



## Συλλογή της Νομολογίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
JULIANE KOKOTT  
της 21ης Μαρτίου 2013<sup>1</sup>

### Υπόθεση C-65/12

**Leidseplein Beheer BV,  
H. J. M. de Vries**

(αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Οδηγία 2008/95/EK — Δίκαιο των σημάτων — Δικαίωμα του δικαιούχου καταχωρισμένου σήματος — Σήμα που χαίρει φήμης — Χρησιμοποίηση από τρίτο σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με το σήμα που χαίρει φήμης, χωρίς νόμιμη αιτία και κατά τρόπο αθέμιτο — Έννοια της νόμιμης αιτίας»

### I – Εισαγωγή

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι δικαιούχοι σημάτων τα οποία χαίρουν φήμης δικαιούνται να απαγορεύουν σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί σημείο παρόμοιο με το σήμα, εάν η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

2. Το Δικαστήριο έχει ήδη διευκρινίσει ορισμένα ζητήματα όσον αφορά τις πιθανές νόμιμες αιτίες σε σχέση με τη διαφήμιση μέσω λέξεων-κλειδιών<sup>2</sup>, καλείται όμως εν προκειμένω να εξετάσει κατά πόσον η καλόπιστη χρήση σημείου πριν από την υποβολή αιτήσεως καταχώρισεως παρόμοιου σήματος, το οποίο αποκτά φήμη σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορεί να συνιστά νόμιμη αιτία για την περαιτέρω χρήση του εν λόγω σημείου. Συγκεκριμένα, ο H. J. M. de Vries και η εταιρία του, η Leidseplein Beheer BV, χρησιμοποιούσαν επί μακρά χρονική περίοδο πριν από την πρώτη καταχώριση των σημάτων της Red Bull την εικόνα ενός μπουλντόγκ με την επιγραφή «The Bulldog». Τίθεται, λοιπόν, τώρα το ζήτημα αν η Red Bull μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση αυτού του σημείου για ενεργειακό ποτό.

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η γερμανική.

2 — Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, C-323/09, Interflora και Interflora British Unit (Συλλογή 2011, σ. I-8625, σκέψη 91).

## II – Νομικό πλαίσιο

### A – Το δίκαιο της Ένωσης

3. Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας περί σημάτων<sup>3</sup> ρυθμίζει τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται σε όλους τους δικαιούχους σημάτων:

«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 ταυτόσημες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·
- β) σημείο για το οποίο, λόγω του πανομοιότυπου ή της ομοιότητάς του με το σήμα και του πανομοιότυπου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο συσχέτισης του σημείου με το σήμα.»

4. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων ρυθμίζει τα επιπλέον δικαιώματα τα οποία έχει ο δικαιούχος σημάτων που χαίρουν φήμης:

«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 [...] παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαιρεί φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

### B – Το δίκαιο των Κάτω Χωρών

5. Το δίκαιο των σημάτων στις Κάτω Χώρες στηρίζεται στη Σύμβαση Μπενελούξ περί διανοητικής ιδιοκτησίας η οποία υπογράφηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2005 στη Χάγη. Το άρθρο 2.20, παράγραφος 1, στοιχείο c, της Συμβάσεως αντιστοιχεί στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων.

## III – Τα πραγματικά περιστατικά και η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

6. Η Red Bull είναι δικαιούχος του λεκτικού/εικονιστικού σήματος «Red Bull Krating-Daeng», καταχωρισμένου την 11η Ιουλίου 1983 για προϊόντα της κλάσεως 32 (μη οινοπνευματώδη ποτά). Το πλέον γνωστό προϊόν της εν λόγω εταιρίας είναι το ομώνυμο ενεργειακό ποτό.

7. Ο H. J. M. de Vries είναι δικαιούχος του λεκτικού/εικονιστικού σήματος «The Bulldog», καταχωρισμένου την 14η Ιουλίου 1983, επίσης για προϊόντα της κλάσεως 32 (μη οινοπνευματώδη ποτά), καθώς και παρόμοιων νεότερων σημάτων. Χρησιμοποιούσε αυτό το σημείο, (πολύ) πριν η Red Bull καταθέσει το σήμα της το 1983, για «υπηρεσίες εστίασεως όπου πωλούνται ποτά» και για διάφορες δραστηριότητες προώθησεως προϊόντων ή υπηρεσιών, συγκεκριμένα δε, όπως ο ίδιος

3 — Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως παραπέμπει στην πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1). Εντούτοις, εφαρμογή εν προκειμένω έχει η οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299, σ. 25), της οποίας όμως οι κρίσιμες διατάξεις δεν διαφέρουν από εκείνες της πρώτης οδηγίας ως προς το περιεχόμενό τους.

εξέθεσε, το χρησιμοποιούσε ήδη από το 1975, μεταξύ άλλων, σε σχέση με «Coffeeshops», όπως καλούνται κοινώς, αλλά και με καφεενία, ένα ξενοδοχείο, μία επιχείρηση ενοικιάσεως ποδηλάτων και, από το 1997, ένα ενεργειακό ποτό. Η Leidseplein Beheer BV είναι προφανώς η εταιρία μέσω της οποίας ο H. J. M. de Vries ασκεί αυτές τις δραστηριότητες.

8. Η Red Bull επιδιώκει, ιδίως, να παύσει ο H. J. M. de Vries την παραγωγή και εμπορία ενεργειακών ποτών σε συσκευασίες που φέρουν το σημείο «Bull Dog» ή άλλο σημείο του οποίου μέρος αποτελεί το λεκτικό στοιχείο «Bull» ή άλλα σημεία που είναι παρόμοια με τις καταχωρίσεις σημάτων της Red Bull, με συνέπεια να προκαλείται κίνδυνος συγχύσεως.

9. Πρωτοδίκως, το Rechtbank Amsterdam έκρινε υπέρ του H. J. M. de Vries, ενώ στον δεύτερο βαθμό το Gerechtshof te Amsterdam αποφάνθηκε υπέρ της Red Bull. Ενώπιον του Hoge Raad εκκρεμεί πλέον η αίτηση αναίρεσεως την οποία άσκησε ο H. J. M. de Vries.

10. Όπως προκύπτει από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, μέχρι τούδε δεν αξιολογήθηκε επαρκώς η ομοιότητα των δύο σημείων. Συνεπώς, στην προκειμένη διαδικασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένος ο κίνδυνος συγχύσεως. Επίσης, στην αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφήνεται ανοικτό το ζήτημα αν ο H. J. M. de Vries ήθελε να αποσπάσει ένα μέρος από τον ανερχόμενο σε δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών της Red Bull στα ενεργειακά ποτά και, εκμεταλλευόμενος την έλξη του φημισμένου σήματός της, αποκόμισε αθέμιτο όφελος από τη φήμη του σήματος<sup>4</sup>.

11. Αντιθέτως, το Hoge Raad διατηρεί αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η προγενέστερη χρησιμοποίηση του σημείου μπορεί να συνιστά νόμιμη αιτία. Για τον λόγο αυτόν απευθύνει στο Δικαστήριο το ακόλουθο ερώτημα:

«Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων την έννοια ότι υφίσταται νόμιμη αιτία κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και στην περίπτωση που συγκεκριμένος τρίτος ή συγκεκριμένοι τρίτοι χρησιμοποιούσαν καλόπιστα το σημείο το οποίο είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα που χαίρει φήμης ήδη πριν από την κατάθεση του εν λόγω σήματος;»

12. Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν οι διάδικοι της κύριας δίκης, η Leidseplein Beheer BV από κοινού με τον H. J. M. de Vries και η Red Bull GmbH, καθώς επίσης η Ιταλική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι οι ανωτέρω, εκτός της Ιταλικής Κυβερνήσεως, παρέστησαν και στην επ' ακροατηρίου συζήτηση της 27ης Φεβρουαρίου 2013.

#### IV – Νομική εκτίμηση

##### A – Επί του ιστορικού του προδικαστικού ερωτήματος

13. Κατ' αρχάς, όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων που περιλαμβάνει το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, κατά πάγια νομολογία, έστω και αν οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται ρητώς μόνο στην περίπτωση εκείνη όπου γίνεται χρήση ενός πανομοιότυπου ή παρόμοιου με φημισμένο σήμα σημείου για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι όμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το εν λόγω σήμα, η προβλεπόμενη με τις εν λόγω διατάξεις προστασία ισχύει κατά μείζονα λόγο και όσον αφορά τη χρήση πανομοιότυπου ή

4 — Σημείο 3.10.2 της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως.

παρόμοιου με φημισμένο σήμα σημείου για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι τα ίδια ή όμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα<sup>5</sup>. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω κανόνες ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας δίκης η οποία αφορά σήματα που προσδιορίζουν τα ίδια προϊόντα, δηλαδή ενεργειακά ποτά.

14. Επομένως, όσον αφορά την έκταση της παρεχόμενης στους δικαιούχους φημισμένων σημάτων προστασίας, όπως προκύπτει από το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων, οι δικαιούχοι τέτοιων σημάτων δικαιούνται να απαγορεύουν τη χωρίς τη συγκατάθεσή τους και άνευ νόμιμης αιτίας χρήση εκ μέρους τρίτων στις συναλλαγές πανομοιότυπων ή παρόμοιων με αυτά σημείων, οσάκις με τη χρήση αυτή είτε αντλείται κατά τρόπο αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη των οικείων σημάτων είτε προκαλείται ζημία στον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή στη συγκεκριμένη φήμη. Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος από τον δικαιούχο του φημισμένου σήματος δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως στο ενδιαφερόμενο κοινό<sup>6</sup>.

15. Οι προσβολές από τις οποίες παρέχει προστασία το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων συνίστανται, πρώτον, στη ζημία που μπορεί να προκληθεί στον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος («αποδυνάμωση»), δεύτερον, στη ζημία που μπορεί να προκληθεί στη φήμη του εν λόγω σήματος («δυσφήμιση») και, τρίτον, στο όφελος που μπορεί να αντληθεί κατ' αθέμιτο τρόπο από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του ως άνω σήματος («παρασιτισμός»), ενώ αρκεί να συντρέχει μία και μόνον από τις προσβολές αυτές προκειμένου να έχει εφαρμογή ο προβλεπόμενος στις ανωτέρω διατάξεις κανόνας<sup>7</sup>.

16. Στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας στον δεύτερο βαθμό, το *Gerechtshof* έλαβε ως δεδομένο ότι υφίστατο «όφελος αντλούμενο αθέμιτα από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του σήματος», περιγραφόμενο και υπό τον όρο του «παρασιτισμού». Αυτή η προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου σήματος δεν ανάγεται στη ζημία που προκαλείται στο σήμα, αλλά στο αντλούμενο από τον τρίτο πλεονέκτημα από τη χρήση του πανομοιότυπου ή παρόμοιου με αυτό σημείου. Περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της αντανάκλασεως της φήμης του σήματος ή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που προβάλλονται δι' αυτού στα περιγραφόμενα από το πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο προϊόντα, υφίσταται πρόδηλη εκμετάλλευση του φημισμένου σήματος<sup>8</sup>.

17. Το *Hoge Raad* ανέστειλε προσωρινώς την κρίση του σχετικού λόγου αναιρέσεως που προέβαλε ο *H. J. M. de Vries*, προκειμένου να ζητήσει από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν μπορεί να υφίσταται νόμιμη αιτία κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων και στην περίπτωση που συγκεκριμένος τρίτος ή συγκεκριμένοι τρίτοι χρησιμοποιούσαν καλόπιστα το σημείο το οποίο είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα που χαιρεί φήμης ήδη πριν από την κατάθεση του εν λόγω σήματος.

5 — Αποφάσεις της 9ης Ιανουαρίου 2003, C-292/00, *Davidoff* (Συλλογή 2003, σ. I-389, σκέψη 30), και της 23ης Μαρτίου 2010, C-236/08 έως C-238/08, *Google France και Google* (Συλλογή 2010, σ. I-2417, σκέψη 48), καθώς και απόφαση *Interflora και Interflora British Unit* (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψη 68).

6 — Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009, C-487/07, *L'Oréal κ.λπ.* (Συλλογή 2009, σ. I-5185, σκέψη 36), καθώς και απόφαση *Interflora και Interflora British Unit* (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψεις 70 επ.).

7 — Αποφάσεις της 27ης Νοεμβρίου 2008, C-252/07, *Intel Corporation* (Συλλογή 2008, σ. I-8823, σκέψεις 27 επ.), *L'Oréal κ.λπ.* (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψεις 38 και 42), καθώς και *Interflora και Interflora British Unit* (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψεις 70 επ.).

8 — Αποφάσεις *L'Oréal κ.λπ.* (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψη 41) καθώς και *Interflora και Interflora British Unit* (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψη 74).

*B– Επί της θέσεως που υποστηρίζει η Red Bull*

18. Συναφώς, η Red Bull υποστηρίζει ότι νόμιμη αιτία υφίσταται μόνον όταν η χρησιμοποίηση συγκεκριμένου σημείου είναι αναγκαία για τον χρήστη του και δεν μπορεί να απαιτηθεί ευλόγως από αυτόν να μην το χρησιμοποιεί, ανεξαρτήτως της ζημίας που έχει υποστεί ο δικαιούχος του σήματος λόγω αυτής της χρήσεως. Δηλαδή: πρέπει να συντρέχει επιτακτικός λόγος ο οποίος να αποκλείει την απαγόρευση της αμφισβητούμενης χρήσεως. Η Red Bull στηρίζει την άποψή της σε απόφαση του Δικαστηρίου<sup>9</sup>, σε απόφαση τμήματος προσφύγων του ΓΕΕΑ<sup>10</sup> και σε προγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μπενελούξ<sup>11</sup>.

*Γ – Επί του γράμματος της διατάξεως*

19. Δεν αποκλείεται η περιοριστική προσέγγιση της Red Bull να δικαιολογείται περισσότερο από την ολλανδική απόδοση του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων παρά από τις λοιπές γλωσσικές του αποδόσεις. Στην ολλανδική δεν χρησιμοποιείται ο όρος «νόμιμη αιτία» («rechtvaardige redden»), αλλά ο όρος «σοβαρός λόγος» ή «έγκυρος λόγος» («geldige redden»). Η διατύπωση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί σχεδόν υπό την έννοια ότι πρέπει να υφίσταται συγκεκριμένο δικαίωμα για τη χρησιμοποίηση του σημείου, παραδείγματος χάρη, δικαίωμα επί ονόματος ή προγενέστερο σήμα.

20. Αντιθέτως, ο γερμανικός όρος «rechtfertigender Grund», καθώς και οι αντίστοιχοι όροι στη γαλλική —«juste motif»— και στην αγγλική απόδοση —«due cause»— μπορούν να ερμηνευθούν και υπό την έννοια ότι ο λόγος για τη χρησιμοποίηση του σημείου δεν επιβάλλεται να είναι επιτακτικής φύσεως. Θα μπορούσε να επαρκεί, λοιπόν, η ύπαρξη έννομου συμφέροντος το οποίο υπερσχύει των συμφερόντων του δικαιούχου του φημισμένου σήματος.

21. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να συντρέχει λόγος για να θεωρηθεί η προγενέστερη χρησιμοποίηση σημείου ακατάλληλη να θεμελιώσει δυνητικώς υπέρτερο έννομο συμφέρον.

22. Οι διάφορες γλωσσικές αποδόσεις διατάξεως του δικαίου της Ένωσης πρέπει, πάντως, να ερμηνεύονται ομοιόμορφα. Επομένως, σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ τους, η επίμαχη διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται σε συνάρτηση με τη γενική οικονομία και τον σκοπό της κανονιστικής ρυθμίσεως της οποίας αποτελεί μέρος<sup>12</sup>.

*Δ – Επί του συστήματος που θεσπίζει η οδηγία περί σημάτων*

23. Η Red Bull επικαλείται όντως το σύστημα που θεσπίζει η οδηγία περί σημάτων και τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στη Σύμβαση Μπενελούξ, προκειμένου να στηρίξει την άποψή της. Αυτή η άποψη πηγάζει από τις ρυθμίσεις περί προστασίας των καλούμενων σημάτων εν τοις πράγμασι, δηλαδή σημάτων τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα, αλλά προστατεύονται μόνο λόγω της χρήσεως τους.

9 — Απόφαση της 25ης Μαρτίου 2009, T-21/07, L'Oréal κατά ΓΕΕΑ – Spa Monopole (SPALINE) (σκέψη 43).

10 — Απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 10ης Νοεμβρίου 2010 (OStCaR κατά OSCAR) (R 1797/2008-2, σκέψη 63).

11 — Απόφαση της 1ης Μαρτίου 1975, Bols κατά Colgate Palmolive (Claeryn κατά Klarein), *GRUR International* 1975, σ. 399 (401).

12 — Αποφάσεις της 5ης Δεκεμβρίου 1967, 19/67, van der Vecht (Συλλογή τόμος 1965-1968, σ. 617), της 27ης Οκτωβρίου 1977, 30/77, Bouchereau (Συλλογή τόμος 1977, σ. 617, σκέψεις 13 και 14), της 14ης Ιουνίου 2007, C-56/06, Euro Tex (Συλλογή 2007, σ. I-4859, σκέψη 27), και της 21ης Φεβρουαρίου 2008, C-426/05, Tele2 Telecommunication (Συλλογή 2008, σ. I-685, σκέψη 25).

24. Η οδηγία περί σημάτων επιτρέπει στα κράτη μέλη, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο β', να αρνούνται την καταχώριση σήματος εφόσον υφίστανται ήδη δικαιώματα επί μη καταχωρισμένου σήματος και αυτό το μη καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος. Επίσης, κατά το άρθρο 6, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν προγενέστερα δικαιώματα τοπικής ισχύος. Συνεπώς, όπως προκύπτει και από την πέμπτη αιτιολογική σκέψη, τα κράτη μέλη δύνανται, αλλά δεν οφείλουν, να αναγνωρίζουν και να προστατεύουν μη καταχωρισμένα σήματα.

25. Η Σύμβαση Μπενελούξ δεν παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Κατά τις διατάξεις της, η απόκτηση σήματος είναι δυνατή μόνο διά καταχώρισεως και όχι απλώς διά χρήσεως. Η Red Bull θεωρεί ότι ο μοναδικός διορθωτικός κανόνας στο πλαίσιο συστήματος που στηρίζεται αμιγώς στην καταχώριση είναι η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση κακόπιστης υποβολής αιτήσεως για καταχώριση σήματος, όπως προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της οδηγίας περί σημάτων. Η Ιταλία υποστηρίζει επίσης ότι, στο πλαίσιο τέτοιου συστήματος, η προγενέστερη καλόπιστη χρησιμοποίηση σημείου δεν μπορεί να συνιστά νόμιμη αιτία κατά το άρθρο 5, παράγραφος 2.

26. Κατά την εν λόγω επιχειρηματολογία, η αναγνώριση προγενέστερης καλόπιστης χρήσεως σημείου ως νόμιμης αιτίας κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων θα συνεπαγόταν εμμέσως την προστασία μη καταχωρισμένων σημάτων.

27. Εντούτοις, η άποψη αυτή δεν είναι πειστική. Η αναγνώριση της ανωτέρω χρήσεως ως δυναμικής νόμιμης αιτίας δεν σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί σήμα χωρίς καταχώριση απολαύει των δικαιωμάτων προστασίας σήματος, ούτε ότι από την εν λόγω αναγνώριση προκύπτει οπωσδήποτε νόμιμη αιτία που θα γινόταν δεκτή σε κάθε περίπτωση.

28. Εξάλλου, η χρησιμοποίηση σημείου με νόμιμη αιτία κατά το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων μπορεί επίσης να απαγορευθεί βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, εφόσον προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα υφίστατο ενδεχόμενο παραπλανήσεως των καταναλωτών.

29. Σε αυτήν την τελευταία σκέψη, η Red Bull αντιτείνει μεν ότι η προστασία που παρέχει το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων είναι ευρύτερη από εκείνη που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, αλλά και τούτο το επιχείρημα δεν είναι πειστικό. Πράγματι, τα δύο αυτά δικαιώματα έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, έχει ως αποκλειστικό σκοπό να προστατεύσει τον δικαιούχο του σήματος, ενώ το άρθρο 5, παράγραφος 1, σκοπεύει και στην προστασία των καταναλωτών από απάτες. Συνεπώς, η προστασία απλών σημάτων μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις στις οποίες δεν χωρεί προστασία σημάτων που διαθέτουν φήμη, ενώ ισχύει ομοίως και το αντίστροφο.

30. Συμπληρωματικώς, πρέπει να επισημανθεί ότι το σύστημα που θεσπίζει η οδηγία περί σημάτων θα μπορούσε να θίγεται ως προς άλλο σημείο της, δηλαδή όσον αφορά τον σχετικό λόγο απαραδέκτου της καταχώρισεως σήματος που χαιρεί φήμης, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφοι 3 και 4, στοιχείο α'. Πράγματι, στις εν λόγω διατάξεις χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία με το άρθρο 5, παράγραφος 2. Ωστόσο, δεδομένου ότι το αμφισβητούμενο, στην προκειμένη περίπτωση, σημείο είχε καταχωρισθεί ήδη πριν αποκτήσει φήμη το σήμα «Red Bull», παρέλκει η εκτίμηση των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων της προτεινόμενης, εν προκειμένω, ερμηνείας του άρθρου 5, παράγραφος 2, όσον αφορά την καταχώριση σημάτων.

31. Επομένως, ούτε το σύστημα που θεσπίζει η οδηγία επιβάλλει να γίνει δεκτή η περιοριστική προσέγγιση της Red Bull.

Ε– Επί της απαιτούμενης σταθμίσεως

32. Κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στην προσφάτως εκδοθείσα απόφαση Interflora, την οποία επικαλείται και το Hoge Raad προκειμένου να αιτιολογήσει την ανάγκη υποβολής αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, το Δικαστήριο δεν ερμήνευσε την έννοια «νόμιμη αιτία» ως επιτακτικό λόγο. Η περίπτωση εκείνη αφορούσε διαφήμιση στο διαδίκτυο, εμφανιζόμενη με τη χρήση λέξεως-κλειδιού η οποία αντιστοιχούσε σε φημισμένο σήμα. Η διαφήμιση παρέπεμπε σε μια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του δικαιούχου του χείροντος φήμης σήματος, χωρίς πάντως να προσφέρει απλή απομίμηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του δικαιούχου του σήματος αυτού, χωρίς να προκαλεί αποδυνάμωση του διακριτικού χαρακτήρα ή να δυσφημεί το σήμα και χωρίς να προσβάλλονται, εν πάση περιπτώσει, οι λειτουργίες του εν λόγω σήματος. Παρόμοια χρήση συνιστά κατ' αρχήν υγιή και έντιμο ανταγωνισμό στον τομέα των επίδικων προϊόντων ή υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν στερείται «νόμιμης αιτίας» κατά την έννοια των άρθρων 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων<sup>13</sup>.

33. Η χρήση σήματος που χείρει φήμης ως λέξεως-κλειδιού για διαδικτυακή διαφήμιση ενδέχεται πράγματι να συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς και έντιμου ανταγωνισμού με τον δικαιούχο του οικείου σήματος. Τέτοια διαφήμιση όμως δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για αυτού του είδους τον ανταγωνισμό.

34. Συνεπώς, στην απόφαση Interflora, το Δικαστήριο δεν στηρίχθηκε στην έλλειψη οποιασδήποτε εναλλακτικής σε σχέση με τη χρησιμοποίηση σημάτων που χείρουν φήμης ως λέξεων-κλειδιών. Αντιθέτως, θεμελίωσε την κρίση του επί της σταθμίσεως μεταξύ της προσβολής του σήματος και άλλων έννομων αγαθών, ιδίως της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

35. Εξάλλου, η στάθμιση συνάδει περισσότερο με τη νομολογία του Δικαστηρίου, κατά την οποία η οδηγία αποβλέπει γενικώς στην εξισορρόπηση, αφενός, του συμφέροντος του δικαιούχου του σήματος να διασφαλίσει την ουσιώδη λειτουργία του σήματος και, αφετέρου, του συμφέροντος άλλων επιχειρηματιών να έχουν στη διάθεσή τους σημεία τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών τους<sup>14</sup>.

36. Στάθμιση επιβάλλεται και βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων. Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος σήματος που διαθέτει φήμη δεν μπορεί να απαγορεύσει κάθε χρήση του σήματος ή παρόμοιου σημείου, αλλά μόνον εκείνη τη χρήση η οποία, χωρίς νόμιμη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Συναφώς, το αθέμιτο όφελος ή η βλάβη συνδέονται στενά με την έλλειψη νόμιμης αιτίας. Δηλαδή, εάν η χρησιμοποίηση του σημείου δικαιολογείται βάσει νόμιμης αιτίας, απαγορεύεται κατά κανόνα να αξιολογηθεί ως αθέμιτη<sup>15</sup>.

37. Επομένως, η εξέταση της νόμιμης αιτίας ενδείκνυται να συνδυασθεί με την εκτίμηση του ζητήματος αν με τη χρήση του σημείου αντλείται αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται μια σφαιρική εκτίμηση, κατά την οποία πρέπει να αξιολογούνται όλοι οι παράγοντες που έχουν σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση<sup>16</sup>.

13 — Απόφαση Interflora und Interflora British Unit (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψη 91).

14 — Αποφάσεις της 27ης Απριλίου 2006, C-145/05, Levi Strauss (Συλλογή 2006, σ. I-3703, σκέψη 29), και της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, C-482/09, Budějovický Budvar (Συλλογή 2011, σ. I-8701, σκέψη 34).

15 — Βλ. τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα P. Mengozzi της 10ης Φεβρουαρίου 2009, C-487/07, L'Oréal κ.λπ. (Συλλογή 2009, σ. I-5185, σημεία 105 επ.), Hacker, F., «§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke», σε Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9η έκδοση, Carl-Heymanns-Verlag, Κολωνία 2009, σ. 925, σημείο 323, και Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4η έκδοση, Μόναχο 2009, § 14, σ. 1167, σημείο 814.

16 — Απόφασεις Intel Corporation (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψη 68) και L'Oréal κ.λπ. (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψη 44).

38. Το Δικαστήριο έχει λάβει συναφώς υπόψη, ιδίως, την ισχύ της φήμης και την ένταση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος, τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων και τον βαθμό εγγύτητας μεταξύ των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών. Όσον αφορά την ισχύ της φήμης και τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας και όσο μεγαλύτερη η φήμη του προγενέστερου σήματος τόσο ευχερέστερα μπορεί να γίνει δεκτό ότι υφίσταται προσβολή. Όσο αμεσότερα και εντονότερα παραπέμπει το σημείο στο σήμα, τόσο σοβαρότερος είναι ο κίνδυνος η ενεστώσα ή μελλοντική χρησιμοποίηση του σημείου να προσπορίσει αθέμιτο όφελος είτε από τον διακριτικό χαρακτήρα είτε από τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή να προκαλέσει βλάβη είτε στον διακριτικό χαρακτήρα είτε στη φήμη του προγενέστερου σήματος<sup>17</sup>.

39. Κατά την ως άνω εξέταση, το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι πρόκειται στην περίπτωση αυτή για τα ίδια προϊόντα και, ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανή η συσχέτιση του επίμαχου σημείου με το σήμα το οποίο χαίρει ιδιαίτερης φήμης σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Εντούτοις, τα σημεία δεν είναι πανομοιότυπα, καθόσον συμπίπτουν μόνον ως προς τη λέξη «Bull», η οποία συνιστά απλώς τμήμα της λέξεως «Bulldog» στο σημείο του H. J. M. de Vries και συνδυάζεται με εντελώς διαφορετική εικόνα.

40. Ωστόσο, το βασικό γνώρισμα της αντλήσεως αθέμιτου οφέλους συνίσταται στο ότι τρίτος επιχειρεί να εκμεταλλευθεί σήμα που χαίρει φήμης, χρησιμοποιώντας σημείο παρόμοιο με αυτό, προκειμένου να επωφεληθεί από την έλξη που ασκεί το εν λόγω σήμα, από τη φήμη του και από το κύρος του, καθώς και να εκμεταλλευθεί, χωρίς να καταβάλει κανένα χρηματικό αντίτιμο και χωρίς ο ίδιος να μοχθήσει προς τούτο, την εμπορική προσπάθεια που καταβάλλει ο δικαιούχος του σήματος για να οικοδομήσει και να εδραιώσει τη φήμη του σήματος αυτού<sup>18</sup>.

41. Στο πλαίσιο της σχετικής αξιολογήσεως έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι το σημείο «The Bulldog» έχει καταχωρισθεί ήδη από το 1983 ως σήμα για μη οινοπνευματώδη ποτά. Ασφαλώς, το σήμα «Red Bull» είναι προγενέστερο κατά μερικές ημέρες, αλλά είναι αμφίβολο αν διέθετε ήδη φήμη κατά τον χρόνο εκείνον. Επομένως, ο H. J. M. de Vries μπορεί να επικαλεσθεί κατ' αρχήν την αρχή του σεβασμού των κεκτημένων δικαιωμάτων<sup>19</sup>, την οποία αναγνωρίζει το δίκαιο της Ένωσης, ως νόμιμη αιτία της χρήσεως του εν λόγω σήματος για μη οινοπνευματώδες ενεργειακό ποτό. Η εκμετάλλευση υφιστάμενου δικαιώματος δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατ' αρχήν, ότι είναι αθέμιτη ή ότι στερείται νόμιμης αιτίας επειδή άλλο σήμα απέκτησε μεταγενέστερα ισχυρή φήμη και το πεδίο προστασίας του συγκρούεται, κατόπιν τούτου, με το πεδίο προστασίας υφιστάμενων σημάτων.

42. Αφετέρου, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ούτε ο H. J. M. de Vries ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούσε το εν λόγω σήμα για ενεργειακά ποτά πριν από το έτος 1997. Ούτε και το Hoge Raad φαίνεται να ασχολήθηκε, στη διάταξη περί παραπομπής, με τις συνέπειες της χρήσεως αυτού του σήματος. Αντιθέτως, στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το σήμα χρησιμοποιούνταν για άλλες οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα της εστίασεως.

43. Πάντως, και αυτή η χρήση πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη στάθμιση συμφερόντων. Πράγματι, η εν λόγω χρήση αποτελεί προσωπική προσπάθεια εκ μέρους του τρίτου, στον οποίον δεν μπορεί να προσαφθεί πλέον ότι εκμεταλλεύθηκε την προσπάθεια άλλου χωρίς να μοχθήσει ο ίδιος. Άλλωστε, η προγενέστερη χρήση μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της έλξης, της φήμης και του κύρους του

17 — Αποφάσεις Intel Corporation (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψεις 67 έως 69) και L'Oréal κ.λπ. (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψη 44).

18 — Αποφάσεις L'Oréal κ.λπ. (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 6, σκέψη 49), Google France και Google (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 5, σκέψη 102), καθώς και Interflora και Interflora British Unit (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψη 89).

19 — Απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2011, C-168/09, Flos (Συλλογή 2011, σ. I-181, σκέψη 50).



σημείου, που πρέπει να ληφθούν υπόψη ως προς το έννομο συμφέρον του τρίτου. Τούτο ισχύει, σε μικρότερο βαθμό, και αν το σημείο χρησιμοποιούνταν μετά την κατάθεση του σήματος, αλλά πριν αυτό αποκτήσει φήμη. Εν προκειμένω, παρέλκει η εξέταση σχετικά με τη σημασία της χρήσεως σημείου η οποία έλαβε χώρα αφού το σήμα απέκτησε φήμη.

44. Δεδομένου ότι η προγενέστερη χρήση σημείου μπορεί να συνεπάγεται έλξη, φήμη και κύρος, η ενεστώσα χρήση του ενδέχεται να είναι κατάλληλη να εξασφαλίσει τη λειτουργία του σήματος ως ένδειξης προελεύσεως και κατ' αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται, τουλάχιστον για τους καταναλωτές στο Άμστερνταμ, το σημείο «The Bulldog» να παραπέμπει σε συγκεκριμένη εταιρία κατά τρόπο πιο άμεσο από τα ονόματα «de Vries» και «Leidseplein Beheer» ή από μια εντελώς νέα ονομασία.

45. Αυτό το έννομο συμφέρον χρήσεως σημείου που χρησιμοποιούνταν προγενέστερα δεν αίρεται ούτε από το γεγονός ότι ο H. J. M. de Vries ξεκίνησε ενδεχομένως τη διάθεση ενεργειακών ποτών στην αγορά μετά τη σημαντική επιτυχία που είχε η Red Bull με αυτό το προϊόν. Το δίκαιο των σημάτων δεν έχει ως σκοπό να αποτρέψει τη συμμετοχή συγκεκριμένων επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό συγκεκριμένων αγορών. Τουναντίον, όπως προκύπτει από την απόφαση Interflora, αυτός ο ανταγωνισμός είναι επιθυμητός στην εσωτερική αγορά<sup>20</sup>. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να έχουν και το δικαίωμα, κατ' αρχήν, να χρησιμοποιούν τα σημεία με τα οποία είναι γνωστές στην αγορά —υπό την επιφύλαξη κινδύνου συγχύσεως.

46. Κατά συνέπεια, στο παράδειγμα που έφερε η Red Bull, όσον αφορά υφιστάμενο βιβλιοπωλείο με την επωνυμία «Green Apple», το οποίο ξεκινά την πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών υπό την επωνυμία αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσβάλλονται αυτομάτως τα δικαιώματα επί του φημισμένου σήματος «Apple».

47. Ωστόσο, όπως ορθώς επισημαίνει η Επιτροπή, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να ζητηθεί η απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών χρήσεως σημείων που χρησιμοποιούνταν προγενέστερα, εφόσον αυτές οι μορφές χρήσεως, συνεκτιμώντας όλες τις περιστάσεις, μπορούν, χωρίς νόμιμη αιτία, να προσπορίσουν αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του χαίροντος φήμη σήματος ή να βλάψουν τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Τούτο θα μπορούσε να ισχύει, επί παραδείγματι, εάν η παρουσίαση του σημείου στον καταναλωτή δημιουργεί την εντύπωση ιδιαίτερης εγγύτητας προς το σήμα που χαίρει φήμης.

48. Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια όταν αυτά εξετάζουν αν η χρησιμοποίηση σημείου προσπορίζει, χωρίς νόμιμη αιτία, αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του χαίροντος φήμη σήματος.

20 — Απόφαση Interflora και Interflora British Unit (προαναφερθείσα στην υποσημείωση 2, σκέψη 91). Βλ., επίσης, άρθρο 3, παράγραφος 3, ΣΕΕ για την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 27 σχετικά με την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό, καθώς και την απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 2011, C-496/09, Επιτροπή κατά Ιταλίας (Συλλογή 2011, σ. I-11483, σκέψη 60).

## V – Πρόταση

49. Επομένως, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στην αίτηση προδικαστικής αποφάσεως ως ακολούθως:

«Στο πλαίσιο της εκτιμήσεως του ζητήματος αν τρίτος, χρησιμοποιώντας σημείο παρόμοιο με φημισμένο σήμα, αντλεί άνευ νόμιμης αιτίας αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος αυτού, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να συνεκτιμηθεί προς όφελός του το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιήσει το σημείο καλόπιστα, όσον αφορά άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, ήδη πριν από την κατάθεση του φημισμένου σήματος ή πριν αυτό αποκτήσει φήμη.»