

Υπόθεση T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχώρισεως εικονιστικού σήματος περιέχοντος το λεκτικό στοιχείο “Bainbridge” — Προγενέστερα εθνικά σήματα, λεκτικά, εικονιστικά και τρισδιάστατα, που περιλαμβάνουν το λεκτικό στοιχείο “Bridge” — Απόδειξη χρήσεως — Χρήση υπό διαφορετική μορφή — “Αμυντικά” σήματα — Οικογένεια σημάτων»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 23ης Φεβρουαρίου 2006 II - 450

Περίληψη της αποφάσεως

1. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσης του προγενέστερου σήματος
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρα 15 § 1, 43 §§ 2 και 3, 50 § 1, στοιχείο α', και 56 § 2)

2. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσης του προγενέστερου σήματος
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 15 § 2, στοιχείο α')
3. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β')
4. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β')

1. Στην οικονομία του κανονισμού 40/94, για το κοινοτικό σήμα, η πραγματική χρησιμοποίηση σήματος στο εμπόριο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα αυτό αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αναγνώριση υπέρ του δικαιούχου αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της χορηγούμενης στα σήματα προστασίας. Επομένως, τα άρθρα 15, παράγραφος 1, 50, παράγραφος 1, στοιχείο α', 43, παράγραφοι 2 και 3, και 56, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 επιβάλλουν στον δικαιούχο σήματος την υποχρέωση να το χρησιμοποιεί ή την υποχρέωση, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανακοπής, εκπτώσεως ή ακυρότητας, να αποδεικνύει την ουσιαστική χρήση του.

Ασφαλώς, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν εξαίρεση σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος του σήματος εκφεύγει των συνεπειών της μη τηρήσεως των εν λόγω υποχρεώσεων όταν υπάρχει «εύλογη

αιτία» για τη μη χρήση. Ωστόσο, πρέπει να θεωρηθεί ότι η έννοια της «εύλογης αιτίας» των εν λόγω διατάξεων αναφέρεται σε λόγους που στηρίζονται στην ύπαρξη εμποδίων στη χρησιμοποίηση του σήματος ή σε καταστάσεις όπου η εμπορική εκμετάλλευσή του αποδεικνύεται, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κρίσιμων για την υπόθεση περιστάσεων, υπερβολικά επαχθής. Τέτοια εμπόδια μπορούν ενδεχομένως να ανακύψουν από εθνική κανονιστική ρύθμιση επιβάλλουσα, παραδείγματος χάρη, περιορισμούς στην εμπορία των προϊόντων που προσδιορίζει το σήμα, οπότε μπορεί να γίνει επίκληση της εν λόγω κανονιστικής ρυθμίσεως ως εύλογης αιτίας για τη μη χρήση του σήματος. Αντιθέτως, ο δικαιούχος εθνικής καταχωρίσεως που ασκεί ανακοπή κατ' αιτήσεως κοινοτικού σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί, για να αποφύγει το βάρος αποδείξεως που φέρει δυνάμει του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, εθνική διάταξη η οποία επιτρέπει την κατάθεση ως σημάτων σημείων που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο εμπόριο λόγω της αμυγώς αμυντικής λειτουργίας τους έναντι άλλου σήματος

το οποίο αποτελεί το αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Πράγματι, τέτοιου είδους καταχωρίσεις δεν συμβιβάζονται με την κοινοτική κανονιστική ρύθμιση περί σημάτων, όπως προκύπτει από τον κανονισμό 40/94, και η αναγνώρισή τους σε εθνικό επίπεδο δεν αποτελεί «εύλογη αιτία» κατά την έννοια του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του εν λόγω κανονισμού, για τη μη χρήση προγενέστερου σήματος επί του οποίου στηρίζεται ανακοπή κατ' αιτήσεως κοινοτικού σήματος.

(βλ. σκέψεις 43, 46)

2. Το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού 40/94, για το κοινοτικό σήμα, αφορά την περίπτωση όπου καταχωρηθέν σήμα, εθνικό ή κοινοτικό, χρησιμοποιείται στο εμπόριο υπό μορφή ελαφρώς διαφορετική σε σχέση με τη μορφή υπό την οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώριση. Το αντικείμενο της εν λόγω διατάξεως, με την οποία αποφεύγεται η επιβολή αυστηρής συμβατότητας μεταξύ της χρησιμοποιούμενης μορφής του σήματος και της μορφής υπό την οποία το σήμα καταχωρίστηκε είναι η παροχή της δυνατότητας στον δικαιούχο του σήματος αυτού, με την ευκαιρία της εμπορικής του εκμεταλλεύσεως, να επιφέρει στο σήμα παραλλαγές οι οποίες, χωρίς να μεταβάλλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα, επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις εμπορίας και διαφημίσεως των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με το αντικείμενό του, το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως πρέπει να θεωρηθεί ότι περιορίζεται σε καταστάσεις όπου το σήμα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ο

δικαιούχος σήματος για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα καταχωρίστηκε αποτελεί τη μορφή με την οποία γίνεται η εμπορική εκμετάλλευση του ίδιου αυτού σήματος. Σε παρόμοιες καταστάσεις, όταν το χρησιμοποιούμενο στο εμπόριο σήμα διαφέρει από τη μορφή υπό την οποία το σήμα καταχωρίστηκε μόνον ως προς αμελητέα στοιχεία, ώστε τα δύο σήματα μπορούν να θεωρηθούν συνολικώς αντιστοιχία, η προαναφερθείσα διάταξη προβλέπει ότι η υποχρέωση χρήσης του καταχωρισμένου σήματος μπορεί να εκπληρωθεί προσκομίζοντας την απόδειξη της χρήσης του σήματος που αποτελεί τη χρησιμοποιούμενη στο εμπόριο μορφή. Αντιθέτως, το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α', δεν επιτρέπει στον δικαιούχο καταχωρισμένου σήματος να μην εκπληρώνει την υποχρέωση που υπέχει να χρησιμοποιεί το εν λόγω σήμα επικαλούμενος υπέρ αυτού τη χρησιμοποίηση παρομοίου σήματος που αποτελεί το αντικείμενο διαφορετικής καταχώρισεως.

(βλ. σκέψη 50)

3. Δεν υφίσταται για τον μέσο Ιταλό καταναλωτή κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ, αφενός, του εικονιστικού σήματος που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο «Bainbridge», η καταχώριση του οποίου ως κοινοτικού σήματος ζητήθηκε για «Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις δέρματα ζώων· κιβώτια και βαλίτσες

ταξιδιού· ομπρέλες, αλεξήλια και ράβδοι περιπάτου· μαστίγια, ιπποσκευές και είδη σελοποιίας» και «Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας» που εμπίπτουν στις κλάσεις 18 και 25 υπό την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, και, αφετέρου, των λεκτικών σημάτων FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE και THE BRIDGE, του σύνθετου σήματος που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «the bridge wayfarer» και του τρισδιάστατου σήματος που αναπαράγει τη λέξη «the bridge», τα οποία έχουν προγενέστερα καταχωρισθεί στην Ιταλία για παρεμφερή προϊόντα που εμπίπτουν στις ίδιες κλάσεις, παρά τον έντονο διακριτικό χαρακτήρα των προγενέστερων σημάτων και την ταυτότητα των επιμάχων προϊόντων, καθόσον τα συγκρούμενα σήματα δεν ταυτίζονται από σημασιολογικής απόψεως και από τη σύγκριση σε οπτικό πεδίο των συγκρουομένων σημάτων προκύπτουν έντονες διαφορές μεταξύ τους, βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ότι το μόνο κοινό στοιχείο, το οποίο αποτελείται από την ακολουθία των έξι γραμμάτων που συνθέτουν τη λέξη «bridge», δεν αρκεί για να αποδείξει ότι τα επίμαχα σήματα, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής εντύπωσης που δημιουργούν τα σήματα αυτά, έχουν σημαντικό βαθμό οπτικής ομοιότητας για τους σκοπούς της εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως. Ο βαθμός ακουστικής ομοιότητας των συγκρουομένων σημάτων έχει περιορισμένη σημασία στην περίπτωση προϊόντων που τίθενται σε εμπορία κατά τρόπον ώστε, συνήθως, το ενδιαφερόμενο κοινό, κατά την αγορά, αντιλαμβάνεται το σήμα που προσδιορίζει τα προϊόντα αυτά οπτικώς.

(βλ. σκέψεις 101, 114, 116)

4. Ωστόσο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όταν η ανακοπή κατά αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος στηρίζεται σε πολλά προγενέστερα σήματα και τα εν λόγω σήματα έχουν χαρακτηριστικά βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια «σειρά» ή «οικογένεια», πράγμα το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μεταξύ άλλων, είτε όταν αναπαράγουν πλήρως το ίδιο διακριτικό στοιχείο με την προσθήκη ενός γραφικού ή λεκτικού στοιχείου, που τα διαφοροποιεί, είτε όταν χαρακτηρίζονται από την επανάληψη του ίδιου προθέματος ή επιθέματος, αποσπασματος ενός πρωτότυπου σήματος, το γεγονός αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εκτίμηση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως.

Πράγματι, σε παρόμοιες υποθετικές περιπτώσεις, ο κίνδυνος συγχύσεως μπορεί να προκληθεί από τη δυνατότητα συσχέτισεως μεταξύ του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και των προγενέστερων σημάτων που αποτελούν μέρος της σειράς, όταν το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση παρουσιάζει με τα τελευταία αυτά σήματα ομοιότητες που μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή να πιστέψει ότι αποτελεί μέρος της ίδιας αυτής σειράς και, συνεπώς, τα προϊόντα που προσδιορίζει έχουν την ίδια εμπορική προέλευση με τα προϊόντα που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα, ή έχουν συγγενική προέλευση. Αυτός ο κίνδυνος συσχέτισεως μεταξύ του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και των προγενέστερων σημάτων της ίδιας σειράς προϊόντων, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για την εμπορική

προέλευση των προϊόντων που προσδιορίζονται με τα συγκρουόμενα σήματα, μπορεί να υπάρξει ακόμα και όταν, όπως εν προκειμένω, από τη σύγκριση μεταξύ του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και των προγενεστέρων σημάτων, λαμβανομένων υπόψη μεμονωμένα, δεν μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη άμεσου κινδύνου συγχύσεως. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος να σφάλει ο καταναλωτής ως προς την εμπορική προέλευση των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών δεν προκύπτει από τη δυνατότητα συγχύσεως του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση με το τάδε ή δείνα από τα προγενέστερα σήματα της ίδιας σειράς προϊόντων, αλλά από τη δυνατότητα να κρίνει ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση αποτελεί μέρος της ίδιας αυτής σειράς.

Ωστόσο, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο κίνδυνος συσχέτισεως μπορεί να προβληθεί μόνον αν πληρούνται σωρευ-

τικώς δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ο δικαιούχος σειράς προγενεστέρων καταχωρίσεων πρέπει να αποδείξει τη χρήση όλων των σημάτων που ανήκουν στη σειρά ή, τουλάχιστον, αριθμού σημάτων που μπορεί να αποτελέσουν «σειρά». Δεύτερον, το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση δεν πρέπει μόνο να είναι παρόμοιο προς τα αποτελούμενα μέρος της σειράς σήματα, αλλά να έχει και χαρακτηριστικά που μπορούν να το συσχετίσουν με τη σειρά. Τούτο δεν μπορεί να συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, όταν το κοινό στοιχείο των προγενεστέρων σημάτων της ίδιας σειράς προϊόντων χρησιμοποιείται στο σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση σε διαφορετική θέση απ' αυτήν στην οποία βρίσκεται συνήθως στα σήματα που ανήκουν στη σειρά ή έχουν διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο.

(βλ. σκέψεις 123-127)