



## Συλλογή της Νομολογίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
της 26ης Απριλίου 2018<sup>1</sup>

**Υπόθεση C-129/17**

**Mitsubishi Shoji Kaisha,  
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe  
κατά  
Duma Forklifts,  
G.S. International**

[αίτηση του Hof van beroep Brussel (εφετείου Βρυξελλών, Βέλγιο)  
για την έκδοση προδικαστικής απόφασεως]

«Προδικαστική παραπομπή – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δικαιώματα που παρέχει το σήμα – Παράλληλες εισαγωγές στον ΕΟΧ – Ανασήμανση προϊόντων πριν από την εισαγωγή τους στον ΕΟΧ»

1. Από της καταχώρισεως διακριτικού σημείου ως σήματος, ο δικαιούχος του χαίρει, έναντι τρίτων, σειράς δικαιωμάτων που του επιτρέπουν να αντιτάσσει το σημείο αυτό στους ανταγωνιστές του. Μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών περιλαμβάνεται, ακριβώς, το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση του σήματος στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

2. Η νομοθεσία της Ένωσης κατοχυρώνει, εξάλλου, το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να επιτρέπει, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), την πρώτη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που φέρουν το σήμα. Άπαξ και το δικαίωμα αυτό ασκηθεί, επέρχεται η καλούμενη *ανάλωση του δικαιώματος επί του σήματος*, κατά τρόπον ώστε ο δικαιούχος του να μην μπορεί πλέον να αντιταχθεί στις μεταγενέστερες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων<sup>2</sup>.

3. Στην υπό κρίση προδικαστική παραπομπή συντρέχουν δύο ιδιάζουσες περιστάσεις:

- Αφενός, τρίτος αφαίρεσε (de-branding), χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, τα διακριτικά σημεία του σήματος που είχαν τεθεί επί περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων τα οποία δεν είχαν προηγουμένως διατεθεί στην αγορά εντός του ΕΟΧ διότι ήταν αποθηκευμένα υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως.
- Αφετέρου, ο τρίτος αφαίρεσε τα σημεία με σκοπό την εισαγωγή ή εμπορία των εμπορευμάτων αυτών στον ΕΟΧ, κατόπιν ανασήμανσής τους με ίδιο διακριτικό σημείο (re-branding)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

<sup>2</sup> Ωστόσο, η ανάλωση αυτή δεν επέρχεται οσάκις η πρώτη πώληση των φερόντων το καταχωρισμένο σήμα εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε σε τρίτες χώρες.

<sup>3</sup> Στο εξής, για να δηλώσω τις πράξεις οι οποίες, στα αγγλικά, αποκαλούνται de-branding και re-branding, θα χρησιμοποιώ τους όρους «αποσήμανση» και «ανασήμανση», χωρίς να αποκλείεται να χρησιμοποιώ ενίοτε και κάποια περιφραση.

4. Επί τη βάση των πραγματικών αυτών περιστατικών, το αιτούν δικαστήριο εκφράζει στο Δικαστήριο τις αμφιβολίες του ως προς τα όρια των δικαιωμάτων που παρέχει στον δικαιούχο του σήματος η εφαρμοστέα στον τομέα των διακριτικών σημείων νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ερωτά εάν ο τρίτος ο οποίος ενήργησε κατά τον προεκτεθέντα τρόπο *έκανε χρήση* του καταχωρισμένου σήματος, προσβάλλοντας τα δικαιώματα του δικαιούχου του.

## I. Το νομικό πλαίσιο

5. Στο δίκαιο της Ένωσης, το νομικό καθεστώς προστασίας των σημάτων αποτελείται τόσο από τα μέτρα εναρμονίσεως των εθνικών δικαίων (ιδίως από την οδηγία 2008/95/EK<sup>4</sup>, οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οποίας δεν ασκούν, εν προκειμένω, επιρροή)<sup>5</sup> όσο και από τις διέπουσες το σήμα της Ένωσης διατάξεις<sup>6</sup>, οι οποίες ισχύουν για τους φορείς που επιλέγουν την προστασία αυτού του έχοντος ευρωπαϊκή εμβέλεια τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας<sup>7</sup>.

### 1. Α. Η νομοθεσία περί σημάτων

#### 1. Η οδηγία 2008/95

6. Η αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας αυτής έχει ως εξής:

«Η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της [λειτουργίας του σήματος ως σημείου προέλευσης], πρέπει να είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Η προστασία πρέπει να ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών. [...]»

7. Το άρθρο 5 («Δικαιώματα που παρέχει το σήμα»), παράγραφοι 1 και 3, 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 ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·
- β) σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτόσημου ή της ομοιότητάς του με το σήμα και του ταυτόσημου 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 Οδηγία 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. 25).

5 Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ 2015, L 336, σ. 1), φέρουσα τον ίδιο τίτλο με την προηγούμενη, τροποποίησε την τελευταία αυτή οδηγία αλλά δεν είναι κατά χρόνον εφαρμοστέα στην υπό κρίση υπόθεση.

6 Το εφαρμοστέο εν προκειμένω νομοθετικό κείμενο είναι ο κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1). Υφίσταται μια μεταγενέστερη εκδοχή, κωδικοποιηθείσα στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1), η οποία επίσης δεν είναι κατά χρόνον εφαρμοστέα στα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση διαφοράς.

7 Από 23ης Μαρτίου 2016, τα «κοινοτικά» σήματα αποκαλούνται πλέον «σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δυνάμει του άρθρου 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού 207/2009, και του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, καταργείται δε ο κανονισμός (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. 1). Στο εξής θα τα αποκαλώ «σήματα της Ένωσης».

[...]

3. Εάν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2, μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται:

- 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.»

8. Το άρθρο 7 («Όρια του δικαιώματος που παρέχει το σήμα») ορίζει τα εξής:

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.»

2. Ο κανονισμός 207/2009

9. Η αιτιολογική σκέψη 9 έχει ως εξής:

«Όπως προκύπτει από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ο δικαιούχος [...] σήματος [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] δεν μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του από τρίτον για προϊόντα που έχουν τεθεί σε εμπορία στην [Ευρωπαϊκή Ένωση], υπό το σήμα αυτό, από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του, εκτός αν νόμιμοι λόγοι αιτιολογούν το να αντιταχθεί ο δικαιούχος στην περαιτέρω διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο.»

10. Τα άρθρα 9 («Δικαίωμα που παρέχει το [...] σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης]») και 13 («Αποδυνάμωση του δικαιώματος που παρέχει το [...] σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης]») είναι αντίστοιχα των άρθρων 5 και 7 της οδηγίας 2008/95.

## **B. Η τελωνειακή νομοθεσία**

11. Το κατά χρόνον εφαρμοστέο στην υπό κρίση υπόθεση καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως περιλαμβανόταν, ως ένα εκ των ειδικών καθεστώτων, στον τίτλο VII, κεφάλαιο I («Γενικές διατάξεις»), άρθρο 135 («Πεδίο εφαρμογής»), στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 450/2008, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (ΕΕ 2008, L 145, σ. 1). Εν τω μεταξύ έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 2013, L 269, σ. 1).

12. Το άρθρο 141 («Συνήθεις εργασίες») του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα ορίζει τα εξής:

«Εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης ή βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη μπορούν να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες που σκοπεύουν [σ]τη διατήρησή τους, [σ]τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή [σ]την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση.»

13. Το άρθρο 531 του κανονισμού εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα<sup>9</sup> προβλέπει ότι τα «μη κοινοτικά εμπορεύματα μπορεί να αποτελούν το αντικείμενο των συνήθων εργασιών που περιγράφονται στο παράρτημα 72». Το εν λόγω παράρτημα αποσαφηνίζει τον όρο «συνήθεις εργασίες» και, καθ' ο μέρος ενδιαφέρει εν προκειμένω, συγκαταλέγει σε αυτές τα ακόλουθα:

«16. Συσκευασία, αφαίρεση ή αλλαγή συσκευασίας, μετάγγιση υγρών σε δοχεία και απλή μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, ακόμη και αν αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ. Επίθεση, αφαίρεση και μεταβολή σημάτων, σφραγίδων, ετικετών, τιμών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων»<sup>10</sup>.

### ***Γ. Η νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού***

14. Δεδομένου ότι δεν αποκλείεται η δυνατότητα προσφυγής στις ρυθμίσεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού, πρέπει να παρατεθεί το άρθρο 10α της Συμβάσεως των Παρισίων<sup>11</sup>, το οποίο έχει ως εξής:

«1) Οι χώρες της Ένωσης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους υπηκόους της Ένωσης αποτελεσματική προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού.

2) Συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού αντιβαίνει στα χρηστά ήθη της Βιομηχανίας και του Εμπορίου.

3) Ειδικώς πρέπει να απαγορευθούν:

- i) οποιαδήποτε πράξη δύναται να δημιουργήσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο σύγχυση ως προς την επιχείρηση, τα προϊόντα ή τη βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα ανταγωνιστή·
- ii) οι ψευδείς ισχυρισμοί κατά την άσκηση του εμπορίου που μπορούν να δυσφημίσουν την επιχείρηση, τα προϊόντα ή τη βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα ανταγωνιστή·
- iii) οι ενδείξεις ή ισχυρισμοί των οποίων η χρήση κατά την άσκηση του εμπορίου μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ως προς τη φύση, τη μέθοδο κατασκευής, τα χαρακτηριστικά, την καταλληλότητα προς χρήση ή την ποσότητα των εμπορευμάτων.»

<sup>9</sup> Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 1993, L 253, σ. 1), ως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστάσεων της διαφοράς της κύριας δίκης (στο εξής: κανονισμός εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα).

<sup>10</sup> Το άρθρο 180 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 2015, L 343, σ. 1), το οποίο δεν είναι κατά χρόνον εφαρμοστέο, παραπέμπει στο άρθρο 220 του κώδικα, το οποίο, με τη σειρά του, παραπέμπει στο παράρτημά του 71-03, το σημείο 18 του οποίου είναι πανομοιότυπο με το σημείο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992 (ΕΕ 1992, L 302, σ. 1).

<sup>11</sup> Σύμβαση περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies*, τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305).

## II. Τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

### A. Τα πραγματικά περιστατικά

15. Η Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., εταιρία εδρεύουσα στην Ιαπωνία (στο εξής: Mitsubishi), διαχειρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο το χαρτοφυλάκιο σημάτων του ομίλου Mitsubishi. Υπό την ιδιότητα αυτή, ενεργεί ως δικαιούχος των ακόλουθων σημάτων (στο εξής: σήματα Mitsubishi):

- δύο σήματα της Ένωσης: ένα λεκτικό σήμα «MITSUBISHI», το οποίο καταχωρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2001, και ένα εικονιστικό σήμα, το οποίο καταχωρίστηκε στις 3 Μαρτίου 2000, η γραφική απεικόνιση του οποίου παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος εδαφίου· αμφότερα έχουν καταχωριστεί μεταξύ άλλων για προϊόντα της κλάσεως 12, ιδίως δε για αυτοκινούμενα οχήματα, ηλεκτρικά οχήματα και περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα:



- δύο σήματα Μπενελούξ, τα οποία καταχωρίστηκαν την 1η Ιουνίου 1974: ένα λεκτικό σήμα «MITSUBISHI» και ένα εικονιστικό σήμα, η γραφική απεικόνιση του οποίου είναι πανομοιότυπη με εκείνη του εικονιστικού σήματος της Ένωσης· αμφότερα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα της κλάσεως 12, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων οχημάτων και μέσων μεταφοράς.

16. Η Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (στο εξής: MCFE), εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες, έχει αποκλειστική άδεια κατασκευής και εμπορίας εντός του EOX περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων μάρκας Mitsubishi. Η MCFE συνεργάζεται με επίσημους διανομείς οι οποίοι πωλούν τα περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα εντός του EOX. Εκτός του EOX, η κατασκευή περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων Mitsubishi πραγματοποιείται κυρίως από τη Mitsubishi Heavy Industries Ltd., εταιρία ανήκουσα ομοίως στον όμιλο Mitsubishi αλλά ανεξάρτητη από την εταιρία η οποία διαχειρίζεται τα σήματα.

17. Η Duma Forklifts NV (στο εξής: Duma), εταιρία εδρεύουσα στο Βέλγιο, έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση σε παγκόσμιο επίπεδο περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, καινούργιων και μεταχειρισμένων, μεταξύ άλλων, μάρκας Mitsubishi, Caterpillar, Nissan και Toyota. Επιπλέον κατασκευάζει δικά της περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα, υπό τις ονομασίες «GSI», «GS» ή «Duma», και δραστηριοποιείται ως χονδρέμπορος περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, εκσκαφών, μίνι-τρακτέρ και μηχανημάτων στοίβαξης πεζού χειριστή, τα οποία πωλεί τόσο εντός όσο και εκτός του EOX. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Duma ανήκε στο δίκτυο επίσημων διανομέων των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων Mitsubishi στο Βέλγιο.

18. Η G.S. International BVBA (στο εξής: GSI), επίσης εδρεύουσα στο Βέλγιο, συνδέεται με την Duma, με την οποία έχει κοινή διοίκηση και κοινή έδρα. Η GSI κατασκευάζει και επισκευάζει περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα τα οποία, μαζί με τα ανταλλακτικά τους, εισάγει και εξάγει χονδρικός στην παγκόσμια αγορά. Προβαίνει επίσης σε προσαρμογή των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέτοντας σε αυτά δικό της σειριακό αριθμό. Μετά από σειρά επεμβάσεων, η GSI παραδίδει στην Duma τα μηχανήματα συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμορφώσεως EE, τις οποίες εκδίδει η ίδια.

19. Κατά τη διάταξη περί παραπομπής, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2004 και 12ης Νοεμβρίου 2009, η Duma και η GSI προέβησαν σε παράνομη, ήτοι, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου των σημάτων Mitsubishi, παράλληλη εμπορία περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων που έφεραν τα εν λόγω σήματα. Η συμπεριφορά αυτή ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο των προδικαστικών ερωτημάτων.

20. Αντιθέτως, από τις 20 Νοεμβρίου 2009 και εφεξής, η Duma και η GSI αγόρασαν περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα του ίδιου τύπου από εταιρία του ομίλου Mitsubishi και τα έθεσαν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως. Κατά την παραμονή των οχημάτων υπό το εν λόγω καθεστώς, οι δύο αυτές εταιρίες:

- προέβησαν σε πλήρη αποσήμανση των μηχανών, από τις οποίες αφαίρεσαν τα σήματα Mitsubishi·
- πραγματοποίησαν τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων στους ενωσιακούς κανόνες·
- επέθεσαν τα δικά τους σήματα στα περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα και αντικατέστησαν τις πινακίδες αναγνώρισεως και τους σειριακούς αριθμούς με δικούς τους·
- τέλος, εισήγαγαν και πώλησαν τα οχήματα στον ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες.

### ***B. Η διαδικασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων***

21. Στις 10 Νοεμβρίου 2008, η Mitsubishi και η MCFE άσκησαν αγωγή ενώπιον του Rechtbank van koophandel te Brussel (δικαστηρίου εμπορικών διαφορών των Βρυξελλών, Βέλγιο), με αίτημα να παύσουν οι πράξεις παράλληλης εισαγωγής, αποσημάνσεως και ανασημάνσεως, τις οποίες προσήπταν στην Duma και στην GSI. Με απόφαση της 17ης Μαρτίου 2010, το δικαστήριο αυτό απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη.

22. Η Mitsubishi και η MCFE άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως. Ζητούν, εν συνόψει, από το Hof van beroep Brussel (εφετείο Βρυξελλών, Βέλγιο) να εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση και να απαγορεύσει την παράλληλη εμπορία περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων που φέρουν τα σήματα Mitsubishi, καθώς και την παράλληλη εμπορία των ίδιων οχημάτων κατόπιν αποσημάνσεως τους.

23. Οι εκκαλούσες προβάλλουν ότι η πρακτική της αποσημάνσεως και ανασημάνσεως των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων με διαφορετικό σημείο και η μετέπειτα εισαγωγή τους στον ΕΟΧ προσβάλλει τα δικαιώματά τους επί σήματος. Εκτός του ότι αγνοεί τη λειτουργία του σήματος ως ενδείξεως της προελεύσεως του προϊόντος, η επίμαχη συμπεριφορά προσβάλλει το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει την πρώτη διάθεση στην αγορά, εντός του ΕΟΧ, των προϊόντων που φέρουν τα σήματά του. Υποστηρίζουν ότι η τελωνειακή αποταμίευση δεν πρέπει να καταστεί ζώνη ελεύθερη παντός δικαιώματος και ότι ο καταναλωτής εξακολουθεί, μετά την αποσήμανση και ανασήμανση, να αναγνωρίζει τα περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα της Mitsubishi.

24. Η Duma και η GSI αρνούνται ότι συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων της Mitsubishi. Τα σήματα που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της τελωνειακής αποταμιεύσεως ήταν ασιατικά και όχι ευρωπαϊκά. Επιπλέον, στον βαθμό κατά τον οποίο προσάρμοσαν τα οχήματα προς τους ισχύοντες στην Ένωση κανόνες, θεωρούν ότι είναι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών και ότι, ως εκ τούτου, έχουν το δικαίωμα να θέσουν επ' αυτών τα δικά τους σήματα.

25. Με την ίδια διάταξη που περιέχει την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει ήδη δεχθεί (εν μέρει) τα ένδικα βοηθήματα της Mitsubishi και της MCFE ως προς τα πρότερα της 20ής Νοεμβρίου 2009 πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, διατηρεί αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα προβολής αξιώσεων λόγω προσβολής σήματος όσον αφορά τις μεταγενέστερες της ημερομηνίας αυτής συμπεριφορές, ήτοι, τις συνιστάμενες στην αφαίρεση των σημάτων Mitsubishi, στην αντικατάστασή τους από άλλα σήματα ανήκοντα στην Duma και στην GSI και στην αφαίρεση της πινακίδας αναγνώρισεως και του σειριακού αριθμού των οχημάτων. Εκτιμά ότι το Δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί της πρακτικής της αποσημάνσεως, την οποία εφάρμοσαν η Duma και η GSI.

26. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Hof van beroep Brussel (εφετείο Βρυξελλών) υποβάλλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

- «1) α) Συνεπάγονται το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95/ΕΚ και το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, [...] το δικαίωμα για τον δικαιούχο σημάτων να εναντιώνεται στην αφαίρεση από τρίτον, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου των σημάτων, όλων των πανομοιότυπων με τα σήματα σημείων που έχουν τεθεί επί των προϊόντων (debranding), όταν πρόκειται για εμπορεύματα που ουδέποτε έχουν διατεθεί στο εμπόριο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως τα εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, και όταν η αφαίρεση αυτή πραγματοποιείται από τον τρίτο με σκοπό την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά των εμπορευμάτων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο;
- β) Είναι διαφορετική η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα [1, υπό α',] εάν η εισαγωγή ή η διάθεση στην αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο των εμπορευμάτων αυτών πραγματοποιείται κατόπιν θέσεως επί των εμπορευμάτων αυτών δικού του διακριτικού σημείου από τον τρίτο (rebranding);
- 2) Είναι διαφορετική η απάντηση στο πρώτο ερώτημα εάν τα προϊόντα που κατ' αυτόν τον τρόπο εισήχθησαν ή διατέθηκαν στο εμπόριο εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από τον σχετικό μέσο καταναλωτή ως προερχόμενα από τον δικαιούχο του σήματος, λόγω της εξωτερικής τους εμφάνισης ή του μοντέλου τους;»

### III. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και οι θέσεις των διαδίκων

#### A. Η διαδικασία

27. Η διάταξη περί παραπομπής περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 13 Μαρτίου 2017. Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν η Mitsubishi, η Duma, η Γερμανική Κυβέρνηση και η Επιτροπή.

28. Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 διεξήχθη επ' ακροατηρίου συζήτηση, στην οποία παρέστησαν οι εκπρόσωποι της Mitsubishi, της Duma και της Επιτροπής.

#### B. Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρημάτων των διαδίκων

29. Η Mitsubishi<sup>12</sup> υποστηρίζει ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η Duma και η GSI υποβάλλουν τα αποκτηθέντα εκτός του ΕΟΧ περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα στις περιγραφείσες επεμβάσεις είναι η καταστρατήγηση των κανόνων περί αναλώσεως του δικαιώματος επί του σήματος. Κατά την άποψή της, το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού 207/2009 (άρθρο 9) πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι παρέχουν στον δικαιούχο σήματος το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αφαίρεση, από τρίτο και χωρίς τη συγκατάθεσή του, των σημείων που έχουν τεθεί στα προϊόντα, οσάκις πρόκειται για εμπορεύματα που δεν έχουν ακόμη διατεθεί στην αγορά εντός του ΕΟΧ, όπως είναι αυτά που έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως.

30. Η Mitsubishi τονίζει επιπλέον ότι η κατά το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95 και κατά το άρθρο 9, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 απαρίθμηση των χρήσεων του σήματος τις οποίες ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους δεν είναι εξαντλητική<sup>13</sup>. Κατά την άποψή της, το δικαίωμα του δικαιούχου να ελέγχει την πρώτη διάθεση στην αγορά των προϊόντων συνιστά

<sup>12</sup> Η MCFE δεν υπέβαλε παρατηρήσεις κατά την παρούσα προδικαστική διαδικασία.

<sup>13</sup> Με παραπομπή στις αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 38), και της 25ης Ιανουαρίου 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, σκέψη 16).

το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος επί του σήματος<sup>14</sup>. Μολονότι η εισαγωγή προϊόντων υπό το καθεστώς αναστολής της τελωνειακής αποταμιεύσεως δεν θεωρείται χρήση του σήματος, τούτο ουδόλως σημαίνει ότι επιτρέπεται η υποβολή τους σε επεμβάσεις έχουσες ως μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση του δικαιώματος του δικαιούχου να ελέγχει τη θέση τους σε κυκλοφορία στην αγορά.

31. Επιπλέον, οι πράξεις αυτές παραβιάζουν, κατά την άποψη της Mitsubishi, τις λειτουργίες του σήματος, τόσο αυτήν της εγγυήσεως της προελεύσεως του προϊόντος και της ποιότητάς του<sup>15</sup> όσο και τις σχετικές με την επένδυση<sup>16</sup> και τη διαφήμιση<sup>17</sup>. Θεωρεί ότι δεν ασκούν επιρροή η εκ νέου σήμανση με σημείο του εισαγωγέα και το γεγονός ότι ο καταναλωτής αναγνωρίζει τη Mitsubishi ως τον κατασκευαστή των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων. Το τελευταίο αυτό στοιχείο σημαίνει, επιπλέον, ότι δίνεται στον καταναλωτή η εντύπωση ότι υφίσταται εμπορικός δεσμός με τον δικαιούχο του αρχικού σήματος, με αποτέλεσμα η Duma και η GSI να αντλούν όφελος από τα σήματα του κατασκευαστή, θίγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη φήμη του<sup>18</sup>.

32. Η Duma, αντιθέτως, τάσσεται υπέρ της αρνητικής απαντήσεως στα προδικαστικά ερωτήματα. Στηρίζει τη θέση της στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιεί κανενός είδους χρήση σημείου ταυτόσημου ή ανάλογου με κάποιο από τα ευρωπαϊκά σήματα της Mitsubishi, δεδομένου ότι τα μηχανήματα εισάγονται στην Ένωση μόνον κατόπιν αφαιρέσεως των σημάτων αυτών<sup>19</sup>. Φρονεί ότι έχει εφαρμογή η νομολογία του Δικαστηρίου κατά την οποία ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί στην είσοδο και μόνο εντός της Ένωσης, υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως, γνήσιων προϊόντων φερόντων το σήμα αυτό τα οποία δεν έχουν ήδη διατεθεί προηγουμένως στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ<sup>20</sup>.

33. Η Duma υπενθυμίζει ότι, κατά την εν λόγω νομολογία, ο δικαιούχος δύναται να προβάλει προσβολή του δικαιώματός του μόνον εάν τα εμπορεύματα που φέρουν το σήμα του τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εάν αποδειχθεί ότι τα εμπορεύματα προορίζονται να πωληθούν ή να προσφερθούν εντός του ΕΟΧ, όπερ επάγεται κατ' ανάγκην τη διάθεσή τους στην αγορά εντός του εδάφους αυτού<sup>21</sup>. Επιμένει όμως ότι η δυνατότητα αυτή του δικαιούχου αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα εισέρχονται στην αγορά υπό το σήμα<sup>22</sup>. Εξ αυτού του λόγου, στον βαθμό κατά τον οποίο δεν υπήρξε χρήση ταυτόσημου ή ανάλογου σημείου με τα σήματα της Mitsubishi, η Duma φρονεί ότι στερείται σημασίας η αντίληψη του μέσου καταναλωτή.

34. Η Γερμανική Κυβέρνηση επίσης προτείνει να δοθεί αρνητική απάντηση στα προδικαστικά ερωτήματα. Από το γράμμα των άρθρων 5 της οδηγίας 2008/95 και 9 του κανονισμού 207/2009 συνάγει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα προϋποθέτει τη «χρήση» του, όρος που ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο στο πλαίσιο αμοτέρων των διατάξεων<sup>23</sup>. Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται βάσει συστηματικής προσεγγίσεως, καθόσον τα μνημονευόμενα και στα δύο άρθρα παραδείγματα *χρήσεων* υποκειμένων σε άδεια του δικαιούχου του σήματος προϋποθέτουν ότι το σημείο εμφανίζεται

14 Παραθέτει, συναφώς, τις αποφάσεις της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψη 38), και της 16ης Ιουλίου 2015, TOP Logistics κ.λπ. (C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψη 32).

15 Μνημονεύει, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, σκέψη 24), και της 12ης Ιουλίου 2011, L'Oréal κ.λπ. (C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψη 81).

16 Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψη 62).

17 Απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 92).

18 Επικαλείται, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 23ης Φεβρουαρίου 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, σκέψη 51), και της 14ης Ιουλίου 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, σκέψη 37).

19 Παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στις αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψεις 71 και 72), και της 1ης Δεκεμβρίου 2011, Philips και Nokia (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψη 57).

20 Παραθέτει, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 50), και της 1ης Δεκεμβρίου 2011, Philips και Nokia (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψη 56).

21 Παραπέμπει στην απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψεις 71 και 72).

22 Βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψεις 58 και 60) και της 9ης Νοεμβρίου 2006, Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, σκέψη 26).

23 Παραθέτει τη διάταξη της 19ης Φεβρουαρίου 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, σκέψη 42).



ως τέτοιο στις εμπορικές συναλλαγές, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν το σήμα αφαιρούνταν εξ ολοκλήρου από το προϊόν. Το γεγονός, ωστόσο, αυτό ουδόλως κωλύει τον δικαιούχο του σήματος να επικαλεστεί τους κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού προκειμένου να αντιταχθεί στην εισαγωγή των ανασημανθέντων αγαθών.

35. Κατά τη Γερμανική Κυβέρνηση, η πλήρης αποσήμανση δεν θίγει καμία από τις λειτουργίες του σήματος<sup>24</sup>. Κατά μείζονα λόγο δεν θα μπορούσε, εν προκειμένω, να γίνει λόγος για προσβολή του δικαιώματος ελέγχου της πρώτης διαθέσεως στην αγορά των εμπορευμάτων εντός του ΕΟΧ, καθόσον το δίκαιο περί σημάτων δεν προστατεύει γενικώς τον δικαιούχο του σήματος έναντι της διαθέσεως στην αγορά των προϊόντων του, παρά μόνο σε συνάρτηση με τη σήμανσή τους<sup>25</sup>. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμά ότι η απόφαση *Portakabin*<sup>26</sup> δεν αντιτίθεται στις εκτιμήσεις αυτές, δεδομένου ότι η διαφορά εκείνη δεν αφορούσε την πλήρη αφαίρεση του σήματος, αλλά τη χρήση του από τρίτο για διαφημιστικούς σκοπούς.

36. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της καταφατικής απαντήσεως στα προδικαστικά ερωτήματα. Εκκινεί από το ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν δέχεται διεθνή ανάλωση δικαιώματος επί σήματος, οπότε, εν προκειμένω, ελλείψει πώλησεως εντός του ΕΟΧ, ο δικαιούχος μπορεί να αντιταχθεί στην πώληση στο έδαφος του ΕΟΧ εμπορευμάτων φερόντων το σήμα του<sup>27</sup>. Φρονεί ότι, καίτοι η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς όπως αυτό της τελωνειακής αποταμιεύσεως από τρίτο δεν συνιστά προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος<sup>28</sup>, τούτο, εντούτοις, δεν ισχύει οσάκις πραγματοποιούνται συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές στην Ένωση, όπως η προσφορά ή η διαφήμιση, ή οσάκις υφίστανται υπόνοιες εκτροπής των προϊόντων προς τον ΕΟΧ<sup>29</sup>.

37. Κατά την Επιτροπή, ο λόγος για τον οποίον η Duma και η GSI χρησιμοποίησαν το καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως για την εισαγωγή των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων στο έδαφος του ΕΟΧ ήταν η πραγματοποίηση της εισαγωγής τους, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν ενδιαφέρει το εάν η αποσήμανση του εμπορεύματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παράνομη από απόψεως αθέμιτου ανταγωνισμού.

## IV. Ανάλυση

### A. Έκθεση του υπό κρίση ζητήματος και προκαταρκτικές παρατηρήσεις

38. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται εάν το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009 επιτρέπουν στη Mitsubishi να αντιταχθεί στην αφαίρεση των σημάτων της που προσδιορίζουν περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, στην οποία προέβησαν η Duma και η GSI.

24 Επικαλείται την απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, *Google France και Google* (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψεις 75 και 77 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

25 Συναφώς, παραπέμπει στη νομολογία περί ανασυσκευασίας φαρμάκων, κατά την οποία είναι απαραίτητο το αρχικό σήμα να εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο προκειμένου ο δικαιούχος του να μπορεί να αντιταχθεί στη διάθεση του ανασυσκευασθέντος προϊόντος στην αγορά, παραθέτοντας ρητώς την απόφαση της 23ης Απριλίου 2000, *Boehringer Ingelheim κ.λπ.* (C-143/00, EU:C:2002:246, σκέψη 7).

26 Απόφαση της 8ης Ιουλίου 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, σκέψη 86).

27 Μνημονεύει, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 16ης Ιουλίου 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, EU:C:1998:374, σκέψη 31), και της 18ης Οκτωβρίου 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 33).

28 Παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στις αποφάσεις της 1ης Δεκεμβρίου 2011, *Philips και Nokia* (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψη 56), και της 16ης Ιουλίου 2015, *TOP Logistics κ.λπ.* (C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψη 34).

29 Επικαλείται, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 58), και της 12ης Ιουλίου 2011, *L'Oréal κ.λπ.* (C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψη 67).

39. Δεδομένου ότι η έλλειψη συγκαταθέσεως του δικαιούχου του σήματος και η χρησιμοποίηση στις συναλλαγές (ήτοι, δύο εκ των προϋποθέσεων εφαρμογής των δύο αυτών άρθρων) δεν αμφισβητούνται, το ζήτημα επικεντρώνεται, κατά βάση, στο εάν υπήρξε *χρήση* των επίμαχων σημάτων. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίον φρονώ ότι δεν υπήρξε τέτοια χρήση (τίτλος Β).

40. Το γεγονός ότι η Duma και η GSI επέθεσαν, κατόπιν της αποσημάνσεως, τα δικά τους σημεία στα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ενόσω αυτά τελούσαν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως, δεν αποτελεί παρά νομικό τέχνασμα προκειμένου να καταστρατηγηθεί το δικαίωμα του δικαιούχου των σημάτων να απαγορεύει την παράλληλη εισαγωγή των προϊόντων, δικαίωμα που έχει δυνάμει της μη αναγνώρισεως από την έννομη τάξη της Ένωσης της διεθνούς αναλώσεως. Αυτή είναι η θέση της Mitsubishi, την οποία μνημονεύει το αιτούν δικαστήριο. Θα εξετάσω, επομένως, σε δεύτερο χρόνο, εάν υπήρξε καταστρατήγηση του νόμου ή απάτη εις βάρος των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος (τίτλος Γ).

41. Τέλος, θα είναι χρήσιμη μια συνοπτική παραπομπή στους κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση συμπεριφορών όπως αυτών της διαφοράς της κύριας δίκης (τίτλος Δ).

42. Πριν αρχίσω την ανάλυσή μου, πρέπει να προβώ σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι αναγκαίο, για την επίλυση του προβλήματος, η συζήτηση να επικεντρωθεί στη χρήση (ή τη μη χρήση) του σημείου, ήτοι στις διατάξεις της οδηγίας 2008/95 και του κανονισμού 207/2009 που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις εξουσίες του δικαιούχου του σήματος. Κατά την κρίση μου, η απάντηση στο κύριο ερώτημα της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως, το οποίο αφορά, ακριβώς, το άρθρο 5 της οδηγίας και το άρθρο 9 του κανονισμού, προκύπτει από τα άρθρα αυτά και όχι από τις τελωνειακές διατάξεις.

43. Δεύτερον, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας και όσων εξετάθησαν κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα τα οποία εμπορεύεται η Duma, καίτοι αρχικώς προέρχονταν από τη Mitsubishi και έφεραν τα σήματα της επιχειρήσεως αυτής, είχαν υποστεί τροποποιήσεις στη δομή τους ενόσω ήταν τοποθετημένα σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως. Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών της Duma ήταν η προσαρμογή των οχημάτων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης περί ασφάλειας και σεβασμού του περιβάλλοντος, με σκοπό τη μετέπειτα διάθεσή τους στην αγορά εντός του ΕΟΧ. Η διάθεση στην αγορά πραγματοποιείται πλέον υπό τα σήματα της Duma, η οποία παρουσιάζεται έναντι του καταναλωτή ως υπεύθυνη για τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ως προς τα οποία αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσίες εξυπηρέτησεως μετά την πώληση, υπό καθεστώς ανταγωνισμού με τη Mitsubishi.

## ***Β. Η αποσημάνση ως «χρήση» των σημάτων Mitsubishi***

### *1. Δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος*

44. Όπως έχει κρίνει το Δικαστήριο, «[σ]ύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας [30], το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωμα. Βάσει της ίδιας παραγράφου, στοιχείο α', το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα παρέχει την εξουσία στον δικαιούχο να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί»<sup>31</sup>.

30 Επρόκειτο για την οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, πρώτη οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

31 Απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, σκέψη 14).

45. Ωστόσο, το Δικαστήριο έχει επίσης διευκρινίσει ότι, «με τα άρθρα 5 και 7 της οδηγίας [89/104] ο κοινοτικός νομοθέτης καθιέρωσε τον κανόνα της κοινοτικής αναλώσεως, δηλαδή τον κανόνα ότι το παρεχόμενο από το σήμα δικαίωμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρησιμοποίησή του για προϊόντα τα οποία διατέθηκαν υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο [εντός του ΕΟΧ] από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Με τη θέσπιση αυτών των διατάξεων ο [...] νομοθέτης [της Ένωσης] δεν άφησε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προβλέπουν στο εθνικό τους δίκαιο την ανάλωση του δικαιώματος που παρέχει το σήμα για προϊόντα που διατέθηκαν στο εμπόριο εντός τρίτων χωρών (απόφαση της 16ης Ιουλίου 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, [EU:C:1998:374], σκέψη 26)»<sup>32</sup>.

46. Καθόσον ενδιαφέρει εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί ένα όριο που επιβάλλεται στο δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει την πρώτη διάθεση στην αγορά εντός του ΕΟΧ: «[η] κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ των διαφόρων γραφείων των τελωνειακών αρχών και [η] τοποθέτηση εμπορευμάτων σε αποθηκευτικούς χώρους υπό τελωνειακή εποπτεία [...], ως τέτοιες, δεν μπορούν να συνιστούν διάθεση προϊόντων προς πώληση εντός της Ένωσης»<sup>33</sup>.

47. Εκ της προκείμενης αυτής συνάγεται ότι «τα εμπορεύματα που τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής δεν μπορούν, εκ μόνου του γεγονότος αυτού, να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατευόμενα στην Ένωση»<sup>34</sup>. Μόνο σε περίπτωση προσφοράς ή πωλήσεως των προϊόντων υπό το σήμα σε τρίτους εντός του ΕΟΧ μπορεί να υπάρξει προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου.

## 2. Ερμηνεία του όρου «χρήση»

48. Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι δεν αποτελούν χρήση προσβάλλουσα το δικαίωμα επί σήματος η προφορική μνεία του ανταγωνιστικού σήματος, εν είδει παραδείγματος μεταξύ διαπραγματευόμενων<sup>35</sup>, οι ανακοινώσεις που αφορούν εξαρτήματα και ανταλλακτικά για την επισκευή και τη συντήρηση αυτοκινήτων<sup>36</sup>, και οι εμπορικοί διακριτικοί τίτλοι, εφόσον είναι σύμφωνοι με τα χρηστά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο<sup>37</sup>. Ωστόσο, (αν δεν απατώμαι) δεν έχει μέχρι στιγμής αποφανθεί επί της «μη χρήσεως» υπό συνθήκες ανάλογες με αυτές της υπό κρίση υποθέσεως.

49. Με την απόφαση *Portakabin*<sup>38</sup> εξετάστηκε μια κατά το μάλλον ή ήττον παρεμφερής συμπεριφορά, με έναν σημαντικό, ωστόσο, παράγοντα διαφοροποιήσεως, ο οποίος ήταν η χρήση, για διαφημιστικούς σκοπούς, του σήματος χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του<sup>39</sup>. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο δικαιούχος έχει την εξουσία να απαγορεύσει σε διαφημιζόμενο να προβεί σε διαφήμιση με βάση λέξη-κλειδί πανομοιότυπη ή παρόμοια με το σήμα την οποία ο εν λόγω διαφημιζόμενος επέλεξε χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου. Το ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου αφορούσε, στην υπόθεση εκείνη, τη χρήση του προστατευόμενου σημείου σε διαδικτυακή διαφήμιση, είναι δε εύλωτο το γεγονός ότι δεν υπήρξε προβληματισμός ως προς την αφαίρεση του σήματος. Από την εν λόγω απόφαση δεν προκύπτει ότι η επιχείρηση που ήταν δικαιούχος του δικαιώματος επί σήματος είχε προβάλει προσβολή του δικαιώματος αυτού λόγω της πρακτικής της αποσημάνσεως και ανασημάνσεως.

32 Απόφαση της 20ής Νοεμβρίου 2001, *Zino Davidoff και Levi Strauss* (C-414/99 έως C-416/99, EU:2001:617, σκέψη 32).

33 Απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011, *Philips και Nokia* (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψη 55 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

34 Όπ.π., σκέψη 56.

35 Απόφαση της 14ης Μαΐου 2002, *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287, σκέψεις 14 έως 16).

36 Απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, σκέψεις 37 έως 42).

37 Απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, *Céline* (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Απόφαση της 8ης Ιουλίου 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, σκέψη 86).

39 Ο δικαιούχος σήματος επιθυμούσε να απαγορεύσει «σε τρίτο να πετύχει να εμφανίζεται, με βάση λέξη-κλειδί πανομοιότυπη με το σήμα αυτό την οποία ο τρίτος επέλεξε στο πλαίσιο υπηρεσίας αντιστοιχίσεως στο Διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του εν λόγω [δικαιούχου], διαφημιστική αναγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το εν λόγω σήμα».

α) Γραμματική ερμηνεία

50. Από σημασιολογικής απόψεως, η πρώτη έννοια του όρου *χρησιμοποιώ* είναι «κάνω κάτι να χρησιμεύσει για κάποιον σκοπό». Η χρησιμοποίηση σήματος για τον προσδιορισμό των προϊόντων ενός κατασκευαστή συνιστά, επομένως, χρήση του σήματος αυτού.

51. Αντιστρόφως, είναι εύλογο ότι η απαλοιφή ή η αφαίρεση του σήματος από συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί το αντίθετο της χρήσεως του διακριτικού αυτού σημείου. Συμμερίζομαι, επομένως, τη θέση της Γερμανικής Κυβερνήσεως<sup>40</sup> ότι η πλήρης αφαίρεση του σήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί *χρήση* του σήματος αυτού. Δυσχερώς μπορεί να γίνει δεκτό ότι, διά της απαλοιφής από προϊόν του σήματος που έως τούδε το διαφοροποιούσε από άλλα, ο επιδεικνύων τη συμπεριφορά αυτή εξακολουθεί να *χρησιμοποιεί* το εξαφανισμένο πλέον σημείο, ως στοιχείο προσδιοριστικό της προελεύσεως του εμπορεύματος.

52. Η χρήση του σήματος πρέπει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και στο άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, να πραγματοποιείται «στις συναλλαγές». Έχει επανειλημμένως κριθεί από τη νομολογία ότι η έκφραση αυτή παραπέμπει σε χρήση πραγματοποιούμενη στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας με κερδοσκοπικό σκοπό και όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου<sup>41</sup>. Η απαλοιφή, επομένως, του σήματος από τα προϊόντα στα οποία είχε τεθεί επιφέρει την εξαφάνιση του σήματος αυτού από την αγορά, ήτοι, από τις συναλλαγές, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην μπορεί να το αντιληφθεί.

53. Όπως επισημαίνει η Duma, υφίστανται μόνο δύο περιπτώσεις στις οποίες η απουσία διακριτικού σημείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως *χρήση* ικανή να προσβάλει τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος: α) το σήμα να συνίσταται στο ίδιο το τρισδιάστατο σχήμα του προϊόντος, καταχωρισθέν κατόπιν εξετάσεως των απολύτων λόγων απαραδέκτου του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και ε', της οδηγίας 2008/95<sup>42</sup>, και β) οσάκις το καταχωρισθέν ως σήμα χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί αδιαλείπτως έως ότου αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα<sup>43</sup>. Καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν συντρέχει εν προκειμένω.

β) Συστηματική ερμηνεία

54. Από συστηματικής απόψεως, ως βάση πρέπει να ληφθούν το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009. Οι εν λόγω διατάξεις, κατά τον προσδιορισμό των χρήσεων που απαγορεύονται χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, δεν αναφέρουν τη συμπεριφορά που συνίσταται σε αφαίρεση του σημείου από τα εμπορεύματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή το έφεραν.

40 Σημεία 19 και 20 των γραπτών της παρατηρήσεων.

41 Απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015, TOP Logistics κ.λπ. (C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψη 43).

42 Η του αντίστοιχού του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ', και ε', του κανονισμού 207/2009. Βλ. απόφαση της 8ης Απριλίου 2003, Linde κ.λπ. (C-53/01, C-54/01 και C-55/01, EU:C:2003:206), με αντικείμενο αίτηση καταχώρισεως σήματος, αποτελούμενου από το σχήμα του προϊόντος, για τροχοφόρα ανυψωτικά οχήματα με κινητήρα και άλλα ανυψωτικά οχήματα με θάλαμο οδηγήσεως, και ειδικότερα οχήματα με περνοφόρο ανυψωτικό μηχανισμό.

43 Ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ορισμένο χρώμα για την καταχώρισή του ως σήματος, βλ. απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2004, KWS Saat κατά ΓΕΕΑ (C-447/02 P, EU:C:2004:649, σκέψη 79).

55. Η διαλαμβανόμενη στα δύο αυτά άρθρα απαρίθμηση των ειδών χρήσεως που ο δικαιούχος του σήματος δύναται να απαγορεύει *δεν είναι εξαντλητική*<sup>44</sup>. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Γερμανική Κυβέρνηση, είναι φυσικό η αφαίρεση του σήματος να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό: σύμφωνα με τη λογική αμφοτέρων των διατάξεων, το σημείο που φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να εμφανίζεται στην αγορά προκειμένου να αναπτύξει τα αποτελέσματά του σε αυτήν ως μέσο επικοινωνίας<sup>45</sup>.

56. Αφ' ης στιγμής η Duma και η GSI αφαίρεσαν τα σήματα Mitsubishi από τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, αντικαθιστώντας τα με τα δικά τους, είναι, κατά την άποψή μου, σαφές ότι *δεν χρησιμοποιούν* τα διακριτικά σημεία της Mitsubishi. Διαφορετικά θα είχαν τα πράγματα εάν τα σημεία που απετέλεσαν το αντικείμενο της ανασημάνσεως («Duma» και «GSI») παρουσίαζαν κάποια ομοιότητα με τα σήματα Mitsubishi, ομοιότητα που δεν έχει προβληθεί από τον δικαιούχο των τελευταίων σημάτων ούτε φαίνεται πιθανή (καίτοι πρόκειται για πραγματικό ζήτημα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να αποσαφηνίσει).

57. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, όπως φρονώ, είναι άνευ σημασίας –υπό το πρίσμα του δικαίου περί σημάτων– το γεγονός ότι τα εμπορεύματα που διατίθενται στο εμπόριο από την Duma και την GSI είναι κατά το μάλλον ή το ήττον παρεμφερή με αυτά της Mitsubishi. Το ζήτημα που κρίνεται εν προκειμένω αφορά τη χρήση σημάτων που ανήκουν σε ορισμένο δικαιούχο, ήτοι το διακριτικό σημείο ως τέτοιο, και όχι τον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ομοιότητας των προσδιοριζόμενων από αυτά προϊόντων.

#### γ) Τελολογική ερμηνεία

58. Κατά το Δικαστήριο, το άρθρο 2 της οδηγίας 2008/95 κατοχυρώνει τη βασική λειτουργία την οποία καλείται να επιτελέσει το σήμα, καθ' ο μέρος ορίζει ότι τα σημεία μπορούν να αποτελέσουν σήμα μόνον υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν από τη φύση τους να *διακρίνουν* τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων<sup>46</sup>.

59. Το σήμα προστατεύει, επομένως, τον τρόπο με τον οποίον ο δικαιούχος του εξατομικεύει τα προϊόντα του: παρέχεται σε αυτόν το μονοπώλιο του σημείου, δυνάμενου να αντιταχθεί σε τρίτους, και τούτο προς διασφάλιση της διαφάνειας των πληροφοριών στην αγορά κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω προϊόντων, έτσι ώστε αυτά να συσχετίζονται με το προστατευόμενο σημείο. Οσάκις το σημείο που έως τούδε διαφοροποιούσε το εμπόρευμα αφαιρείται, είναι πιθανό ο καταναλωτής να παραπλανηθεί ή το γεγονός αυτό να συνιστά αθέμιτη εμπορική συμπεριφορά, ωστόσο δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω, για αθέμιτη *χρήση*, εκ του λόγου αυτού, του σήματος το οποίο έφερε το εν λόγω εμπόρευμα έως το χρονικό αυτό σημείο.

60. Όπως εκθέτω εν συνεχεία, απέναντι σε συμπεριφορά με αυτά τα χαρακτηριστικά, η οποία επάγεται παραπλάνηση του καταναλωτή ή αθέμιτη εμπορική πρακτική, η νομικώς κατάλληλη αντίδραση ακολουθεί άλλες δικονομικούς οδούς.

#### δ) Σημειώσεις συγκριτικού δικαίου

61. Η παρούσα προσέγγιση θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από το δίκαιο ορισμένων κρατών μελών. Θα περιοριστώ σε τρία παραδείγματα.

44 Απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 65 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

45 Σημεία 24 έως 26 των γραπτών της παρατηρήσεων.

46 Απόφαση της 6ης Μαρτίου 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, σκέψη 21 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

62. Στο Ηνωμένο Βασίλειο<sup>47</sup>, η αφαίρεση του σήματος από τα προϊόντα που το έφεραν δεν παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αποσήμανση (de-branding), εφόσον αυτή είναι πλήρης, ήτοι, εφόσον το προηγούμενο σημείο έχει αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου. Η βρετανική νομολογία υιοθετεί τη θέση αυτή, αρνούμενη να αναγνωρίσει προσβολή, εκ της συμπεριφοράς αυτής, του δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος να αντιταχθεί στη χρήση του από τρίτο<sup>48</sup>.

63. Στο γερμανικό δίκαιο, η θεωρία υποστηρίζει ομοίως ότι η αφαίρεση του αρχικού σήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να στοιχειοθετείται παράβαση του δικαίου σημάτων<sup>49</sup>. Λαμβάνεται ως βάση η νομολογία του Bundesgerichtshof (Ανωτάτου Πολιτικού και Ποινικού Δικαστηρίου, Γερμανία), κατά την οποία, συμφώνως προς τις αποφάσεις των βρετανικών δικαστηρίων, «*οσάκις το εμπόρευμα, ανεξαρτήτως του εάν έχει υποστεί μεταβολές, πωλείται κατόπιν αφαιρέσεως του σήματος του κατασκευαστή, ο τελευταίος δεν μπορεί να προστατευθεί με αγωγές βάσει του δικαίου περί σημάτων, καθόσον δεν υπήρξε χρήση του καταχωρισμένου σήματός του*»<sup>50</sup>.

64. Είναι αληθές ότι, στη Γαλλία, «η αφαίρεση ή η τροποποίηση νομίμως τεθέντος σήματος» συνιστά προσβολή του δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος αυτού. Τούτο όμως συμβαίνει διότι ο νομοθέτης θέσπισε ρητώς, στο άρθρο L 713-2 του Code de la propriété intellectuelle (Κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας), απαγόρευση της συμπεριφοράς αυτής, πλην της περιπτώσεως συγκαταθέσεως του δικαιούχου<sup>51</sup>. Το γεγονός ότι κατέστη αναγκαία η θέσπιση του κανόνα αυτού προς συμπλήρωση της προστασίας έναντι της αθέμιτης *χρήσεως* του σήματος καταδεικνύει ότι, χωρίς την ως άνω θέσπιση, ο εν λόγω κανόνας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπόνη στη δέσμη εξουσιών που τα άρθρα 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95 και 9, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 κατοχυρώνουν υπέρ του δικαιούχου του σήματος.

65. Καίτοι αναγνωρίζω ότι τα παραδείγματα αυτά αφορούν στο εσωτερικό δίκαιο, στο οποίο ισχύει η αρχή της αναλώσεως, ουδέποτε προκύπτει ότι η αιτιολόγηση της υιοθετηθείσας θέσεως (η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στον κανόνα «no use, no infringement») συνδέεται με την αρχή αυτή.

#### ε) Ο ρόλος του νομοθέτη

66. Το γεγονός ότι τα δίκαια των κρατών μελών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πρόβλεψη της αποσημάνσεως και της ανασημάνσεως ως περιπτώσεων αθέμιτης χρήσεως του σήματος οφείλεται στο ότι ο νομοθέτης της Ένωσης απέσχε από τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 ρυθμίζουν απλώς και μόνο *χρήσεις* των σημάτων, δεν βαίνουν, όμως, πέραν αυτού: ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες, θετικούς ή αρνητικούς, ως προς *τη μη χρήση* (ή αφαίρεση) του διακριτικού σημείου, στο πλαίσιο της κανονιστικής τους ελευθερίας.

47 Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, σ. 84 και 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (εφετείο, πολιτικό τμήμα, Ηνωμένο Βασίλειο), απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. Οι σκέψεις 51 έως 53 έχουν ως εξής: «Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form.* Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket». Η υπογράμμιση δική μου.

49 Βλ., παραδείγματος χάριν, Hacker, F., «Teil I Anwendungsbereich – § 2», σε Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz - Kommentar*, Editorial Carl Heymanns, 9η έκδοση, Κολωνία, 2009, σ. 48, σημείο 62.

50 Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2007, «CORDARONE» (I ZR 148/04, σκέψη 24). Ελεύθερη απόδοση.

51 Διάταξη εισαχθείσα στον εν λόγω Κώδικα με τον νόμο 92-597, της 1ης Ιουλίου 1992 (παράρτημα της *JORF* της 3ης Ιουλίου 1992).

67. Ενδεχόμενη ερμηνεία κατά την οποία η απουσία χρήσεως συνιστά, παρά ταύτα, *χρήση*, κατά την έννοια των προπαρατεθέντων δύο άρθρων, θα είχε ως συνέπεια να αποδίδεται στο δίκαιο της Ένωσης περιεχόμενο που, κατά την κρίση μου, βαίνει πέραν αυτού που πρέπει να του αποδοθεί βάσει της εν λόγω νομοθεσίας και που τα κράτη μέλη δεν προέβλεψαν (όπως καταδεικνύει το γεγονός ότι ορισμένα εξ αυτών εξακολουθούν να το απορρίπτουν). Υπό την κάλυψη ενός *ερμηνευτικού* έργου, θα υιοθετείτο μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, μια *νομοθετική* λύση.

### 3. Οι λειτουργίες του σήματος

68. Στη νομολογία του Δικαστηρίου, τουλάχιστον όσον αφορά την προβλεπόμενη στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2008/95 περίπτωση του «διτώς ταυτόσημου», η άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος επιφυλάσσεται σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η *χρήση του σημείου* από τρίτο προσβάλλει ή μπορεί να προσβάλει μία από τις λειτουργίες του σήματος, είτε πρόκειται για την ουσιώδη λειτουργία της ενδείξεως της προελεύσεως του προϊόντος ή της υπηρεσίας την οποία καλύπτει το εμπορικό σήμα ή για μια από τις λοιπές λειτουργίες του<sup>52</sup>. Μεταξύ των λοιπών αυτών λειτουργιών περιλαμβάνονται, ιδίως, η λειτουργία που συνίσταται στην εγγύηση της ποιότητας αυτού του προϊόντος ή υπηρεσίας και οι λειτουργίες του σήματος ως διαύλου επικοινωνίας, ως επενδυτικού στοιχείου ή ως μέσου διαφημίσεως<sup>53</sup>.

69. Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνω ότι το Δικαστήριο εστιάζει πάντοτε στη χρήση του προστατευόμενου σημείου. Καθόσον εκτιμώ ότι εν προκειμένω δεν υπήρξε στην πραγματικότητα χρήση των σημάτων Mitsubishi, παρέλκει, κατά την άποψή μου, η εξέταση του ζητήματος της ενδεχόμενης προσβολής των ιδίων λειτουργιών των σημάτων αυτών, ζήτημα που θα είχε νόημα μόνο σε περίπτωση χρήσεώς τους.

70. Εάν, αντιθέτως, στην έννοια των χρήσεων που ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύει ενέπιπταν συμπεριφορές όπως οι εν προκειμένω εξεταζόμενες, θα ήταν αναγκαίο να εξεταστεί εάν υπήρξε προσβολή της λειτουργίας του σήματος ως ενδείξεως της προελεύσεως των προϊόντων<sup>54</sup>. Θα επρόκειτο μάλλον για πραγματικό ζήτημα, η αποσαφήνιση του οποίου θα εναπέκειτο στο αιτούν δικαστήριο, με εξέταση του κατά πόσον, λόγω της ιδιαιτερότητας των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες αποθηκείσεως ή σε παρεμφερείς προς αυτές δραστηριότητες, οι οικείοι καταναλωτές είναι κατά κανόνα επαγγελματίες με αυξημένη ικανότητα διακρίσεως<sup>55</sup>.

71. Για τους σκοπούς αυτούς, κρίσιμο θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο της διατάξεως περί παραπομπής: εάν, όπως αναφέρει το αιτούν δικαστήριο (δεύτερο προδικαστικό ερώτημα), οι καταναλωτές εξακολουθούσαν, παρά την ανασήμανση του προϊόντος, να εκλαμβάνουν τα προϊόντα ως προερχόμενα από τη Mitsubishi, πιθανώς δεν θα υπήρχε σύγχυση ως προς την επιχειρηματική προέλευσή τους<sup>56</sup>.

52 Αποφάσεις της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google (C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 79), και της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψη 38). Η υπογράμμισή δική μου.

53 Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2011, L'Oréal κ.λπ. (C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψη 58).

54 Ως τέτοια λειτουργία νοείται αυτή που «συνίσταται στο να καθιστά δυνατή την εξατομίκευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ως προς τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση ως προερχόμενων από συγκεκριμένη επιχείρηση, υπό τον έλεγχο της οποίας διατίθεται στο εμπόριο το προϊόν ή η υπηρεσία». Απόφαση της 6ης Μαρτίου 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, σκέψη 20 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

55 Βλ., υπό την έννοια αυτή, διάταξη της 6ης Φεβρουαρίου 2009, MPDV Mikrolab κατά ΓΕΕΑ (C-17/08 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2009:64, σκέψεις 28 και 29).

56 Απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, σκέψη 24).

### **Γ. Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως**

72. Εξ όσων έχουν έως τώρα εκτεθεί συνάγω ότι η αφαίρεση, από συγκεκριμένο προϊόν, του σημείου που είχε τεθεί επ' αυτού δεν συνιστά χρήση του σήματος για την οποία απαιτείται οπωσδήποτε η συγκατάθεση του δικαιούχου του. Σε περίπτωση επιθέσεως άλλου σημείου, ο εν λόγω δικαιούχος θα είχε το δικαίωμα να απαγορεύσει την εμπορία των προϊόντων αυτών μόνον εάν το νέο σήμα ήταν ταυτόσημο ή παρόμοιο με το αρχικό σημείο, πράγμα που δεν προκύπτει ότι συνέβη εν προκειμένω.

73. Εφόσον τούτο ισχύει, τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του τελωνειακού δικαίου έχουν, στην πραγματικότητα, πολύ περιορισμένη σημασία για την υπό κρίση υπόθεση. Κατ' αρχήν, ενόσω τα αγαθά ευρίσκονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, ουδεμία προσβολή των προστατευόμενων εντός της Ένωσης δικαιωμάτων επί σημάτων είναι δυνατή. Επιπλέον, τα ζητήματα σχετικά με την πρώτη διάθεση στην αγορά των εμπορευμάτων εντός του ΕΟΧ εγείρονται μόνον, υπό το πρίσμα του δικαίου σημάτων, όταν πρόκειται για προϊόντα που φέρουν διακριτικό σημείο το οποίο, κατά την άποψη του δικαιούχου, έχει θιγεί. Εάν, αντιθέτως, τα εμπορεύματα δεν φέρουν το σημείο αυτό, ο δικαιούχος του αφαιρεθέντος σήματος δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να επικαλεστεί την προστασία που του παρέχει το δικαίωμα επί του σήματος (ενδεχομένως μπορεί να επικαλεστεί αυτή της οποίας χαιρεί βάσει άλλων δικαιωμάτων).

74. Εν πάση περιπτώσει, θα τοποθετηθώ επικουρικός επί των λοιπών προβληθέντων ισχυρισμών.

#### *1. Επί της προβαλλόμενης απάτης*

75. Η Mitsubishi επιμένει ότι η πρακτική της αποσημάνσεως και ανασημάνσεως προσβάλλει το δικαίωμά της να ελέγχει την πρώτη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που φέρουν το σήμα της<sup>57</sup>, και τούτο διότι μοναδικός σκοπός της εν λόγω πρακτικής είναι να καταστρατηγήσει ή να καταστήσει ανενεργό το δικαίωμα αυτό. Προς στήριξη της θέσεώς της επικαλείται απόσπασμα της αποφάσεως TOP Logistics κ.λπ.<sup>58</sup>.

76. Το επιχείρημα περί καταστρατηγήσεως του νόμου δυσχερώς μπορεί να αποδειχθεί. Στην πραγματικότητα, το αιτούν δικαστήριο δεν θέτει καν τα ερωτήματά του με τέτοια διατύπωση. Ωστόσο, στον βαθμό κατά τον οποίον το εν λόγω δικαστήριο έχει διευρύνει το πρώτο ερώτημα (σε σχέση με την αποσημάνση) κατά τρόπο ώστε αυτό να αφορά την εισαγωγή ή εμπορία εντός του ΕΟΧ των εμπορευμάτων κατόπιν ανασημάνσεώς τους, τίποτε δεν εμποδίζει να εξεταστεί εάν στην υπό κρίση υπόθεση υπήρξε ενδεχομένως δόλια χρήση της τελωνειακής νομοθεσίας.

77. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται τους κανόνες του δικαίου της Ένωσης δολίως ή καταχρηστικώς<sup>59</sup>. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου είδους συμπεριφοράς, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες περιστάσεις:

- να προκύπτει από «σύνολο αντικειμενικών περιστάσεων ότι, παρά την τυπική τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος με τη νομοθεσία αυτή σκοπός»,

<sup>57</sup> Παραθέτει τις αποφάσεις της 1ης Ιουλίου 1999, Sebago και Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, σκέψη 21), και της 20ής Νοεμβρίου 2001, Zino Davidoff και Levi Strauss (C-414/99 έως C-416/99, EU:2001:617, σκέψη 33).

<sup>58</sup> Απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψη 48): «κάθε πράξη τρίτου που εμποδίζει τον δικαιούχο σήματος καταχωρισμένου σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να ασκεί το αναγνωρισμένο με τη [...] νομολογία δικαίωμά του να ελέγχει την πρώτη διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ προϊόντων φερόντων το εν λόγω σήμα θίγει εκ της φύσεώς της την προμνησθείσα ουσιώδη λειτουργία του σήματος. Η εισαγωγή προϊόντων χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του οικείου σήματος και η κατοχή τους σε φορολογική αποθήκη εν αναμονή της διαθέσεώς τους προς κατανάλωση εντός της Ένωσης έχουν ως αποτέλεσμα να στερείται ο δικαιούχος του σήματος αυτού τη δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο της πρώτης διαθέσεως στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ προϊόντων φερόντων το σήμα του».

<sup>59</sup> Απόφαση της 17ης Ιουλίου 2014, Torresi (C-58/13 και C-59/13, EU:C:2014:2088, σκέψη 42 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).



- να διαφαίνεται «η ύπαρξη βουλήσεως του ενδιαφερομένου να αποκομίσει αθέμιτο όφελος από τη νομοθεσία της Ένωσης δημιουργώντας τεχνηέντως τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άντληση του οφέλους αυτού»<sup>60</sup>.

78. Ωστόσο, καίτοι η Duma και η GSI δύνανται, διά της αποσημάνσεως και της μετέπειτα ανασημάνσεως, να εισαγάγουν στον ΕΟΧ τα αρχικώς κατασκευασθέντα από τη Mitsubishi περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα, πράττουν τούτο προσαρμόζοντας τα εν λόγω οχήματα στις ιδιάζουσες τεχνικές απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης. Πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι δεν επιδιώκουν την πώλησή τους υπό το σήμα (και άλλα διακριτικά σημεία) του κατασκευαστή αυτού, αλλά υπό το δικό τους σήμα.

79. Ως εκ τούτου, η Duma και η GSI δεν προσβάλλουν το δικαίωμα του δικαιούχου καταχωρισμένου σήματος, το οποίο επικρατεί ενόσω τα προϊόντα εισάγονται φέροντας ακόμη το εν λόγω σήμα. Τούτο συνάγεται από το άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 («η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο»)<sup>61</sup>.

80. Η επίκληση της αποφάσεως TOP Logistics κ.λπ.<sup>62</sup> δεν εξυπηρετεί, στην πραγματικότητα, τη Mitsubishi. Αντικείμενο της αποφάσεως αυτής είναι το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει την πρώτη διάθεση στην αγορά εντός του ΕΟΧ των προσδιοριζόμενων με το σήμα αυτό προϊόντων. Στην υπόθεση εκείνη, τα εμπορεύματα είχαν τεθεί, αρχικώς, σε ελεύθερη κυκλοφορία και, αργότερα, υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων, πράγμα που δεν συμβαίνει εν προκειμένω. Κατά τα λοιπά, οι εργασίες στις οποίες η Duma και η GSI υποβάλλουν τα περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να βρουν κάλυψη στο άρθρο 531 του κανονισμού εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα, το οποίο επιτρέπει, ειδικώς, τις συνήθεις εργασίες που συνίστανται σε «τοποθέτηση ή αφαίρεση σημάτων»<sup>63</sup>.

81. Εν συνόψει, δεν διαπιστώνω κανενός είδους καταστρατήγηση του νόμου ή κατάχρηση δικαιώματος από πλευράς των εφεσιβλήτων, καθόσον:

- Κατά την παραμονή των εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως, οι επεμβάσεις στις οποίες αυτά υποβάλλονται έχουν θεμιτό σκοπό (την προσαρμογή τους στις τεχνικές απαιτήσεις) και τα προϊόντα δεν βρίσκονται ακόμη, από νομικής απόψεως, εντός του ΕΟΧ.
- Ο δικαιούχος των σημάτων αυτών δεν μπορεί να αντιταχθεί στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, προς κατανάλωση εντός του ΕΟΧ, οσάκις τα σήματά του, ως τέτοια, δεν γίνονται αντιληπτά από τον καταναλωτή.
- Υπό τις συνθήκες αυτές, η κατάσταση του δικαιούχου είναι μάλλον συγκρίσιμη με αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση απευθείας εισαγωγής του εμπορεύματος κατόπιν αποσημάνσεως και ανασημάνσεώς του εκτός ΕΟΧ.

60 Απόφαση της 28ης Ιανουαρίου 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, σκέψη 56 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

61 Η υπογράμμιση δική μου.

62 Απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Φρονώ ότι δεν είναι αναγκαίο να εξετάσω ενδελεχέστερα το σημείο αυτό, δεδομένου ότι η διαφορά δεν έχει επεκταθεί στις συνέπειες του άρθρου 531 του κανονισμού εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα.

## 2. Χρήση στις συναλλαγές του τεθέντος υπό τελωνειακή αποταμίευση εμπορεύματος

82. Η Επιτροπή, καίτοι δεν διαπιστώνει ούτε αυτή την ύπαρξη απάτης, εκτιμά ότι, εφόσον υφίσταντο υπόνοιες ότι τα προϊόντα θα μπορούσαν να εκτραπούν προς τους καταναλωτές του ΕΟΧ, θα μπορούσε να γίνει λόγος για χρήση στις συναλλαγές και, συνεπώς, για προσβολή του δικαιώματος επί σήματος, παρά το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης υπό το οποίο τελούν αυτά<sup>64</sup>. Προς στήριξη της θέσεως αυτής, επικαλείται ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

83. Οι τρεις αποφάσεις τις οποίες επικαλείται η Επιτροπή αφορούσαν πειρατικά (αντιγραφές ή απομιμήσεις), παραποιημένα (το σήμα ετίθετο σε προϊόντα που δεν είχαν κατασκευαστεί από τον δικαιούχο του)<sup>65</sup> ή γνήσια εμπορεύματα, τα οποία, όμως, εξακολουθούσαν να φέρουν το σήμα του κατασκευαστή, προερχόμενα από τρίτες χώρες και ευρισκόμενα υπό καθεστώς αναστολής. Στο πλαίσιο όλων αυτών των υποθέσεων, τα ερωτήματα αφορούσαν το εάν ο δικαιούχος του δικαιώματος επί του σήματος ενομιμοποιείτο να αντιταχθεί στην πραγματοποιηθείσα κατά την παραμονή του προϊόντος υπό το καθεστώς αναστολής πώληση (ή προσφορά), ενόψει του κινδύνου και μόνο να διατεθούν τα εμπορεύματα αυτά στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ<sup>66</sup>.

84. Ωστόσο, αφενός, εξ όσων εκθέτει το αιτούν δικαστήριο συνάγεται ότι, εν προκειμένω, τα εμπορεύματα δεν είχαν αποτελέσει, ενόσω τελούσαν υπό τελωνειακή αποταμίευση, αντικείμενο ούτε πώλησης ούτε προσφοράς υπό το σημείο του κατασκευαστή (Mitsubishi) εντός του ΕΟΧ. Συναφώς και επιπροσθέτως, εναπόκειται στον δικαιούχο του δικαιώματος επί του σήματος να αποδείξει τις περιστάσεις που δικαιολογούν την άσκηση του δικαιώματος απαγορεύσεως (άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009), προσκομίζοντας αποδείξεις ότι τα φέροντα το σήμα του μη κοινοτικά εμπορεύματα ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή αποτέλεσαν αντικείμενο προσφοράς ή πωλήσεως<sup>67</sup>.

85. Συνεπώς, ενόσω δεν παρέχεται η απόδειξη αυτή, τα τεθέντα υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εμπορεύματα δεν μπορούν, εκ του γεγονότος αυτού και μόνο, να προσβάλουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας<sup>68</sup>. Κατά την παραμονή τους υπό το εν λόγω καθεστώς, τα εμπορεύματα αυτά μπορούν επιπλέον να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες που επιτρέπονται από τον νόμο δυνάμει του άρθρου 141 του τελωνειακού κώδικα και του προπαρατεθέντος άρθρου 531 του κανονισμού εφαρμογής του.

86. Αφετέρου, στις τρεις αυτές υποθέσεις, ο κίνδυνος εκτροπής του εμπορεύματος προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές απέρρευε από το γεγονός ότι τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις προσφοράς ή μεταπώλησεως σε πελάτες, θα μπορούσαν να έχουν εισαχθεί στον ΕΟΧ υπό το σημείο του αρχικού κατασκευαστή, πράγμα που θα επαγόταν πράγματι προσβολή του δικαιώματος επί του σήματος. Αντιθέτως, τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει στην υπό κρίση υπόθεση: κατόπιν των επεμβάσεων (αποσημάνσεως και ανασημάνσεως, μεταξύ άλλων) στις οποίες υποβάλλονταν κατά την παραμονή τους υπό καθεστώς αναστολής, τα εμπορεύματα δεν επρόκειτο να συνυπάρξουν στην αγορά με άλλα πανομοιότυπα προϊόντα φέροντα το ίδιο σημείο.

64 Παραθέτει τις αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 58), της 12ης Ιουλίου 2011, *L'Oréal κ.λπ.* (C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψη 67), και της 1ης Δεκεμβρίου 2011, *Philips και Nokia* (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψεις 57 έως 62).

65 Βλ. απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011, *Philips και Nokia* (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψεις 31, 32, 41, 42 και 51).

66 Απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψεις 13 έως 16), και της 12ης Ιουλίου 2011, *L'Oréal κ.λπ.* (C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψεις 26 έως 32).

67 Απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 75).

68 Απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011, *Philips και Nokia* (C-446/09 και C-495/09, EU:C:2011:796, σκέψη 56 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

87. Εξάλλου, η Duma θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαγάγει τα τροποποιηθέντα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα σε τρίτες χώρες<sup>69</sup>, πράγμα που δεν θα έθιγε, εν πάση περιπτώσει, το δικαίωμα επί σήματος του δικαιούχου, ενόσω αυτά δεν θα είχαν αποτελέσει προηγουμένως αντικείμενο θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία. Υπό τις συνθήκες αυτές, το να επιτραπεί η κατάσχεση των αγαθών θα προϋπέθετε τεκμήριο προσβολής των δικαιωμάτων επί του σήματος, ασυμβίβαστο προς την προεκτεθείσα νομολογία.

88. Η Επιτροπή επικεντρώνεται αποκλειστικώς και μόνο στην εμπορία των προϊόντων<sup>70</sup>, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παρουσία ή την απουσία σήματος σε αυτά, κατά τον χρόνο της τυχόν εισόδου τους στον ΕΟΧ. Το στοιχείο αυτό είναι, κατά την άποψή μου, σημαντικό. Το πλάσμα δικαίου κατά το οποίο τα εμπορεύματα υπό τελωνειακή αποταμίευση δεν ευρίσκονται στην αγορά του ΕΟΧ εξομοιώνει τα εν λόγω εμπορεύματα με τα εισαγόμενα απευθείας από τρίτες χώρες προϊόντα τα οποία έχουν επίσης υποβληθεί σε αποσήμανση και ανασήμανση: σε μια τέτοια περίπτωση, ο δικαιούχος του σήματος δεν θα μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του επί του σήματος προκειμένου να επιτύχει τη δέσμευση των εμπορευμάτων αυτών, πράγμα που πρέπει αναλογικώς να ισχύσει στην υπό κρίση περίπτωση.

89. Με άλλα λόγια: εφόσον ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί στην εισαγωγή εντός του ΕΟΧ των δικών του αγαθών, κατόπιν αποσημάνσεως και ανασημάνσεώς τους από τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεδομένου ότι δεν υφίσταται χρήση του καταχωρισμένου σήματός του, δεν μπορεί να το πράξει ούτε σε σχέση με δικά του γνήσια εμπορεύματα που έχουν υποβληθεί στην ίδια επεξεργασία υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως και τα οποία εξ ορισμού είναι μη κοινοτικά.

#### ***Δ. Η προστασία βάσει της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού***

90. Πέραν της παραπλανητικής και συγκριτικής διαφήμισεως<sup>71</sup>, το δίκαιο της Ένωσης έχει εν μέρει εναρμονίσει το δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με τους καταναλωτές<sup>72</sup>.

91. Αντιθέτως, οι αθέμιτες συμπεριφορές μεταξύ εμπόρων δεν τυγχάνουν, επί του παρόντος, ειδικής ρυθμίσεως στο πλαίσιο της Ένωσης. Για την αντιμετώπισή τους είναι αναγκαία η προσφυγή στην ισχύουσα σε κάθε κράτος μέλος εθνική νομοθεσία. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί, όπως έπραξε η Επιτροπή κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, ότι, δεδομένης της μη εναρμονίσεως των κανόνων περί αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων στην Ένωση, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί νομολογιακώς το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος. Η σταδιακή δημιουργία της εσωτερικής αγοράς σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται δεκτό ότι, ελλείψει μέτρων εναρμονίσεως των εθνικών δικαίων, οι μεταξύ τους αποκλίσεις είναι θεμιτές έως ότου, κατόπιν νομοθετικής δράσεως της Ένωσης, θεραπευτεί η κατάσταση αυτή.

<sup>69</sup> Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η Duma επιβεβαίωσε ότι εξαγει περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα υπό το σήμα της στο Μαρόκο και τη Ρωσία, μεταξύ άλλων.

<sup>70</sup> Σημείο 27 των γραπτών της παρατηρήσεων.

<sup>71</sup> Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (ΕΕ 2006, L 376, σ. 21). Βλ., ιδίως, σε σχέση με τα σήματα, άρθρο 4.

<sup>72</sup> Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) (ΕΕ 2005, L 149, σ. 22).

92. Επιπλέον, από την αιτιολογική σκέψη 13 της οδηγίας 2008/95 προκύπτει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται από τη σύμβαση των Παρισίων, το άρθρο 10α της οποίας τα υποχρεώνει να εξασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού<sup>73</sup>. Ευλόγως αναμένεται επομένως ότι, παρά τις διαφορές, όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθετικές διατάξεις που επιδιώκουν τον σκοπό αυτό.

93. Υφίστανται κράτη μέλη<sup>74</sup> τα οποία έχουν επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ των εμπόρων. Πράγματι, κατά την οδηγία αυτή, η αφαίρεση του σήματος από προϊόν και η αντικατάστασή του από άλλο θα μπορούσε, πιθανώς και αναλόγως των περιστάσεων, να εμπίπτει είτε στη γενική ρήτρα του άρθρου 5, παράγραφος 1 (ως «αθέμιτη εμπορική πρακτική»), είτε στην παράγραφο 4, στοιχείο α', του ίδιου άρθρου (ως «παραπλανητική πρακτική»).

94. Σε άλλες έννομες τάξεις, όπως στη γερμανική, η θεωρία τείνει να αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις αποσημάνσεως και ανασημάνσεως προϊόντων ως συμπεριφορές δυνάμενες κατ' αρχήν να παρακωλύσουν τον ανταγωνισμό (*Wettbewerbsbehinderung*), συγκεκριμένα αποτελώντας εμπόδιο στην πώληση (*Absatzbehinderung*) και στη διαφήμιση (*Werbebehinderung*)<sup>75</sup>.

95. Με τις αναφορές αυτές, δεν επιδιώκω να παρέμβω στις δυνατότητες που το αιτούν δικαστήριο ενδέχεται να έχει στο πλαίσιο του εθνικού του δικαίου όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της επίδικης συμπεριφοράς. Σκοπός μου είναι απλώς να διευρύνω την οπτική υπό την οποία μπορούν να ανευρεθούν δικονομικοί τρόποι αντιμετώπισης μιας ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, πέραν του ιδιαίτερου πεδίου του δικαίου των σημάτων<sup>76</sup>.

## V. Πρόταση

96. Βάσει των προεκτεθέντων, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στα ερωτήματα του Hof van beroep Brussel (εφετείου Βρυξελλών, Βέλγιο) ως εξής:

«Για τους σκοπούς του άρθρου 5 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, και του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα [της Ένωσης], η αφαίρεση από τρίτο, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, των σημείων που είχαν τεθεί σε εμπορεύματα δεν συνιστά χρήση σήματος, οσάκις:

- τα εμπορεύματα αυτά δεν έχουν προηγουμένως διατεθεί στην αγορά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθόσον τοποθετήθηκαν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, στην οποία υπέστησαν μεταβολές με σκοπό την προσαρμογή τους στα τεχνικά πρότυπα της Ένωσης και
- η αφαίρεση των σημείων πραγματοποιείται με σκοπό την εισαγωγή ή τη διάθεση των εν λόγω εμπορευμάτων στην αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υπό (νέο) σήμα, διαφορετικό του αρχικού.»

73 Βλ. σημείο 14 των παρουσών προτάσεων.

74 Ο ισπανικός Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el Régimen Legal de la Competencia Desleal y de la Publicidad para la Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios [νόμος 29/2009, της 30ής Δεκεμβρίου 2009, περί τροποποίησης του νομικού καθεστώτος του αθέμιτου ανταγωνισμού και της διαφήμισης για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και των χρηστών], (BOE αριθ. 315, της 31ης Δεκεμβρίου 2009, σ. 112039) θεσπίζει «ενιαίο νομικό καθεστώς ως προς τον αθέμιτο χαρακτήρα των παραπλανητικών και επιθετικών πράξεων, επιτάσσοντας το αυτό επίπεδο διορθώσεως ανεξαρτήτως του εάν οι αποδέκτες τους είναι καταναλωτές ή επιχειρηματίες».

75 Βλ., Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4η έκδοση, C.H. Beck, Μόναχο, 2009, σ. 249, σημεία 87 και 88· καθώς και Hacker, F., σε Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz – Kommentar*, 9η έκδοση, Editorial Carl Heymanns, Κολωνία, 2009, σ. 48, σημείο 62. Αμφότεροι παραπέμπουν σε νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων.

76 Καίτοι το αιτούν δικαστήριο δεν έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα, η Mitsubishi υποστηρίζει ότι η αγωγή της κατά της Duma και της GSI στηρίζεται επίσης, επικουρικός, στους βελγικούς κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού.