

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ F. G. JACOBS

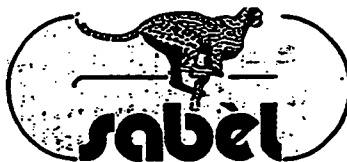
της 29ης Απριλίου 1997 *

1. Στην παρούσα υπόθεση, το Bundesgerichtshof (Γερμανία) ζητεί κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ερμηνεία της εννοίας της «συγχύσεως» μεταξύ σημάτων κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (στο εξής: οδηγία περί σημάτων ή, απλώς, οδηγία)¹. Είναι η πρώτη φορά που ζητείται από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει την έννοια αυτή κατά την οδηγία², μολοντί έχει εξετάσει σε περιορισμένη έκταση το ζήτημα της συγχύσεως υπό το πρίσμα των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης³.

Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου

2. Η ολλανδική εταιρία SABEL BV (στο εξής: SABEL), δικαιούχος του σήματος IR 540 894, υπέβαλε αίτηση για την καταχώρισή του στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας⁴.

3. Το επίμαχο σήμα απεικονίζει ένα διάστικτο αρπακτικό αιλουροειδές, ένα γατόπαρδο όπως προκύπτει από την εμφάνισή του, το οποίο εφορμά (δηλαδή τρέχει) προς τα δεξιά της εικόνας και από κάτω αναγράφεται το όνομα SABEL:



Η SABEL ζήτησε την καταχώριση του σήματος αυτού για τις ακόλουθες κατηγορίες εμπορευμάτων:

«14 Κοσμήματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα σκουλαρίκια, οι αλυσίδες και οι καρφίτσες.

18 Δέρμα και απομμήσεις δέρματος, προϊόντα από τις ύλες αυτές που δεν υπάρχουν σε άλλες κατηγορίες, σακίδια και τσάντες.

25 Ενδύματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα καλσόν, οι κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο ή μέχρι το γόνατο, οι ζώνες, οι εσάρπες, οι λαιμοδέτες (γραβάτες) και οι τιράντες, υποδήματα, είδη πιλοποιάς.

* Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

1 — Οδηγία 89/104/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

2 — Βάσει του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εσωτερικό τους δίκαιο μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 1991. Ωστόσο, με την απόφαση 92/10/ΕΟΚ (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35), το Συμβούλιο έκανε χρήση της εξουσίας που του απονέμει το άρθρο 16, παράγραφος 2, και μετέθεσε την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο στις 31 Δεκεμβρίου 1992.

3 — Όπως εκτίθεται στο σημείο 31 κατωτέρω.

4 — Σήμα IR καλείται το διεθνώς καταχωρισμένο σήμα κατ'εφαρμογή της Συμφωνίας της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση των σημάτων. Η συμφωνία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον αιτούντα, ο οποίος έχει καταχωρίσει σήμα στη χώρα όπου διαμένει ή όπου ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα, να επιτύχει την καταχώρισή του σε όλα μετέχοντα στη συμφωνία κράτη υποδείξει, εκτός αν τα κράτη αυτά προβάλλουν αντίρρηση βάσει του εθνικού τους δικαίου εντός ορισμένης προθεσμίας.

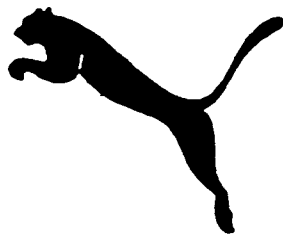
26 Συμπληρωματικά της ενδυμασίας είδη μόδας που δεν υπάγονται σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι τα προϊόντα ταινιοπλεκτικής, τα κοκκαλάκια, τα τσιμπιδάκια και οι φουρκέτες για τα μαλλιά καθώς και τα παρεμφερή στολίδια για τα μαλλιά».

4. Η Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (στο εξής: Puma), δικαιούχος δύο προγενεστέρων εικονιστικών σημάτων, διατύπωσε αντιρρήσεις κατά των αιτήσεων της SABEL. Το υπ' αριθ. 1 106 066 σήμα της Puma αποτελεί ομοίως απεικόνιση ενός αρπακτικού αιλουροειδούς το οποίο εφορμά προς τα δεξιά της εικόνας αλλά, αντιθέτως προς το σήμα της SABEL, το αιλουροειδές απεικονίζεται ως σκιαγράφημα και κατά πάσα πιθανότητα υποτίθεται ότι είναι πούμα και όχι γατόπαρδος· στο εξής θα αναφέρομαι στο σήμα αυτό ως σήμα του εφορμώντος πούμα.



Το σήμα αυτό έχει καταχωρισθεί, μεταξύ άλλων, για το δέρμα και τις απομμήσεις δέρματος, τα είδη από δέρμα ή απομμήσεις δέρματος (σακίδια και τσάντες) και για είδη ενδύσεως.

5. Το άλλο σήμα της Puma, το υπ' αριθ. 1 093 901, είναι και αυτό εικονιστικό και αναπαριστά αρπακτικό αιλουροειδές, το οποίο όμως δεν εφορμά αλλά κάνει άλμα και κινείται όχι προς τα δεξιά της εικόνας, αλλά προς τα αριστερά. Και αυτό απεικονίζεται ως σκιαγράφημα και πάλι κατά πάσα πιθανότητα υποτίθεται ότι είναι πούμα· στο εξής θα αναφέρομαι στο σήμα αυτό ως το σήμα του πούμα που κάνει άλμα. Το σήμα αυτό έχει καταχωρισθεί, μεταξύ άλλων, για κοσμήματα και στολίδια:



6. Η υπηρεσία που εξετάζει τα σήματα κατηγορίας 18 IR στο Deutsches Patentamt (γερμανικό Γραφείο Σημάτων και Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε, από πλευράς δικαίου περί σημάτων, ομοιότητα μεταξύ του σήματος της SABEL και των σημάτων της Puma και απέρριψε της αντιρρήσεις που διέτύπωσε η Puma. Η Puma άσκησε προσφυγή ενώπιον του Bundespatentgericht. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε ως προς τις αντιρρήσεις που στηρίζονταν στο σήμα του πούμα που κάνει άλμα. Οι αντιρρήσεις που στηρίζονταν στο σήμα του εφορμώντος πούμα έγιναν δεκτές εν μέρει. Το Bundespatentgericht δέχθηκε ότι υπήρχε ομοιότητα, από πλευράς δικαίου περί σημάτων, μεταξύ του σήματος της SABEL και του σήματος του εφορμώντος πούμα, όσον αφορά τα προϊόντα των κατηγοριών 18 και 25, τα οποία έκρινε ότι ήταν πανομοιότυπα ή παρεμφερή προς τα προϊόντα για τα οποία καταχωρίσθηκε το σήμα του πούμα που αναπηδά. Η SABEL άσκησε έφεση ενώπιον

του Bundesgerichtshof κατά αυτής της μερικής αρνήσεως προστασίας του σήματός της εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Γενική εντύπωση

7. Η οδηγία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο της Γερμανίας με τον Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (νόμο περί της προστασίας σημάτων και λοιπών διακριτικών σημείων) της 25ης Οκτωβρίου 1994, ο οποίος άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995⁵. Το άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο 2, του γερμανικού νόμου προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη διατύπωση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας: ορίζει ότι είναι δυνατόν να μην παρασχεθεί προστασία σ' ένα σήμα στη Γερμανία εάν, λόγω της ομοιοτήτάς του με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχέτισεως των δύο σημάτων. [Ο γερμανικός νόμος, όπως και το κείμενο της οδηγίας στη γερμανική γλώσσα, κάνει λόγο περί «κινδύνου» συγχύσεως, ενώ το κείμενο της οδηγίας στην αγγλική γλώσσα κάνει λόγο περί «πιθανότητας» («likelihood») συγχύσεως.]

9. Το Bundesgerichtshof φρονεί ότι το Δικαστήριο πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του στη γενική εντύπωση που δημιουργεί έκαστο των σημείων· έτσι, δεν επιτρέπεται να απομονώνεται ένα στοιχείο του σημείου ως προς το οποίο διατυπώνονται αντιρρήσεις και να διαπιστώνεται αν υπάρχει ομοιότητα προς το σημείο του αντιτιθέμενου, μολονότι μπορεί να αναγνωρισθεί ότι ένα κατ' ιδίαν συστατικό μέρος ορισμένου σημείου έχει ιδιάζουσα «διακριτική ισχύ», η οποία χαρακτηρίζει το σημείο στο συνολό του.

10. Κατόπιν εξετάσεως της συλλογιστικής του Bundespatentgericht, το Bundesgerichtshof καταλήγει ότι δεν μπορεί να προσαφθεί στο Bundespatentgericht ότι κακώς υπογράμμισε τη σημασία της εικόνας στο σήμα της SABEL και προσέδωσε δευτερεύουσα σημασία στο λεκτικό στοιχείο του σήματος της SABEL.

Διακριτική ισχύς

8. Το Bundesgerichtshof φρονεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, από πλευράς δικαίου περί σημάτων, μεταξύ του σημείου της SABEL και εκατέρου των σημάτων της Puma. Το Bundesgerichtshof εξηγεί ποιες αρχές εφάρμοσε προκειμένου να καταλήξει στο αποτέλεσμα αυτό. Οι εν λόγω αρχές είναι κατ' ουσίαν οι ακόλουθες:

11. Η δεύτερη αρχή την οποία υιοθετεί το Bundesgerichtshof αφορά τη «διακριτική ισχύ» του προστατευομένου σημείου. Το Bundesgerichtshof φρονεί ότι ορισμένο σημείο μπορεί να έχει «διακριτική ισχύ» είτε αφ' εαυτού (πράγμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει την πρωτοτυπία των επινοηθεισών ονομασιών) είτε ως αποτέλεσμα της φήμης του σημείου στο εμπόριο. Κατά την άποψη του Bundesgerichtshof, όσο μεγαλύτερη είναι η «διακριτική ισχύς»

⁵ — BGBl. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) I, σ. 3082.

ορισμένου σημείου, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος συγχύσεως υπάρχει από το γεγονός ότι ορισμένο σημείο είναι ευρέως γνωστό δεν μπορεί να συναχθεί ότι οι παραλλαγές του σημείου αυτού μπορούν να διακρίνονται ευκολότερα. Ωστόσο, το Bundesgerichtshof τονίζει ότι το ζήτημα αν προγενέστερο σημείο έχει ιδιόζουσα «διακριτική ισχύ» δεν ανακύπτει στην παρούσα υπόθεση, διότι δεν προβλήθηκε κανένας συναφής ισχυρισμός. Το Bundesgerichtshof εννοεί κατά πάσα πιθανότητα ότι δεν υποστηρίχθηκε ότι το σήμα της Puma με το εφορμών αιλουροειδές είναι ευρύτατα γνωστό ή ότι το εφορμών πούμα αποτελεί επινοηθείσα εικόνα.

Περιγραφικά σημεία

12. Τέλος, το Bundesgerichtshof φρονεί ότι πρέπει να καθοριστούν ανστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά τον κίνδυνο συγχύσεως από πλευράς του οικείου δικαίου περί σημάτων, οσάκις τα συστατικά μέρη ορισμένου σημείου είναι κατά βάση περιγραφικά και δεν έχουν φανταστικό περιεχόμενο. Το Bundesgerichtshof παρατηρεί ότι η αρχή αυτή έχει εφαρμογή τόσο σε λεκτικές συνθέσεις όσο και σε αναπαραστάσεις της φύσεως και ότι το ίδιο έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι οι συναλλασσόμενοι, όταν ευρεθούν ενώπιον σημείου του οποίου το εννοιολογικό περιεχόμενο είναι πολύ γενικό, δεν έχουν συνήθως κανένα λόγο να συγκρατήσουν το περιεχόμενο αυτό ως ένδειξη προελεύσεως από ορισμένη επιχείρηση.

13. Το Bundesgerichtshof παρατηρεί ότι η γραφική απεικόνιση του εφορμώντος αρπακτικού αιλουροειδούς αποτελεί εικόνα ληφθείσα από τη φύση και ότι αναπαριστά τη χαρακτηριστική για τα ζώα αυτά κίνηση. Το Bundesgerichtshof φρονεί ότι τα

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της απεικόνισης του εφορμώντος αρπακτικού αιλουροειδούς στο σημείο της Puma, επί παραδείγματι η απεικόνισή του ως σκιαγραφήματος, η αναπαραγωγή του οποίου μπορεί να θεμελιώσει ομοιότητα από πλευράς δικαίου περί σημάτων, δεν εμφανίζονται στο σήμα της SABEL. Ως εκ τούτου, το Bundesgerichtshof καταλήγει ότι η εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ του εικονιστικού μέρους του σήματος της SABEL και του σήματος της Puma, δεδομένου ότι αμφότερα υποδηλώνουν «εφορμών αρπακτικό αιλουροειδές», δεν μπορούν να προβληθούν ως λόγοι δημιουργίας κινδύνου συγχύσεως από πλευράς δικαίου περί σημάτων.

14. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Bundesgerichtshof θεωρεί αναγκαίο να δοθεί «ομοιότητα και του κινδύνου συγχύσεως» υπό την έννοια της οδηγίας, υπέβαλε το ακόλουθο ερώτημα «ως προς την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας:

«Αρκεί, για να γίνει δεκτό ότι υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ ενός σημείου που συνίσταται σε λέξη και εικόνα και ενός σημείου που έχει καταχωριστεί μόνον ως εικόνα για τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο κοινό, το γεγονός ότι οι δύο αυτές εικόνες συμπίπτουν ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενό τους (εν προκειμένω, ένα εφορμών αιλουροειδές);

Τι σημαίνει συναφώς η διατύπωση της οδηγίας κατά την οποία ο κίνδυνος συγχύσεως

περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχετίσεως με το προγενέστερο σήμα;»

18. Η δέκατη αιτιολογική σκέψη ορίζει τα εξής:

15. Παρατηρήσεις κατέθεσαν η Puma, η Γαλλική και η Ιρλανδική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Επιτροπή. Επιπλέον, η SABEL, η Βελγική και η Γαλλική Κυβέρνηση, οι Κυβερνήσεις του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν κατά την προφορική διαδικασία.

Οι διατάξεις της οδηγίας

16. Η οδηγία περί σημάτων εκδόθηκε βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης. Σκοπός της οδηγίας αυτής δεν είναι «η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών» αλλά ο περιορισμός της προσεγγίσεως μόνο «σ' εκείνες τις εθνικές διατάξεις οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς» (τρίτη αιτιολογική σκέψη).

17. Σύμφωνα με την έκτη αιτιολογική σκέψη, η οδηγία «δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των νομικών διατάξεων των κρατών μελών, εκτός από το δικαιο των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αστική ευθύνη ή την προστασία των καταναλωτών».

«ότι η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της [δηλωτικής της προελεύσεως] λειτουργίας του σήματος, είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών· ότι η προστασία ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών· ότι η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης· ότι ο κίνδυνος σύγχυσης, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, και ιδίως από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά, από την ενδεχόμενη συσχέτιση με το χρησιμοποιούμενο ή καταχωρισμένο σημείο, από το βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτελεί την ειδική προϋπόθεση της προστασίας· ότι τα μέσα με τα οποία μπορεί να διαπιστώνεται ο κίνδυνος σύγχυσης, και ιδίως το βάρος της απόδειξης, υπόκεινται στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες τους οποίους δεν θίγει η παρούσα οδηγία».

19. Η τελευταία αιτιολογική σκέψη καταλήγει ότι «όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας δεσμεύονται από τη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και ότι «είναι απαραίτητο οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης των Παρισίων». Ορί-

ζεται ότι «οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή δεν επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία» και ότι «αν χρειασθεί, εφαρμόζεται το άρθρο 234, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης».

22. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει τα εξής:

«Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο:

20. Το άρθρο 1 της οδηγίας ορίζει ότι η οδηγία «εφαρμόζεται για τα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν καταχωρισθεί ή δηλωθεί προς καταχώριση σε ένα κράτος μέλος ως ατομικά ή συλλογικά σήματα ή σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης, ή έχουν καταχωρισθεί ή δηλωθεί προς καταχώριση στο Γραφείο Σημάτων της Μπενελούξ, ή αποτελούν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία ισχύει σ' ένα κράτος μέλος».

α) εάν είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο σήμα, και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τις οποίες το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο, είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.

21. Το άρθρο 2 της οδηγίας ορίζει τα εξής:

β) εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα».

«Το σήμα μπορεί να [αποτελείται] από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.»

23. «Η έννοια του όρου προγενέστερα σήματα» καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2.

24. Το άρθρο 4, παράγραφος 3, ορίζει τα εξής:

«Ένα σήμα επίσης δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο, εάν είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο κοινοτικό σήμα κατά την έννοια της παραγράφου 2 και πρόκειται να καταχωρισθεί ή έχει καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο κοινοτικό σήμα, εφόσον το προγενέστερο κοινοτικό σήμα έχει φήμη στην Κοινότητα, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε [αθέμιτο] όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου κοινοτικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη».

25. Το άρθρο 4, παράγραφος 4, περιλαμβάνει παρόμοια διάταξη όσον αφορά τα εθνικά σήματα (κατ' αντιδιαστολή προς τα κοινοτικά σήματα) τα οποία έχουν φήμη εντός ορισμένου κράτους μέλους, με τη διαφορά ότι τα κράτη μέλη έχουν διακριτική ευχέρεια ως προς το αν θα θεσπίσουν τη διάταξη αυτή.

26. Το άρθρο 5 καθορίζει τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί·

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί, εάν αυτό χάνει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε [αθέμιτο] όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος

ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

28. Το άρθρο 8 του Κανονισμού ορίζει τα εξής:

(...)

«1. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν θίγουν τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία από τη χρήση του σημείου για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όταν η χρήση του σημείου αυτού, χωρίς νόμιμη αιτία, επιφέρει [αθέμιτο] όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

α) εάν ταυτίζεται με το προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία ζητείται το σήμα, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.

27. Ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (στο εξής: κανονισμός περί του κοινοτικού σήματος ή, απλώς, κανονισμός)⁶, περιλαμβάνει κατ' ουσίαν πανομοιότυπες διατάξεις με αυτές των άρθρων 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να παράσχει τη δυνατότητα καταχώρισεως ενός ενιαίου «κοινοτικού σήματος» που ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα⁷. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων (στο εξής: Γραφείο)⁸.

β) εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα. Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

(...)

⁶ — ΕΕ 1994, L 11, σ. 1.

⁷ — Άρθρο 1.

⁸ — Το οποίο φέρει την παραπλανητική ονομασία «Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)» (άρθρο 2 του κανονισμού), αλλά συνήθως καλείται Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων.

5. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται επίσης δεκτό για καταχώριση αν ταυ-

τίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου κοινοτικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στην Κοινότητα και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η δε χρησιμοποίηση, χωρίς εύλογη αιτία του αιτούμενου σήματος, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

29. Η έννοια του όρου «προγενέστερα σήματα» καθορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

30. Το άρθρο 52, παράγραφος 1, ορίζει ότι το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωνής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, μεταξύ άλλων, «όταν υφίσταται προγενέστερο σήμα προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 2, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου».

Προηγούμενη νομολογία

31. Όπως ανέφερα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, το Δικαστήριο έχει ήδη εξετάσει το ζήτημα της συγχύσεως από πλευράς δικαίου περί σημάτων, υπό το πρίσμα των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης, πριν αρχίσει να ισχύει η οδηγία περί σημάτων. Το γεγονός ότι η σύγχυση μεταξύ σημάτων αποτελεί κατ' αρχήν εύλογη αιτία για την προβολή αντιρρήσεων κατά της εισαγωγής εμπορευμάτων έγινε δεκτό για πρώτη φορά με την απόφαση *Terparin*⁹ και επιβεβαιώθηκε με τις αποφάσεις «Hag II»¹⁰, *Deutsche Renault*¹¹ και *IHT Internationale Heiztechnik* και *Danziger*¹². Στην υπόθεση *Deutsche Renault* το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος συνίσταται στην προστασία του δικαιούχου του σήματος από κινδύνους συγχύσεως ικανούς να επιτρέπουν σε τρίτους να επωφελούνται αδίκως από την καλή φήμη των προϊόντων του δικαιούχου αυτού. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο καθορισμός των κριτηρίων που επιτρέπουν να συναχθεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως αποτελεί μέρος των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων επί του σήματος λεπτομερειών οι οποίες, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ενέπιπταν στο εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη της δευτέρας περιόδου του άρθρου 36, και ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν επέβαλε αυστηρά κριτήρια ερμηνείας του κινδύνου συγχύσεως. Οι παρατηρήσεις αυτές παρατέθηκαν αργότερα στην απόφαση *IHT Internationale Heiztechnik* και *Danziger*, με την οποία το Δικαστήριο έδωσε έμφαση (στη σκέψη 19) στη δεύτερη περίοδο του άρθρου 36, ιδίως καθόσον αυτή απαγορεύει στα εθνικά δικαστήρια να

9 — Απόφαση της 22ας Ιουνίου 1976, 119/75 (Συλλογή τόμος 1976, σ. 383).

10 — Απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, *HAG GF* (Συλλογή 1990, σ. I-3711).

11 — Απόφαση της 30ής Νοεμβρίου 1993, C-317/91, *Deutsche Renault* (Συλλογή 1993, σ. I-6227).

12 — Απόφαση της 22ας Ιουνίου 1994, C-9/93 (Συλλογή 1994, σ. I-2789).

εκτιμούν την ομοιότητα των προϊόντων κατά τρόπο συνεπαγόμενο αυθαίρετη διάκριση ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών. Μολονότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στις υποθέσεις αυτές αφορούσαν την προ της ενάρξεως ισχύος της οδηγίας περί σημάτων κατάσταση, μπορούν, όπως θα εκθέσω κατωτέρω, να παράσχουν κάποια βοήθεια κατά την εξέταση της παρούσας υποθέσεως.

32. Έγινε επίσης μνεία των διαπιστώσεων του Δικαστηρίου σε προηγούμενες υποθέσεις ως προς το ότι το σήμα χρησιμεύει ως εγγύηση της προελεύσεως. Η SABEL και το Ηνωμένο Βασίλειο επικαλούνται τις διαπιστώσεις αυτές προς στήριξη του ισχυρισμού τους ότι η προστασία του σήματος δεν επιτρέπεται να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την προστασία της λειτουργίας αυτής. Φρονώ ότι ο ισχυρισμός αυτός έχει κάποια βασιμότητα. Είναι αληθές ότι το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει, γενικώς, ότι δεν απέβλεψε στον εξαντλητικό ορισμό του σκοπού της προστασίας που παρέχει το σήμα. Στην υπόθεση Hoffmann-La Roche¹³, επί παραδείγματι, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η εγγύηση της ταυτότητας της προελεύσεως του προϊόντος που φέρει το σήμα αποτελεί την «ουσιαστική» λειτουργία του σήματος. (Η άποψη αυτή επαναλαμβάνεται στη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, κατά την οποία σκοπός της προστασίας που παρέχει το σήμα είναι «ιδίως» η διασφάλιση της δηλωτικής της προελεύσεως λειτουργίας του σήματος¹⁴.) Όπως έχω εκθέσει, το Δικαστήριο έχει επίσης δεχθεί ότι το «ειδικό αντικείμενο» του σήματος συνίσταται «κυρίως στην υπέρ του δικαιούχου διασφάλιση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσεως του σήματος για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία

του προϊόντος και, επομένως, στην προστασία του κατά των ανταγωνιστών που θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν τη θέση και τη φήμη του σήματος πωλώντας προϊόντα επί των οποίων έχει τεθεί παρآنόμως το εν λόγω σήμα»¹⁵. Επιπλέον, με την απόφαση Bristol Myers-Squibb¹⁶ το Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να αντιτάσσεται στη χρήση ελαττωματικής, κακής ποιότητας ή χαρακτηριζόμενης από προχειρότητα συσκευασίας, η οποία μπορεί να βλάψει τη φήμη του, και, έτσι, αναγνώρισε ευλόγως ότι με το δίκαιο περί σημάτων μπορούν να προστατεύονται και άλλα συμφέροντα πλην του δικαιώματος διασφάλισης απλώς και μόνον του ότι δεν υφίσταται σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊόντος. (Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε στις προτάσεις μου επί της υποθέσεως Dior¹⁷.) Ωστόσο, η έμφαση που προσδίδει το Δικαστήριο στο ζήτημα της συγχύσεως μπορεί να είναι σημαντική, ακόμη και για την ερμηνεία της οδηγίας.

Το υποβληθέν ερώτημα

33. Το Bundesgerichtshof φρονεί ότι η δυσχέρεια στην παρούσα υπόθεση έγκειται στο αν η καθαρώς συνειρμική νοητική διαδικασία με την οποία το κοινό συνδέει τα δύο σημεία μεταξύ τους λόγω της εικόνας ενός «εφορμώντος αρπακτικού αιλουροειδούς» αρκεί για να δικαιολογήσει την άρνηση χορηγήσεως προστασίας στο σήμα IR 540 894 εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τα ίδια

13 — Απόφαση της 24ης Μαΐου 1977, 102/77 (Συλλογή τόμος 1978, σ. 351).

14 — Βλ. σημείο 18 ανωτέρω. Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα υπερτερεί έναντι των άλλων γλωσσών.

15 — Βλ., επί παραδείγματι, την απόφαση Hoffmann La Roche, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 13, και τις αποφάσεις της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, Bristol-Myers Squibb κ.λπ. (Συλλογή 1996, σ. I-3457), C-71/94, C-72/94 και C-73/94, Eurim-Pharm (Συλλογή 1996, σ. I-3603), και C-232/94, MPA Pharma (Συλλογή 1996, σ. I-3671).

16 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 13.

17 — Προτάσεις τις 29ης Απριλίου 1997 στην υπόθεση C-337/95, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Νοεμβρίου 1997.

προϊόντα της κατηγορίας 18 και για προϊόντα της κατηγορίας 25 τα οποία το Bundesgerichtshof θεωρεί παρεμφερή. Η δυσχέρεια αυτή προκαλείται ιδίως, κατά την άποψη του Bundesgerichtshof, από την ασαφή διατύπωση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων, κατά το οποίο ο κίνδυνος συγχύσεως περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισεως με το προγενέστερο σήμα.

34. Ως εκ τούτου, θα ασχοληθώ πρώτα με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος του Bundesgerichtshof, το οποίο θέτει το γενικότερο ζήτημα της εννοίας του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων, καθόσον αναφέρει τον «κίνδυνο σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα». Τούτο θα διευκολύνει την εξέταση του πρώτου σκέλους του ερωτήματος, το οποίο κατ' ουσίαν αφορά το αν μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη συγχύσεως βάσει του ότι δύο εικονιστικά σήματα εκφράζουν την ίδια ιδέα (το ένα περιλαμβάνει και κείμενο).

Η έννοια της «συσχέτισεως» κατά τον νόμο της Μπενελούξ

35. Προκειμένου να γίνει κατανοητό γιατί η φράση αυτή έχει δημιουργήσει προβλήματα, είναι απαραίτητη η κατανόηση της διαφορετικής ερμηνείας που προσδίδουν στην προστασία των σημάτων οι χώρες της Μπενελούξ, αφενός, και η πλειονότητα των λοιπών κρατών μελών, αφετέρου. Γίνεται γενικώς δεκτό ότι η μνεία του «κινδύνου συσχέτισεως» στην οδηγία έχει αντληθεί από το δίκαιο της Μπενελούξ. Βάσει του

ενιαίου νόμου της Μπενελούξ περί σημάτων (στο εξής: νόμος της Μπενελούξ)¹⁸, εν πάση περιπτώσει πριν από τη θέση της οδηγίας σε εφαρμογή, ο δικαιούχος σήματος μπορούσε να αντιτάσσεται σε κάθε χρήση σήματος πανομοιότυπου ή παρεμφερούς προς το δικό του καταχωρισθέν σήμα για τα ίδια ή παρεμφερή προϊόντα¹⁹. Έτσι, ακούσε η ομοιότητα των σημάτων· αντιθέτως προς την κατάσταση εντός άλλων κρατών μελών, ο νόμος της Μπενελούξ δεν απαιτούσε την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως. Ο νόμος δεν ανέφερε ρητώς ούτε τον κίνδυνο συσχέτισεως. Την έννοια αυτή διετύπωσε για πρώτη φορά το Δικαστήριο της Μπενελούξ στην υπόθεση «Union/Union Soleure» το 1983²⁰. Το Δικαστήριο της Μπενελούξ αποφάνθηκε ότι υφίσταται ομοιότητα μεταξύ ενός σήματος και ενός σημείου όταν, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συγκεκριμένων περιστάσεων, ιδίως της διακριτικής ικανότητας του σήματος, το σήμα και το σημείο, εξεταζόμενα καθεαυτά και εν αλληλοσυσχετίσει, παρουσιάζουν ακουστική, οπτική ή εννοιολογική ομοιότητα ικανή να δημιουργήσει συσχέτιση μεταξύ του σημείου και του σήματος. Το δικαστήριο της Μπενελούξ δεν δέχθηκε την πρόταση του γενικού εισαγγελέα του, ο οποίος έκρινε ότι έπρεπε να υφίσταται σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊό-

36. Μνεία της υπάρξεως συγχύσεως δεν γίνεται ούτε στον νόμο της Μπενελούξ για

18 — Επισυναφθέντος στη Σύμβαση περί σημάτων της Μπενελούξ της 19ης Μαρτίου 1962.

19 — Άρθρο 13 Α του νόμου της Μπενελούξ.

20 — «Il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque.» Απόφαση του δικαστηρίου της Μπενελούξ της 20ής Μαΐου 1983, Α 82/5, Julien κατά Verschuere (γνωστή επίσης ως απόφαση «Union/Union Soleure»), Jur. 1983, σ. 36.

τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δικαιο. Με πρωτόκολλο της 2ας Δεκεμβρίου 1992 (το οποίο άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1996) τροποποιήθηκε το άρθρο 13 Α, παράγραφος 1, του νόμου της Μπενελούξ, το οποίο ορίζει πλέον ότι το αποκλειστικό δικαίωμα επί του σήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση του σήματος ή παρεμφερούς σημείου στα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα ή σε παρεμφερή προϊόντα, εφόσον υφίσταται «κίνδυνος συσχέτισεως» του σημείου και του σήματος στον νου του κοινού.

37. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ του νόμου της Μπενελούξ και των νομοθεσιών των λοιπών κρατών μελών μπορεί να μην είναι τόσο ευρύ όσο φαίνεται. Πράγματι, κατά την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπάρχει στην πράξη διαφορά μεταξύ της έννοιας της συσχέτισεως κατά τον νόμο της Μπενελούξ και της έννοιας της συγχύσεως κατά τις νομοθεσίες των λοιπών κρατών μελών, δεδομένου ότι η δεύτερη αυτή έννοια ερμηνεύεται ευρύτατα.

38. Είναι αληθές ότι η έννοια της συγχύσεως σε κράτη μέλη όπως η Γερμανία και η Αυστρία καλύπτει όχι μόνον τη σύγχυση υπό στενή έννοια, δηλαδή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα εν λόγω εμπορεύματα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση, αλλά και τη σύγχυση υπό ευρεία έννοια, δηλαδή την εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχει οργανωτικός σύνδεσμος μεταξύ των επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα δύο προϊόντα. Παρά ταύτα, δεν δέχομαι την πρόταση της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ότι στην πράξη δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της προστασίας του σήματος που παρέχει ο νόμος της Μπενελούξ και αυτής που παρέχουν οι νομοθεσίες των λοιπών κρατών μελών. Ακόμη και η σύγχυση υπό την

ευρεία έννοια, όπως ορίστηκε ανωτέρω, προϋποθέτει σύγχυση ως προς την προέλευση των προϊόντων. Η νομοθεσία της Μπενελούξ παρέχει προφανώς ευρύτερη προστασία απ' ό,τι οι νομοθεσίες περί σημάτων των λοιπών κρατών μελών, διότι προστατεύει τους δικαιούχους σημάτων από τη χρήση πανομοιότυπων ή παρεμφερών σημείων υπό συνθήκες στις οποίες για τον καταναλωτή ουδόλως υφίσταται σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊόντος και, ως εκ τούτου, παρέχει προστασία και κατά της βλάβης που προκαλείται από τη λεγόμενη υποβάθμιση και αποδυνάμωση του σήματος. Οι έννοιες αυτές εξηγούνται παραστατικά στην υπόθεση *Claeryn* και *Klarein* ενώπιον του δικαστηρίου της Μπενελούξ²¹, η οποία υποβλήθηκε στη κρίση του δικαστηρίου αυτού από τις Κυβερνήσεις των Κάτω Χωρών, Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Κατά τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 13 Α, παράγραφος 1, του νόμου της Μπενελούξ, όπως αυτός ίσχυε τότε, ο δικαιούχος σήματος μπορούσε να αντιταχθεί σε κάθε χρήση του σήματος ή παρεμφερούς σημείου κατά τρόπο που, στην εμπορική πρακτική και χωρίς εύλογη αιτία, μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο σήμα. Η υπόθεση αφορούσε το σήμα *Claeryn* για ένα είδος ολλανδικού τζιν και *Klarein* για ένα υγρό καθαρισμού, τα οποία προφανώς προφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο στην ολλανδική γλώσσα.

39. Στην υπόθεση εκείνη το δικαστήριο της Μπενελούξ εξέφρασε την άποψη ότι ένα από τα πλεονεκτήματα του σήματος είναι η δύναμη να διεγείρει την επιθυμία αγοράς του είδους των προϊόντων για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα και ότι η δύναμη αυτή μπορεί να θιγεί από τη χρήση του σήματος ή παρεμφερούς σημείου για

21 — Απόφαση της 1ης Μαρτίου 1975, Α 74/1, Jur. 1975, σ. 472.

μη παρεμφερή προϊόντα. Το δικαστήριο της Μπενελούξ έκρινε ότι τούτο μπορούσε να συμβεί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: όταν η εξασθένηση της διακριτικής ισχύος του σήματος συνεπάγεται ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί πλέον να προκαλέσει την άμεση συσχέτιση με τα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωριστεί και χρησιμοποιείται (πράγμα το οποίο αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα την έννοια του όρου «αποδυνάμωση» του σήματος)· ή όταν τα προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιείται το συνιστών απομίμηση σήμα επηρεάζουν τις αισθήσεις του κοινού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θίγεται η ελκυστικότητα του σήματος (πράγμα το οποίο αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα την έννοια του όρου «υποβάθμιση» του σήματος). Δεδομένου ότι κρίθηκε ότι η ομοιότητα μεταξύ των δύο σημάτων θα μπορούσε να προκαλέσει στους καταναλωτές τη σκέψη ότι κάθε φορά που έπιναν το τζιν Claeryn έπιναν καθαριστικό υγρό, το δικαστήριο της Μπενελούξ αποφάνθηκε ότι το σήμα Klarein συνιστά απομίμηση του σήματος Claeryn, παρά το ότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να θεωρήσουν οι καταναλωτές ότι τα προϊόντα προέρχονταν από την ίδια επιχείρηση ή από συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στο εξής, θα ονομάζω αυτό το είδος συσχέτισεως, το οποίο δεν συνεπάγεται σύγχυση ως προς την προέλευση, «συσχέτιση που δεν αφορά την προέλευση»²².

40. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση την οποία παρέθεσε η Βελγική Κυβέρνηση κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η οποία αφορούσε τα σήματα Monopoly και Anti-Monopoly²³. Στην υπόθεση εκείνη το Hoge Raad der Nederlanden επέτρεψε στον δικαιούχο του σήματος

Monopoly, που διακρίνει το πασίγνωστο επιτραπέζιο παιχνίδι, να αντιταχθεί στη χρήση του σημείου Anti-Monopoly, το οποίο διέκρινε ένα παιχνίδι που ήταν, σε ηθελημένη αντίθεση προς το Monopoly, αντικαπιταλιστικό. Η υπόθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα περιπτώσεως κατά την οποία δεν υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως, διότι ένα σήμα ήταν το αντίθετο, μάλιστα δε η άρνηση του άλλου σήματος — μονολονότι προφανώς στην ενώπιον των ολλανδικών δικαστηρίων δίκη επί του ζητήματος αυτού το δικαστήριο διεπίστωσε βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ότι μεγάλο μέρος του κοινού μπορεί να συνέχεε τα δύο σήματα²⁴.

41. Έτσι, προκύπτει ότι η έννοια της «συσχέτισεως» κατά τον νόμο της Μπενελούξ παρέχει στον δικαιούχο σήματος το δικαίωμα να αντιτάσσεται στη χρήση σημείων τα οποία «φέρουν στον νου» το σήμα του, έστω και αν δεν υφίσταται κίνδυνος να πιστέψει ο καταναλωτής ότι το προϊόν που φέρει το ανταγωνιστικό σήμα συνδέεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τον δικαιούχο του σήματος.

Ιστορικό των διαπραγματεύσεων για την έκδοση της οδηγίας

42. Οι χώρες της Μπενελούξ υποστηρίζουν ότι σκοπός της οδηγίας ήταν να περιλάβει την κατά το δικό τους δίκαιο έννοια της «συσχέτισεως» στο κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων: είχαν επιδιώξει τον σκοπό αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της εκδόσεως της οδηγίας. Οι χώρες της Μπενελούξ εκθέτουν το ιστορικό των διαπραγματεύσεων για την έκδοση της οδηγίας και επισημαίνουν μια δήλωση, η οποία

22 — Όσο τον οποίο χρησιμοποιεί ο δικαστής Laddie του High Court στην υπόθεση Wagamama Ltd κατά City Centre Restaurants Plc κ.λπ., [1995] F. S. R. 713, την οποία θα σχολιάσω κατωτέρω.

23 — Edor κατά General Mills Fun 1978 Ncd. Jur. 83.

24 — Bλ. Cornish, W. R.: *Intellectual Property*, τρέτη έκδοση, σ. 622.

κατ' αυτές έχει καταχωρισθεί στα μη δημοσιευθέντα πρακτικά του Συμβουλίου, ότι δηλαδή «το Συμβούλιο και η Επιτροπή επισημαίνουν ότι ο “κίνδυνος συγχύσεως” αποτελεί έννοια η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικώς στη νομολογία των χωρών της Μπενελούξ». Σε ένα άρθρο δύο μελών της αντιπροσωπείας των χωρών της Μπενελούξ που μετέσχαν στις διαπραγματεύσεις για την έκδοση της οδηγίας²⁵ περιγράφονται οι συζητήσεις που διεξήχθησαν όσον αφορά τη χρήση του όρου «συσχέτιση». Προς το τέλος του άρθρου εκτίθενται τα εξής:

«Αρχικώς, οι Κάτω Χώρες επεχείρησαν να περιλάβουν αυτό καθαυτό το άρθρο 13 Α, παράγραφος 1, του νόμου της Μπενελούξ περί σημάτων ως εναλλακτική διάταξη. Δεδομένου ότι τούτο δεν επιτεύχθηκε, έγιναν προσπάθειες να γίνει δεκτή η έννοια του “κινδύνου συσχέτισεως”, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί από το δικαστήριο της Μπενελούξ, ως εναλλακτική έννοια προς τον κίνδυνο “συχύσεως”. Λόγω του ότι ούτε η δεύτερη πρόταση έγινε δεκτή, οι χώρες της Μπενελούξ εν τέλει, ενόψει του τελικού κειμένου του προοιμίου της οδηγίας και της δηλώσεως που καταχωρίστηκε στα πρακτικά του Συμβουλίου (...) και επίσης ενόψει των αποτελεσμάτων που είχαν ήδη επιτευχθεί όσον αφορά άλλα ζητήματα, δέχθηκαν την τελική συμβιβαστική πρόταση των λοιπών χωρών για το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', του σχεδίου της οδηγίας, το οποίο έχει ως εξής: (...) “κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα”».

43. Το ως άνω ιστορικό φαίνεται να στοιχεί προς την εξήγηση που δίδουν με τις παρατηρήσεις τους η Γαλλική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την προσθήκη του όρου αυτού. Ωστόσο, έστω και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των διαπραγματεύσεων και τη δήλωση που υποτίθεται ότι έχει καταχωρισθεί στα πρακτικά του Συμβουλίου, φρονώ ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι τουλάχιστον διφορούμενα. Όσον αφορά την υποτιθέμενη δήλωση, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει επίκληση αυτής²⁶. Το περιεχόμενο όμως της δηλώσεως αυτής είναι, εν πάση περιπτώσει, αναμφισβήτητο. Το εριζόμενο ζήτημα είναι οι ακριβείς συνέπειες της μνείας του κινδύνου συσχέτισεως στην οδηγία· επί του ζητήματος αυτού η δήλωση δεν βοηθεί. Όσον αφορά το ιστορικό των διαπραγματεύσεων, είναι σημαντικό ότι το ιστορικό αυτό έχει προβληθεί ως επιχείρημα ενώπιον του Δικαστηρίου τόσο από τους υποστηρικτές της ευρείας ερμηνείας της εννοίας του κινδύνου συγχύσεως κατά την οδηγία, όσο και από τους υποστηρικτές της στενής ερμηνείας, που επιδιώκουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Καταλήγω ότι όλα αυτά δεν βοηθούν στην ερμηνεία της οδηγίας.

Το γράμμα της οδηγίας

44. Μπορεί ευλόγως να υποστηριχθεί ότι η απάντηση στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος του Bundesgerichtshof καθίσταται σαφής από αυτό καθαυτό το γράμμα των διατάξεων, χωρίς να υπάρχει ανάγκη

25 — Fustner και Geuze: «Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization», *ECTA Newsletter*, Μάρτιος 1989, 215, παρατεθέν από τον Cornish, όπ. π., σ. 620, υποσημείωση 44.

26 — Βλ. απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 1991, C-292/89, Antionissen (Συλλογή 1991, σ. I-745, σκέψη 18), και απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1996, C-197/94 και C-252/94, *Bautiaa* και *Société française maritime* (Συλλογή 1996, σ. I-505, σκέψη 51).

παραπομπής σε εξωτερικές πηγές για ερμηνευτική βοήθεια. Τόσο το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', όσο και το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', ορίζουν ότι κίνδυνος συγχύσεως «περιλαμβάνει» και τον κίνδυνο συσχέτισεως, αλλά όχι το αντίστροφο. Έτσι, καθίσταται σαφές ότι, έστω και αν κατά το δίκαιο της Μπενελούξ η έννοια της συσχέτισεως μπορεί να βαίνει πέραν των περιπτώσεων άμεσης ή έμμεσης σύγχυσης, τούτο δεν ισχύει βάσει της οδηγίας. Οι χώρες της Μπενελούξ δεν επιχείρησαν να υποστηρίξουν ότι η συσχέτιση που δεν αφορά την προέλευση αποτελεί σύγχυση, αλλ' απλώς και μόνον ότι η έννοια αυτή έχει συμπεριληφθεί στην οδηγία. Δυσκολεύομαι όμως να αντιληφθώ πως η συσχέτιση, που δεν συνεπάγεται σύγχυση, μπορεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, εφόσον η οδηγία απαιτεί την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως ο οποίος *περιλαμβάνει* τον κίνδυνο συσχέτισεως. Ο δικαστής Laddie διέτυπωσε παραστατικά την άποψη αυτή στην υπόθεση *Wagamama*²⁷, μια αγγλική υπόθεση ακριβώς επί του ζητήματος αυτού, ως εξής: θα αποτελούσε «ασυνήθιστη χρήση της γλώσσας το να προβλέπει ορισμένη νομική διάταξη ότι το έλασσον (δηλαδή ο κίνδυνος συγχύσεως) περιλαμβάνει το μείζον (δηλαδή τον κίνδυνο συσχέτισεως)».

45. Το προοίμιο έχει διατυπωθεί στο ίδιο πνεύμα. Η ήδη παρατεθείσα²⁸ δέκατη αιτιολογική σκέψη ορίζει ότι ο κίνδυνος συγχύσεως «αποτελεί την ειδική προϋπόθεση» της προστασίας που παρέχει το σήμα, πράγμα το οποίο προφανώς σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι ένα από τα πλείονα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Επί πλέον, όπως έχω ήδη εκθέσει, αυτή η αιτιολογική σκέψη διαπνέεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου, διότι

ορίζει ότι σκοπός της προστασίας που παρέχει το σήμα είναι ιδίως η διασφάλιση της δηλωτικής της προελεύσεως λειτουργίας του σήματος. Δεν γίνεται μνεία κανενός άλλου σκοπού. Ίσως θα μπορούσε ευλόγως να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η προστασία από τον κίνδυνο συγχύσεως, όσον αφορά την προέλευση, αποτελεί χρήσιμο ερμηνευτικό στοιχείο για την ερμηνεία των κανόνων που αφορούν τη δυνατότητα καταχωρίσεως ενός σήματος.

46. Επιπλέον, προφανώς μόνον οι χώρες της Μπενελούξ περιέλαβαν, πριν από την έκδοση της οδηγίας, την έννοια της συσχέτισεως που δεν αφορά την προέλευση στο δίκαιό τους περί σημάτων. Επομένως, το να περιλάβει η οδηγία την έννοια αυτή θα αποτελούσε μείζον γεγονός. Ο δικαστής Laddie εξέφρασε γλαφυρότατα την άποψη αυτή στην υπόθεση *Wagamama*, σχολιάζοντας ότι, δεδομένου ότι η έννοια αυτή θα επεξέτεινε σημαντικά τα δικαιώματα επί του σήματος και, ως εκ τούτου, θα περιόριζε σημαντικά την ελευθερία ανταγωνισμού των εμπόρων, θα ήταν αναμενόμενο ότι οποιαδήποτε τέτοια διεύρυνση «θα έπρεπε να διατυπωθεί κατά τρόπο σαφή και αναμφισβήτητο ούτως ώστε όλοι οι έμποροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι οι νομοθέτες τους δημιούργησαν ένα νέο ευρύ μονοπώλιο». Δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν προφανώς περιλάβει την έννοια της συσχέτισεως που δεν αφορά την προέλευση στο δίκαιό τους περί σημάτων και ότι η αποδοχή της εννοίας αυτής βάλλει κατά του ελεύθερου εμπορίου, συμφωνώ ότι, ελλείψει σαφούς προς τούτο διατυπώσεως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η κοινοτική νομοθεσία είχε σκοπό να υιοθετήσει την έννοια αυτή. Επιπλέον, τούτο θα αποτελούσε σημαντική απόκλιση από τη νομολογία του Δικαστηρίου επί των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης η οποία, όπως είδαμε, στηρίζεται ουσιαστικά στην έννοια της συγχύσεως. Και για τον λόγο αυτό

27 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 22, σ. 723.

28 — Στο σημείο 18 ανωτέρω.

θα ήταν αναμενόμενη σαφέστερη διατύπωση εάν επιδιωκόταν το αποτέλεσμα αυτό.

47. Αντιθέτως όμως προς τα υποστηριχθέντα, τούτο δεν σημαίνει ότι η φράση «περιλαμβάνει τον κίνδυνο συσχέτισης» είναι περιττή. Όπως εξέθεσα ανωτέρω, η σύγχυση από πλευράς δικαίου περί σημάτων μπορεί να νοηθεί υπό στενή ή ευρεία έννοια. Έτσι, η μνεία της έννοιας της «συσχετίσεως» μπορεί απλώς να σκοπεύει στο να καταστήσει σαφές ότι η έννοια του όρου σύγχυση δεν περιορίζεται στη σύγχυση υπό την έννοια ότι ο καταναλωτής συγχέει ένα προϊόν με άλλο, αλλά εκτείνεται και στα άλλα είδη συγχύσεως που περιγράφονται στο σημείο 38 ανωτέρω.

48. Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι άλλες διατάξεις της οδηγίας προστατεύουν τα σήματα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτούν την ύπαρξη συγχύσεως ακόμη και οσάκις τα προϊόντα δεν είναι παρεμφερή και ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απαιτείται η ύπαρξη συγχύσεως εφόσον τα προϊόντα είναι παρεμφερή. Το επιχείρημα δεν είναι πειστικό, διότι η κατάσταση την οποία αφορούν οι λουπές διατάξεις διαφέρει αρκετά ώστε να εξηγείται το ότι δεν προβλέπεται ρητώς η προϋπόθεση υπάρξεως συγχύσεως. Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία το προγενέστερο σήμα «έχει φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται»²⁹, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε [αθέμιτο] όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω

χαρακτήρα ή τη φήμη»: άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α'. Υποστηρίζεται ότι, εφόσον δεν απαιτείται η ύπαρξη συγχύσεως σε περίπτωση προϊόντων που δεν είναι παρεμφερή, τότε κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί να απαιτείται στην περίπτωση παρεμφερών προϊόντων. Το επιχείρημα αντιβαίνει πλήρως στο γράμμα της οδηγίας, η οποία ρητώς απαιτεί την ύπαρξη συγχύσεως σε περίπτωση παρεμφερών προϊόντων. Επιπλέον, είναι προφανές ότι το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', απλώς παρέχει ένα διαφορετικό κριτήριο από το κριτήριο της συγχύσεως, επιτάσσοντας να αποδεικνύεται ότι η χρήση του μεταγενέστερου σήματος θα επέφερε αθέμιτο όφελος από το προγενέστερο σήμα ή θα ήταν βλαπτική για το σήμα αυτό, και είναι επίσης προφανές ότι το κριτήριο αυτό είναι πρόσφορο για τον συγκεκριμένο σκοπό των διατάξεων αυτών, ο οποίος έγκειται στην προστασία σημάτων που έχουν φήμη. Από το γεγονός ότι δεν γίνεται μνεία της προϋποθέσεως της συγχύσεως στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατον να συναχθεί ότι η οδηγία — αντιθέτως προς τη ρητή της διατύπωση — δεν απαιτεί την ύπαρξη συγχύσεως στην εντελώς διαφορετική περίπτωση των συνήθων σημάτων που διακρίνουν παρεμφερή προϊόντα.

49. Είναι αληθές ότι το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', έχει εφαρμογή μόνον οσάκις τα προϊόντα είναι μη παρεμφερή. Αλλά δεν μπορεί να συναχθεί ότι, εφόσον δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη συγχύσεως στην περίπτωση μη παρεμφερών προϊόντων, κατ' ανάγκην τούτο δεν μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση μη παρεμφερών προϊόντων, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β'. Όπως επισημαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο, ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', έχει εφαρμογή μόνον οσάκις τα προϊόντα είναι μη παρεμφερή έγκειται αναμφιβόλως στο

29 — Ή, στην περίπτωση κοινοτικού σήματος, φήμη εντός της Κοινότητας: άρθρο 4, παράγραφος 3.

ότι, οσάκις ορισμένα προϊόντα είναι παρεμφερή με προϊόντα που διακρίνει σήμα το οποίο έχει φήμη, είναι δύσκολο να νοηθεί σε ποια περίπτωση δεν θα υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Ένα πιθανό παράδειγμα το οποίο προτάθηκε είναι η ήδη παρατεθείσα υπόθεση Anti-Monopoly: στην υπόθεση αυτή επιτράπηκε στον δικαιούχο του σήματος Monopoly να αντιταχθεί στη χρήση του σήματος Anti-Monopoly μολονότι, λόγω της ηθελημένης αντιθέσεως μεταξύ των σημάτων, δεν υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση αυτή υπήρχαν, όπως έχω εκθέσει ανωτέρω, ενδείξεις για την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως.

Ο σκοπός της οδηγίας

50. Ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι το γράμμα της οδηγίας δεν συνηγορεί καθοριστικά με την άποψη την οποία εξέθεσα, συγκεκριμένα δε ότι η οδηγία προϋποθέτει την ύπαρξη συγχύσεως σε όλες τις περιπτώσεις που εμπλύνουν στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', η άποψη αυτή ενισχύεται και από τον σκοπό της οδηγίας. Θα αντέβαινε στον σκοπό οδηγίας εκδοθείσας βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης ερμηνεία η οποία, διευρύνοντας το πεδίο της προστασίας των σημάτων σε πολλά κράτη μέλη, θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του εμπορίου. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι εκδιδόμενες βάσει του άρθρου 100 Α οδηγίες σκοπούν στην επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 7 Α, δηλαδή στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι αυτοί επαναλαμβάνονται στην πρώτη αιτιολογική σκέψη, η οποία ορίζει ότι «οι νομοθεσίες περί σημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη παρουσιάζουν διαφορές οι οποίες δύνανται, αφενός, να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπη-

ρεσιών» και ότι, «επομένως, είναι απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Η Επιτροπή καταλήγει, ευλόγως κατά την άποψή μου, ότι οι στόχοι αυτοί δεν επιτρέπουν την ευρεία ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών.

51. Επιπλέον, η οδηγία πρέπει να νοηθεί ως θεσπίζουσα έναν κοινό κανόνα βάσει του οποίου τα σήματα από διάφορα εθνικά συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν. Συνεπώς, ο κανόνας αυτός δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρός. Από την άποψη αυτή, η οδηγία διαφέρει ίσως από τα μέτρα εναρμονίσεως σε άλλους τομείς, όπου μπορεί να είναι επιθυμητό το υψηλό επίπεδο προστασίας χάριν του γενικού συμφέροντος και όπου είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση του ελεύθερου εμπορίου το να ισχύει ο ίδιος κανόνας σε όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία περί σημάτων, αν ερμηνευθεί κατά τρόπο υπερβολικά αυστηρό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών. Δεδομένου ότι δεν έχει εκφραστεί σαφώς η πρόθεση επιτεύξεως του αποτελέσματος αυτού, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η οδηγία έχει την έννοια ότι επιβάλλει τον πλέον περιοριστικό κανόνα που απαντά στις νομοθεσίες των κρατών μελών.

Το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η οδηγία

52. Είναι επίσης ουσιώδες να επισημανθεί στο σημείο αυτό η θέσπιση του κοινοτικού σήματος βάσει του κανονισμού περί του

κοινοτικού σήματος³⁰, ο οποίος, όπως προανέφερα, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τη σύγκυση μεταξύ σημάτων, οι οποίες είναι κατ' ουσίαν πανομοιότυπες προς αυτές της οδηγίας. Είναι σαφές ότι οι διατάξεις της οδηγίας πρέπει λογικώς να ερμηνευθούν κατά τον ίδιο τρόπο με τις διατάξεις του κανονισμού. Το κοινοτικό σήμα ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της Κοινότητας και, ως εκ τούτου, η σύγκυση με ένα και μόνο σήμα σε μια χώρα αρκεί για να εμποδίσει την καταχώριση ενός σήματος ως κοινοτικού σήματος. Μπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατά αιτήσεως περί καταχώρισεως σήματος λόγω υφιστάμενου κοινοτικού σήματος, σήματος καταχωρισθέντος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μη καταχωρισθέντος δικαιώματος αναγνωριζόμενου εντός ενός κράτους μέλους³¹. Επομένως, η υπερβολικά ευρεία προστασία σημάτων βάσει του κινδύνου «συσχετίσεως» με άλλα σήματα θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες δυσχέρειες για την καταχώριση πολλών σημάτων σε κοινοτικό επίπεδο. Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα του κοινοτικού σήματος και προκειμένου να μην προσκρούουν οι αιτήσεις σε ασκήσεις ανακοπών, είναι ουσιώδης η δυνατότητα καταχώρισεως των σημάτων εφόσον δεν υπάρχει γνήσιος και δεόντως αποδεικνυόμενος κίνδυνος σύγχυσεως.

53. Επιπλέον, ουδόλως γίνεται μνεία της εννοίας της συσχετίσεως στις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχουν συμβληθεί η Κοινότητα και/ή κράτη μέλη. Μολονότι η τελευταία αιτιολογική σκέψη της οδηγίας υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις της πρέπει «να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης των Παρι-

σιών»³², στη Σύμβαση αυτή γίνεται ρητή μνεία μόνον της εννοίας της συγχύσεως. Το άρθρο 10, παράγραφος 3, σημείο 1, το οποίο αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό, επιβάλλει την υποχρέωση να απαγορευθούν, μεταξύ άλλων, «όλες οι πράξεις οι οποίες δύνανται να δημιουργήσουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο σύγκυση ως προς την επιχείρηση, τα προϊόντα ή τη βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα ανταγωνιστή τους»³³. Επιπλέον, το άρθρο 6 δις, το οποίο αφορά τα παγκοίνως γνωστά σήματα, ορίζει ότι οι χώρες της Ενώσεως αναλαμβάνουν την υποχρέωση «να απορρίπτουν ή να ακυρώνουν την καταχώριση και να απαγορεύουν τη χρήση εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος, το οποίο αποτελεί αναπαράσταση, απομίμηση ή παραποίηση, δυναμένη να δημιουργήσει σύγκυση, σήματος το οποίο η αρμόδια αρχή της χώρας καταχώρισεως ή χρήσεως κρίνει ότι είναι παγκοίνως γνωστό στη χώρα αυτή (...) και χρησιμοποιείται επί τα αυτά ή παρόμοια προϊόντα. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατά την οποία το ουσιώδες μέρος του σήματος αποτελεί αναπαράσταση ενός τέτοιου παγκοίνως γνωστού σήματος ή απομίμηση δυνάμενη να δημιουργήσει σύγκυση με αυτό»³⁴.

54. Το άρθρο 16, παράγραφος 1, της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής

32 — Σύμβαση των Παρισίων περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της 20ής Μαρτίου 1883, όπως αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967.

33 — Ωστόσο, το άρθρο 6 ορίζει ότι «οι όροι της καταθέσεως και καταχωρίσεως των εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων θα καθορίζονται σε εκάστη χώρα της Ενώσεως από την εσωτερική της νομοθεσία» και το άρθρο 6 πεντάκις, σημείο Β, παράγραφος 1, ορίζει ότι τα σήματα μπορεί να απορρίπτονται κατά την καταχώριση ή να ακυρώνονται αν, «μεταξύ άλλων, είναι τέτοιες φύσεως ώστε να προσβάλλουν δικαιώματα αποκτηθέντα από τρίτους στη χώρα στην οποία ζητείται η προστασία». Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της Συμφωνίας της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση των σημάτων (βλ. ανωτέρω, υποσημείωση 4) ορίζει ότι η άρνηση συμβαλλομένου μέρους να παράσχει την προστασία που απορρέει από τη διεθνή καταχώριση μπορεί να βασίζεται μόνο στους λόγους που θα ίσχυαν κατά τη Σύμβαση των Παρισίων.

34 — Βάσει της Συμφωνίας TRIPS, το άρθρο αυτό έχει κατ' αναλογία εφαρμογή στην παροχή υπηρεσιών και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα μη παρεμφερή προϊόντα και στις μη παρεμφερείς υπηρεσίες: άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 3, αντιστοίχως.

30 — Προπαρατεθέντος στην υποσημείωση 6.

31 — Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού.

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (στο εξής: TRIPs)³⁵ ορίζει ομοίως ότι «ο κύριος ενός καταχωρισμένου εμπορικού σήματος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να απογορεύει σε πάντα τρίτο να χρησιμοποιεί χωρίς τη συγκατάθεσή του στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας όμοια ή παρεμφερή σήματα για υπηρεσίες ή αγαθά όμοια ή παρεμφερή με εκείνα τα οποία αφορά το καταχωρισθέν εμπορικό σήμα, εφόσον η χρήση των εν λόγω σημάτων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σύγχυση. Όταν χρησιμοποιείται το ίδιο σήμα για κάποιο όμοιο αγαθό ή υπηρεσία, τεκμαίρεται ότι είναι πιθανή η πρόκληση σύγχυσης (...)»³⁶. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της οδηγίας, όπως πρέπει να ερμηνευθεί κατά την άποψή μου, και αυτών των διεθνών νομοθετημάτων.

55. Επομένως, εν όψει του γράμματος και του σκοπού της οδηγίας, καθώς και του πλαισίου στο οποίο αυτή εντάσσεται, φρονώ ότι, μολονότι ο κίνδυνος συσχετίσεως με προγενέστερο σήμα αποτελεί παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, δεν μπορεί να εμποδιστεί η καταχώριση ενός σήματος, εκτός αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει γνήσιος και δεόντως αποδεδειγμένος κίνδυνος συγχύσεως ως προς την προέλευση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

56. Ως εκ τούτου, απαντώντας στο δεύτερο σκέλος του υποβληθέντος από το Bundesgerichtshof ερωτήματος, καταλήγω ότι η

χρήση του όρου «συσχέτιση» στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων δεν σημαίνει ότι η καταχώριση ενός σήματος μπορεί να εμποδιστεί απλώς και μόνο διότι, λόγω του ότι το σήμα αυτό υποδηλώνει την ίδια έννοια με ένα άλλο σήμα, υπάρχει κίνδυνος να συσχετίσει το κοινό τα δύο σήματα, δηλαδή απλώς το ένα σήμα να φέρνει στον νου το άλλο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του καταναλωτή.

57. Θα ασχοληθώ τώρα με το πρώτο σκέλος του υποβληθέντος ερωτήματος. Το Bundesgerichtshof διερωτάται αν, για τη διαπίστωση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως, αρκεί το ότι δύο σήματα, το ένα από τα οποία αποτελείται από λέξη και εικόνα και το άλλο συνίσταται απλώς σε εικόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται ή καταχωρούνται για να διακρίνουν τα ίδια και παρεμφερή προϊόντα, εκφράζουν την ίδια ιδέα (στην παρούσα περίπτωση, ένα εφορμών αρπακτικό αιλουροειδές). Το Bundesgerichtshof διευκρινίζει ότι το καταχωρισθέν σήμα δεν είναι «ιδιαιτέρως γνωστό στο κοινό».

58. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να υπογραμμισθεί είναι ότι, όπως έχω καταλήξει, η οδηγία απαιτεί την ύπαρξη κάποιου κινδύνου παραπληρώσεως του καταναλωτή όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων. Το αν, βάσει των πραγματικών περιστάσεων μιας συγκεκριμένης περιπτώσεως, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αποτελεί κατ'εξοχήν πραγματικό ζήτημα υποκείμενο στην κρίση του εθνικού δικαστηρίου. Ωστόσο, το ερώτημα του Bundesgerichtshof θέτει δύο νομικά ζητήματα.

35 — ΕΕ 1994, L 336, σ. 214.

36 — Ωστόσο, το άρθρο 15, παράγραφος 2, της Συμφωνίας TRIPs ορίζει ότι τα μέλη μπορούν να αρνούνται την καταχώριση κάποιου εμπορικού σήματος επικαλούμενα άλλους λόγους πλν των λόγων που προβλέπει η συμφωνία (άρθρο 15, παράγραφος 1), υπό τον όρο να μην παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της Συμβάσεως των Παρισίων.

59. Πρώτον, το ερώτημα στηρίζεται στο ότι το ένα σήμα περιλαμβάνει λέξη και εικόνα, ενώ το άλλο περιλαμβάνει μόνο εικόνα, και το Bundesgerichtshof έχει εξηγήσει ότι, κατά την άποψή του, το γεγονός αυτό καθαυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη ομοιότητας μεταξύ των δύο σημάτων, από πλευράς δικαίου περί σημάτων, δεδομένου ότι αυτό που έχει σημασία είναι η γενική εντύπωση που δημιουργεί καθένα από τα σήματα. Η εφαρμογή της αρχής ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική εντύπωση που δημιουργούν τα σήματα είναι προφανώς συνήθης στα κράτη μέλη. πράγματι, η αρχή αυτή είναι ενδεχομένως αυτονόητη. Ενόψει του ότι το ουσιώδες κριτήριο είναι ο κίνδυνος συγχύσεως, το Bundesgerichtshof μάλλον ορθώς φρονεί ότι αυτό που έχει σημασία είναι η γενική εντύπωση που προκαλεί το σήμα. Επομένως, το γεγονός ότι το ένα από τα δύο εικονιστικά σήματα περιλαμβάνει ένα λεκτικό στοιχείο δεν επαρκεί, από μόνο του, για να αποκλειστεί η διαπίστωση ότι υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως λόγω της ομοιότητας των δύο σημάτων. Το αν, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, το γεγονός ότι ένα σήμα περιλαμβάνει κείμενο επαρκεί για την αποφυγή κινδύνου συγχύσεως ο οποίος οφείλεται στην ομοιότητα των εικονιστικών στοιχείων των δύο σημάτων αποτελεί κατ'εξοχήν πραγματικό ζήτημα υποκείμενο στην κρίση του εθνικού δικαστηρίου.

60. Δεύτερον, το Bundesgerichtshof διερωτάται αν, κατ'αρχήν, η διαπίστωση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως μπορεί να στηριχθεί στο γεγονός και μόνον ότι «οι δύο αυτές εικόνες συμπίπτουν ως προς το εννοιολογικό τους περιεχόμενο (εν προκειμένω, ένα εφορμών αιλουροειδές)».

61. Φρονώ ότι, αν δύο εικονιστικά σήματα εκφράζουν την ίδια ιδέα, ενδέχεται να

υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες, μολονότι το καταχωρισθέν σήμα δεν είναι πασίγνωστο και μολονότι οι δύο εικόνες έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο όσο το δυνατόν διάφορο, το κοινό μπορεί παρά αυτά να συγχέει τα δύο σήματα. Επί παραδείγματι, ένα σήμα μπορεί να αποτελείται από μια ασυνήθη επινοηθείσα εικόνα ή από έναν ασυνήθη συνδυασμό εικόνων από τη φύση, όπως, αντιστοίχως, ένα πούμα το οποίο παίζει βιολί ή ένα πούμα μαζί με ένα φίδι και ένα πτηνό. Δεν θεωρώ ότι είναι παράλογη η βάσει του δικαίου περί σημάτων προστασία τέτοιων σημάτων από την αναπαραγωγή της έννοιας την οποία δηλώνουν, όσο διαφορετικά κι αν έχουν σχεδιαστεί τα ανταγωνιστικά σήματα.

62. Μπορεί ευλόγως να υποστηριχθεί ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ομοιότητα των δύο σημάτων είναι καθαρώς εννοιολογική πρέπει να υπόκεινται στην περί αθεμίτου ανταγωνισμού νομοθεσία των κρατών μελών. Ωστόσο, δεν βλέπω γιατί πρέπει να θεωρηθεί ότι η οδηγία έχει την έννοια ότι αποκλείει την εννοιολογική ομοιότητα από το πεδίο της προστασίας που παρέχει το σήμα. Η οδηγία απαιτεί μόνον την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως λόγω της ομοιότητας των σημάτων. Δεν σκοπεί στον περιορισμό των περιπτώσεων συγχύσεως. Επιπλέον, η προστασία του σήματος, σε περίπτωση εννοιολογικής ομοιότητας, δεν φαίνεται ασυνήθης στα κράτη μέλη. Ωστόσο, φρονώ ότι θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως βάσει της εννοιολογικής ομοιότητας και μόνον, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προγενέστερο σήμα δεν είναι πασίγνωστο, ιδίως οσάκις, όπως στην παρούσα υπόθεση, η εν

λόγω εικόνα δεν είναι ιδιαίτερας πρωτό-τυπη ή ασυνήθης.

κινδύνου συγχύσεως μπορεί να στηρίζεται στο γεγονός ότι οι ιδέες που εκφράζουν τα εικονιστικά στοιχεία δύο σημάτων είναι παρόμοιες, υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται η ύπαρξη γνήσιου και δεόντως αποδεικνυόμενου κινδύνου συγχύσεως ως προς την προέλευση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

63. Ως εκ τούτου, απαντώντας στο πρώτο σκέλος του υποβληθέντος ερωτήματος, καταλήγω ότι η διαπίστωση της υπάρξεως

Πρόταση

64. Επομένως, φρονώ ότι στο υποβληθέν από το Bundesgerichtshof ερώτημα πρέπει να δοθούν οι ακόλουθες απαντήσεις:

- «1) Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι, μολονότι ο κίνδυνος συσχέτισεως με προγενέστερο σήμα αποτελεί παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, δεν μπορεί να εμποδιστεί η καταχώριση ενός σήματος, εκτός αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει γνήσιος και δεόντως αποδεικνυόμενος κίνδυνος συγχύσεως ως προς την προέλευση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.
- 2) Η καταχώριση ενός σήματος δεν μπορεί να εμποδιστεί απλώς και μόνο διότι, λόγω του ότι το σήμα αυτό υποδηλώνει την ίδια ιδέα με ένα άλλο σήμα, υπάρχει κίνδυνος να συσχετίσει το κοινό τα δύο σήματα, δηλαδή απλώς το ένα σήμα να φέρνει στον νου το άλλο χωρίς να υπάρχει ο προπεριγραφείς κίνδυνος συγχύσεως.
- 3) Οσάκις υπάρχει ομοιότητα μεταξύ δύο εικονιστικών σημάτων, το ένα από τα οποία περιλαμβάνει λέξη, το γεγονός ότι το ένα από τα σήματα περιλαμβάνει λεκτικό στοιχείο δεν αρκεί, από μόνο του, για να αποκλειστεί η διαπίστωση ότι υπάρχει ο προπεριγραφείς κίνδυνος συγχύσεως.
- 4) Η καταχώριση σήματος μπορεί να εμποδιστεί λόγω του ότι τα εικονιστικά στοιχεία των δύο σημάτων εκφράζουν παρόμοιες ιδέες, υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται η ύπαρξη του προπεριγραφέντος κινδύνου συγχύσεως.»