

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
F. G. JACOBS

της 26ης Νοεμβρίου 1998 \*

1. Στο πλαίσιο της υπό κρίση υποθέσεως, ζητείται από το Δικαστήριο να αποφανθεί, για άλλη μία φορά, αναφορικά με τον σχετικώς ανεξερεύνητο ακόμα τομέα του κοινοτικού δικαίου περί σημάτων. Το προδικαστικό ερώτημα έχει υποβληθεί από το tribunal de commerce de Tournai (Βέλγιο) και αφορά την ερμηνεία της εννοίας του σήματος που «χάιρει φήμης» εντός κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων<sup>1</sup> (στο εξής: οδηγία περί σημάτων ή απλώς οδηγία).

2. Η ίδια η οδηγία δεν προσπαθεί να δώσει τον ορισμό. Κατά τα λοιπά, μολονότι γίνεται προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο να δοθεί κοινός ορισμός της εννοίας του «παγκοίνως γνωστού» σήματος κατά την έννοια της συμβάσεως του Παρισιού, προκύπτει ότι η οδηγία κάνει διάκριση μεταξύ των σημάτων που είναι «παγκοίνως γνωστά» (όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της οδηγίας) και των σημάτων που «χάιρουν φήμης».

**Τα πραγματικά περιστατικά και η ενόπιον του εθνικού δικαστηρίου διαδικασία**

3. Η General Motors Corporation (στο εξής: General Motors), που είναι η ενάγουσα στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας, έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). Είναι κάτοχος του σήματος Chevy που κατατέθηκε στο γραφείο σημάτων της Benelux, στις 18 Οκτωβρίου 1971 και καταχωρίστηκε στην Benelux υπό τα στοιχεία 702 63 σχετικά, κυρίως, με αυτοκίνητα οχήματα. Με την κατάθεση αυτή κατοχυρώνονται δικαιώματα που έχουν κτηθεί βάσει προγενεστεράς καταθέσεως, που έγινε στο Βέλγιο την 1η Σεπτεμβρίου 1961, και προγενεστεράς χρήσεως στις Κάτω Χώρες και στο Λουξεμβούργο που ανατρέχει, αντιστοίχως, στο 1961 και στο 1962. Σήμερα το εν λόγω σήμα χρησιμοποιείται ειδικότερα στο Βέλγιο προκειμένου να χαρακτηρίζει καμιονέτες (βαν) και άλλα παρόμοια οχήματα.

4. Η εναγόμενη στην κύρια δίκη, η ανώνυμη εταιρία Yrplon SA (στο εξής: Yrplon), έχει την καταστατική της έδρα στο Bailleul στο Βέλγιο. Και αυτή κάνει χρήση του σήματος Chevy, αλλά μόνο για αυτοκίνητα οχήματα. Η Yrplon κάνει χρήση του σήματος για απορρυπαντικά, αποσμητικά και διάφορα προϊόντα καθαρισμού. Στην απόφαση περί παραπομπής μνημονεύεται ότι το σήμα Yrplon έχει κατατεθεί από το 1988 στην

\* Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

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

Βεξεμφω και σε διάφορα άλλα κράτη από τα οποία ορισμένα είναι κράτη μέλη και ότι χρησιμοποιείται κανονικώς και μάλιστα έντονα όσον αφορά τα προϊόντα αυτά.

5. Κατόπιν μιας σειράς μεταβιβάσεων, η Υρλον κατέστη δικαιούχος των δύο καταθέσεων στην Benelux του σήματος Chevy όσον αφορά α) προϊόντα της κατηγορίας 3, δηλαδή «παρασκευάσματα για πλύσιμο και άλλες πλυστικές ουσίες· παρασκευάσματα για καθάρισμα, γυάλισμα, στεγνό καθάρισμα και ξέπλυμα· σαπούνια, αρώματα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν μαλλιών, οδοντόπαστες» (καταχώριση υπό στοιχεία 443 389, της 30ής Μαρτίου 1988)· και β) απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού για κατηγορίες 1, 3 και 5 (καταχώριση υπό στοιχεία 506 286, της 10ης Ιουλίου 1991).

6. Ενώπιον του βελγικού δικαστηρίου η General Motors ζήτησε, με βάση το παλαιό άρθρο 13, Α, 2, του ενιαίου νόμου Benelux περί σημάτων, να υποχρεωθεί η Υρλον να παύσει οποιαδήποτε χρήση του σήματος Chevy.

7. Όμως, το άρθρο 13, Α, 2, του ενιαίου νόμου Benelux αντικαταστάθηκε από 1ης Ιανουαρίου 1996 με το άρθρο 13, Α, 1, c, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 2ας Δεκεμβρίου 1992 περί τροποποίησης του νόμου αυτού. Επομένως, η General Motors ζητεί από το εθνικό δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η χρήση του σήματος Chevy από την Υρλον

έρχεται σε αντίθεση με το παλαιό άρθρο 13, Α, 2, του ενιαίου νόμου Benelux στο μέτρο που η χρήση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995 και ότι, ύστερα από την 1η Ιανουαρίου 1996, η χρήση αυτή είναι αντίθετη προς το άρθρο 13, Α, 1, c, του νέου νόμου. Με την αγωγή διώκεται να απαγορευθεί στην Υρλον, επ' απειλή περιοδικής χρηματικής ποινής, η χρήση του σήματος.

8. Ο παλιός ενιαίος νόμος Benelux όριζε, στο άρθρο του 13, Α, ότι το αποκλειστικό δικαίωμα επί του σήματος επέτρεπε στον δικαιούχο να απαγορεύει:

- 1) οποιαδήποτε χρήση του σήματος ή παρόμοιου σημείου όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα για παρόμοια προϊόντα·
- 2) οποιαδήποτε άλλη χρήση του σήματος ή παρόμοιου σημείου στο πλαίσιο της οικονομικής ζωής και χωρίς νόμιμη αιτία που θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για τον δικαιούχο του σήματος.

9. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε προκειμένου να μεταφερθεί στο δίκαιο της Benelux, έστω και εκπρόθεσμα, η οδηγία περί

σημάτων: μολονότι η οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, ο νέος νόμος Benelux τέθηκε σε ισχύ μόλις την 1η Ιανουαρίου 1996<sup>2</sup>. Το άρθρο 13, Α, 1, c, του νέου νόμου Benelux ορίζει ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση, στο πλαίσιο της οικονομικής ζωής και χωρίς νόμιμη αιτία, σήματος το οποίο χαιρεί φήμης στο εσωτερικό του εδάφους της Benelux ή παρομοίου σημείου όσον αφορά μη ομοειδή προϊόντα προς αυτά για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα, όταν από τη χρήση αυτού του σημείου αντλείται αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή τα βλάπτει. Η διάταξη αυτή σκοπεί στη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στην κατωτέρω παράγραφο 20.

10. Μολονότι η Υrplon έκανε χρήση του σήματος από το 1988, μόλις στις 12 Οκτωβρίου 1995 οχλήθηκε επισήμως από τον δικηγόρο της General Motors ο οποίος της ζήτησε να προβεί εκουσίως στη διαγραφή των καταχωρίσεών της στην Benelux και διεθνών καταχωρίσεών της και να αναλάβει επισήμως την υποχρέωση να παύσει οποιαδήποτε χρήση του σημείου Chevy. Η General Motors θεωρεί ότι η εκ μέρους της Υrplon χρήση του σημείου Chevy συνεπάγεται

κατακερμάτιση του σήματός της θίγοντας έτσι τη διαφημιστική του λειτουργία.

11. Αντιθέτως, η Υrplon υποστηρίζει ότι το σήμα Chevy της General Motors δεν χαιρεί φήμης στις χώρες της Benelux και δεν μπορεί επομένως να τυγχάνει της προστασίας των εν λόγω διατάξεων. Κατά τα λοιπά, δεδομένου ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις των σημάτων είναι εντελώς διαφορετικά, η Υrplon θεωρεί ότι η χρήση του σήματός της Chevy δεν είναι δυνατό να θίγει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος της General Motors.

12. Η Υrplon ισχυρίζεται ότι η General Motors έχει από το 1994 επανειλημμένως προσβάλει την εκ μέρους της Υrplon καταχώριση του σήματος Chevy σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και, ειδικότερα, στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Δανία, πλην όμως τα σχετικά της αιτήματα πάντοτε απορρίπτονταν. Επιπλέον, η Υrplon υποστηρίζει ότι τρίτοι έχουν προβεί σε διάφορες καταθέσεις του σήματος Chevy περιλαμβανομένων πολλών ομωνύμων ή περίπου ομωνύμων όπως Chevi, Chewy, Chevys, Chevu Chase, Chevi-Perform, Chavy και Cherry.

13. Κατά την ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου διαδικασία, η Υrplon ζήτησε, ανταγωνικώς, να κηρυχθεί ανίσχυρο το σήμα της General Motors λόγω αχρησίας και να υποχρεωθεί η General Motors να της καταβάλει αποζημίωση λόγω καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής της. Σύμφωνα με την Υrplon, η

2 — Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να έχουν μεταφέρει στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 1991. Ωστόσο, με την απόφαση 92/10/ΕΟΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τη μετάθεση της ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 89/104 (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35, το Συμβούλιο άσκησε τη δυνατότητα που του αναγνωρίζει το άρθρο 16, παράγραφος 2, και μετέθεσε την κατάλληλη ημερομηνία για τη μεταφορά της οδηγίας στις 31 Δεκεμβρίου 1992.

General Motors δεν έκανε χρήση του σήματός της εντός της Benelux επί τρία έτη μετά την κατάθεσή του ούτε και μεταγενέστερα επί πέντε έτη αδιαλείπτως. Παρ' όλ' αυτά, η General Motors κατέθεσε έγγραφα προς απόδειξη της χρήσεως του σήματός της.

προσωπήθηκαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση.

### Επί του παραδεκτού

14. Το tribunal de commerce de Tournai παρατηρεί ότι η εφαρμογή της διατάξεως του νόμου Benelux, που έχει σχέση με την υπό κρίση υπόθεση, επιβάλλει τον καθορισμό της εννοίας του σήματος που «χαίρει φήμης». Το εν λόγω εθνικό δικαστήριο επισημαίνοντας την ανυπαρξία νομολογίας σχετικά με την έννοια που πρέπει να δοθεί στον όρο αυτό και κρίνοντας αναγκαίο τον προσδιορισμό του προκειμένου να μπορούν τα δικαστήρια να τον εφαρμόζουν, υπέβαλε στο Δικαστήριο το εξής προδικαστικό ερώτημα:

«Με βάση το άρθρο 13, Α, σημείο 1, στοιχείο c, του ενιαίου νόμου Benelux, που προστέθηκε σύμφωνα με το τροποποιητικό πρωτόκολλο που ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου 1996, ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου “φήμη ενός σήματος” και μπορεί επίσης να υποστηριχθεί ότι αυτή η “φήμη” πρέπει να υφίσταται σε ολόκληρο το έδαφος Benelux ή σ' ένα τμήμα αυτού;»

15. Κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία, οι General Motors και Υρλον κατέθεσαν γραπτές παρατηρήσεις όπως το ίδιο έπραξαν και η Βελγική, Γαλλική και Ολλανδική Κυβέρνηση καθώς και η Επιτροπή. Η General Motors, η Υρλον, η Ολλανδική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η Επιτροπή εκ-

16. Μολονότι το υποβληθέν προδικαστικό ερώτημα έχει ως αντικείμενο την ερμηνεία διατάξεως εσωτερικού δικαίου, πράγμα για το οποίο το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, θεωρώ ότι η σχετική αίτηση είναι παραδεκτή στο μέτρο που το άρθρο 13, Α, 1, c, σκολεί στη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας. Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, το Δικαστήριο δύναται να παράσχει αρωγή στο εθνικό δικαστήριο δίνοντας απάντηση ως εάν επρόκειτο για την ερμηνεία της οδηγίας.

17. Συνεπώς, το προδικαστικό ερώτημα μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«1) Πώς πρέπει να ερμηνευθεί η έννοια του σήματος που χαίρει “φήμης” κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας;

2) Πρέπει η φήμη ενός σήματος να καλύπτει τις τρεις χώρες της Benelux ή αρκεί η φήμη του να έχει διαπιστωθεί σε μία από τις χώρες αυτές ή σ' ένα τμήμα των χωρών αυτών;»

## Η οδηγία

κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

18. Η οδηγία περί σημάτων εκδόθηκε βάσει του άρθρου 100 Α της Συνθήκης ΕΚ. Σκοπός της δεν ήταν «η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών», αλλά η προσέγγιση των «εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς» (τρίτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας).

19. Σύμφωνα με την ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, η επιδιωκόμενη εναρμόνιση δεν αφαιρεί από τα κράτη μέλη την ευχέρεια «να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα σήματα που έχουν αποκτήσει φήμη»<sup>3</sup>. Περαιτέρω, η έκτη αιτιολογική σκέψη ορίζει ότι η οδηγία «δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των νομικών διατάξεων των κρατών μελών, εκτός από το δικαίω των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αστική ευθύνη ή την προστασία των καταναλωτών».

20. Το άρθρο 5 της οδηγίας διασαφηνίζει τα παρεχόμενα από ένα σήμα δικαιώματα:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε

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

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 καταχωριστεί, εάν αυτό χαιρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίησή του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

21. Διατάξεις αντίστοιχες προς το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', και παράγραφος 2, περιλαμβάνονται στο άρθρο 4, το

<sup>3</sup> — Η υποσημείωση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο για το αγγλικό κείμενο των παρούσων προτάσεων.

οποίο διέπει την άρνηση καταχωρίσεως ενός σήματος ή την ακυρότητά της: βλ. άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', και παράγραφος 4, στοιχείο α' — το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', αντιστοιχεί στο άρθρο 5, παράγραφος 2<sup>4</sup>.

οποία το σήμα έχει καταχωριστεί (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α').

22. Διατάξεις ανάλογες προς αυτές της οδηγίας περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα<sup>5</sup>. Ο κανονισμός ρυθμίζει τόσο τα εθνικά σήματα που χαίρουν «φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος» και των κοινοτικών σημάτων που χαίρουν «φήμης στην Κοινότητα» (άρθρο 8, παράγραφος 5, και άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ').

24. Δεύτερον, αν το σημείο έναντι του οποίου ο δικαιούχος του σήματος αντιτίθεται είναι το ίδιο ή παρόμοιο προς το σήμα που έχει καταχωριστεί και τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι τα ίδια ή παρόμοια, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του σημείου μόνον εάν υφίσταται, στην αντίληψη του κοινού, κίνδυνος συγχύσεως (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β').

## Η οικονομία της οδηγίας

23. Η οδηγία προβλέπει τρία διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Πρώτον, ο δικαιούχος ενός σήματος έχει εν πάση περιπτώσει το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση σημείου πανομοιότυπου με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα με εκείνα για τα

25. Τρίτον, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίσουν έναν τρίτο τύπο προστασίας όσον αφορά τα σήματα που χαίρουν φήμης έναντι της χρήσεως του ίδιου ή παρόμοιου σημείου για προϊόντα που δεν είναι παρόμοια προς αυτά για τα οποία το σήμα έχει καταχωριστεί όταν η χρήση του σημείου χωρίς νόμιμη αιτία παρέχει αθέμιτο όφελος λόγω του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του σήματος ή τα βλάπτει: σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι, υπό παρόμοιες περιστάσεις, ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτον τη, χωρίς τη συγκατάθεσή του, χρήση του σήματος στις συναλλαγές. Η έννοια ακριβώς

4 — Το άρθρο 4, παράγραφος 3, περιλαμβάνει διατάξεις αντιστοιχούσες στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', που έχουν θεσπιστεί για κοινοτικό σήμα και αφορούν σήμα κοινοτικό που χαίρει φήμης εντός της Κοινότητας. Ωστόσο, η προστασία τέτοιων σημάτων είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική.

5 — ΕΕ 1994, L 11, σ. 1.

της φράσεως σήμα το οποίο «χάιρει φήμης» αποτελεί το αντικείμενο της υπό κρίση αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.

έχουν καταχωριστεί ή έναντι παρομοίων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η προστασία έναντι μη παρομοίων προϊόντων ή υπηρεσιών παρασχέθηκε συχνά βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας σχετικά με την εντιμότητα που πρέπει να επικρατεί στις εμπορικές συναλλαγές παρά βάσει της νομοθεσίας περί σημάτων.

## Το άρθρο 5, παράγραφος 2

26. Πρέπει ευθύς εξαρχής να σημειωθεί ότι, αντίθετα προς το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν απαιτεί την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως στην αντίληψη του κοινού. Ορισμένοι σκέφθηκαν ότι ο κίνδυνος συγχύσεως υπονοείται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, εφόσον θα φαινόταν παράδοξο να απαιτείται σύγχυση βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', εκεί όπου τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι τα ίδια ή παρόμοια και να μη συμβαίνει το ίδιο βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, έναντι μη παρομοίων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο, το ζήτημα επιλύθηκε από το Δικαστήριο με την απόφασή του στην υπόθεση SABEL<sup>6</sup>, όπου το Δικαστήριο σαφώς έκρινε, αποφαινόμενο επί του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν απαιτεί την ύπαρξη συγχύσεως.

28. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν περιλαμβανόταν στην αρχική της πρόταση οδηγίας, δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρούσε ότι μια τέτοια διευρυμένη προστασία δεν δικαιολογούνταν έναντι των εγχωρίων σημάτων, αλλά έπρεπε να παρέχεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό κοινοτικών σημάτων, συγκεκριμένα των σημάτων που έχαιραν μεγάλης φήμης<sup>7</sup>. Ωστόσο, κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, προστέθηκε διάταξη προστατεύουσα τα σήματα που έχαιραν «φήμης» κατόπιν αιτήματος των χωρών της Βενελυξ, διάταξη που κατέστη το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας.

27. Ούτε το άρθρο 5, παράγραφος 2, απαιτεί την ύπαρξη ομοιότητας μεταξύ των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε πολλά κράτη μέλη, η προστασία των σημάτων διαπνέεται παραδοσιακά από την αρχή της «ειδικότητας», σύμφωνα με την οποία τα σήματα προστατεύονται μόνον έναντι των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες

29. Μολονότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, βασίζεται σαφώς στο άρθρο 13, Α, 2, του παλαιού ενιαίου νόμου Βενελυξ, υπάρχουν ωστόσο αρκετές σημαντικές διαφορές. Πρώτον, μόνο τα σήματα που χαιρούν «φήμης» απολαύουν της προστασίας. Δεύτερον, δεν απολαύουν της προστασίας παρά μόνο σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοια. Τρίτον, η οδηγία προβλέπει τον τύπο προσβολής έναντι του

6 — Απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997. C-251/95 (Συλλογή 1997, σ. I-6191).

7 — Βλ. την πρόταση της Επιτροπής (OJ 1980, C 351, σ. 1, και EC Bulletin, Supplement 5/80).

οποίου παρέχεται η προστασία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του άρθρου 5, παράγραφος 2.

### Σήματα που χείρουν φήμης και σήματα παγκοίως γνωστά<sup>8</sup>

30. Κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία και στο πλαίσιο της γενικής συζητήσεως επί του ζητήματος, δόθηκε προσοχή επί της σχέσεως μεταξύ των σημάτων που χείρουν «φήμης», που μνημονεύονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας και των παγκοίως γνωστών σημάτων κατά την έννοια του άρθρου 6α της Συμβάσεως του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα παγκοίως γνωστά, κατά την έννοια αυτή, σήματα προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της οδηγίας.

31. Η General Motors, η Βελγική Κυβέρνηση, η Ολλανδική Κυβέρνηση και η Επιτροπή υποστηρίζουν ότι η απαιτούμενη από την οδηγία προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία το σήμα χείρει «φήμης» είναι λιγότερο αυστηρή απ' όσο αυτή σύμφωνα με την οποία το σήμα είναι παγκοίως γνωστό. Καθώς φαίνεται η ίδια άποψη έχει εκφρασθεί και στην έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης

Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ) του 1995 σχετικά με τα παγκοίως γνωστά σήματα<sup>9</sup>.

32. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σχέση μεταξύ των δύο εννοιών, είναι χρήσιμο να εξετασθεί η έκταση και ο σκοπός της προστασίας που παρέχεται στα παγκοίως γνωστά σήματα βάσει της Συμβάσεως του Παρισιού και της συμφωνίας για τα εμπορικής φύσεως ζητήματα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPs). Το άρθρο 6α της Συμβάσεως του Παρισιού ορίζει ότι τα παγκοίως γνωστά σήματα πρέπει να προστατεύονται έναντι της καταχωρίσεως ή της χρήσεως «αναπαγωγής, μμήςσεως ή μεταφράσεως, δυναμένων να δημιουργήσουν σύγχυση» σε σχέση με τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα. Αυτή η προστασία έχει επεκταθεί με το άρθρο 16, παράγραφος 3, της συμφωνίας TRIPs και στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που δεν προσομοιάζουν με αυτά για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η χρήση του σήματος «φανερώνει κάποια σχέση μεταξύ αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών και του δικαιούχου του καταχωρισμένου σήματος». Όπως προκύπτει, σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να παρέχεται στα παγκοίως γνωστά σήματα ειδική προστασία έναντι της εκμεταλλεύσεώς τους εντός χωρών όπου δεν έχουν εισέτι καταχωρισθεί.

33. Επομένως, η προστασία των παγκοίως γνωστών σημάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Παρισιού και τη συμφωνία TRIPs, αποτελεί έναν κατ' εξαίρεση τύπο προστασίας η οποία μάλιστα παρέχεται και σε μη καταχωρισμένα σήματα. Κατά συνέπεια, δεν

8 — Υπάρχουν πάμπολλα συγγράμματα σχετικά με το ζήτημα αυτό: βλ., ειδικότερα, Mostert, Frederick W.: *Famous and Well-Known Marks, An International Analysis*, Butterworths, 1997.

9 — Έκθεση καταρτισθείσα από το Διεθνές Γραφείο στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 1995 σχετικά με τον ορισμό του παγκοίως γνωστού σήματος, WKM/CE/1/2, στο σημείο 35.



εκπλήσσει το γεγονός ότι η προϋπόθεση ότι το σήμα είναι παγκοίμως γνωστό θέτει τον πήχυ σχετικά ψηλά προκειμένου το σήμα να τύχει μιας τέτοιας κατ' εξαίρεση προστασίας. Παρόμοια θεώρηση δεν ισχύει για τα σήματα που χαίρουν φήμης. Πράγματι, όπως θα καταφανεί κατωτέρω, ουδόλως είναι ανάγκη να τοποθετηθεί ο πήχυς τόσο ψηλά προκειμένου να ελεγχθεί αν ένα σήμα πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 5, παράγραφος 2, που θέλει το σήμα να χαίρει φήμης.

34. Η προσέγγιση αυτή βρίσκει έρεισμα τουλάχιστον σε ορισμένες από τις γλωσσικές αποδόσεις της οδηγίας. Στο γερμανικό κείμενο, π.χ., τα σήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 6α της Συμβάσεως του Παρισιού χαρακτηρίζονται ως *notorisch bekannt*, ενώ τα σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, χαρακτηρίζονται απλώς ως *bekannt*. Οι δύο αντίστοιχοι ολλανδικοί όροι είναι επίσης *algemeen bekend* και *bekend*.

35. Οι αποδόσεις του ίδιου κειμένου στη γαλλική, ισπανική και ιταλική γλώσσα είναι κάπως λιγότερο σαφείς στο μέτρο που χρησιμοποιούν, αντιστοίχως, σχετικά με τα σήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 6α της Συμβάσεως του Παρισιού, τους όρους *notoirement connues*, *notoriamente conocidas* και *notoriamente conosciuti*, ενώ στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας χρησι-

μοποιούν τους όρους *jouit d'une renommée*, *goce de renombre* και *gode di notorietà*.

36. Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα του κειμένου είναι επίσης διαφορετική. Ο όρος *well known* του άρθρου 6α της Συμβάσεως του Παρισιού έχει ποσοτική απόχρωση (Το *Concise Oxford Dictionary* προσδιορίζει τον όρο *well known* ως «γνωστό σε μεγάλο αριθμό»<sup>10</sup>), ενώ μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο όρος *reputation* του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και του άρθρου 5, παράγραφος 2, μπορεί να περιλαμβάνει και ποσοτικά κριτήρια. Το *Concise Oxford Dictionary* προσδιορίζει τον όρο *reputation* ως «1) αυτό που λέγεται ή πιστεύεται κοινώς σχετικά με τη φύση ή τη σειρά ενός προσώπου ή ενός πράγματος (...) 2) το γεγονός ότι τυγχάνει τι καλής υπολήψεως: διάκριση, σεβασμός (...) 3) πίστη, φήμη ή πάγκοινη γνώση». Πράγματι έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γερμανικής αποδόσεως του κειμένου και των αποδόσεών του στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και τούτο για τον λόγο ότι η «φήμη» ενός σήματος δεν είναι ποσοτική έννοια, αλλ' απλώς παραπέμπει στον αυτόνομο ελκυστικό χαρακτήρα ενός σήματος που του δίνει διαφημιστική αξία<sup>11</sup>.

37. Έστω και αν η φήμη αποτελεί ποσοτική ή ποιοτική έννοια ή αμφότερα, είναι δυνατό, κατά τη γνώμη μου, να συναχθεί ότι, έστω και

10 — Η «απολύτως γνωστό», πλην τούτο δεν ισχύει προδήλως στο πλαίσιο των σημάτων.

11 — Kur A.: «Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation — what's it all about?», 23 IIC 218 (1992).

αν η έννοια του παγκοίνως γνωστού σήματος δεν είναι, αυτή καθαυτή, σαφώς προσδιορισμένη, ένα σήμα με «φήμη» δεν πρέπει να είναι τόσο γνωστό όσο ένα παγκοίνως γνωστό σήμα.

38. Επομένως, διερωτώμαι αν μπορούν να βρεθούν κριτήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αυτό που σημαίνει ένα σήμα με φήμη. Η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις χρήζουν στενής ερμηνείας εφόσον το άρθρο 5, παράγραφος 2, αποτελεί παρέκκλιση από θεμελιώδη κανόνα του δικαίου των σημάτων, συγκεκριμένα του κανόνα της ειδικότητας, καθώς παρέχει προστασία σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που φέρουν το σήμα. Η εν λόγω κυβέρνηση είναι της γνώμης ότι, έστω και αν το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν περιορίζεται στα διάσημα σήματα, όπως υποστηρίζει η Υπλοη, το σήμα πρέπει να τηρεί, προκειμένου να καλύπτεται από το άρθρο 5, παράγραφος 2, δύο προϋποθέσεις: πρέπει, πρώτον, να είναι γνωστό σε μεγάλο μέρος του οικείου κοινού που ενδιαφέρεται για τα δύο εν λόγω προϊόντα — εν προκειμένω τα προϊόντα καθαρισμού και τα αυτοκίνητα οχήματα· δεύτερον, το προγενέστερο σήμα πρέπει να χαιρεί επαρκούς φήμης προκειμένου, ενόψει του επικρινομένου σήματος, ο καταναλωτής να συσχετίζει το τελευταίο σήμα προς το προγενέστερο και να τα συνδέει.

39. Θεωρώ βέβαιο ότι, σε περίπτωση που η έννοια του σήματος με τη φήμη πρέπει να έχει κάποια έννοια, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό μέρος των οικείων τμημάτων του κοινού. Αμφιβάλλω ωστόσο όσον αφορά την ανάγκη λεπτομε-

ρέστερης διασαφήνσεως των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένα σήμα με φήμη.

40. Πρώτον, όπως η ίδια η Γαλλική Κυβέρνηση έχει υπογραμμίσει — όπως και άλλοι διάδικοι στην παρούσα διαδικασία —, είναι δυσχερές να δοθεί γενικός ορισμός και είναι ουσιώδες τα εθνικά δικαστήρια να προβαίνουν σε εξέταση κατά περίπτωση χωρίς να αναφέρονται σε θεσπισμένα κριτήρια που μπορεί να αποδειχθούν αυθαίρετα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι, η προσφυγή σε σταθερά ποσοστά του κοινού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επικρίνεται σήμερα από πολλούς, η δε προσήλωση σ' ένα και μόνον κριτήριο μπορεί να είναι απρόσφορη.

41. Δεύτερον, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά τρόπο ρεαλιστικό η φήμη, τα δικαστήρια θα όφειλαν να προσφεύγουν σε μια ποικιλία κριτηρίων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, π.χ., το ποσοστό του οικείου κοινού που γνωρίζει ή αναγνωρίζει το σήμα· τη διάρκεια χρησιμοποιήσεως του σήματος, την έκταση και τη γεωγραφική ζώνη του· καθώς και την κλίμακα και το εύρος των επενδύσεων που έχουν γίνει για την προώθηση του σήματος<sup>12</sup>.

12 — Θα ήταν χρήσιμη η σύγκριση των συζητήσεων επί του «παγκοίνως γνωστού» σήματος που έγιναν από τη διεθνή οργάνωση πνευματικής ιδιοκτησίας στη Γενεύη. Βλ., ειδικότερα, τα ακόλουθα έγγραφα που προσκομίστηκαν προς τη Μόνιμη Επιτροπή του Δικαίου περί Εμπορικών Σημάτων Βιομηχανικών Σχεδίων και Γεωγραφικών Ενδείξεων σε σχέση με τη συνεδρίασή της του Ιουλίου 1998: SCT/1/3, SCT/1/5, SCT/1/6.

42. Είναι ανάγκη, πρωτίστως, να προσδοθεί απόλυτη βαρύτητα στις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, θεωρούμενες στο σύνολό τους. Επομένως, το εθνικό δικαστήριο πρέπει εν πάση περιπτώσει να πεισθεί ότι το αμφισβητούμενο σημείο χρησιμοποιείται χωρίς νόμιμη αιτία και ότι εξ αυτού αντλείται αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα και τη φήμη του σήματος ή βλάπτονται αυτά. Η ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων αυτών θα διασφαλίζει ότι τα σήματα που χαίρουν φήμης, ασχέτως του εάν η φήμη αυτή είναι σημαντική, δεν θα τυγχάνουν αδικαιολογήτως εκτεταμένης προστασίας.

43. Ειδικότερα πρέπει να επισημανθεί ότι, αντίθετα προς το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν αναφέρεται στον απλό κίνδυνο ή την πιθανότητα πληρώσεως των προϋποθέσεών του. Η διατύπωση είναι πιο θετική: «θα απέφερε αχρεωστήτως όφελος (...) ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη» (η υπογράμμιση δική μου). Επιπλέον, το γεγονός ότι αντλείται αχρεωστήτως όφελος ή ότι προξενείται βλάβη πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως, δηλαδή να αποδεικνύεται κατά τρόπο πειστικό για το εθνικό δικαστήριο: το εθνικό δικαστήριο πρέπει να πείθεται από τις αποδείξεις σχετικά με την πραγματική βλάβη ή από το αχρεωστήτως αντλούμενο όφελος. Κατά τη γνώμη μου, ο ακριβής τρόπος διεξαγωγής τέτοιων αποδείξεων πρέπει να καλύπτεται από τους εθνικούς δικονομικούς κανόνες περί αποδείξεως, όπως ακριβώς και σχετικά με την απόδειξη του κινδύνου συγχύσεως: βλ. τη δέκατη αιτιολογική σκέψη του προομίου.

44. Κατά συνέπεια, το συμπέρασμά μου είναι ότι η απάντηση που πρέπει να δοθεί στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα είναι ότι η έννοια του σήματος που χαίρει φήμη κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί ως αφορώσα

σήμα το οποίο είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα των οικείων τμημάτων του κοινού, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να φθάνει τον ίδιο βαθμό πάγκοινης εκτιμήσεως όπως ένα παγκοίνως γνωστό κατά την έννοια της Συμβάσεως του Παρισίου σήμα.

## Το δεύτερο ερώτημα

45. Ας μου επιτραπεί τώρα να ασχοληθώ με το ζήτημα αν, ενόψει του ενιαίου χαρακτήρα του συστήματος των σημάτων κατά το δίκαιο Benelux, η φήμη ενός σήματος πρέπει να εκτείνεται και στις τρεις χώρες της Benelux ή αρκεί η φήμη αυτή να υφίσταται σε μία από τις τρεις αυτές χώρες ή σε τμήμα μιας των χωρών αυτών. Η καταχώριση σύμφωνα με το σύστημα της Benelux των σημάτων ρητώς αναγνωρίζεται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α', της οδηγίας. Όμως, το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α', και το άρθρο 5, παράγραφος 2, αφορούν σήματα που χαίρουν φήμης εντός του οικείου «κράτους μέλους».

46. Όπως προκύπτει, στο πλαίσιο του συστήματος που υφίσταται στην Benelux, αν με μια αγωγή σκοπεύεται απλώς η απαγόρευση της χρήσεως ενός καταχωρισμένου σήματος, η απόφαση με την οποία θα απαγορευθεί η χρήση αυτή είναι δυνατό να περιορίζεται σε μία μόνο χώρα, πλην όμως η κατάθεση ενός σήματος καταχωρίζεται ή ακυρώνεται για ολόκληρη την Benelux<sup>13</sup>. Είμαι σύμφωνος με την ανάλυση της Επιτροπής η οποία υποστηρίζει ότι, αφ' ης

13 — Van Innis T.: *Les signes distinctifs*, Βρυξέλλες, 1997, σ. 467 έως 469.

στιγμής οι χώρες της Benelux έχουν ενοποιήσει τις σχετικές με τα σήματα νομοθεσίες τους, όταν γίνεται εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, το έδαφος της Benelux πρέπει να εξομοιούται προς το έδαφος ενός κράτους μέλους.

47. Όσον αφορά την έκταση της φήμης εντός κράτους μέλους, θεωρώ ότι είναι αρκετό ένα σήμα να χαίρει φήμης εντός σημαντικού τμήματος κράτους μέλους. Επομένως, εξ

αυτού έπεται ότι αρκεί ένα σήμα να χαίρει φήμης εντός σημαντικού τμήματος του εδάφους της Benelux, τμήματος το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί σε μέρος μιας από τις χώρες της Benelux. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τύχουν αναγνωρίσεως οι διάφορες πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές που είναι δυνατό να υφίστανται εντός ενός κράτους μέλους· επομένως, ένα σήμα μπορεί να χαίρει περιφερειακής φήμης, π.χ. στο φλαμανδόφωνο Βέλγιο.

## Πρόταση

48. Για τους ανωτέρω λόγους, φρονώ ότι στα υποβληθέντα από το tribunal de commerce de Tournai ερωτήματα πρέπει να δοθούν οι εξής απαντήσεις:

- « 1) Προκειμένου ένα σήμα να χαίρει “φήμης” κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το εν λόγω σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα των οικείων τμημάτων του κοινού.
- 2) Αρκεί η φήμη αυτή να εκτείνεται σε σημαντικό τμήμα του εδάφους της Benelux, το οποίο μπορεί να αποτελεί απλώς τμήμα μιας και μόνο χώρας της Benelux. »