

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

E. SHARPSTON

της 13ης Ιουλίου 2006¹

1. Η παρούσα αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Högsta Domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο) της Σουηδίας αφορά την ερμηνεία του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα² (στο εξής: κανονισμός).

κληρη την Κοινότητα: δεν δύναται να καταχωρηθεί, να μεταβιβασθεί, να γίνει αντικείμενο παραίτησης, ή απόφασης περί έκπτωσης του δικαιούχου εκ των δικαιωμάτων του, ή περί ακυρότητας, ούτε να απαγορευθεί η χρήση του, παρά μόνο για ολόκληρη την Κοινότητα. Η αρχή αυτή ισχύει, εκτός αντιθέτου διατάξεως του παρόντος κανονισμού.»

Ο κανονισμός

2. Το άρθρο 1 του κανονισμού ορίζει τα εξής:

«1. Τα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία καταχωρούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ο παρών κανονισμός, καλούνται εφεξής “κοινοτικά σήματα”.

2. Το κοινοτικό σήμα έχει ενιαίο χαρακτήρα. Παράγει τα αυτά αποτελέσματα σε ολό-

3. Το άρθρο 9 του κανονισμού προβλέπει, καθόσον αφορά την υπό κρίση υπόθεση:

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

α) κάθε σημείο που ταυτίζεται με το κοινοτικό σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί [...]

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

2 — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994 L 11, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

[...]

2. μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1:

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων [...]

4. Το άρθρο 91, παράγραφος 1, του κανονισμού επιβάλλει στα κράτη μέλη να ορίζουν στο έδαφός τους τον μικρότερο δυνατό αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων «δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων». Το άρθρο 92 προβλέπει ότι τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των αγωγών που αφορούν παραποίηση/απομίμηση κοινοτικού σήματος.

5. Το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού προβλέπει τα εξής:

«Όταν ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει/απομιμηθεί ή έχει απειλήσει να παραποιήσει/απομιμηθεί κοινοτικό σήμα και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που το αποκλείουν, εκδίδει απόφαση που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις της παραποίησης/απομίμησης ή την επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση. Λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγόρευσης.»

Συμφωνία περί των ΔΠΠΤΕ

6. Το άρθρο 41, παράγραφος 1, της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (στο εξής: Συμφωνία περί των ΔΠΠΤΕ)³ ορίζει τα εξής:

«Τα μέλη μεριμνούν ώστε η νομοθεσία τους να προβλέπει τις διαδικασίες επιβολής που ορίζονται στο παρόν μέρος, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κάθε πράξης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται από την παρούσα συμφωνία· στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται κατασταλτικά μέτρα τα οποία είναι δυνατό να εφαρμόζονται γρήγορα για να αποτραπούν τυχόν παραβιάσεις, καθώς και κατασταλτικά μέτρα, με τα οποία αποθαρρύνεται η διάπραξη περαιτέρω παραβιάσεων. [...]»

7. Το άρθρο 44, παράγραφος 1, της Συμφωνίας περί των ΔΠΠΤΕ ορίζει τα εξής:

«Οι δικαστικές αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν ένα διάδικο να παύσει να παραβιάζει κάποιο δικαίωμα· η διαταγή είναι δυνατό να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αποτροπή της εισόδου στα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία τους δίκτυα εμπορίας εισαγόμενων προϊόντων, τα οποία συνδέονται με κάποια παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, αμέσως μετά τον εκτελωνισμό των εν λόγω προϊόντων. Τα μέλη δεν

3 — Παράρτημα 1 Γ της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το τμήμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της, με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994 (ΕΕ L 336, σ. 1). Η Συμφωνία περί των ΔΠΠΤΕ δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 1994 L 336, σ. 213.

είναι υποχρεωμένα να παρέχουν την ανωτέρω εξουσία όταν το αντικείμενο της προστασίας έχει αποκτηθεί ή παραγγελλθεί από κάποιο πρόσωπο, το οποίο είτε δεν γνώριζε ακόμη είτε αγνοούσε δικαιολογημένα ότι οι επίμαχες συναλλαγές συνεπαγόταν ενδεχομένως την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.»

8. Το άρθρο 61 της Συμφωνίας περί των ΔΠΠΤΕ ορίζει τα εξής:

«Τα μέλη καθιερώνουν ποινικές διαδικασίες και ποινές, οι οποίες είναι δυνατό να εφαρμοσθούν τουλάχιστον σε περιπτώσεις εκ προθέσεως απομίμησης/παραποίησης εμπορικών σημάτων ή παράνομης εκμετάλλευσης δικαιώματος δημιουργού σε εμπορική κλίμακα. Οι επαπειλούμενες ποινές περιλαμβάνουν τη φυλάκιση ή/και χρηματικά πρόστιμα, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά υψηλά, ώστε να αποθαρρύνονται οι παραβιάσεις· γενικά οι επαπειλούμενες ποινές πρέπει να αντιστοιχούν ως προς την αυστηρότητά τους στις ποινές που επισύρονται για ποινικά αδικήματα ανάλογης σοβαρότητας. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, οι προβλεπόμενες ποινές είναι δυνατό να περιλαμβάνουν την κατάσχεση, τη δήμευση ή την καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε υλικών ή εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για τη διάπραξη του αδικήματος. Τα μέλη δύνανται να καθιερώνουν ποινικές διαδικασίες και ποινές οι οποίες είναι δυνατό να εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραβιάσεις διαπράττονται εκ προθέσεως και σε εμπορική κλίμακα.»

9. Από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι τα εθνικά δικαστήρια, όταν καλούνται να εφαρμόσουν τους εθνικούς κανόνες τους για να διατάξουν μέτρα για την προστασία δικαιωμάτων που επιπίπτουν σε τομέα εφαρμογής της Συμφωνίας ΔΠΠΤΕ, στον οποίο η Κοινότητα έχει ήδη θεσπίσει σχετική νομοθεσία, όπως συμβαίνει στον τομέα των σημάτων, υποχρεούνται βάσει του κοινοτικού δικαίου να το πράξουν αυτό κατά το μέτρο του δυνατού υπό το φως του γράμματος και του σκοπού των σχετικών διατάξεων της Συμφωνίας περί των ΔΠΠΤΕ ⁴.

Το ισχύον εθνικό δίκαιο

10. Το άρθρο 37 του σουηδικού νόμου περί σημάτων ⁵ προβλέπει ότι η εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παραποίηση ή απομίμηση σήματος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλακίσεως.

11. Το άρθρο 37a του νόμου αυτού ορίζει ότι το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσεως

4 — Απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2004, C-245/02, Anheuser-Busch (Συλλογή 2004, σ. I-10989, σκέψη 55). Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157, σ. 45), τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν «ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να απαγορεύουν στον παραβάτη τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής στο μέλλον». Η οδηγία 2004/48 έπρεπε να μεταφερθεί Συμβούλιο εσωτερικό δίκαιο μέχρι τις 29 Απριλίου 2006.

5 — Varumärkeslagen (1960:644).

του δικαιούχου του σήματος, να απαγορεύσει, επ' απειλή χρηματικής ποινής, σ' αυτόν που παραποιεί ή απομιμείται σήμα να συνεχίσει την παραποίηση ή την απομίμηση αυτή.

14. Ο J. Wärdell άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Svea Hovrätten (εφετείου της Svea). Ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας σχετικά με επανάληψη της παραβάσεως, καθόσον η χρήση του σήματος NOKIA δεν έγινε ούτε εκ προθέσεως ούτε εξ αμελείας.

Η διαδικασία της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

12. Η Nokia Corporation (στο εξής: Nokia) άσκησε αγωγή κατά του J. Wärdell ενώπιον του Stockholms Tingsrätten (πρωτοδικείου της Στοκχόλμης), ισχυριζόμενη ότι υπήρξε απομίμηση του κοινοτικού σήματός της NOKIA. Η Nokia ισχυρίζεται ότι ο J. Wärdell εισήγαγε στη Σουηδία αυτοκόλλητες ετικέτες προοριζόμενες για επικόλληση σε κινητά τηλέφωνα και φέρουσες το σήμα NOKIA⁶.

13. Το Stockholms Tingsrätten έκρινε ότι ο J. Wärdell είχε ενεργήσει ώστε να εισαχθούν οι αυτοκόλλητες ταινίες στη Σουηδία και ότι η εκ μέρους του χρησιμοποίηση των αυτοκόλλητων ετικετών συνιστούσε αντικειμενικώς απομίμηση σήματος. Το εν λόγω δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος ο J. Wärdell να διαπράξει εκ νέου απομίμηση. Ως εκ τούτου του απαγόρευσε τη συνέχιση της παραβάσεως επ' απειλή χρηματικής ποινής.

15. Το Svea Hovrätten επιβεβαίωσε τη κρίση του Stockholms Tingsrätten ότι ο J. Wärdell είχε αντικειμενικώς απομιμηθεί το σήμα και ότι υπήρχε κίνδυνος επαναλήψεως της παραβάσεως. Δεδομένου ότι ο J. Wärdell δεν είχε διαπράξει παραποίηση ή απομίμηση σήματος στο παρελθόν και δεν μπορούσε να κατηγορηθεί παρά μόνο για αμέλεια, δεν υπήρχε, κατά τον Svea Hovrätten, λόγος να θεωρηθεί η εισαγωγή των ετικετών ως μέρος συνεχιζόμενης απομίμησης σήματος. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί τελείως ότι στο μέλλον θα μπορούσε να διαπράξει νέα απομίμηση του σήματος της NOKIA δεν μπορούσε από μόνο του να δικαιολογήσει απαγόρευση επ' απειλή χρηματικής ποινής. Κατά συνέπεια, το Svea Hovrätten μεταρρύθμισε την απόφαση του Stockholms Tingsrätten και απέρριψε την αγωγή της Nokia.

16. Η Nokia άσκησε αναίρεση ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου. Ισχυρίστηκε ότι το γεγονός και μόνον ότι ο J. Wärdell προσέβαλε αντικειμενικώς το σήμα ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει την απαγόρευση και υποστήριξε ότι υπήρχε εν πάση περιπτώσει κίνδυνος να διαπράξει ο J. Wärdell νέα παραποίηση ή απομίμηση.

6 — Το στοιχείο αυτό και τα υπόλοιπα ελήφθησαν από τη διάταξη παραπομπής η οποία δεν περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά.

17. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η διαφορά μεταξύ των διαδίκων αφορά το ζήτημα αν το άρθρο 98 του κανονισμού περιέχει υποχρέωση επιβολής απαγορεύσεως επ' απειλή χρηματικής ποινής βαίνουσας πέραν των όσων προβλέπει το άρθρο 37α του νόμου περί σημάτων. Ως εκ τούτου, υπέβαλε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Έχει η επιταγή περί «ειδικών λόγων» του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, την έννοια ότι ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών περιστάσεων, να παραλείψει να επιβάλει ειδική απαγόρευση περαιτέρω παραποιήσεως ή απομιμήσεως αν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι ο κίνδυνος περαιτέρω παραποιήσεως ή απομιμήσεως δεν είναι πρόδηλος ή ότι είναι άλλως πως περιορισμένος μόνον;

2) Έχει η επιταγή περί «ειδικών λόγων» του άρθρου 98, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα την έννοια ότι ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα μπορεί, ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοιος λόγος παραλείψεως της απαγορεύσεως περαιτέρω παραβάσεως όπως ο προβλεπόμενος στο πρώτο ερώτημα, να παραλείψει να

επιβάλει την απαγόρευση αυτή, για τον λόγο ότι είναι σαφές ότι η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή απομιμήσεως κατά το εθνικό δίκαιο και ότι μπορεί να επιβληθεί ποινική κύρωση στον εναγόμενο σε περίπτωση που διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας;

3) Αν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι αρνητική, πρέπει στην περίπτωση αυτή να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως επί παραδείγματι να συνοδεύεται η απαγόρευση από την απειλή χρηματικής ποινής προς εξασφάλιση της τηρήσεως της απαγορεύσεως αυτής, ακόμη και αν είναι σαφές ότι η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή απομιμήσεως κατά το εθνικό δίκαιο και ότι μπορεί να επιβληθεί ποινική κύρωση στον εναγόμενο σε περίπτωση που διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας;

4) Αν η απάντηση στο τρίτο ερώτημα είναι καταφατική, ισχύει τούτο ακόμη και στην περίπτωση που δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενός τέτοιου συγκεκριμένου μέτρου κατά αντίστοιχης παραποιήσεως ή απομιμήσεως εθνικού σήματος;»

18. Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν η Nokia, ο J. Wärdell, η Γαλλική Κυβέρνηση

και η Επιτροπή. Δεν ζητήθηκε και δεν πραγματοποιήθηκε καμία ακρόαση.

22. Θεωρώ αντιθέτως ότι το γράμμα και το σύστημα του κανονισμού συνηγορούν υπέρ αρνητικής απαντήσεως.

Το πρώτο ερώτημα

19. Με το πρώτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν η επιταγή περί ειδικών λόγων του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών περιστάσεων, να παραλείψει να επιβάλει ειδική απαγόρευση περαιτέρω παραποίησης ή απομίμησης, αν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι ο κίνδυνος περαιτέρω παραποίησης ή απομίμησης δεν είναι πρόδηλος ή ότι είναι άλλως πως περιορισμένος.

20. Η Nokia, η Γαλλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Συμφωνώ με την άποψη αυτή.

21. Ο J. Wärdell υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. Ισχυρίζεται ότι τόσο το γράμμα όσο και το σύστημα του κανονισμού συνηγορούν υπέρ καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα. Περαιτέρω, ο σκοπός του κανονισμού είναι κατ' αυτόν η προαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Συνεπώς, οι εμπορικές συναλλαγές δεν πρέπει να υπόκεινται σε άσκοπους περιορισμούς.

23. Πρώτον, το άρθρο 98, παράγραφος 1, έχει επιτακτική διατύπωση. Αναφέρει ότι, αν ο εναγόμενος έχει παραποιήσει/απομιμηθεί κοινοτικό σήμα, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση που απαγορεύει τη συνέχιση της παραβάσεως. Η διατύπωση αυτή αντικατοπτρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να απαγορεύει την παραποίηση ή την απομίμηση του σήματος, δικαίωμα το οποίο διασφαλίζεται από το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού. Αν ένα δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα, πρέπει συνεπώς κατά γενικό κανόνα να απαγορεύσει τη συνέχιση της παραβάσεως. Επομένως, μόνον κατά παρέκκλιση από τον γενικό αυτόν κανόνα μπορεί ένα δικαστήριο, όταν υπάρχουν «ειδικοί λόγοι», να μην εκδώσει απόφαση περί απαγορεύσεως. Η έννοια των «ειδικών λόγων» πρέπει συνεπώς να ερμηνεύεται στενά.

24. Δεύτερον, το προοίμιο του κανονισμού αναφέρει ότι «οι αποφάσεις περί εγκυρότητας και παραποίησης/απομίμησης των κοινοτικών σημάτων είναι απαραίτητο να ισχύουν και να καλύπτουν το σύνολο της Κοινότητας, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφεύγονται αντιφατικές αποφάσεις των δικαστηρίων και του γραφείου και να μην προσβάλλεται ο ενιαίος χαρακτήρας των κοινοτικών σημάτων»⁷. Όπως υποστηρίζουν η Nokia, η Γαλλική

⁷ — Δεκάτη πέμπτη αιτιολογική σκέψη.

Κυβέρνηση και η Επιτροπή, η ομοιόμορφη ερμηνεία του άρθρου 98, παράγραφος 1, είναι ο μοναδικός τρόπος για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Μια εκτίμηση του βαθμού του κινδύνου συνέχισης της παραβάσεως, όπως πρότεινε το Högsta Domstolen, θα οδηγήσει αναγκαστικά σε διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικά κράτη μέλη. Δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή ότι το κοινοτικό σήμα πρέπει να έχει την ίδια προστασία στο σύνολο της Κοινότητας, η εκτίμηση του κινδύνου δεν μπορεί ποτέ από μόνη της να αποτελεί «ειδικό λόγο» βάσει του οποίου το εθνικό δικαστήριο μπορεί να μην εκδώσει απόφαση περί απαγορεύσεως. Υπάρχουν περαιτέρω προφανείς πρακτικές δυσχέρειες όσον αφορά την απόδειξη του κινδύνου μελλοντικών πράξεων. Αν η πιθανότητα συνέχισης της παραβάσεως αποτελούσε προαπαιτούμενο της αποφάσεως περί απαγορεύσεως, τούτο θα έθετε τους δικαιούχους των σημάτων σε δυσμενή θέση και θα υπήρχε κίνδυνος υπονομεύσεως του αποκλειστικού δικαιώματός τους επί των κοινοτικών σημάτων τους.

25. Είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο κίνδυνος της συνεχισεως της παραβάσεως να αποτελεί μία από τις πολλές περιστάσεις οι οποίες, θεωρούμενες στο σύνολό τους, μπορούν πράγματι να αποτελέσουν «ειδικούς λόγους» κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1. Ωστόσο, το ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου αφορά ειδικώς μόνον τον βαθμό του κινδύνου της

συνέχισης της παραβάσεως «ανεξαρτήτως των λοιπών περιστάσεων»⁸.

26. Είναι βεβαίως αληθές, όπως υποστηρίζει ο J. Wärdell, ότι ένας από τους κύριους σκοπούς του κανονισμού είναι η προαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων⁹. Δεν είναι ωστόσο σαφές το πώς η ισχυρή και ενιαία προστασία των κοινοτικών σημάτων κατά της παραποίησης/απομίμησης θα μπορούσε να βλάψει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων¹⁰. Αντιθέτως, μια τέτοια προστασία απαιτεί την καταρχήν απαγόρευση της παραποίησης και της απομίμησης. Επιπλέον, ο κανονισμός συνδέει ρητώς τον σκοπό της προαγωγής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με τη δημιουργία κοινοτικών σημάτων «τα οποία θα προστατεύονται κατά τρόπο ενιαίο και θα παράγουν τα αποτελέσματά τους σε όλο το έδαφος της Κοινότητας»¹¹.

27. Τέλος, πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι όταν, όπως εδώ, η προβαλλόμενη

8 — Ομοίως, δεδομένου ότι το εθνικό δικαστήριο δεν ζητεί παραδείγματα του τι μπορεί να συνιστά «ειδικούς λόγους», και δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό δεν εξετάστηκε κατά την έγγραφη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν τέτοια παραδείγματα στην υπό κρίση υπόθεση, η οποία είναι η πρώτη υπόθεση στην οποία ζητήθηκε από το Δικαστήριο ερμηνεία του άρθρου 98, παράγραφος 1.

9 — Πρώτη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου.

10 — Βλ., επίσης, άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/48, που παρατέθηκε στην υποσημείωση 4, το οποίο προβλέπει ότι τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία «πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και να εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων στο νόμιμο εμπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της κατάχρησής τους» (η υπογράμμιση δική μου). Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 41, παράγραφος 1, της Συμφωνίας περί των ΔΠΠΕ έχει παρόμοιο περιεχόμενο.

11 — Δεύτερη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου.

παραποίηση ή απομίμηση συνίσταται στην επίθεση ενός σημείου το οποίο είναι πανομοιότυπο με ένα κοινοτικό σήμα σε εμπορεύματα πανομοιότυπα με αυτά για τα οποία το εν λόγω σήμα έχει καταχωρισθεί, η προστασία του κοινοτικού σήματος είναι απόλυτη¹². Υπό τέτοιες περιστάσεις, δεν πρέπει καταρχήν να υπάρχει καμία παρέκκλιση. Το πολύ, η παρέκκλιση μπορεί ίσως να εφαρμοσθεί αν είναι υλικώς αδύνατο για τον εναγόμενο να επαναλάβει την παραποίηση ή την απομίμηση, για παράδειγμα (για να δανειστώ τα παραδείγματα που παρέσχε η Nokia) αν ο εναγόμενος είναι μια εταιρία η οποία έχει λυθεί και εκκαθαριστεί ή αν το επίμαχο σήμα έχει λήξει.

λόγων του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού έχει την έννοια ότι ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα μπορεί, ακόμη και αν δεν υπάρχει λόγος παραλείψως εκδόσεως αποφάσεως περί απαγορεύσεως περαιτέρω παραβάσεως όπως ο διαλαμβανόμενος στο πρώτο ερώτημα, μπορεί να παραλείψει παρ' όλ' αυτά να εκδώσει τέτοια απόφαση περί απαγορεύσεως με το αιτιολογικό ότι είναι σαφές ότι η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή την απομιμήσεως κατά το εθνικό δίκαιο και ότι μπορεί να επιβληθεί ποινική κύρωση στον εναγόμενο αν διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

28. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση περί ειδικών λόγων του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού αν ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί κοινοτικό σήμα παραλείπει να εκδώσει ειδική απόφαση περί απαγορεύσεως της συνεχίσεως της παραβάσεως με το αιτιολογικό και μόνον ότι θεωρεί ότι ο κίνδυνος συνεχίσεως της παραβάσεως δεν είναι προφανής ή είναι άλλως πως περιορισμένος μόνον.

30. Η Nokia, η Γαλλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ο J. Wärdell υποστηρίζει την αντίθετη άποψη, μολονότι δεν διατυπώνει κάποιους σχετικούς ισχυρισμούς αλλ' απλώς παραπέμπει στα επιχειρήματά του σχετικά με το πρώτο ερώτημα.

31. Στην περίπτωση αυτή επίσης συμφωνώ με την πρώτη άποψη.

Το δεύτερο ερώτημα

29. Με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν η επιταγή περί ειδικών

32. Όπως ορθώς υποστηρίζει η Γαλλική Κυβέρνηση, μια γενική διάταξη εθνικής νομοθεσίας δεν μπορεί, εξ ορισμού, να αποτελεί «ειδικό» λόγο. Υπό την κατ' αρχήν έννοιά του, ο όρος αυτός συνεπάγεται ότι ο λόγος πρέπει να είναι ειδικός ως προς μια συγκεκριμένη περίπτωση, πράγμα το οποίο έχει περαιτέρω ως επακόλουθο ότι θα πρέπει κανονικά να σχετίζεται με πραγματικά περιστατικά και όχι με νομικές διατάξεις. Εν πάση περιπτώσει, τα άρθρα 44, παράγραφος 1, και 61 της Συμφωνίας περί των ΔΠΙΤΕ επιβάλλουν στα κράτη μέλη να

¹² — Έβδομη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου και άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού.

προβλέπουν αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγορεύσεως, για προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως, η ύπαρξη κυρώσεων του εθνικού δικαίου δεν μπορεί να συνιστά ειδικό λόγο για την παράλειψη απαγορεύσεως βάσει του άρθρου 98, παράγραφος 1. Αν υπήρχε άρνηση εκδόσεως αποφάσεως περί απαγορεύσεως βάσει του άρθρου 98, παράγραφος 1, με το αιτιολογικό ότι το εθνικό δίκαιο προβλέπει κύρωση, τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα η εφαρμογή των κανόνων του κοινοτικού δικαίου να εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο. Τούτο εν συνεχεία θα ήταν αντίθετο τόσο προς την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου όσο και προς τον ενιαίο χαρακτήρα του κανονισμού. Επίσης, θα καθιστούσε κενό περιεχομένου το άρθρο 98, παράγραφος 1.

33. Επιπλέον, ένα μέτρο απαγορεύον την παραποίηση ή την απομίμηση, όπως αυτό που επιβάλλει το άρθρο 98, παράγραφος 1, μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να είναι πιο αποτελεσματικό για τον δικαιούχο του σήματος απ' ό,τι μια γενική απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομίμησης, έστω και αν η γενική αυτή απαγόρευση συνοδεύεται από χρηματική ποινή. Η Γαλλική Κυβέρνηση αναφέρει ως παράδειγμα ότι, βάσει του γαλλικού δικαίου, μια ειδική διαταγή περί απαγορεύσεως της παραποιήσεως ή της απομίμησης παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο του σήματος να ζητεί από τις τελωνειακές και τις αστυνομικές αρχές να εμποδίζουν την τέλεση των απαγορευόμενων πράξεων, χωρίς να χρειάζεται να κινηθεί νέα διαδικασία (η οποία απαιτεί χρόνο και κοστίζει) όσον αφορά τη νέα παράβαση.

34. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να σημειωθεί ότι, κατά τη Νοκία, η χρηματική ποινή που προβλέπει το άρθρο 37a του σουηδικού νόμου περί σημάτων δεν αποτελεί αναγκαία συνέπεια της παραποιήσεως ή της απομίμησης. Αντιθέτως, απαιτεί χωριστή αίτηση του δικαιούχου του σήματος και την απόδειξη ότι η παραποίηση ή απομίμηση έχει τελεσθεί εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας. Αν αυτό πράγματι ισχύει, η προστασία που παρέχει η νομοθεσία αυτή δεν μπορεί προδήλως να συγκριθεί με την προστασία του άρθρου 98, παράγραφος 1, το οποίο, επαναλαμβάνω, προβλέπει ρητώς ότι η κανονική δικαστική απάντηση στη διαπίστωση μιας παραποιήσεως ή απομίμησης πρέπει να είναι η έκδοση αποφάσεως περί απαγορεύσεως της συνεχίσεως της παραβάσεως.

35. Θεωρώ κατά συνέπεια ότι η προϋπόθεση περί ειδικών λόγων του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού δεν πληρούται αν ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί ένα κοινοτικό σήμα παραλείπει να εκδώσει απόφαση περί απαγορεύσεως της συνεχίσεως της παραβάσεως με το αιτιολογικό και μόνον ότι η συνέχιση της παραβάσεως καλύπτεται από μια γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομίμησης βάσει του εθνικού δικαίου και ότι μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή στον εναγόμενο αν τελέσει μια παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

Το τρίτο και το τέταρτο ερώτημα

36. Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να συνεξετασθούν.

37. Με το τρίτο ερώτημά του, το οποίο τίθεται μόνον αν δοθεί, όπως προτείνω, αρνητική απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα, με τα οποία η απαγόρευση να συνοδεύεται για παράδειγμα από την επιβολή χρηματικής ποινής, για να εξασφαλισθεί ότι η απαγόρευση θα τηρηθεί, ακόμη και αν 1) η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομιμήσεως κατά το εθνικό δίκαιο και 2) μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή στον εναγόμενο αν διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

38. Με το τέταρτο ερώτημά του, το οποίο υποβάλλει για την περίπτωση που στο τρίτο ερώτημα δοθεί καταφατική απάντηση, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν τούτο ισχύει ακόμη και αν θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενός τέτοιου ειδικού μέτρου σε περίπτωση αντίστοιχης παραποιήσεως ή απομιμήσεως εθνικού σήματος.

39. Η Nokia, η Γαλλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση στο τρίτο και στο τέταρτο ερώτημα. Συμφωνώ με την άποψη αυτή.

40. Ο J. Wärdell υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. Αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1, του κανονισμού, το οποίο προβλέπει ότι «οι προσβολές κοινοτικού σήματος διέπονται από το εθνικό δίκαιο για τις προσβολές εθνικού σήματος», και υποστηρίζει ότι, αν το εθνικό δίκαιο προβλέπει γενική απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομιμήσεως με δυνατότητα επιβολής ποινικής κυρώσεως, τότε υπάρχουν επαρκή μέτρα για να εξασφαλισθεί η τήρηση της απαγορεύσεως της συνεχίσεως της παραποιήσεως ή της απομιμήσεως.

41. Το άρθρο 14, παράγραφος 1, ωστόσο, τελειώνει με την έκφραση «σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X». Ο τίτλος X περιλαμβάνει το άρθρο 98, παράγραφος 1. Όπως έχω ήδη τονίσει, η διάταξη αυτή είναι επιτακτική. Επιβάλλει στο δικαστήριο το οποίο έχει διαπιστώσει παραποίηση ή απομίμηση κοινοτικού σήματος, όχι μόνο να εκδίδει απόφαση με την οποία θα απαγορεύει στον εναγόμενο τη συνέχιση της παραβάσεως, αλλά να «λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγορεύσεως.». Η διατύπωση αυτή

απαιτεί σαφώς το εθνικό δίκαιο να προβλέπει τέτοια ειδικά μέτρα προκειμένου να στηρίζεται η απαγόρευση αυτή και να εξασφαλίζεται έτσι η τήρησή της¹³. Έτσι, δεν αρκεί, κατά τη γνώμη μου, να προβλέπει το εθνικό δίκαιο μια γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομιμήσεως. Ομοίως, μία χρηματική ποινή η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνον 1) κατά τη διακριτική ευχέρεια του εθνικού δικαστηρίου, 2) κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του σήματος και 3) στον εναγόμενο ο οποίος διαπράττει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, δεν αρκεί για να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή.

κύρωση δεν μπορεί να ικανοποιήσει την τελευταία αυτή αρχή. Τούτο ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, δεν απαιτεί κατ' ανάγκη ότι η απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομιμήσεως πρέπει να συνδυάζεται άμεσα με κάποια άλλη κύρωση ή χρηματική ποινή. Οι συνέπειες της παραβάσεως της απαγορεύσεως πρέπει αντίθετως να καθορίζονται σαφώς, είτε ειδικώς από το εν λόγω το εθνικό δικαστήριο είτε γενικότερα από το εθνικό δίκαιο.

42. Ναι μεν οι ειδικές λεπτομέρειες των μέτρων αυτών εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο, πλην όμως τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι όχι μόνον ειδικά αλλά και αποτελεσματικά για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Τούτο συνάγεται από την αρχή ότι, μολονότι ελλείψει κοινοτικού δικαίου διέποντος τον σχετικό τομέα, εναπόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη εκάστου κράτους μέλους να ρυθμίζει τους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες που διέπουν τα ένδικα βοηθήματα που αποσκοπούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων που οι ιδιώτες αντλούν από το κοινοτικό δίκαιο, οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς που διέπουν παρόμοια ένδικα βοηθήματα του εσωτερικού δικαίου (αρχή της ισοδυναμίας) και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο (αρχή της αποτελεσματικότητας)¹⁴. Είναι σαφές ότι μια απαγόρευση χωρίς

43. Όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα, θεωρώ ότι η ανωτέρω ανάλυση ουδόλως διαφοροποιείται από το αν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις λήψεως ενός ειδικού μέτρου όπως το άρθρο 98, παράγραφος 1, δεν θα εθεωρούντο ότι πληρούνται σε περίπτωση αντίστοιχης παραποιήσεως ή απομιμήσεως του εθνικού σήματος. Το άρθρο 98, παράγραφος 1, επιβάλλει μια ειδική επιταγή, τις λεπτομέρειες της οποίας πρέπει να προβλέψει το εθνικό δίκαιο και η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση παραποιήσεως ή απομιμήσεως ενός κοινοτικού σήματος. Η αρχή της ισοδυναμίας δεν επιβάλλει, όταν το κοινοτικό δίκαιο παρέχει υψηλού βαθμού προστασία ενός δικαιώματος αντλούμενου από το κοινοτικό δίκαιο, τα ισοδύναμα δικαιώματα που αντλούνται από το εθνικό δίκαιο (ακόμη και από το εναρμονισμένο εθνικό δίκαιο) να τυγχάνουν αναγκαστικά του ίδιου επιπέδου προστασίας.

13 — Η γαλλική απόδοση είναι ακόμη σαφέστερη. «Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction».

14 — Βλ. για παράδειγμα, απόφαση της 6ης Δεκεμβρίου 2001, C-472/99, Clean Car Autoservice (II) (Συλλογή 2001, σ. I-9687, σκέψη 28).

Πρόταση

44. Για τους προεκτεθέντες λόγους θεωρώ ότι στα ερωτήματα που υπέβαλε το Högsta Domstolen (Ανώτατο δικαστήριο) της Σουηδίας, πρέπει να δοθούν οι ακόλουθες απαντήσεις:

Ερωτήματα 1 και 2

- Η προϋπόθεση περί των ειδικών λόγων του άρθρου 98, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, δεν πληρούται αν ένα δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει ή απομιμηθεί ένα κοινοτικό σήμα παραλείπει να εκδώσει ειδική απόφαση περί απαγορεύσεως της συνεχίσεως παραβάσεως (1) με το αιτιολογικό και μόνον ότι θεωρεί ότι ο κίνδυνος συνεχίσεως της παραβάσεως δεν είναι προφανής ή είναι άλλως πως περιορισμένος μόνον ή (2) με το αιτιολογικό και μόνον ότι περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή απομιμήσεως βάσει του εθνικού δικαίου και ότι μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή στον εναγόμενο αν τελέσει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.

Ερωτήματα 3 και 4

- Εναπόκειται στο εθνικό δίκαιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες των ειδικών μέτρων τη λήψη των οποίων το άρθρο 98, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 επιβάλλει σε ένα δικαστήριο το οποίο απαγορεύει σε εναγόμενο τη

συνέχιση της παραποιήσεως ή της απομίμησεως ενός κοινοτικού σήματος προκειμένου να τηρηθεί η απαγόρευση αυτή. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Η απαίτηση του άρθρου 98, παράγραφος 1, δεν ικανοποιείται αν απλώς i) η περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση καλύπτεται από γενική νομοθετική απαγόρευση της παραποιήσεως ή της απομίμησεως βάσει του εθνικού δικαίου και ii) μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή στον εναγόμενο αν διαπράξει περαιτέρω παραποίηση ή απομίμηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η τήρηση της απαγορεύσεως, έστω και αν δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψεως τέτοιων μέτρων σε περίπτωση αντίστοιχης παραποιήσεως ή απομίμησης εθνικού σήματος.