



Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)

της 22ας Σεπτεμβρίου 2016*

«Προδικαστική παραπομπή — Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης —
Ενιαίος χαρακτήρας — Διαπίστωση υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως μόνο σε τμήμα της Ένωσης —
Εδαφική ισχύς της απαγορεύσεως του άρθρου 102 του εν λόγω κανονισμού»

Στην υπόθεση C-223/15,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, την οποία υπέβαλε
το Oberlandesgericht Düsseldorf (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντύσσελντορφ, Γερμανία) με
απόφαση της 12ης Μαΐου 2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 18 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο
της δίκης

combit Software GmbH

κατά

Commit Business Solutions Ltd,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους Μ. Pešić (εισηγητή), πρόεδρο τμήματος, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal και E.
Jarašiusas, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: M. Szpunar

γραμματέας: M. Aleksejev, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της
3ης Μαρτίου 2016,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- η combit Software GmbH, εκπροσωπούμενη από την J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- η Commit Business Solutions Ltd, εκπροσωπούμενη από τον C. Thomas, Rechtsanwalt,
- η Πολωνική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον B. Majczyna,
- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την J. Samnadda και τον T. Scharf,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της
25ης Μαΐου 2016,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1).
- 2 Η ως άνω αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της combit Software GmbH και της Commit Business Solutions Ltd, σχετικά με διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην απαγόρευση χρήσεως λεκτικού σημείου από τη δεύτερη ως άνω εταιρία.

Το νομικό πλαίσιο

- 3 Ο κανονισμός 207/2009 τροποποιήθηκε, από 23ης Μαρτίου 2016, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ 2015, L 341, σ. 21). Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου των πραγματικών περιστατικών στην υπόθεση της κύριας δίκης, η παρούσα προδικαστική παραπομπή εξετάζεται υπό το πρίσμα του κανονισμού 207/2009 ως είχε πριν την ανωτέρω τροποποίηση (στο εξής: κανονισμός 207/2009).

- 4 Η αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού 207/2009 έχει ως εξής:

«Για να συνεχισθεί η επιδίωξη των [...] σκοπών της [Ευρωπαϊκής] Ένωσης, εμφανίζεται ως αναγκαίο να προβλεφθεί καθεστώς σημάτων [...] το οποίο θα παρέχει στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να αποκτούν, σύμφωνα με ενιαία διαδικασία, σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα προστατεύονται κατά τρόπο ενιαίο και θα παράγουν τα αποτελέσματά τους σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Η αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ισχύει εφόσον ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει άλλως.»

- 5 Το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού ορίζει τα εξής:

«Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενιαίο χαρακτήρα. Παράγει τα αυτά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ένωση: δεν δύναται να καταχωρηθεί, να μεταβιβασθεί, να γίνει αντικείμενο παραίτησης, ή απόφασης περί έκπτωσης του δικαιούχου εκ των δικαιωμάτων του, ή περί ακυρότητας, ούτε να απαγορευθεί η χρήση του, παρά μόνο για ολόκληρη την Ένωση. Η αρχή αυτή ισχύει, εκτός αντιθέτου διατάξεως του παρόντος κανονισμού.»

- 6 Το άρθρο 8, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού προβλέπει τα ακόλουθα:

«Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

[...]

- β) εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα. Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.»

- 7 Το άρθρο 9, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού, ως είχε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως της κύριας δίκης, προβλέπει τα εξής:

«Το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

[...]

β) κάθε σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητάς του με το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από μέρους του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ σημείου και σήματος·

[...]».

- 8 Το άρθρο 95, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 ορίζει τα εξής:

«Τα κράτη μέλη ορίζουν στο έδαφός τους το μικρότερο δυνατό αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εθνικών δικαστηρίων που καλούνται στο εξής “δικαστήρια σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης” και τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.»

- 9 Το άρθρο 96 του κανονισμού αυτού προβλέπει τα εξής:

«Τα δικαστήρια σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση:

α) όλων των αγωγών για παραποίηση/απομίμηση και –εάν επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο– για επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

[...]».

- 10 Το άρθρο 97 του εν λόγω κανονισμού ορίζει τα εξής:

«1. [...] οι διαδικασίες που προκύπτουν από αγωγές και ανταγωγές που προβλέπονται στο άρθρο 96 διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο εναγόμενος έχει την κατοικία του ή, αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη μέλη, στο δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο έχει εγκατάσταση.

2. Εάν ο εναγόμενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε εγκατάσταση σε κράτος μέλος, οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο ενάγων, ή, αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη μέλη, ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει εγκατάσταση.

[...]»

- 11 Το άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 προβλέπει τα εξής:

«Ένα δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα του οποίου βασίζεται στο άρθρο 97 παράγραφοι 1 έως 4, είναι αρμόδιο να αποφαινεται για:

α) τις πράξεις παραποίησης/απομίμησης που διαπράχθηκαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους,

[...]».

12 Το άρθρο 102, παράγραφος 1, του ως άνω κανονισμού ορίζει τα εξής:

«Όταν ένα δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει/απομιμηθεί ή έχει απειλήσει να παραποιήσει/απομιμηθεί σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που το αποκλείουν, εκδίδει απόφαση που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις της παραποίησης/απομίμησης ή την επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση. Λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγόρευσης.»

Η υπόθεση της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

- 13 Η Combit Software, εταιρία γερμανικού δικαίου, είναι δικαιούχος του γερμανικού λεκτικού σήματος και του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «combit» για προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής. Οι δραστηριότητες της εταιρίας αυτής συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και την εμπορία λογισμικών.
- 14 Η Commit Business Solutions, εταιρία ισραηλινού δικαίου, πωλεί, σε πλείονες χώρες, μέσω της ιστοσελίδας της www.commitcrm.com, λογισμικό με το λεκτικό σημείο «Commit». Κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως της κύριας δίκης, οι προσφορές πωλήσεως της εν λόγω εταιρίας ήταν διαθέσιμες στη γερμανική γλώσσα και το λογισμικό το οποίο πωλούσε μπορούσε, μετά την αγορά του, να παραδοθεί στη Γερμανία.
- 15 Με την ιδιότητα της δικαιούχου των σημάτων combit, η combit Software άσκησε, δυνάμει του άρθρου 97, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, προσφυγή κατά της Commit Business Solutions ενώπιον του Landgericht Düsseldorf (περιφερειακό δικαστήριο του Ντύσσελντορφ, Γερμανία). Με την εν λόγω προσφυγή, η ως άνω εταιρία ζητούσε, επικαλούμενη το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου είναι δικαιούχος, να διαταχθεί η Commit Business Solutions να παύσει τη χρήση, εντός της Ενώσεως, του λεκτικού σημείου «Commit» για το λογισμικό που πωλούσε. Επικουρικώς, η ως άνω εταιρία ζητούσε, επικαλούμενη το γερμανικό σήμα του οποίου είναι δικαιούχος, να διαταχθεί η Commit Business Solutions να παύσει τη χρήση του εν λόγω λεκτικού σήματος στη Γερμανία.
- 16 Το Landgericht Düsseldorf (περιφερειακό δικαστήριο του Ντύσσελντορφ) απέρριψε μεν το κύριο αίτημα της combit Software, έκανε όμως δεκτό το επικουρικό της αίτημα.
- 17 Εκτιμώντας ότι το Landgericht Düsseldorf (περιφερειακό δικαστήριο του Ντύσσελντορφ) θα έπρεπε να είχε διατάξει την Commit Business Solutions να παύσει τη χρήση του λεκτικού σημείου «Commit» στο σύνολο της Ένωσης, η combit Software άσκησε έφεση ενώπιον του Oberlandesgericht Düsseldorf (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντύσσελντορφ, Γερμανία).
- 18 Το εν λόγω δικαστήριο εκτιμά ότι η χρήση του λεκτικού σημείου «Commit» από την Commit Business Solutions δημιουργεί, στην αντίληψη του μέσου γερμανόφωνου καταναλωτή, κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα combit.
- 19 Αντιθέτως, δεν υφίσταται, κατά το ίδιο δικαστήριο, κίνδυνος συγχύσεως στην αντίληψη του μέσου αγγλόφωνου καταναλωτή. Πράγματι, αυτός μπορεί αβίαστα να αντιληφθεί την υφιστάμενη εννοιολογική διαφορά μεταξύ, αφενός, του αγγλικού ρήματος «to commit» και, αφετέρου, του όρου «combit», δεδομένου ότι ο δεύτερος ως άνω όρος αποτελείται από τα γράμματα «com», τα οποία παραπέμπουν στη λέξη «computer», και από τα γράμματα «bit», τα οποία παραπέμπουν στον όρο «binary digit». Η φωνητική ομοιότητα μεταξύ του «Commit» και του «combit», στην αντίληψη του μέσου αγγλόφωνου καταναλωτή, εξουδετερώνεται από την περιγραφείσα εννοιολογική διαφορά.

- 20 Το ως άνω δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υφίσταται μεν κίνδυνος συγχύσεως στα γερμανόφωνα κράτη μέλη αλλά ότι, αντιθέτως, δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στα αγγλόφωνα κράτη μέλη.
- 21 Το εν λόγω δικαστήριο διερωτάται με ποιον τρόπο πρέπει, εν τοιαύτη περιπτώσει, να εφαρμοστεί η αρχή του ενιαίου χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξαγγέλλεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως και την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 102, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού.
- 22 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Oberlandesgericht Düsseldorf (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντύσσελντορφ) αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Πώς επιδρά στην εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ λεκτικού σήματος της ΕΕ και ονομασίας η οποία φέρεται ότι προσβάλλει το εν λόγω σήμα το γεγονός ότι, από τη σκοπιά του μέσου καταναλωτή ορισμένων κρατών μελών, η φωνητική ομοιότητα του σήματος και της ονομασίας εξουδετερώνεται λόγω της εννοιολογικής τους διαφοράς, ενώ από τη σκοπιά του μέσου καταναλωτή άλλων κρατών μελών κάτι τέτοιο δεν ισχύει:

- α) Για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα η άποψη του μέσου καταναλωτή ορισμένων κρατών μελών, η άποψη του μέσου καταναλωτή των υπόλοιπων κρατών μελών ή η άποψη ενός υποθετικού μέσου καταναλωτή του συνόλου των κρατών μελών;
- β) Όταν ο κίνδυνος συγχύσεως υφίσταται μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει παραποίηση/απομίμηση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα πρέπει τότε να [γίνεται διάκριση] μεταξύ των κρατών μελών;»

Επί του προδικαστικού ερωτήματος

- 23 Με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσίαν, να διευκρινιστεί, εάν το άρθρο 1, παράγραφος 2, το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β' και το άρθρο 102, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 έχουν την έννοια ότι, όταν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι η χρήση σημείου δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως με σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τμήμα του εδάφους της Ένωσης, ενώ δεν δημιουργεί τέτοιο κίνδυνο σε άλλο τμήμα του εδάφους αυτού, το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να κρίνει ότι υπάρχει προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος που απονέμει το εν λόγω σήμα και να διατάσσει την παύση της εν λόγω χρήσεως για το σύνολο του εδάφους της Ένωσης.
- 24 Συναφώς, πρέπει εξ αρχής να επισημανθεί ότι, σε υπόθεση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, στην οποία το δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί της υποθέσεως αποφαινεται ως δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προσφυγής ασκηθείσας δυνάμει του άρθρου 97, παράγραφοι 1 έως 4, του κανονισμού 207/2009, το εν λόγω δικαστήριο είναι, σύμφωνα με το άρθρο 98, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού, αρμόδιο να εξετάζει πραγματικά περιστατικά συνιστώντα παραποίηση/απομίμηση η οποία έχει διαπραχθεί ή απειλείται να διαπραχθεί στο έδαφος κάθε κράτους μέλους.
- 25 Οσάκις, όπως εν προκειμένω, το δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει επιληφθεί της υποθέσεως διαπιστώνει, κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας, ότι η χρήση σημείου δημιουργεί, σε τμήμα της Ένωσης, κίνδυνο συγχύσεως με σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ, σε άλλο τμήμα της Ένωσης, η ίδια χρήση δεν δημιουργεί τέτοιο κίνδυνο, το δικαστήριο αυτό δεν μπορεί να κρίνει ότι δεν υφίσταται προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος που απονέμει το εν λόγω σήμα.

Αντιθέτως, οφείλει να διαπιστώσει ότι υφίσταται προσβολή της δηλωτικής της προελεύσεως λειτουργίας του εν λόγω σήματος και, συνεκδοχικώς, προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος που αυτό απονέμει.

- 26 Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει, σε υπόθεση αφορώσα το δικαίωμα του δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει ανακοπή, δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, κατά της καταχωρίσεως παρόμοιου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα δημιουργούσε κίνδυνο συγχύσεως, ότι τέτοια ανακοπή πρέπει να γίνεται δεκτή, εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως σε τμήμα της Ένωσης, όπως, λ.χ., το έδαφος κράτους μέλους (βλ., υπ' αυτήν την έννοια, απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, *Armacell* κατά ΓΕΕΑ, C-514/06 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2008:511, σκέψεις 56 και 57, καθώς και διάταξη της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, *Dominio de la Vega* κατά ΓΕΕΑ, C-459/09 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2010:533, σκέψεις 30 και 31).
- 27 Ανάλογη λύση επιβάλλεται στις υποθέσεις οι οποίες αφορούν το δικαίωμα του δικαιούχου σήματος της ΕΕ να απαγορεύσει τη χρήση σημείου το οποίο δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως. Το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 προστατεύει τον δικαιούχο σήματος της Ένωσης έναντι κάθε χρήσεως η οποία προσβάλλει ή είναι ικανή να προσβάλλει τη δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία του σήματος [βλ., όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', 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 (ΕΕ 2008, L 299, σ. 24), της οποίας το γράμμα αντιστοιχεί σε εκείνο του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, απόφαση της 3ης Μαρτίου 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, σκέψη 27 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία]. Ως εκ τούτου, ο ως άνω δικαιούχος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τέτοια χρήση, ακόμα κι αν αυτή προσβάλλει την προαναφερθείσα λειτουργία μόνο σε τμήμα της Ένωσης.
- 28 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι κίνδυνος συγχύσεως στο γερμανόφωνο τμήμα της Ένωσης, όπως αυτός που διαπιστώθηκε εν προκειμένω από το αιτούν δικαστήριο, πρέπει υποχρεωτικώς να οδηγεί το δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει επιληφθεί της υποθέσεως στο συμπέρασμα ότι υφίσταται προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο απονέμει το οικείο σήμα.
- 29 Σύμφωνα με το άρθρο 102, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, το δικαστήριο το οποίο προβαίνει σε αυτή τη διαπίστωση οφείλει να εκδώσει διάταξη, την οποία εν προκειμένω ζητεί η *combit Software*, με την οποία να απαγορεύεται η συνέχιση των πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως ή επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως. Καίτοι αληθεύει ότι, κατά το άρθρο αυτό, η ύπαρξη «ειδικών λόγων» μπορεί να δικαιολογεί τη μη έκδοση τέτοιας διατάξεως, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει, όπως έχει κρίνει το Δικαστήριο, να ερμηνεύεται στενώς και αφορά μόνον ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, πράγμα που δεν ισχύει στην υπόθεση της κύριας δίκης (βλ., υπ' αυτήν την έννοια, αποφάσεις της 14ης Δεκεμβρίου 2006, *Nokia*, C-316/05, EU:C:2006:789, σκέψη 30, καθώς και της 22ας Ιουνίου 2016, *Nikolajeva*, C-280/15, EU:C:2016:467, σκέψη 33).
- 30 Προκειμένου να διασφαλίζει την ομοιόμορφη προστασία της οποίας απολαύει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης, η απαγόρευση συνεχίσεως των πράξεων παραποιήσεως/απομιμήσεως ή επαπειλούμενης παραποιήσεως/απομιμήσεως πρέπει, καταρχήν, να εκτείνεται στο σύνολο αυτού του εδάφους [βλ., όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 207/2009, απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψεις 39 έως 44].
- 31 Εντούτοις, όπως προκύπτει από τη σκέψη 48 της αποφάσεως της 12ης Απριλίου 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238), στην περίπτωση που, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, το δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσει ότι η χρήση του επίμαχου παρόμοιου σημείου για προϊόντα πανομοιότυπα προς εκείνα για τα οποία έχει καταχωρισθεί το επίμαχο σήμα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δημιουργεί, ιδίως για γλωσσικούς λόγους, κανένα κίνδυνο συγχύσεως σε ορισμένο τμήμα της Ένωσης και, επομένως, δεν είναι ικανό να θίξει, εντός αυτού, τη δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία του εν σήματος, το δικαστήριο σημάτων οφείλει να περιορίσει την εδαφική ισχύ της ως άνω απαγορεύσεως.

- 32 Πράγματι, οσάκις το δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει στοιχείων τα οποία, καταρχήν, πρέπει να του υποβληθούν από τον καθού, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως σε τμήμα της Ένωσης, δεν μπορεί να απαγορευθεί η νόμιμη εμπορία με χρήση του επίμαχου σημείου στο εν λόγω τμήμα της Ένωσης. Όπως επισήμανε και ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 25 έως 27 των προτάσεών του, τέτοια απαγόρευση θα έβαινε πέραν του αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο απονέμει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το εν λόγω δικαίωμα επιτρέπει απλώς στον δικαιούχο του οικείου σήματος να προστατεύει τα ειδικά συμφέροντα που έχει υπό την ιδιότητά του αυτή, δηλαδή να διασφαλίζει ότι το σήμα αυτό μπορεί να επιτελέσει τις ιδιαίτερες λειτουργίες του (βλ., υπ' αυτήν την έννοια, απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, σκέψεις 46 και 47).
- 33 Η διαπίστωση περί ελλείψεως κινδύνου συγχύσεως σε τμήμα της Ένωσης μπορεί, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, να βασίζεται μόνο σε εξέταση όλων των κρίσιμων στοιχείων της κρινόμενης περιπτώσεως. Η εκτίμηση περιλαμβάνει την οπτική, φωνητική ή εννοιολογική σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους (απόφαση της 25ης Ιουνίου 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, σκέψη 23 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
- 34 Εξάλλου, πρέπει το τμήμα της Ένωσης για το οποίο το οικείο δικαστήριο σημάτων της ΕΕ διαπιστώνει την έλλειψη προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής στις λειτουργίες του σήματος να προσδιορίζεται επακριβώς από το εν λόγω δικαστήριο, ώστε να προκύπτει σαφώς από τη διάταξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 102 του κανονισμού 207/2009 ποιο τμήμα του εδάφους της Ένωσης δεν αφορά η απαγόρευση της χρήσεως του επίμαχου σημείου. Οσάκις, όπως εν προκειμένω, το αρμόδιο δικαστήριο πρόκειται να αποκλείσει από την απαγόρευση χρήσεως ορισμένες γλωσσικές ζώνες της Ένωσης, όπως αυτές που προσδιορίζονται με τον όρο «αγγλόφωνη», σε αυτό εναπόκειται να προσδιορίσει πλήρως ποιες ακριβώς ζώνες εννοεί με τον εν λόγω όρο.
- 35 Η ερμηνεία κατά την οποία η απαγόρευση της χρήσεως σημείου το οποίο δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως με σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης, με εξαίρεση το τμήμα του εδάφους αυτού για το οποίο διαπιστώνεται η έλλειψη τέτοιου κινδύνου, δεν θίγει τον ενιαίο χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος κατοχυρώνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, καθόσον προστατεύεται το δικαίωμα του δικαιούχου του να απαγορεύει κάθε χρήση η οποία προσβάλλει τις ιδιαίτερες λειτουργίες του εν λόγω σήματος.
- 36 Κατόπιν όλων των ανωτέρω, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 1, παράγραφος 2, το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β' και το άρθρο 102, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 έχουν την έννοια ότι, όταν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι η χρήση σημείου δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως με σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τμήμα του εδάφους της Ένωσης, ενώ δεν δημιουργεί τέτοιο κίνδυνο σε άλλο τμήμα του εδάφους αυτού, το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να κρίνει ότι υφίσταται προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος που απονέμει το εν λόγω σήμα και να διατάσσει την παύση της εν λόγω χρήσεως για το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το τμήμα της για το οποίο διαπιστώθηκε απουσία κινδύνου συγχύσεως.

Επί των δικαστικών εξόδων

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

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

Το άρθρο 1, παράγραφος 2, το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β' και το άρθρο 102, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την έννοια ότι, όταν δικαστήριο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι η χρήση σημείου δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως με σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τμήμα του εδάφους της Ένωσης, ενώ δεν δημιουργεί τέτοιο κίνδυνο σε άλλο τμήμα του εδάφους αυτού, το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να κρίνει ότι υφίσταται προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος που απονέμει το εν λόγω σήμα και να διατάσσει την παύση της εν λόγω χρήσεως για το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το τμήμα της για το οποίο διαπιστώθηκε απουσία κινδύνου συγχύσεως.

(υπογραφές)