



Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

της 27ης Ιουνίου 2013*

«Προσέγγιση των νομοθεσιών — Οδηγία 2008/95/ΕΚ — Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ' — Σήματα — Προϋποθέσεις κτήσεως και διατηρήσεως ενός σήματος — Άρνηση καταχωρίσεως ή ακυρότητα — Έννοια της “κακής πίστewς” του αιτούντος — Γνώση εκ μέρους του αιτούντος της υπάρξεως αλλοδαπού σήματος»

Στην υπόθεση C-320/12,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Højesteret (Δανία) με απόφαση της 29ης Ιουνίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 2 Ιουλίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

κατά

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα),

συγκείμενο από τους T. von Danwitz, πρόεδρο τμήματος, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby και C. Vajda (εισηγητή), δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: M. Wathelet

γραμματέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- η Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, εκπροσωπούμενη από τον J. Gläsel, advokat,
- η Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, εκπροσωπούμενη από τον C. L. Bardenfleth, advokat,
- η Δανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τη V. Pasternak Jørgensen, επικουρούμενη από τον R. Holdgaard, advokat,
- η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τη G. Palmieri, επικουρούμενη από τον G. Palatiello, avvocato dello Stato,
- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους H. Støvlbæk και F. Bulst,

* Γλώσσα διαδικασίας: η δανική.

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του όρου «κακή πίστη», κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', 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 (ΕΕ L 299, σ. 25).
- 2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (στο εξής: Malaysia Dairy) και της Ankenævnet for Patenter og Varemærker (επιτροπή προσφυγών σε υποθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων, στο εξής: επιτροπή προσφυγών), με αντικείμενο τη νομιμότητα της αποφάσεως που εξέδωσε η δεύτερη περί ακυρώσεως της καταχωρίσεως πλαστικής φιάλης ως σήματος, για τον λόγο ότι η Malaysia Dairy γνώριζε το αλλοδαπό σήμα της Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (στο εξής: Yakult) κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς της καταχωρίσεως.

Το νομικό πλαίσιο

Η νομοθεσία της Ένωσης

- 3 Η 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), καταργήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2008/95, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Νοεμβρίου 2008.
- 4 Οι αιτιολογικές σκέψεις 2, 4, 6 και 8 της οδηγίας 2008/95 έχουν ως εξής:

«(2) Οι νομοθεσίες [που] εφαρμόζονταν στα σήματα στα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας [89/104] παρουσίαζαν διαφορές οι οποίες μπορούσαν, αφενός, να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. Επομένως, ήταν απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τη [διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας] της εσωτερικής αγοράς.

[...]

(4) Δεν φαίνεται αναγκαία η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών. Η προσέγγιση αρκεί να περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις εθνικές διατάξεις οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

[...]

(6) Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν τις διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν την καταχώριση, την έκπτωση ή την ακυρότητα των σημάτων που αποκτώνται με καταχώριση. Εναπόκειται για παράδειγμα στα κράτη μέλη να καθορίζουν τη μορφή των διαδικασιών καταχώρισης και ακυρότητας, να αποφασίζουν αν τα προγενέστερα δικαιώματα πρέπει να προβάλλονται κατά τη διαδικασία καταχώρισης ή κατά τη διαδικασία ακυρότητας ή και στις δύο, και ακόμη, στην περίπτωση που είναι δυνατόν να γίνει επίκληση προγενέστερων

δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία καταχώρισης, να προβλέπουν διαδικασία ανακοπής ή αυτεπάγγελτη εξέταση ή και τα δύο. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα καθορισμού των αποτελεσμάτων της έκπτωσης ή της ακυρότητας των σημάτων.

[...]

(8) Η πραγματοποίηση των στόχων, οι οποίοι επιδιώκονται με την προσέγγιση, προϋποθέτει ότι η απόκτηση και η διατήρηση του δικαιώματος επί του κατατεθέντος σήματος εξαρτάται, κατ' αρχήν, από τους ίδιους όρους σε όλα τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστεί ενδεικτικός κατάλογος σημείων που μπορούν να αποτελούν ένα σήμα από τη στιγμή που, βάσει αυτών, διακρίνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων. Οι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που αφορούν το ίδιο το σήμα, όπως η έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, ή που αφορούν τις συγκρούσεις μεταξύ του σήματος και των προγενέστερων δικαιωμάτων, πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά, έστω και αν ορισμένοι από αυτούς τους λόγους αναφέρονται ενδεικτικά για τα κράτη μέλη τα οποία μπορούν, κατά συνέπεια να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν τους λόγους αυτούς στη νομοθεσία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους λόγους απαραδέκτου ή ακυρότητας που συνδέονται με τους όρους κτήσης ή διατήρησης του δικαιώματος επί του σήματος για τους οποίους δεν προβλέπεται προσέγγιση, και που αφορούν, για παράδειγμα, τη νομιμοποίηση του δικαιούχου του σήματος, την ανανέωση του σήματος, το καθεστώς των φόρων ή τη μη τήρηση των διαδικαστικών κανόνων.»

5 Το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95, το οποίο επιγράφεται «Περαιτέρω λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας όσον αφορά συγκρούσεις με προγενέστερα δικαιώματα», ορίζει τα εξής:

«Τα κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που:

[...]

ζ) το σήμα ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εκεί, εάν η αίτηση έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.»

6 Το γράμμα του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 είναι πανομοιότυπο με την αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας 89/104. Οι αιτιολογικές σκέψεις 2, 4, 6 και 8 της οδηγίας 2008/95 αντιστοιχούν κατ' ουσία στην πρώτη, στην τρίτη, στην πέμπτη και στην έβδομη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104.

Η δανική νομοθεσία

7 Το άρθρο 15, παράγραφος 3, σημείο 3, του νόμου περί σημάτων, το οποίο περιελήφθη στον κωδικοποιημένο νόμο 109 της 24ης Ιανουαρίου 2012, όπως ισχύει σήμερα, με το άρθρο 1, σημείο 3, του νόμου 1201 της 27ης Δεκεμβρίου 1996, ορίζει τα εξής:

«Ένα σήμα δεν γίνεται επίσης δεκτό προς καταχώριση:

[...]

3) όταν είναι πανομοιότυπο ή διαφέρει μόνον επουσιωδώς από σήμα το οποίο, κατά το χρονικό σημείο της αιτήσεως, ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία της προτεραιότητας που προβάλλεται προς στήριξη της αιτήσεως, άρχισε να χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή και εξακολουθεί να

χρησιμοποιείται εκεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες με εκείνα για τα οποία ζητείται η καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος και ο αιτών γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα κατά το χρονικό σημείο της αιτήσεως.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

- 8 Το 1965 η Yakult καταχώρισε στην Ιαπωνία ως σχέδιο η υπόδειγμα μια πλαστική φιάλη γάλακτος, η οποία καταχωρίστηκε στη συνέχεια ως σήμα στην Ιαπωνία και σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 9 Η Malaysia Dairy παράγει και εμπορεύεται από το 1977 γάλα συσκευασμένο σε πλαστικές φιάλες. Κατόπιν αιτήσεως που κατέθεσε το 1980, η Malaysia Dairy καταχώρισε ως σήμα την παρόμοια πλαστική φιάλη της, μεταξύ άλλων, στη Μαλαισία.
- 10 Το 1993 η Malaysia Dairy και η Yakult συνήψαν σύμβαση με την οποία καθόριζαν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους σχετικά με τη χρήση και την καταχώριση των αντίστοιχων φιαλών τους σε ορισμένες χώρες.
- 11 Κατόπιν αιτήσεως καταχωρίσεως που υπέβαλε το 1995, η Malaysia Dairy καταχώρισε στη Δανία την πλαστική φιάλη της ως τρισδιάστατο σήμα.
- 12 Στις 16 Οκτωβρίου 2000 η Yakult αντιτάχθηκε στην εν λόγω καταχώριση, προβάλλοντας το γεγονός ότι η Malaysia Dairy γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη στην αλλοδαπή πανομοιότυπων προγενέστερων σημάτων των οποίων δικαιούχος είναι η Yakult, όταν κατέθεσε την αίτησή της καταχωρίσεως, κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 3, σημείο 3, του νόμου περί σημάτων. Με απόφαση της 14ης Ιουνίου 2005, το Patent- og Varemærkestyrelsen (γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων της Δανίας) απέρριψε την αίτηση της Yakult, υποστηρίζοντας ιδίως ότι, καθόσον η Malaysia Dairy ήταν δικαιούχος σήματος, το οποίο είχε καταχωριστεί στη Μαλαισία και του οποίου την καταχώριση ζήτησε ακολούθως στη Δανία, η κακή πίστη της δεν μπορούσε, εν προκειμένω, να αποδειχθεί από το γεγονός και μόνον ότι, κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς της καταχωρίσεως, γνώριζε το αλλοδαπό σήμα του οποίου δικαιούχος είναι η Yakult.
- 13 Η Yakult προσέβαλε την εν λόγω απόφαση ενώπιον της επιτροπής προσφυγών η οποία, στις 16 Οκτωβρίου 2006, αποφάσισε να ακυρώσει την καταχώριση του σήματος του οποίου δικαιούχος είναι η Malaysia Dairy. Η επιτροπή προσφυγών έκρινε, ιδίως, ότι το άρθρο 15, παράγραφος 3, σημείο 3, του νόμου περί σημάτων έχει την έννοια ότι η πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση ενός σήματος που χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή κατά την έννοια της διατάξεως αυτής αρκεί για να συναχθεί η κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση σήματος (στο εξής: αιτών), ακόμη και αν μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε καταχωρίσει προγενεστέρως το αιτούμενο σήμα σε άλλη χώρα.
- 14 Η Malaysia Dairy άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως της επιτροπής προσφυγών ενώπιον του Sø- og Handelsretten (δικαστηρίου ναυτικών και εμπορικών διαφορών), το οποίο, με απόφαση της 22ας Οκτωβρίου 2009, επικύρωσε την απόφαση της επιτροπής προσφυγών επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν αμφισβητούνταν ότι η Malaysia Dairy γνώριζε το προγενέστερο σήμα της Yakult, όταν κατέθεσε την αίτησή της καταχωρίσεως στη Δανία.
- 15 Η Malaysia Dairy άσκησε στις 4 Νοεμβρίου 2009 έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Højesteret.

- 16 Κατά το αιτούν δικαστήριο, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των διαδίκων στην υπόθεση της κύριας δίκης ως προς το ζήτημα, αφενός, εάν ο όρος «κακή πίστη» κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 πρέπει να ερμηνεύεται ομοιόμορφα στο δίκαιο της Ένωσης και, αφετέρου, εάν, για να συναχθεί η κακή πίστη του αιτούντος κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, αρκεί ο αιτών να γνώριζε ή να όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα.
- 17 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Højesteret αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:
- «1) Αποτελεί η κακή πίστη στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 [...] έννοια της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να συμπληρώνεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ή πρόκειται για έννοια του δικαίου της Ένωσης που πρέπει να τύχει ενιαίας ερμηνείας;
- 2) Αν η κακή πίστη στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 είναι έννοια του δικαίου της Ένωσης, πρέπει τότε να θεωρείται ότι στοιχειοθετείται κακή πίστη προκειμένου να μη γίνει δεκτή η καταχώριση, όταν ο αιτών γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως ή πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη η υποκειμενική στάση του αιτούντος;
- 3) Μπορεί κράτος μέλος να επιλέγει την παροχή ιδιαίτερης προστασίας σε αλλοδαπά σήματα, η οποία, σε σχέση με το στοιχείο της κακής πίστωσης, διαφέρει από το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95, π.χ. διότι απαιτεί ειδικώς ο αιτών να γνώριζε ή να όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

- 18 Η αίτηση προδικαστικής απόφασεως παραπέμπει στην οδηγία 2008/95. Εντούτοις, ορισμένα από τα επίμαχα πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση της κύριας δίκης προηγούνται της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος της οδηγίας 2008/95, δηλαδή της 28ης Νοεμβρίου 2008.
- 19 Η απάντηση στα υποβληθέντα προδικαστικά ερωτήματα θα ήταν εντούτοις αμετάβλητη, εάν η υπόθεση της κύριας δίκης αφορούσε την οδηγία 89/104, δεδομένου ότι το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας αυτής είναι πανομοιότυπο με την αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας 2008/95 και το περιεχόμενο των οικείων αιτιολογικών σκέψεων των εν λόγω δύο οδηγιών είναι, κατ' ουσίαν, ταυτόσημο.

Επί του πρώτου ερωτήματος

- 20 Με το πρώτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσία, να διευκρινιστεί εάν η «κακή πίστη» στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 είναι έννοια του δικαίου της Ένωσης που πρέπει να τύχει ενιαίας ερμηνείας.
- 21 Με τις παρατηρήσεις τους, η Malaysia Dairy, η Ιταλική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης η οποία πρέπει να τύχει ενιαίας ερμηνείας στις διάφορες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που έχουν ως αντικείμενο τα σήματα.
- 22 Η Yakult και η Δανική Κυβέρνηση εκτιμούν ότι, όταν μια έννοια δεν ορίζεται επακριβώς με την οδηγία 2008/95, τα κράτη μέλη δικαιούνται, κατ' αρχήν, να καθορίζουν το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τους σκοπούς της οδηγίας αυτής και με την αρχή της αναλογικότητας.

- 23 Πρέπει, κατ' αρχάς, να υπομνησθεί ότι η οδηγία 2008/95, με τα άρθρα 3 και 4, απαριθμεί τους απόλυτους ή σχετικούς λόγους βάσει των οποίων μπορεί να μη γίνει δεκτή η καταχώριση ενός σήματος ή, σε περίπτωση καταχωρίσεώς του, μπορεί να κηρυχθεί η ακυρότητά του. Ορισμένοι εκ των λόγων αυτών απαριθμούνται ενδεικτικώς για τα κράτη μέλη τα οποία, όπως υπενθυμίζει η αιτιολογική σκέψη 8 της οδηγίας 2008/95, «μπορούν, κατά συνέπεια να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν τους λόγους αυτούς στη νομοθεσία τους».
- 24 Το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 περιέχει έναν τέτοιο ενδεικτικό λόγο απαραδέκτου ή ακυρότητας.
- 25 Κατά πάγια νομολογία, από τις απαιτήσεις τόσο της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης όσο και της αρχής της ισότητας συνάγεται ότι οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που δεν περιέχουν ρητή παραπομπή στο δικαιο των κρατών μελών για τον προσδιορισμό της έννοιας και του περιεχομένου τους πρέπει, κατά κανόνα, να ερμηνεύονται αυτοτελώς και ομοιόμορφα σ' ολόκληρη την Ένωση, βάσει του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται και του σκοπού της επίμαχης ρυθμίσεως (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, C-482/09, Budějovický Budvar, Συλλογή 2011, σ. I-8701, σκέψη 29).
- 26 Δεν αμφισβητείται ότι το γράμμα του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 δεν περιλαμβάνει κανέναν ορισμό της έννοιας της «κακής πίστewς», η οποία δεν ορίζεται ούτε στα άλλα άρθρα της οδηγίας αυτής. Επιπλέον, η διάταξη αυτή δεν παραπέμπει ρητώς στο δικαιο των κρατών μελών όσον αφορά την εν λόγω έννοια. Κατά συνέπεια, η σημασία και το περιεχόμενο της εν λόγω έννοιας πρέπει να καθορίζονται βάσει του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η οικεία διάταξη της οδηγίας 2008/95 και του σκοπού που επιδιώκει η οδηγία αυτή.
- 27 Όσον αφορά το αντικείμενο και τον σκοπό της οδηγίας 2008/95, καίτοι είναι αληθές ότι, κατά την αιτιολογική σκέψη 4 της οδηγίας αυτής, δεν είναι προφανώς αναγκαία η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών, εντούτοις η εν λόγω οδηγία εναρμονίζει βασικούς κανόνες ουσίας στον εν λόγω τομέα, δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια αιτιολογική σκέψη, κανόνες που αφορούν τις εθνικές διατάξεις οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και η αιτιολογική αυτή σκέψη δεν αποκλείει να είναι πλήρης η σχετική με τους κανόνες αυτούς εναρμόνιση (βλ., συναφώς, απόφαση της 16ης Ιουλίου 1998, C-355/96, Silhouette International Schmied, Συλλογή 1998, σ. I-4799, σκέψη 23, και προπαρατεθείσα απόφαση Budějovický Budvar, σκέψη 30).
- 28 Πρέπει να επισημανθεί επιπροσθέτως ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας μιας διατάξεως της οδηγίας 2008/95 ουδόλως ασκεί επιρροή στο ζήτημα αν επιβάλλεται η ενιαία ερμηνεία της διατάξεως αυτής (βλ., συναφώς, απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2003, C-408/01, Adidas-Salomon και Adidas Benelux, Συλλογή 2003, σ. I-12537, σκέψεις 18 έως 21).
- 29 Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι η «κακή πίστη» στο πλαίσιο της διατάξεως αυτής αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η οποία πρέπει να τύχει ενιαίας ερμηνείας στην Ένωση.

Επί του δευτέρου ερωτήματος

- 30 Με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσία, να διευκρινιστεί, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, εάν η γνώση ή η τεκμαιρόμενη γνώση, εκ μέρους του αιτούντος, ενός σήματος που χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς του, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, αρκεί για να συναχθεί η κακή πίστη του αιτούντος αυτού ή εάν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλα υποκειμενικά στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα.

- 31 Με τις παρατηρήσεις τους, η Malaysia Dairy, η Ιταλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή εκτιμούν, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας αυτής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), ότι επιβάλλεται η σφαιρική εκτίμηση όλων των περιστάσεων της υποθέσεως, βάσει όχι μόνον του αντικειμενικού στοιχείου της γνώσεως αλλοδαπού σήματος από τον αιτούντα, αλλά και του υποκειμενικού στοιχείου της προθέσεώς του κατά την κατάθεση της αιτήσεώς του.
- 32 Η Δανική Κυβέρνηση και η Yakult υποστηρίζουν ότι η έννοια της κακής πίστωσης, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο στο πλαίσιο του κανονισμού 40/94, δεν μπορεί να μεταφερθεί στην οδηγία 2008/95. Εκτιμούν ότι ο όρος «κακή πίστη», κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95, πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το γεγονός ότι ο αιτών γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς του να αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η κακή πίστη του. Φρονούν ότι η ανάγκη προβλεψιμότητας του δικαίου και χρηστής διοικήσεως συνηγορούν υπέρ της ερμηνείας αυτής.
- 33 Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, το σύστημα των κοινοτικών σημάτων είναι ένα αυτοτελές σύστημα, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων και επιδιώκει σκοπούς που προσδιάζουν σ' αυτό, η δε εφαρμογή του είναι ανεξάρτητη κάθε εθνικού συστήματος (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση *Budějovický Budvar*, σκέψη 36 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
- 34 Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η έννοια της «κακής πίστωσης» περιλαμβάνεται στο άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, κατά το οποίο η ακυρότητα του κοινοτικού σήματος κηρύσσεται «εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος». Η διάταξη αυτή είναι πανομοιότυπη με το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1), ο οποίος κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό 40/94.
- 35 Ο κανονισμός 207/2009, ο οποίος συμπληρώνει τη νομοθεσία της Ένωσης περί σημάτων με τη θέσπιση ενός κοινοτικού συστήματος σημάτων επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την οδηγία 2008/95, δηλαδή την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για αρμονική αλληλεπίδραση των δύο συστημάτων κοινοτικών και εθνικών σημάτων, η έννοια της «κακής πίστωσης» στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 πρέπει να ερμηνευθεί κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται στο πλαίσιο του κανονισμού 207/2009. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή των διαφόρων κανόνων που έχουν ως αντικείμενο τα σήματα στην έννομη τάξη της Ένωσης.
- 36 Από τη νομολογία τη σχετική με την ερμηνεία της έννοιας αυτής στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού προκύπτει ότι η ύπαρξη κακής πίστωσης πρέπει να εκτιμάται σφαιρικά λαμβανομένων υπόψη όλων των υφιστάμενων κατά τον χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ο αιτών γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιούσε πανομοιότυπο ή παρόμοιο σήμα για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν. Εντούτοις, το γεγονός ότι ο αιτών γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σημείο δεν αρκεί, αφ' εαυτό, για τη στοιχειοθέτηση της κακής πίστωσης του αιτούντος αυτού. Πρέπει περαιτέρω να λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση του εν λόγω αιτούντος κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως σήματος, υποκειμενικό στοιχείο το οποίο πρέπει να καθορίζεται βάσει των αντικειμενικών περιστάσεων της συγκεκριμένης υποθέσεως (βλ. συναφώς, απόφαση της 11ης Ιουνίου 2009, C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, Συλλογή 2009, σ. I-4893, σκέψεις 37 και 40 έως 42).
- 37 Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο δεύτερο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι, για να στοιχειοθετηθεί η κακή πίστη του αιτούντος, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υφιστάμενοι κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως παράγοντες που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το γεγονός ότι ο αιτών γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει

ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί ένα σήμα στην αλλοδαπή κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς του, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεν αρκεί αφ' εαυτού για τη στοιχειοθέτηση της κακής πίστωσης του αιτούντος, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής.

Επί του τρίτου ερωτήματος

- 38 Με το τρίτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσία, να διευκρινιστεί, αν το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν ιδιαίτερη προστασία σε αλλοδαπά σήματα, στηριζόμενη στο γεγονός ότι ο αιτών γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα.
- 39 Η Malaysia Dairy, η Ιταλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή φρονούν ότι η ευχέρεια που έχουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της θεσπίσεως των λόγων απαραδέκτου ή ακυρότητας που απαριθμούνται ενδεικτικώς στο άρθρο 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 2008/95, περιορίζεται στη διατήρηση ή στη θέσπιση των επίμαχων λόγων στη νομοθεσία τους και δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να προσθέτουν συμπληρωματικούς λόγους.
- 40 Η Yakult και η Δανική Κυβέρνηση υποστήριξαν, αντιθέτως, ότι, καθόσον οι σχετικές εθνικές διατάξεις που καλύπτονται από το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 δεν ασκούν την πλέον άμεση επιρροή στην εσωτερική αγορά, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επάγεται πλήρη εναρμόνιση.
- 41 Πρέπει να επισημανθεί ότι, καίτοι οι λόγοι του άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 2008/95 απαριθμούνται από τον νομοθέτη της Ένωσης ενδεικτικώς, εντούτοις η παρεχόμενη στα κράτη μέλη ευχέρεια περιορίζεται απλώς στη δυνατότητά τους να προβλέπουν ή όχι τον λόγο αυτό, όπως ειδικώς ορίζεται από τον νομοθέτη, στην εθνική νομοθεσία τους (βλ., κατ' αναλογία, όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/104, προπαρατεθείσα απόφαση Adidas-Salomon και Adidas Benelux, σκέψεις 18 έως 20).
- 42 Η οδηγία 2008/95 απαγορεύει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν άλλους λόγους απαραδέκτου ή ακυρότητας πλην των προβλεπόμενων στην οδηγία αυτή, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται με την αιτιολογική σκέψη 8 της οδηγίας αυτής, κατά την οποία οι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που αφορούν το ίδιο το σήμα, όπως για παράδειγμα οι λόγοι που αφορούν τις συγκρούσεις μεταξύ του σήματος και των προγενέστερων δικαιωμάτων, πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικώς, έστω και αν ορισμένοι εξ αυτών αναφέρονται ενδεικτικώς για τα κράτη μέλη τα οποία μπορούν, κατά συνέπεια να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν τους λόγους αυτούς στη νομοθεσία τους.
- 43 Στο τρίτο ερώτημα πρέπει, συνεπώς, να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν ιδιαίτερη προστασία σε αλλοδαπά σήματα, διαφορετική από την προβλεπόμενη με τη διάταξη αυτή και στηριζόμενη στο γεγονός ότι ο αιτών γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα.

Επί των δικαστικών εξόδων

- 44 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπιπτόντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος 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 (πέμπτο τμήμα) αποφαινεται:

- 1) Το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι η «κακή πίστη», στο πλαίσιο της διατάξεως αυτής, αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η οποία πρέπει να τύχει ενιαίας ερμηνείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- 2) Το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι, για να στοιχειοθετηθεί η κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση σήματος, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υφιστάμενοι κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως παράγοντες που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το γεγονός ότι ο εν λόγω αιτών γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί ένα σήμα στην αλλοδαπή κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς του, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεν αρκεί αφ' εαυτού για τη στοιχειοθέτηση της κακής πίστεως του αιτούντος τη συγκεκριμένη καταχώριση, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής.
- 3) Το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν ιδιαίτερη προστασία σε αλλοδαπά σήματα, διαφορετική από την προβλεπόμενη με τη διάταξη αυτή και στηριζόμενη στο γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση σήματος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το αλλοδαπό σήμα.

(υπογραφές)