

Υπόθεση C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

κατά

Franz Hauswirth GmbH

(αίτηση του Oberster Gerichtshof
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Κρίσιμα κριτήρια για την εκτίμηση της “κακής πίστης” του αιτούντος την καταχώριση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος»

Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα E. Sharpston της 12ης Μαρτίου 2009 I - 4896

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 11ης Ιουνίου 2009 I - 4918

Περίληψη της αποφάσεως

*Κοινοτικό σήμα — Παραίτηση, έκπτωση και ακυρότητα — Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 51 § 1, στοιχείο β')*

Το εθνικό δικαστήριο, προκειμένου να εκτιμήσει αν υπάρχει κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 για το κοινοτικό σήμα, οφείλει να λάβει υπόψη όλους τους κρίσιμους παράγοντες που προσιδιάζουν στην προκείμενη περίπτωση και υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος, ειδικότερα δε:

- τον βαθμό νομικής προστασίας που παρέχεται στο σημείο του τρίτου και στο σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση.
- την πρόθεση του αιτούντος να εμποδίσει τον εν λόγω τρίτο να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο αυτό,
- τον βαθμό νομικής προστασίας που παρέχεται στο σημείο του τρίτου και στο σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση.

Το τεκμήριο γνώσης, εκ μέρους του αιτούντος την καταχώριση, του γεγονότος ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί, για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το

σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση μπορεί να προκύπτει, μεταξύ άλλων, από μια γενική γνώση, στον οικείο οικονομικό τομέα, ότι γίνεται τέτοια χρήση, δεδομένου ότι η γνώση αυτή μπορεί να συναχθεί, μεταξύ άλλων, από τη διάρκεια αυτής της χρήσης. Συγκεκριμένα, όσο παλαιότερα ανατρέχει στον χρόνο η χρήση αυτή, τόσο πιθανότερο είναι να έχει γνώση της ο αιτών την καταχώριση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, το τεκμήριο αυτό δεν αρκεί αφ' εαυτού για να αποδειχτεί ότι ο αιτών είναι κακόπιστος.

Η πρόθεση του αιτούντος την καταχώριση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποτελεί υποκειμενικό στοιχείο που πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση με τις αντικειμενικές περιστάσεις της εν προκειμένω υπόθεσης. Επομένως, η πρόθεση να παρεμποδιστεί ένας τρίτος να διαθέσει στην αγορά ένα προϊόν μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να συνιστά χαρακτηριστικό της κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση, ειδικότερα οσάκις ο αιτών δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει το σήμα, αλλά επιθυμεί απλώς να εμποδίσει την είσοδο ενός τρίτου στην αγορά.

Το γεγονός ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί από μακρού, για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, ένα σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και ότι το σημείο αυτό προστα-

τεύεται νομικώς σε ορισμένο βαθμό αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για την εκτίμηση της κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, ο αιτών την καταχώριση ενδέχεται να σκοπεί, μέσω της άσκησης των χορηγούμενων από το κοινοτικό σήμα δικαιωμάτων, να επιδοθεί απλώς σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος ενός ανταγωνιστή που χρησιμοποιεί ένα σημείο το οποίο, λόγω των εξατομικευμένων του χαρακτηριστικών, έχει αποκτήσει ορισμένου βαθμού νομική προστασία. Παρά ταύτα, ακόμα και υπό τις συνθήκες αυτές και, ειδικότερα, όταν διάφοροι παραγωγοί χρησιμοποιούν στην αγορά, για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα, πανομοιότυπα ή παρόμοια σημεία ικανά να προκαλέσουν σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεν μπορεί εντούτοις να αποκλειστεί ότι ο αιτών επιδιώκει θεμιτό στόχο μέσω της καταχώρισης του σημείου αυτού. Τούτο μπορεί να ισχύει οσάκις ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης, ότι ένας τρίτος, ο οποίος αποτελεί νεοεισερχόμενη στην αγορά επιχείρηση, επιδιώκει την αποκόμιση οφέλους από το σημείο αυτό μέσω αντιγραφής του τρόπου παρουσιάσής του, πράγμα που οδηγεί τον αιτούντα να υποβάλει την αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σημείου προκειμένου να εμποδίσει την χρήση του οικείου τρόπου παρουσίασης.

Επιπλέον, ο χαρακτήρας του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση μπορεί επίσης

να είναι κρίσιμος για την εκτίμηση της κακής πίστης του αιτούντος. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση κατά την οποία το οικείο σημείο συνίσταται στο συνολικό σχήμα και τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος, η κακοπιστία του αιτούντος μπορεί να αποδειχτεί ευκολότερα οσάκις η ελευθερία επιλογής των ανταγωνιστών ως προς το σχήμα και τον τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος είναι περιορισμένη λόγω τεχνικών και εμπορικών παραγόντων, οπότε ο δικαιούχος του σήματος δύναται στην πραγματικότητα να εμποδίζει τους ανταγωνιστές όχι μόνο να χρησιμοποιούν ένα πανομοιότυπο ή παρόμοιο σήμα, αλλά και να διαθέτουν στην αγορά ένα συγκρίσιμο προϊόν.

Επιπλέον, για να εκτιμηθεί αν ο αιτών την καταχώριση είναι κακόπιστος, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η έκταση της φήμης της οποίας χαίρει ένα σημείο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισής του ως κοινοτικού σήματος. Συγκεκριμένα, αυτή η έκταση της φήμης μπορεί ακριβώς να δικαιολογήσει το συμφέρον του αιτούντος να εξασφαλίσει εκτενέστερη νομική προστασία για το σήμα του.

(βλ. σκέψεις 39-44, 46-52 και διατακτ.)