

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 27ης Απριλίου 2006 *

Στην υπόθεση C-145/05,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Cour de cassation (Βέλγιο) με απόφαση της 17ης Μαρτίου 2005, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 31 Μαρτίου 2005, στο πλαίσιο της διαδικασίας

Levi Strauss & Co.

κατά

Casucci SpA

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους A. Rosas, πρόεδρο τμήματος, J. Malenovský (εισηγητή), J.-P. Puissochet, S. von Bahr και U. Løhmus, δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.

γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer
γραμματέας: K. Sztranc, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 17ης Νοεμβρίου 2005,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Levi Strauss & Co., εκπροσωπούμενη από τον T. van Innis, avocat,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον N. B. Rasmussen και την D. Maidani,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2006,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- ¹ Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, 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 (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

- 2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Levi Strauss & Co. (στο εξής: Levi Strauss) και της Casucci SpA (στο εξής: Casucci), σχετικά με την πώληση από την Casucci τζην παντελονιών που φέρουν σημείο το οποίο η Levi Strauss ισχυρίζεται ότι θίγει δικό της σήμα.

Το νομικό πλαίσιο

- 3 Η δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104 έχει ως εξής:

«[...] η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του σήματος, είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών. [...] η προστασία ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών. [...] η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης. [...] 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. [...]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».

4 Το άρθρο 5 της ίδιας οδηγίας ορίζει τα εξής:

«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:

[...]

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·

[...]

3) Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2:

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·

β) η προσφορά των προϊόντων ή η εμπορία ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο·

γ) η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο·

δ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση.

[...]»

5 Το άρθρο 12, παράγραφος 2, της ίδιας οδηγίας ορίζει τα εξής:

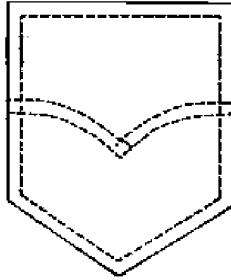
«2. Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του αν, μετά την ημερομηνία καταχώρισεως, το σήμα:

α) συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωριστεί·

[...]»

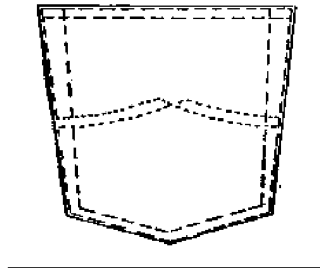
Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

- 6 Το 1980 η Levi Strauss καταχώρισε στο Γραφείο Σημάτων της Μπενελούξ γραφικό σήμα επονομαζόμενο «γλάρος», αποτελούμενο από το σχέδιο μιας διπλής ραφής καμπτόμενης στο μέσο της και ευρισκόμενης στο κέντρο πενταγωνικού θυλακίου (τσέπης), το οποίο εικονίζεται κάτωθι,



για τα ενδύματα που υπάγονται στην κλάση 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί.

- 7 Η Casucci διέθεσε στην αγορά της Benelux τζην παντελόνια που έφεραν στα πίσω θυλάκια σημείο με διπλή ραφή ελαφρώς κυρτωμένη προς τα επάνω στο κέντρο της, με την εξής μορφή:



- 8 Η Levi Strauss, θεωρώντας ότι η Casucci προσέβαλλε τα δικαιώματά της επί του καταχωρισμένου σήματος «γλάρος», ενήγαγε, στις 11 Μαρτίου 1998, την εταιρία αυτή ενώπιον του tribunal de commerce (δικαστηρίου εμπορικών διαφορών) των Βρυξελλών, ζητώντας να παύσει κάθε χρήση του εν λόγω σημείου στα παντελόνια που διαθέτει η Casucci στο εμπόριο. Επιπλέον, ζήτησε να υποχρεωθεί η Casucci σε καταβολή αποζημιώσεως.
- 9 Με απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 1999, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα της Levi Strauss, η οποία άσκησε έφεση ενώπιον του Cour d'appel (δευτεροβάθμιου δικαστηρίου) των Βρυξελλών. Ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, υποστήριξε ότι κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, αφενός, ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του βαθμού ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του εν λόγω σημείου, καθώς και μεταξύ των οικείων προϊόντων και, αφετέρου, όσο σημαντικότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος, τόσο αυξημένος είναι ο κίνδυνος συγχύσεως. Υποστήριξε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, πέραν του ότι το σήμα της και το επίμαχο σημείο παρουσίαζαν οπτικές ομοιότητες και αφορούσαν ίδια προϊόντα, ήταν σημαντικό το γεγονός ότι το σήμα «γλάρος» αποτελεί σήμα που παρουσιάζει έντονο διακριτικό χαρακτήρα λόγω του ευφάνταστου περιεχομένου του και της γενικευμένης χρήσεώς του επί δεκαετίες.
- 10 Εντούτοις, το cour d'appel de Bruxelles απέρριψε την έφεση της Levi Strauss, κρίνοντας ότι ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ του επίμαχου σημείου και του σήματος «γλάρος» ήταν πολύ μικρός και, ειδικότερα, ότι το σήμα αυτό δεν μπορούσε πλέον να θεωρηθεί ότι έχει έντονο διακριτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι το σήμα αυτό αποτελούνταν εν μέρει από στοιχεία που αποτελούσαν πλέον κοινά χαρακτηριστικά των οικείων προϊόντων λόγω της εκτεταμένης και σταθερής τους χρήσεως, η οποία έχει κατ' ανάγκη ως αποτέλεσμα την αισθητή εξασθένηση του διακριτικού χαρακτήρα του εν λόγω σήματος, καθόσον το σήμα αυτό δεν μπορούσε πλέον να αντλήσει καμιά ιδιαίτερη διακριτική δύναμη από τα στοιχεία αυτά.
- 11 Η Levi Strauss άσκησε αναίρεση ενώπιον του Cour de cassation. Ενώπιον του δικαστηρίου αυτού υποστηρίζει ότι η Casucci φαινόταν να ισχυρίζεται ότι το 1997

το σήμα «γλάρος» παρουσίαζε ακόμη έντονο διακριτικό χαρακτήρα, τον οποίον απώλεσε το 1998, έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αγορές άλλων τζην παντελονιών, των οποίων η διανομή στην Benelux επέφερε την εξασθένηση του εν λόγω σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το *cour d'appel de Bruxelles* θα όφειλε, κατά τη *Levi Strauss*, να ακολουθήσει την άποψη που έχει διατυπώσει το δικαστήριο της Benelux στην απόφασή του «*Quick*» της 13ης Δεκεμβρίου 1994 (Α 93/3) και σύμφωνα με την οποία ο δικαστής, προκειμένου να εκτιμήσει αν ένα σήμα παρουσιάζει έντονο διακριτικό χαρακτήρα, πρέπει να αναχθεί στον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται το επίμαχο σημείο —ήτοι, κατά την ίδια, στο 1997— και ότι μπορεί να ισχύσει κάτι διαφορετικό μόνο στην περίπτωση που το οικείο σήμα απώλεσε τη διακριτική του δύναμη εν όλω ή εν μέρει μετά τον χρόνο αυτόν, αλλά μόνο σε περίπτωση που η απώλεια οφειλόταν εν όλω ή εν μέρει σε πράξη ή σε παράλειψη του δικαιούχου του σήματος αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση, το εν λόγω *cour d'appel*, προκειμένου να εκτιμήσει τον κίνδυνο συγχύσεως, θεώρησε ως κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεώς του και όχι τον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται το εν λόγω σημείο. Το *cour d'appel de Bruxelles* θεώρησε μάλιστα ότι ο ευρέως διαδεδομένος χαρακτήρας των συστατικών του οικείου σήματος είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή εξασθένηση της διακριτικής δυνάμεως του σήματος αυτού, δεν διαπίστωσε, όμως, ότι η αισθητή εξασθένηση της διακριτικής αυτής δυνάμεως, μετά τον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται το επίμαχο σημείο, οφειλόταν εν όλω ή εν μέρει σε πράξη ή σε παράλειψη της *Levi Strauss*. Επομένως, κατά την ίδια, το εν λόγω *cour d'appel* κακώς έκρινε ότι το σήμα «γλάρος» δεν διέθετε πλέον έντονο διακριτικό χαρακτήρα.

- 12 Υπ' αυτές τις συνθήκες, το *Cour de cassation* αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Πρέπει ο δικαστής, προκειμένου να προσδιορίσει την έκταση της προστασίας ενός σήματος που αποκτήθηκε κανονικά σε συνάρτηση με τον διακριτικό του χαρακτήρα, που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104 [...], να λαμβάνει υπόψη την αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού κατά τη στιγμή που άρχισε η θεωρούμενη ως βλαπτική για το σήμα χρήση του παρεμφερούς σήματος ή σημείου;

- 2) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, μπορεί ο δικαστής να λάβει υπόψη την αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού σε οποιαδήποτε στιγμή της περιόδου που έπεται της στιγμής κατά την οποία άρχισε η προσαπτόμενη χρήση; Μπορεί ειδικότερα να λάβει υπόψη την αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού κατά τη στιγμή εκδόσεως της αποφάσεως;

- 3) Όταν, κατ' εφαρμογήν του κριτηρίου που αναφέρεται στο πρώτο ερώτημα, ο δικαστής διαπιστώνει προσβολή του σήματος, δικαιολογείται κατ' αρχήν να διατάσσει την παύση της χρήσεως του σημείου που συνιστά προσβολή;

- 4) Μπορεί να συμβαίνει διαφορετικά αν το σήμα του αιτούντος απώλεσε εν λόγω ή εν μέρει τον διακριτικό του χαρακτήρα μετά τη στιγμή κατά την οποία άρχισε η χρήση που συνιστά προσβολή, αλλ' αποκλειστικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απώλεια αυτή οφείλεται πλήρως ή εν μέρει σε πράξη ή παράλειψη του δικαιούχου του σήματος αυτού;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

Επί του πρώτου και του δεύτερου ερωτήματος

- 13 Με τα ερωτήματα αυτά, τα οποία είναι σκόπιμο να εξεταστούν μαζί, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν εάν ο δικαστής, προκειμένου να προσδιορίσει την έκταση της προστασίας που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104, σε σήμα που αποκτήθηκε κανονικά σε συνάρτηση με τον διακριτικό του χαρακτήρα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού είτε κατά τον χρόνο που άρχισε η χρήση του προσβάλλοντος το οικείο σήμα σημείου είτε σε οποιαδήποτε στιγμή της περιόδου που έπεται της στιγμής αυτής είτε κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεώς του.

- 14 Κατ' αρχάς, παρέχοντας στον δικαιούχο ενός σήματος το δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο τη χρήση του ίδιου ή παρόμοιου σημείου σε περίπτωση κινδύνου συγχύσεως και απαριθμώντας τις χρήσεις ενός τέτοιου σημείου που μπορούν να απαγορευθούν, το άρθρο 5 της οδηγίας 89/104 σκοπεί στην προστασία του δικαιούχου αυτού από διάφορους τρόπους χρήσεως σημείων που μπορούν να βλάψουν το σήμα αυτό.
- 15 Έτσι, το Δικαστήριο έχει επισημάνει ότι, για να διασφαλιστεί η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, που συνίσταται στο να εγγυάται στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη την ταυτότητα προελεύσεως του φέροντος το σήμα προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει χωρίς κίνδυνο συγχύσεως το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από τα αντίστοιχα άλλης προελεύσεως, ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να προστατεύεται έναντι των ανταγωνιστών που θα ήθελαν να εκμεταλλευθούν τη θέση και τη φήμη του σήματος, πωλώντας προϊόντα επί των οποίων έχει τεθεί παρανόμως το εν λόγω σήμα (βλ. αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95, *Loendersloot*, Συλλογή 1997, σ. I-6227, σκέψη 22, και της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψη 50). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, λόγω της ομοιότητας μεταξύ των εν λόγω σημείων και του οικείου σήματος, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ τους.
- 16 Περαιτέρω, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα αρκούντως αποτελεσματικά για την επίτευξη του σκοπού της οδηγίας και να μεριμνήσουν ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επικαλούνται λυσιτελώς ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τα παρεχόμενα από την οδηγία δικαιώματα (βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις της 10ης Απριλίου 1984, 14/83, *von Colson και Kamann*, Συλλογή 1984, σ. 1891, σκέψη 18, και της 15ης Μαΐου 1986, 222/84, *Johnston*, Συλλογή 1986, σ. 1651, σκέψη 17).
- 17 Εντούτοις, το δικαίωμα του δικαιούχου σε προστασία του σήματός του έναντι των προσβολών δεν θα ήταν ούτε πραγματικό ούτε αποτελεσματικό αν δεν λαμβανόταν υπόψη η αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού κατά τη στιγμή που άρχισε να χρησιμοποιείται το σημείο του οποίου η χρήση συνιστά προσβολή του σήματος.

- 18 Πράγματι, αν ο κίνδυνος συγχύσεως εκτιμηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται το οικείο σημείο, ο χρήστης του σημείου αυτού θα μπορούσε να αντλήσει όφελος από την ίδια του την παράνομη συμπεριφορά επικαλούμενος εξασθένηση της φήμης του προστατευόμενου σήματος για την οποία θα ήταν ο ίδιος υπεύθυνος ή στην οποία θα είχε ο ίδιος συμβάλει.
- 19 Τέλος, από το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο α', της οδηγίας 89/104 προκύπτει ότι ο δικαιούχος ενός σήματος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, μετά την ημερομηνία καταχωρίσεως, το σήμα, συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωριστεί. Έτσι, μετά από στάθμιση των συμφερόντων του δικαιούχου ενός σήματος και των ανταγωνιστών του, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των σημείων, ο νομοθέτης έκρινε, θεσπίζοντας τη διάταξη αυτή, ότι η απώλεια του διακριτικού χαρακτήρα του εν λόγω σήματος μπορεί να προβληθεί έναντι του δικαιούχου του μόνον εάν η απώλεια αυτή οφείλεται στη δραστηριότητα ή στην αδράνειά του. Επομένως, όσο δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ιδίως, δε, όσο η απώλεια αυτού του διακριτικού χαρακτήρα συνδέεται με τη δραστηριότητα τρίτου που χρησιμοποιεί ένα βλαπτικό για το σήμα σημείο, το σήμα αυτό πρέπει να συνεχίσει να χαίρει προστασίας.
- 20 Κατόπιν όλων των ανωτέρω, στο πρώτο και στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104 έχει την έννοια ότι ο δικαστής, προκειμένου να προσδιορίσει την έκταση της προστασίας ενός σήματος που αποκτήθηκε κανονικά σε συνάρτηση με τον διακριτικό του χαρακτήρα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού κατά τη στιγμή που άρχισε η βλαπτική για το εν λόγω σήμα χρήση του σημείου.

Επί του τρίτου ερωτήματος

- 21 Με το ερώτημα αυτό, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν εάν ο δικαστής πρέπει κατ' αρχήν να διατάσσει την παύση της χρήσεως του επίμαχου σημείου, όταν διαπιστώνει ότι το σημείο αυτό ήταν βλαπτικό για το προστατευόμενο σήμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται.

- 22 Από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104, υπό το πρίσμα της απαντήσεως στο πρώτο και στο δεύτερο ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου, προκύπτει ότι, αν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του καταχωρισμένου σήματος και παρόμοιου σημείου κατά τον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται το σημείο, ο δικαιούχος του σήματος αυτού δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί, χωρίς τη συγκατάθεσή, του το σημείο αυτό στις συναλλαγές.
- 23 Όμως, προβλέποντας στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104 κατά τρόπο ενδεικτικό ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος αυτού του δικαιούχου, η οδηγία 89/104 δεν επιβάλλει να έχουν τα μέτρα αυτά μια συγκεκριμένη μορφή, οπότε οι εθνικές αρχές διαθέτουν συναφώς ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας.
- 24 Εντούτοις, η απαίτηση πραγματικής και αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων που αντλεί ο δικαιούχος από την οδηγία 89/104, η οποία υπενθυμίζεται στη σκέψη 16 της παρούσας αποφάσεως, προϋποθέτει ότι το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει τα πλέον κατάλληλα, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως, μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του δικαιούχου και για την άρση της προσβολής που αυτά έχουν υποστεί. Από την άποψη αυτή, επιβάλλεται εν προκειμένω η διαπίστωση ότι η διαταγή για παύση της χρήσεως του εν λόγω σημείου αποδεικνύεται μέτρο που διασφαλίζει κατά τρόπο πραγματικό και αποτελεσματικό τα δικαιώματα αυτά.
- 25 Ως εκ τούτου, στο τρίτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι, όταν το αρμόδιο δικαστήριο διαπιστώνει ότι το επίμαχο σημείο ήταν βλαπτικό για το σήμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται, στο δικαστήριο αυτό απόκειται να λάβει τα πλέον κατάλληλα, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως, μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος που παρέχει στον δικαιούχο του σήματος το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και η διαταγή για παύση της χρήσεως του εν λόγω σημείου.

Επί του τέταρτου ερωτήματος

- 26 Με το τέταρτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, εάν πρέπει να διατάσσεται η παύση της χρήσεως του επίμαχου σημείου όταν το σήμα έχει απολέσει εν όλω ή εν μέρει τον διακριτικό του χαρακτήρα μετά τη στιγμή κατά την οποία άρχισε να χρησιμοποιείται το σημείο αυτό και όταν η απώλεια αυτή οφείλεται εν όλω ή εν μέρει σε πράξη ή παράλειψη του δικαιούχου του σήματος.
- 27 Το άρθρο 5 της οδηγίας 89/104 παρέχει μεν στον δικαιούχο του σήματος ορισμένα δικαιώματα, η οδηγία όμως αυτή προσδιορίζει την έκταση της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών ανάλογα με τις συνέπειες της συμπεριφοράς του δικαιούχου.
- 28 Έτσι, το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής ορίζει ότι ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε, αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου κοινοτικού σήματος σε κράτος μέλος, δεν μπορεί κατ' αρχήν να ζητήσει πλέον την κήρυξη της ακυρότητας του μεταγενέστερου σήματος ούτε να αντιταχθεί, στηριζόμενος στο προγενέστερο σήμα, στη χρήση του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το μεταγενέστερο σήμα. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 10 της οδηγίας αυτής, εάν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχωρίσεως, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήμα αυτό ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εκτός αν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση. Τέλος, κατά το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 89/104, ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος ή εάν το σήμα έχει καταστεί, εξαιτίας της συμπεριφοράς του δικαιούχου του, συνήθης εμπορική ονομασία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

- 29 Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η οδηγία 89/104 σκοπεί σε γενικές γραμμές στη στάθμιση, αφενός, του συμφέροντος του δικαιούχου του σήματος να διασώσει την ουσιώδη λειτουργία του σήματος και, αφετέρου, του συμφέροντος άλλων επιχειρηματιών να έχουν στη διάθεσή τους σημεία ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (βλ. σε σχέση με την απαίτηση διαθεσιμότητας των χρωμάτων σε υπόθεση καταχωρίσεως χρώματος ως σήματος, απόφαση της 6ης Μαΐου 2003, C-104/01, Libertel, Συλλογή 2003, σ. I-3793).
- 30 Συνεπώς, η προστασία των δικαιωμάτων που αντλεί ο δικαιούχος ενός σήματος τελεί υπό προϋποθέσεις, αφού περιορίζεται προκειμένου να εξισορροπηθούν τα ως άνω συμφέροντα, μόνο στις περιπτώσεις που ο εν λόγω δικαιούχος επιδεικνύει αρκετή επιμέλεια ώστε να αντιταχθεί στη χρήση, από άλλους επιχειρηματίες, σημείων που μπορούν να αποδειχθούν βλαπτικά για το σήμα του.
- 31 Εξάλλου, η προϋπόθεση αυτή της επιμελούς συμπεριφοράς υπερβαίνει τον τομέα της προστασίας των σημάτων και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς του κοινοτικού δικαίου, όταν ένα υποκείμενο δικαίου επιδιώκει την απόλαυση δικαιώματος που του παρέχει το δίκαιο αυτό.
- 32 Στη σκέψη 28 της παρούσας αποφάσεως υπενθυμίστηκε ότι ο δικαιούχος ενός σήματος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του, εάν το σήμα έχει καταστεί, εξαιτίας της συμπεριφοράς του δικαιούχου του, συνήθης εμπορική ονομασία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωριστεί.
- 33 Έτσι, όταν το σήμα έχει απολέσει τη διακριτική του δύναμη λόγω πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου του, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, ο δικαιούχος του δεν μπορεί πλέον να επικαλεστεί τα δικαιώματα που του παρέχει το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας.

- 34 Η αδράνεια αυτή μπορεί να οφείλεται επίσης σε παράλειψη του δικαιούχου ενός σήματος να επικαλεστεί εγκαίρως το άρθρο 5, προκειμένου να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να απαγορεύσει στους εν λόγω τρίτους να χρησιμοποιούν το σημείο για το οποίο υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως με το σήμα αυτό, καθόσον οι ενέργειες αυτές έχουν ακριβώς ως αντικείμενο τη διαφύλαξη της διακριτικής δυνάμεως του εν λόγω σήματος.
- 35 Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρθηκαν στις σκέψεις 29 και 30 της παρούσας αποφάσεως, στο αρμόδιο δικαστήριο απόκειται να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκπτώσεως, η οποία συνδέεται ιδίως με τέτοιου είδους παραλείψεις, ακόμη και στο πλαίσιο διαδικασίας που σκοπεύει στην προστασία του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχει το άρθρο 5 της οδηγίας 89/104, η οποία κινήθηκε ενδεχομένως εκπρόθεσμα από τον δικαιούχο του σήματος. Αν η δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη έκπτωση, κατά την έννοια του ως άνω άρθρου 12, παράγραφος 2, σε μια δίκη απομμήσεως, εξαρτιόταν αποκλειστικά από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, θα προέκυπτε ενδεχομένως για τους δικαιούχους των σημάτων διαφορετική προστασία ανάλογα με τον εφαρμοζόμενο νόμο. Δεν θα μπορούσε, έτσι, να επιτευχθεί ο σκοπός της παροχής «της αυτής προστασίας στα καταχωρισμένα σήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών», ο οποίος εξαγγέλλεται με την ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας και χαρακτηρίζεται «βασικός» από αυτήν (βλ., σε σχέση με το βάρος αποδείξεως της προσβολής του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, *Class International*, C-405/03, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψεις 73 και 74).
- 36 Έτσι, σε περίπτωση που διαπιστώσει έκπτωση, το αρμόδιο δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει την παύση της χρήσεως του οικείου σημείου, ακόμη και αν υπήρχε, κατά τον χρόνο που άρχισε να χρησιμοποιείται το σημείο αυτό, κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ αυτού και του σήματος.
- 37 Κατά συνέπεια, στο τέταρτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι δεν μπορεί να διαταχθεί η παύση της χρήσεως του επίδικου σημείου αφ' ης στιγμής διαπιστώνεται ότι το εν λόγω σήμα έχει απολέσει τη διακριτική του δύναμη, συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, και ότι ο δικαιούχος του έχει, συνεπώς, εκπέσει των δικαιωμάτων του.

Επί των δικαστικών εξόδων

38 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαινεται:

- 1) Το άρθρο 5, παράγραφος 1, 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 ο δικαστής, προκειμένου να προσδιορίσει την έκταση της προστασίας ενός σήματος που αποκτήθηκε κανονικά σε συνάρτηση με τον διακριτικό του χαρακτήρα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού κατά τη στιγμή που άρχισε η βλαπτική για το εν λόγω σήμα χρήση του σημείου.
- 2) Όταν το αρμόδιο δικαστήριο διαπιστώνει ότι το επίμαχο σημείο ήταν βλαπτικό για το σήμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίον άρχισε να χρησιμοποιείται, στο δικαστήριο αυτό απόκειται να λάβει τα πλέον κατάλληλα, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως, μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος που παρέχει στον δικαιούχο του σήματος το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και η διαταγή για παύση της χρήσεως του εν λόγω σημείου.
- 3) Δεν μπορεί να διαταχθεί η παύση της χρήσεως του οικείου σημείου αφ' ης στιγμής διαπιστώνεται ότι το εν λόγω σήμα έχει απολέσει τη διακριτική του δύναμη, συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, και ότι ο δικαιούχος του έχει, συνεπώς, εκπέσει των δικαιωμάτων του.

(υπογραφές)