

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ELEANOR SHARPSTON

της 18ης Ιανουαρίου 2007¹

1. Βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, σημείο α', της οδηγίας περί σημάτων², ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς την άδειά του, σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί.

2. Το *cour d'appel* (εφετείο) de Nancy, Γαλλία, ζητεί να πληροφορηθεί αν έμπορος που έχει καταχωρίσει ένα όνομα ως λεκτικό σήμα για ορισμένα προϊόντα μπορεί να αντιτάξει το δικαίωμα αυτό σε άλλον έμπορο ο οποίος, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα ως εμπορική επωνυμία και ως διακριτικό τίτλο στο πλαίσιο δραστηριότητας εμπορίας όμοιων προϊόντων.

3. Αναλόγως της απαντήσεως που θα δοθεί στο ερώτημα αυτό, μπορούν να ανακύψουν είτε ένα είτε δύο περαιτέρω ερωτήματα, τα οποία όμως δεν θέτει ρητώς το αιτούν δικαστήριο.

4. Το πρώτο ερώτημα που ανακύπτει, όταν η περίπτωση δεν καλύπτεται από το άρθρο 5, παράγραφος 1, είναι αν εθνική ρύθμιση που δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύσει τη χρήση αυτή μπορεί να εμπίπτει στο άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας, το οποίο επιτρέπει σε κράτος μέλος να προβλέπει την προστασία ενός σημείου από τη χρήση του για σκοπούς άλλους από εκείνον της διακρίσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όταν αυτή η χωρίς νόμιμη αιτία χρήση οδηγεί στην αδικαιολόγητη άντληση οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή τους προξενεί βλάβη. Αν αυτό δεν ισχύει, μπορεί η εθνική ρύθμιση να βασίζεται σε άλλη διάταξη της οδηγίας;

5. Το δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η ανωτέρω άποψη επηρεάζεται από το γεγονός ότι, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτο να χρησιμοποιεί το όνομά του ή τη διεύθυνσή του, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

2 — Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1, στο εξής: οδηγία).

Η κοινοτική νομοθεσία

6. Το άρθρο 5 της οδηγίας έχει τίτλο «Δικαιώματα που παρέχει το σήμα». 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:

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 χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση 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.

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.

4. Εφόσον, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι αναγκαίες προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν, το δίκαιο του κράτους αυτού δεν επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης σημείου υπό τους όρους της παραγράφου 1, στοιχείο β', ή της παραγράφου 2, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρησιμοποίηση του σημείου αυτού.

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

7. Το άρθρο 6 έχει τίτλο «Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος». Το άρθρο 6, παράγραφος 1, προβλέπει:

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

α) το όνομά του και τη διεύθυνσή του·

β) ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους,

γ) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.»

Η εθνική νομοθεσία

8. Το άρθρο L. 713-2, σημείο a, του γαλλικού κώδικα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας απαγορεύει «την αναπαραγωγή, τη χρήση ή επίθεση σήματος, ακόμη και με την προσθήκη λέξεων όπως: “τρόπος, σύστημα, απομίμηση, είδος, μέθοδος”, καθώς και τη χρήση ενός σήματος που έχει αναπαραχθεί, για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες που δηλώνονται στην καταχώριση», χωρίς την άδεια του δικαιούχου».

9. Το άρθρο L. 713-3 του ίδιου κώδικα προβλέπει:

«Απαγορεύονται, χωρίς άδεια του δικαιούχου, αν μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο συγχύσεως στο κοινό:

- a) η αναπαραγωγή, η χρήση ή η επίθεση σήματος, καθώς και η χρήση αναπαραχθέντος σήματος, για προϊόντα ή υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που δηλώνονται στην καταχώριση·
- b) η απομίμηση σήματος και η χρήση απομιμηθέντος σήματος, για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες ή παρόμοιες με εκείνες που δηλώνονται στην καταχώριση.»

10. Βάσει του άρθρου L. 713-6, σημείο a, η καταχώριση του σήματος δεν απαγορεύει τη χρήση του ίδιου ή παρόμοιου σήματος ως «εταιρικής επωνυμίας, εμπορικής ονομασίας ή διακριτικού τίτλου, όταν η χρήση αυτή είναι προγενέστερη της καταχώρισεως ή γίνεται από άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί με καλή πίστη το επώνυμό του». Ωστόσο, «ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος μπορεί, όταν η χρήση αυτή γίνεται κατά παράβαση των δικαιωμάτων του, να ζητήσει τον περιορισμό ή την απαγόρευση της».

11. Βάσει του άρθρου L. 716-1, παράβαση των απαγορεύσεων που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα L. 713-2 και L. 713-3 συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος, για την οποία ο προσβάλλων υπέχει αστική ευθύνη.

Τα πραγματικά περιστατικά, η διαδικασία και το προδικαστικό ερώτημα

12. Στη διαφορά της κύριας δίκης αντίδικοι είναι δύο γαλλικές εταιρίες, η Céline SA και η Céline Sàrl. Τα περιστατικά, σύμφωνα με τη διάταξη περί παραπομπής, έχουν ως εξής.

13. Η Céline SA συστάθηκε και ενεγράφη στο μητρώο εταιριών στο Παρίσι το 1928³ έχοντας ως κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό και την εμπορία ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας. Το 1948 καταχώρισε το γαλλικό λεκτικό σήμα «CÉLINE» ειδικότερα για ενδύματα και υποδήματα. Το σήμα αυτό το ανανέωνε έκτοτε συνεχώς.

3 — Στη διαφημιστική προβολή της εταιρίας αναφέρεται ότι αυτή ιδρύθηκε (από τη Céline Viapiana) το 1945. Η διαφορά στη χρονολογία, εφόσον υπάρχει, δεν ασκεί ωστόσο επιρροή. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η καταχώριση του λεκτικού σήματος «Céline» το 1948 είναι προγενέστερη της πρώτης καταχωρίσεως ή της χρήσεως του ονόματος «Céline» ως εμπορικής επωνυμίας στο Nancy το 1950.

14. Η Céline Sàrl συστάθηκε και ενεγράφη στο μητρώο εταιριών de Nancy το 1992 με αντικείμενο την πώληση ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας σε κατάστημα στο Nancy με την επωνυμία «Céline». Η επιχείρηση λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα με την ίδια επωνυμία από το 1950, έτος κατά το οποίο ενεγράφη για πρώτη φορά στο τοπικό μητρώο εταιριών⁴.

15. Το 2003 η Céline SA πληροφορήθηκε την ύπαρξη της Céline Sàrl και το ομοειδές των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών τους⁵. Άσκησε αγωγή κατά της Céline Sàrl για απομίμηση σήματος και αθέμιτο ανταγωνισμό διά της παράνομης χρήσεως της εμπορικής και εταιρικής επωνυμίας της. Η Céline SA στηρίζει την αγωγή της μόνο στη χρήση του ονόματος «Céline» προς δήλωση του νομικού προσώπου Céline Sàrl και της επιχειρήσεως που αυτό διατηρεί. Δεν ισχυρίζεται ότι το όνομα επιτέθηκε σε προϊόντα.

16. Η αγωγή αυτή έγινε δεκτή πρωτοδικώς. Η Céline Sàrl διατάχθηκε να τροποποιήσει την εταιρική επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο και να καταβάλει στη Céline SA αποζημίωση για τις πράξεις απομιμήσεως και αθέμιτου ανταγωνισμού.

4 — Φαίνεται ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1950 από τον Grynfogel, ο οποίος επέλεξε αυτή την επωνυμία από το όνομα της κόρης του Céline, και ότι παραμένει έκτοτε οικογενειακή επιχείρηση.

5 — Η Céline Sàrl αμφισβήτησε την ημερομηνία κατά την ενόπιον του εθνικού δικαστηρίου δίκη, ισχυριζόμενη ότι η Céline SA γνώριζε την ύπαρξη της επιχειρήσεώς της από το 1974.

17. Η Céline Sàrl άσκησε έφεση ενόπιον του αιτούντος δικαστηρίου, το οποίο επισημαίνει ότι με την απόφαση Robelco⁶ το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι, όταν το σημείο δεν χρησιμοποιείται προς διάκριση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας που παρέχεται στους δικαιούχους σημάτων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υφίστανται ζημία από τη χρήση του σημείου αυτού ως εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας. Το ζήτημα στην υπόθεση εκείνη ήταν αν η προστασία την οποία μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, της οδηγίας περιλαμβάνει μόνο τη χρήση σημείου πανομοιότυπου με την εμπορική επωνυμία ή αν περιλαμβάνει και τη χρήση παρόμοιου σημείου. Υφίστανται επομένως ορισμένες αμφιβολίες ως προς το αν το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', έχει εφαρμογή υπό τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως. Βάσει της τρέχουσας γαλλικής νομολογίας, απομίμηση υφίσταται όταν αναπαράγονται τα διακριτικά στοιχεία του σήματος, ασχέτως του τρόπου χρήσεως.

18. Κατόπιν αυτών, το εφετείο υπέβαλε το εξής προδικαστικό ερώτημα:

«Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας (ΕΚ) 89/104 να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η χρήση, από τρίτον άνευ αδείας, λεκτικού σήματος που έχει καταχωριστεί, ως εταιρικής ή εμπορικής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου στο πλαίσιο δραστηριότητας εμπορίας όμοιων προϊόντων, συ-

6 — Απόφαση στην υπόθεση C-23/01 (Συλλογή 2002, σ. I-10913, σκέψη 34).

νιστά χρήση του σήματος αυτού στις συναλλαγές, την παύση της οποίας ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να ζητήσει δυνάμει του αποκλειστικού του δικαιώματος;»

21. Πρώτον, είναι ίσως αναγκαίο να γίνει διάκριση, για ορισμένους σκοπούς, μεταξύ της τυπικής υιοθετήσεως της επωνυμίας αυτής και του τρόπου με τον οποίο γίνεται χρήση της στη συνέχεια.

19. Η Céline SA, η Γαλλική και η Ιταλική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή υπέβαλαν στο Δικαστήριο γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις.

Εκτίμηση

22. Δεύτερον, η περίπτωση της κύριας δίκης μπορεί να εμπίπτει μόνο στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', και όχι στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', εφόσον η διάταξη περί παραπομπής αναφέρει ρητώς ότι το σημείο και το σήμα, όπως και τα οικεία προϊόντα, είναι πανομοιότυπα και όχι απλώς παρόμοια. Επομένως, στην υπό κρίση υπόθεση δεν τίθεται θέμα κινδύνου συγχύσεως μεταξύ του σημείου και του σήματος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό είναι διαφορετικό από το αν η σχέση μεταξύ του σημείου και του σήματος μπορεί να συνιστά χρήση για τους σκοπούς μιας εκ των περιπτώσεων των στοιχείων α' ή β'.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

20. Το υποβληθέν ερώτημα αφορά το αν η υιοθέτηση εταιρικής ή εμπορικής επωνυμίας⁷ συνιστά χρήση υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτουν δύο παρατηρήσεις.

Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α'

7 — Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Κυβερνήσεως επιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται νομική διάκριση, για τους σκοπούς της υπό κρίση υποθέσεως, μεταξύ εμπορικής επωνυμίας (nom commercial), που δηλώνει τον έμπορο, και του διακριτικού γνωρίσματος (enseigne), που δηλώνει τα καταστήματα. Για τους σκοπούς της υπό κρίση υποθέσεως θα χρησιμοποιού τον όρο «εμπορική επωνυμία» και για τις δύο έννοιες.

23. Η διατύπωση του άρθρου 5 της οδηγίας παρουσιάζει μία ποικιλομορφία στην ορολογία —που ενισχύεται από τις διαφορετικές αποδόσεις στις διάφορες γλώσσες— η οποία ωστόσο δεν πρέπει να μας αποσπά την προσοχή από τη μάλλον απλή διάκριση μεταξύ δύο ειδών χρήσεως ενός σημείου.

24. Αφενός, οι παράγραφοι 1 και 2 (και οι παράγραφοι 3 και 4 που παραπέμπουν σε αυτές), αφορούν τη χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αφετέρου, η παράγραφος 5, αφορά τη χρήση για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών.

25. Από την αντιπαράθεση αυτή γίνεται σαφές, και επιβεβαιώνεται από τη νομολογία⁸, ότι χρήση υπό την έννοια των παραγράφων 1 έως 4 είναι η χρήση για τους σκοπούς της διάκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών.

26. Το Δικαστήριο διευκρίνισε περαιτέρω την έννοια αυτή στο πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', αποφαινόμενο, κατ' ουσίαν, ότι σκοπός του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχεται από τη διάταξη αυτή είναι να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να προστατεύει τα ειδικά του συμφέροντα ως δικαιούχου, δηλαδή να διασφαλίζει ότι το σήμα αυτό μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του, ιδίως δε την ουσιώδη λειτουργία του, που είναι να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει επομένως να επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση του σημείου προσβάλλει ή μπορεί να προσβάλλει τις λειτουργίες αυτές. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση αυτή εάν δεν μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά του ως δικαιούχου του σήματος από την πλευρά των λειτουργιών του. Ο αποκλειστικός

χαρακτήρας του δικαιώματός του μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέσα στα όρια αυτά⁹.

27. Περαιτέρω, τα συμφέροντα του δικαιούχου του σήματος προσβάλλονται με τον τρόπο αυτό ιδίως όταν η χρήση είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί την εντύπωση ότι υφίσταται ουσιαστικός δεσμός, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ του δικαιούχου και των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από τρίτο πρόσωπο. Πρέπει να εξακριβωθεί αν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές είναι δυνατόν να ερμηνεύουν το σημείο, όπως χρησιμοποιείται, ως σημείο που δηλώνει άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση προελεύσεως των προϊόντων του τρίτου¹⁰.

28. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν σημαντικά στο να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο —έχοντας υπόψη ότι η εκτίμηση αφορά εν τέλει τα πραγματικά περιστατικά και στην εκτίμηση αυτή θα προβεί το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επί των πραγματικών περιστατικών.

29. Εάν, υπό συνθήκες όπως αυτές της κύριας δίκης, ο δικαιούχος σήματος πρέπει να έχει δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, να απαγορεύει την προσαπτόμενη χρήση, είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ότι η χρήση του σημείου είναι τέτοια ώστε να μπορεί να διακρίνει τα οικεία προϊόντα και ότι προσβάλλει τα συμφέροντα του δικαιούχου

8 — Βλ. απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1999, C-63/97, BMW (Συλλογή 1999, σ. I-905, σκέψη 38).

9 — Βλ. απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club (Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψεις 51 έως 54), και απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2004, C-245/02, Anheuser-Busch (Συλλογή 2004, σ. I-10989, σκέψη 59).

10 — Βλ. προπαρατεθείσες αποφάσεις Arsenal Football Club, σκέψεις 56 και 57, και Anheuser-Busch, σκέψη 60.

εμποδίζοντας την ικανότητα του σήματός του να επιτελεί την ουσιαστική λειτουργία του που είναι να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση των δικών του προϊόντων. Αυτό συμβαίνει, ιδίως, όταν η επίμαχη χρήση δημιουργεί την εντύπωση ότι υφίσταται ουσιαστικός δεσμός στις συναλλαγές μεταξύ του δικαιούχου του σήματος και των προϊόντων τρίτου. Συναφώς, πρέπει να εξακριβωθεί αν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές είναι δυνατόν να ερμηνεύουν το σημείο, όπως χρησιμοποιείται, ως σημείο που δηλώνει άμεσα ή έμμεσα την προέλευση των προϊόντων.

30. Στο πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, το Δικαστήριο έχει παγίως αποφανθεί ότι η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως του κοινού πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση¹¹. Η δέκατη αιτιολογική σκέψη αναφέρει, επιπλέον, ότι η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως 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 τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

31. Μολονότι, όπως προείπα, η εκτίμηση της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', είναι

διαφορετική από την εκτίμηση βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', την οποία περιέγραψα σε γενικές γραμμές στο σημείο 29, είναι σαφές ότι και στις δύο περιπτώσεις είναι εξίσου απαραίτητη η ίδια συνολική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, με τις προτάσεις του στην υπόθεση Arsenal Football Club¹² ο γενικός εισαγγελέας Ruiz-Jarabo παρέθεσε έναν κατάλογο παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν της δέκατης αιτιολογικής σκέψης: τη φύση των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών, την κατάσταση των πιθανών αποδεκτών τους, τη διάρθρωση του εμπορίου, τη θέση στην αγορά του δικαιούχου του σήματος. Η έρευνα όλων αυτών των παραγόντων βαίνει πέραν της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι αποτελεί εκτίμηση πραγματικών περιστατικών η οποία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου.

32. Θα προσθέσω —και στο σημείο αυτό συμφωνώ με την πρόταση της Ιταλικής Κυβερνήσεως— ότι η εκτίμηση πρέπει να είναι αντικειμενική και να μην εξαρτάται από την πρόθεση του προσώπου που χρησιμοποιεί το σημείο.

33. Μολονότι εναπόκειται στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο να προβεί στην αναγκαία πραγματική εκτίμηση υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου, ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις μπορούν ωστόσο να παράσχουν στο αιτούν δικαστήριο πρόσθετη καθοδήγηση.

11 — Βλ., π.χ., απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL (Συλλογή 1997, σ. I-6191, σκέψη 22): απόφαση της 22ας Ιουνίου 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Συλλογή 1999, σ. I-3819, σκέψη 18): απόφαση της 22ας Ιουνίου 2000, C-425/98, Marca Mode (Συλλογή 2000, σ. I-4861, σκέψη 40), και απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2005, C-120/04, Medion (Συλλογή 2005, σ. I-8551, σκέψη 27).

12 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 9, σκέψη 53 των προτάσεων.

34. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία ως προς το ό,τι η μορφή της επίδικης στην κύρια δίκη χρήσεως —δηλαδή η υιοθέτηση και χρήση εταιρικής και/ή εμπορικής επωνυμίας— μπορεί να συνιστά «χρήση» υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, αλλά ότι δεν συνιστά τέτοια χρήση απαραίτητως και αυτομάτως σε όλες τις περιπτώσεις. Συμφωνώ ως προς το θέμα αυτό.

35. Η εταιρική επωνυμία ειδικότερα δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να χρησιμοποιείται «σε σχέση με» προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία ή τις οποίες εμπορεύεται ή παρέχει η εταιρία «στις συναλλαγές». Η χρήση της μπορεί να περιορίζεται σε περισσότερο τυπικές περιπτώσεις, ενώ η εταιρία διαθέτει τα προϊόντα της στο εμπόριο με ένα ή περισσότερα διαφορετικά ονόματα. Ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρική επωνυμία χρησιμοποιείται σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες στις συναλλαγές, η χρήση αυτή δεν είναι απαραίτητα τέτοια ώστε να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις συναλλαγές, να δηλώνει την προέλευσή τους ή να δημιουργεί την εντύπωση ότι υφίσταται ουσιαστικός δεσμός, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, με τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέθεσε το παράδειγμα τιμολογίου, εκδοθέντος υπό την εταιρική επωνυμία, για την πώληση προϊόντων με διαφορετική εμπορική ονομασία ή σήμα. Κατά μείζονα λόγο, η υιοθέτηση απλώς (εγγραφή στο εμπορικό μητρώο) εταιρικής επωνυμίας πριν από οποιαδήποτε χρήση —που αποτελεί το αντικείμενο του ερωτήματος του εθνικού δικαστηρίου όπως έχει υποβληθεί— πρέπει κανονικά να βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας.

36. Αφετέρου, φαίνεται απίθανο η υιοθέτηση εμπορικής επωνυμίας να μη συνοδεύεται από χρήση «στις συναλλαγές». Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται μπορεί, αναλόγως των περιστάσεων, να μην είναι ικανός να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, να δηλώνει την προέλευσή τους ή να δημιουργεί την εντύπωση ότι υφίσταται ουσιαστικός δεσμός στις συναλλαγές με τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος.

37. Συναφώς, επισημαίνω ότι η ύπαρξη μη εξαντλητικού καταλόγου, που παρατίθεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας, των τύπων συμπεριφοράς οι οποίες *μπορούν* να απαγορευθούν βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1 και 2, δεν συνεπάγεται ότι όλες οι περιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς *μπορούν* πάντοτε να αποτελέσουν αντικείμενο πιθανής απαγόρευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξακριβωθεί αν η συγκεκριμένη συμπεριφορά πληροί τα κριτήρια εκτιμήσεως που παρέθεσα ανωτέρω, στο σημείο 29.

38. Επομένως, στο ερώτημα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο, υπό τους όρους που διατυπώθηκε, πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η υιοθέτηση απλώς εταιρικής ή εμπορικής επωνυμίας δεν αποτελεί κανονικά χρήση υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας· η μεταγενέστερη χρήση της επωνυμίας αυτής στις συναλλαγές πρέπει να εκτιμηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο βάσει των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υποθέσεως, υπό το φως των κριτηρίων που παρατίθενται ανωτέρω στο

σημείο 29, προκειμένου να καθοριστεί αν αποτελεί χρήση σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες για τους σκοπούς της διατάξεως αυτής.

39. Ωστόσο, πέραν της απαντήσεως αυτής, ορισμένες περαιτέρω σκέψεις μπορούν να βοηθήσουν το εθνικό δικαστήριο στην επίλυση της ενώπιόν του υποθέσεως. Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε πράγματι περισσότερη καθοδήγηση σε ορισμένα θέματα που συζητήθηκαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, και το γεγονός ότι η υπόθεση ανατέθηκε στην ολομέλεια υποδεικνύει ότι το ζήτημα χρήζει περαιτέρω αναλύσεως.

Λοιπές νομικές βάσεις της προστασίας

40. Εφόσον η γαλλική νομοθεσία, όπως έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία, μπορεί να επιτρέπει στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει τη χρήση εταιρικής ή εμπορικής επωνυμίας υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται διάκριση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, δήλωση της προελεύσεώς τους, δημιουργία εντυπώσεως ότι υφίσταται ουσιαστικός δεσμός στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών με τον δικαιούχο του σήματος ή προσβολή με άλλο τρόπο των συμφερόντων του δικαιούχου, όσον αφορά τις λειτουργίες του σήματος, τότε η χρήση αυτή δεν μπορεί να στηρίζεται βάσιμα στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας.

41. Μπορεί, όμως, να στηρίζεται βάσιμα στο άρθρο 5, παράγραφος 5, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν προστασία από τη χρήση του σημείου «για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών» —όπως έχει επιβεβαιώσει το Δικαστήριο με την απόφασή του στην υπόθεση *Robelco*, στην οποία παραπέμπει το *cour d'appel*¹³. Εφόσον αυτό συμβαίνει, πρέπει να υπομνησθεί ότι το άρθρο 5, παράγραφος 5, έχει εφαρμογή μόνον όταν γίνεται χρήση του σημείου χωρίς νόμιμη αιτία, η οποία επιφέρει, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Η εκτίμηση αφορά και πάλι πραγματικά περιστατικά και αρμόδιο γι' αυτήν είναι το εθνικό δικαστήριο.

42. Επιπλέον, η έκτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας διευκρινίζει ότι δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των νομικών διατάξεων των κρατών μελών, εκτός από το δικαίο των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αστική ευθύνη ή την προστασία των καταναλωτών. Αναμφισβήτητα, η εθνική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού μπορεί να παράσχει στους δικαιούχους σήματος δικαιώματα όπως αυτά που διεκδικεί η Céline SA στην υπόθεση της κύριας δίκης. Η νομοθεσία περί εγγραφής στο μητρώο εταιριών μπορεί επίσης να περιορίσει τα είδη επωνυμίας που μπορούν να καταχωριστούν αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τις επωνυμίες που είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με υφιστάμενα σήματα.

13 — Βλ. σημείο 17, ανωτέρω.

43. Ωστόσο, πρέπει να υπομνησθεί ότι, από τις διατάξεις τις οποίες επικαλείται η Céline SA, το ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου περιορίζεται στις διατάξεις εκείνες της νομοθεσίας περί σημάτων που αφορούν τον τομέα που έχει πλήρως εναρμονιστεί από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας¹⁴. Ενόψει της εναρμονίσεως αυτής, οι διατάξεις αυτές είναι νόμιμες μόνον εφόσον είναι σύμφωνες με το άρθρο 5, παράγραφος 1.

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄

44. Εφόσον το δικαίωμα που επιδιώκει να προβάλλει η Céline SA απορρέει από τη νομοθεσία περί σημάτων και από το ότι είναι δικαιούχος σήματος, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί ο περιορισμός του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας, σύμφωνα με τον οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτο να χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές το όνομά του ή τη διεύθυνσή του, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

45. Αυτό που θέλει να απαγορεύσει η Céline SA είναι η χρήση από τη Céline Sàrl της δικής της εταιρικής και εμπορικής επωνυμίας. Συμφωνώ με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως το ακρωνύμιο

«Sàrl», το οποίο απλώς δηλώνει μια ειδική μορφή νομικής προσωπικότητας. Το Δικαστήριο έχει κρίνει εξάλλου ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ δεν περιορίζεται σε ονόματα φυσικών προσώπων¹⁵.

46. Δεν συμφωνώ, ωστόσο, με το επιχείρημα που προέβαλε η Ιταλική Κυβέρνηση κατά την επ΄ ακροατηρίου συζήτηση, σύμφωνα με το οποίο το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ δεν επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τα ονόματά τους για τη διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών αν υπάρχει ταυτότητα ή ομοιότητα μεταξύ του ονόματος και του καταχωρισμένου σήματος ή μεταξύ των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών αντιστοίχως —με άλλα λόγια, υπό τις συνθήκες του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ και β΄.

47. Αντιθέτως, εφόσον το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να απαγορεύσει μία συμπεριφορά ορίζεται κατ' ουσίαν από τις διατάξεις αυτές, ο περιορισμός του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ πρέπει να αφορά το δικαίωμα που ορίζεται κατά τον τρόπο αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός θα αφορούσε μάλλον τα προαιρετικά δικαιώματα του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 5. Η διατύπωση και η δομή των διατάξεων καθιστούν ωστόσο σαφές ότι ο περιορισμός του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ έχει εφαρμογή σε ολόκληρο το άρθρο 5. Το Δικαστήριο έχει κρίνει, με την απόφασή του στην υπόθεση Anheuser-

¹⁴ — Βλ., π.χ., απόφαση Arsenal Football Club, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 9, σκέψεις 43 έως 45.

¹⁵ — Βλ. απόφαση Anheuser-Busch, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 9, σκέψεις 77 έως 80. Εφόσον η οδηγία δεν περιλαμβάνει περιορισμό ως προς το είδος του ονόματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιβάλλεται ο περιορισμός αυτός.

Busch¹⁶, ότι ένας τρίτος μπορεί, καταρχήν, να επικαλεστεί την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α', προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο προς σήμα προς δήλωση της εμπορικής επωνυμίας του, μολοντί πρόκειται για μια χρήση υπαγόμενη στο άρθρο 5, παράγραφος 1, την οποία ο δικαιούχος του σήματος θα μπορούσε καταρχήν να απαγορεύσει δυνάμει των αποκλειστικών δικαιωμάτων που του παρέχει η ως άνω διάταξη.

48. Το κρίσιμο ερώτημα ωστόσο στην υπόθεση της κύριας δίκης είναι αν η υιοθέτηση του ονόματος «Céline» για την επιχείρηση στο Nancy (ως εμπορικής επωνυμίας και, στη συνέχεια, ως εταιρικής επωνυμίας) *μετά* την καταχώριση του σήματος «Céline» από τη Céline SA, και η μεταγενέστερη χρήση του σε σχέση με προϊόντα (εφόσον αποδεικνύεται χρήση αυτού του είδους), είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. (Αν η επωνυμία είχε υιοθετηθεί και χρησιμοποιηθεί *πριν* την καταχώριση του σήματος, η προϋπόθεση των «χρηστών συναλλακτικών ηθών» θα μπορούσε προφανώς να έχει εφαρμογή μόνον όσον αφορά τη χρήση μετά την καταχώριση, και η εφαρμογή της θα επηρεαζόταν από τη σχετική χρονική μετάθεση.)

49. Η εκτίμηση αφορά και πάλι πραγματικά περιστατικά και εναπόκειται στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο να προβεί σε αυτή. Ωστόσο, το Δικαστήριο έχει παράσχει στο παρελθόν ορισμένες οδηγίες όσον αφορά το τι μπορεί να σημαίνει ο όρος χρηστά συναλλακτικά ήθη για τους σκοπούς του άρθρου 6,

παράγραφος 1, της οδηγίας, και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε να δοθούν στην υπό κρίση υπόθεση λεπτομερέστερες επεξηγήσεις. Αν το τμήμα μείζονος συνθέσεως δεχθεί το αίτημα αυτό, οι παρακάτω παρατηρήσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες.

50. Γενικώς, ο όρος χρηστά συναλλακτικά ήθη αποτελεί έκφραση της υποχρέωσης θεμιτών ενεργειών έναντι των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος¹⁷. Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προβεί σε συνολική εκτίμηση όλων των κρίσιμων περιστάσεων, ειδικότερα, αν αυτός που χρησιμοποιεί το όνομα ή άλλη ένδειξη μπορεί να θεωρηθεί ότι προβαίνει σε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι του δικαιούχου του σήματος¹⁸.

51. Με την απόφαση στην υπόθεση *Gillette*¹⁹ το Δικαστήριο αποφάνθηκε, στο πλαίσιο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας, ότι η χρήση του σήματος δεν συνάδει προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και στο εμπόριο ιδίως όταν:

- γίνεται κατά τρόπο δυνάμενο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του τρίτου και του κατόχου του σήματος, ή

17 — Απόφαση BMW, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 8, σκέψη 61· απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (Συλλογή 2004, σ. I-691, σκέψη 24)· και απόφαση Anheuser-Busch, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 9, σκέψη 82.

18 — Αποφάσεις Gerolsteiner Brunnen, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 17, σκέψη 26· Anheuser-Busch, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 9, σκέψη 84.

19 — Απόφαση της 17ης Μαρτίου 2005, C-228/03 (Συλλογή 2005, σ. I-2337).

16 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 9, σκέψη 81.

- θίγει την αξία του σήματος αντλώντας αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του, ή
- συνεπάγεται τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση του εν λόγω σήματος.

52. Εκ νέου, οι οδηγίες αυτές παρέχουν σημαντική βοήθεια στο εθνικό δικαστήριο για την εκτίμηση της ενώπιόν του υποθέσεως. Ωστόσο, το όνομα που χρησιμοποίησε η Céline Sàrl υιοθετήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε, ως εμπορική ή ως εταιρική επωνυμία, μόνο μετά την καταχώριση από τη Céline SA του σήματος «Céline».

53. Είναι σαφές ότι στο πλαίσιο αυτό το ζήτημα της γνώσεως είναι κρίσιμο.

54. Αυτός που υιοθετεί ένα όνομα για να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές προς διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών τις οποίες γνωρίζει ότι είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με αυτές που καλύπτει πανομοιότυπο ή παρόμοιο υφιστάμενο σήμα δεν μπορεί κανονικά να θεωρηθεί ότι ενεργεί σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

55. Ούτε όμως η μη γνώση απλώς της υπάρξεως σήματος αρκεί για να χαρακτηριστεί η υιοθέτηση και η χρήση ονόματος ως σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Για να είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη η επιλογή ονόματος για χρήση στις συναλλαγές πρέπει να επιδεικνύεται η συνήθης επιμέλεια κατά την εξακρίβωση του ότι το επιλεχθέν όνομα δεν συγκρούεται, μεταξύ άλλων, με υφιστάμενο σήμα, και να ερευνάται επομένως αν υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο σήμα. Συνήθως δε η έρευνα στο εθνικό και το κοινοτικό μητρώο σημάτων δεν είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ή κοπιώδης.

56. Ωστόσο, αν επιδείχθηκε η συνήθης επιμέλεια και δεν βρέθηκε τέτοιο σήμα, είναι δυσχερές να διαπιστωθεί αν αυτός που υιοθέτησε την επωνυμία δεν ενήργησε σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. Υπό τις περιστάσεις αυτές, μόνον κατ' εξαίρεση μπορεί πράγματι να υπάρξει σήμα πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το όνομα, του οποίου ο δικαιούχος θα ήθελε να απαγορεύσει τη χρήση. Αλλά αν αυτό συμβαίνει, έχω τη γνώμη ότι το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος περιορίζεται από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας, διότι η μόνη προϋπόθεση που τίθεται για τον περιορισμό είναι η ύπαρξη χρηστής συμπεριφοράς εκ μέρους αυτού που χρησιμοποιεί το όνομα²⁰.

20 — Ανάλογη περίπτωση, στο πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', μπορεί να προκύψει όταν ευρεθεί παρόμοιο ή πανομοιότυπο σήμα, αλλά αυτός που υιοθετεί την επωνυμία υποπίπτει σε σφάλμα κατά την εκτίμηση του βαθμού ομοιότητας μεταξύ των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών.

57. Εξάλλου, εάν υπήρχε ένα πανομοιότυπο ή παρόμοιο σήμα, η έκταση της απαγορεύσεως από τον δικαιούχο του σήματος της χρήσεως του ονόματος θα εξαρτιόταν από τη μεταγενέστερη συμπεριφορά αυτού που το χρησιμοποιούσε. Η σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά επιβάλλει τουλάχιστον την επικοινωνία με τον δικαιούχο του σήματος προς διερεύνηση της στάσεώς του. Αν αυτός εναντιωθεί στη χρήση του ονόματος προβάλλοντας βάσιμους λόγους (και οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 μπορεί, εξ ορισμού, να παρέχει βάσιμους λόγους εναντιώσεως), τότε η μεταγενέστερη χρήση του ονόματος δεν θα είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

58. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε να μη μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να απαγορεύσει τη χρήση του ονόματος εάν έχει συναινέσει σ' αυτή. Ωστόσο, μολοντί φαίνεται λογικό να περιορίζεται ο δικαιούχος του σήματος από την ίδια τη συμπεριφορά του, αυτό δεν συμφωνεί με τις αρχές του άρθρου 6, παράγραφος 1, το οποίο, όπως προείπα, θέτει ως όρο μόνον τη χρηστή συμπεριφορά αυτού που κάνει χρήση του ονόματος. Ο κανόνας αυτός πρέπει επομένως να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι συμπεριφορά η οποία δεν ήταν εξ αρχής σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη δεν μπορεί να θεραπευθεί χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στην ουσία της συμπεριφοράς αυτής ή στην υποκείμενη πρόθεση. Εξάλλου, αυτός που ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος (εξασφαλίζοντας ότι η ειδοποίησή του ελήφθη) μπορεί να θεωρηθεί ότι ενεργεί σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη αν, μετά την παρέλευση ευλόγου χρόνου, δεν υπάρξει εναντίωση στη χρήση πανομοιότυπου ή παρόμοιου ονόματος. Εν πάση περιπτώσει, η συναίνεση του

δικαιούχου του σήματος για τη χρήση ονόματος πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, να επαρκεί για την αναπλήρωση της συγκεκριμένης υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, και να εξαιρέσει έτσι, μέσω άλλης οδού, τη χρήση από το πεδίο εφαρμογής της απαγορεύσεως.

59. Τέλος, εξετάζω ένα θέμα το οποίο δεν αφορά την υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία περιορίζεται στη γαλλική νομοθεσία και στη γαλλική επικράτεια. Ο κύριος σκοπός της οδηγίας, όπως εκφράζεται με την πρώτη αιτιολογική σκέψη, είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών με σκοπό την εξάλειψη των «διαφορών οι οποίες δύνανται, αφενός, να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς». Αν η Céline Sàrl ήταν εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία εισερχόταν στη γαλλική αγορά, ποια επίπτωση θα μπορούσε αυτό να έχει όσον αφορά την υποχρέωση τηρήσεως των χρηστών συναλλακτικών ηθών;

60. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να έχουν εφαρμογή οι ίδιες σκέψεις. Ο επιχειρηματίας πρέπει κατ' αρχήν να μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια προσωπική, εταιρική ή εμπορική επωνυμία σε όλη την κοινότητα, και να μην εμποδίζεται να το πράξει σε ένα κράτος μέλος λόγω της μεταγενέστερης καταχωρίσεως στο κράτος μέλος αυτό (ή στο Μητρώο κοινοτικών σημάτων) ενός σήματος πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το επίμαχο

όνομα. Ωστόσο, η *επέκταση* της χρήσεως του ονόματος σε νέο κράτος μέλος πρέπει να υπόκειται στην ίδια υποχρέωση τηρήσεως των χρηστών συναλλακτικών ηθών, η οποία

έγκειται στην εξακρίβωση ότι δεν έχει *ήδη* καταχωριστεί στο κράτος μέλος αυτό (ή ως κοινοτικό σήμα) πανομοιότυπο ή παρόμοιο σήμα *πριν* την υιοθέτηση του ονόματος.

Πρόταση

61. Προτείνω επομένως στο Δικαστήριο να απαντήσει στο ερώτημα που του υπέβαλε το *cour d'appel de Nancy* ως εξής:

Η υιοθέτηση απλώς εταιρικής ή εμπορικής επωνυμίας δεν αποτελεί υπό κανονικές συνθήκες χρήση υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Μεταγενέστερη χρήση της επωνυμίας αυτής στις συναλλαγές πρέπει να εκτιμηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να καθοριστεί αν αποτελεί χρήση σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες για τους σκοπούς της διατάξεως αυτής, δηλαδή αν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να διακρίνει τα οικεία προϊόντα ή τις οικείες υπηρεσίες και αν προσβάλλει τα συμφέροντα του δικαιούχου εμποδίζοντας την ικανότητα του σήματος να επιτελεί την ουσιαστική λειτουργία του που είναι να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση των δικών του προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει, ιδίως, όταν η επίμαχη χρήση δημιουργεί την εντύπωση ότι υφίσταται ουσιαστικός δεσμός στις συναλλαγές μεταξύ του δικαιούχου του σήματος και των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτου. Συναφώς, πρέπει να εξακριβωθεί αν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές είναι δυνατόν να ερμηνεύουν το σημείο, όπως χρησιμοποιείται, ως σημείο που δηλώνει άμεσα ή έμμεσα την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

Το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να απαγορεύει τη χρήση αυτή υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α' της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, ο οποίος υπόκειται με τη σειρά του στην τήρηση από αυτόν που χρησιμοποιεί την επωνυμία των χρηστών συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. Η χρήση του σήματος δεν συνάδει προς τα ήθη αυτά ιδίως όταν δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ του τρίτου και του δικαιούχου του σήματος, όταν θίγει την αξία του σήματος αντλώντας αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του ή συνεπάγεται τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση του εν λόγω σήματος. Τα χρηστά συναλλακτικά ήθη όσον αφορά την υιοθέτηση επωνυμίας για χρήση στις συναλλαγές συνεπάγονται την επίδειξη της συνήθους επιμέλειας κατά την επαφή με τον δικαιούχο οποιουδήποτε παρόμοιου ή πανομοιότυπου σήματος που έχει καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες παρόμοιες ή πανομοιότυπες με αυτές για τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία και τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε εύλογο όρο τεθεί, εντός εύλογης προθεσμίας, από τον δικαιούχο αυτό.