



Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)

της 25ης Ιουλίου 2018*

«Προδικαστική παραπομπή – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Οδηγία 2008/95/EK – Άρθρο 5 – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Άρθρο 9 – Δικαίωμα του δικαιούχου ενός σήματος να αντιταχθεί στην εκ μέρους τρίτου αφαίρεση όλων των πανομοιότυπων προς το σήμα αυτό σημείων και στην επίθεση νέων σημείων σε προϊόντα πανομοιότυπα προς εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το εν λόγω σήμα με σκοπό την εισαγωγή ή την εμπορία τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)»

Στην υπόθεση C-129/17,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το hof van beroep te Brussel (εφετείο Βρυξελλών, Βέλγιο) με απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 13 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της δίκης

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

κατά

Duma Forklifts NV,

G.-S. International BVBA,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους Μ. Pešič, πρόεδρο τμήματος, Α. Rosas, C. Toader, Α. Prechal και Ε. Jarašiūnas (εισηγητή), δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: Μ. Campos Sánchez-Bordona

γραμματέας: Μ. Ferreira, κύρια διοικητική υπάλληλος,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζήτησεως της 8ης Φεβρουαρίου 2018,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- οι Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd και Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, εκπροσωπούμενες από τους Ρ. Maeyaert και J. Muyltermans, advocaten,
- οι Duma Forklifts NV και G.-S. International BVBA, εκπροσωπούμενες από τους Κ. Janssens και J. Keustermans, advocaten, καθώς και από την Μ. R. Gherghinaru, avocate,

* Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική.

- η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους T. Henze, M. Hellmann και J. Techert,
- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την J. Samnadda, καθώς και από τους E. Gippini Fournier και F. Wilman,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2018,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία 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 (ΕΕ 2008, L 299, σ. 25), και του άρθρου 9 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 αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, των Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (στο εξής: Mitsubishi) και Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (στο εξής: MCFE) και, αφετέρου, των Duma Forklifts NV (στο εξής: Duma) και G.-S. International BVBA (στο εξής: GSI) με αντικείμενο αγωγή έχουσα ως αίτημα, μεταξύ άλλων, να παύσουν οι δεύτερες να αφαιρούν τα σημεία που είναι πανομοιότυπα προς τα σήματα των οποίων δικαιούχος είναι η Mitsubishi και να επιθέτουν νέα σημεία σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα Mitsubishi τα οποία έχουν αγοράσει εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το νομικό πλαίσιο

- 3 Οι αιτιολογικές σκέψεις 1 και 2 της οδηγίας 2008/95 έχουν ως εξής:
 - «(1) Το περιεχόμενο της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων [(ΕΕ 1989, L 40, σ. 1)] έχει τροποποιηθεί. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.
 - (2) Οι νομοθεσίες [που] εφαρμόζονταν στα σήματα στα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ παρουσίαζαν διαφορές οι οποίες μπορούσαν, αφενός, να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. Επομένως, ήταν απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για την [εύρυθμη] λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.»
- 4 Το άρθρο 5 της ως άνω οδηγίας, που φέρει τον τίτλο «Δικαιώματα που παρέχει το σήμα», έχει ως εξής:
 - «1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στο 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.

[...]

3. Εάν πληρούνται οι όροι [της παραγράφου 1], 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.

[...]»

- 5 Το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας, που φέρει τον τίτλο «Όρια του δικαιώματος που παρέχει το σήμα», προβλέπει, στην παράγραφο 1, τα εξής:

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

- 6 Ο κανονισμός 207/2009 κωδικοποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1). Το άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009, που έφερε τον τίτλο «Δικαίωμα που παρέχει το σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης]», όριζε τα εξής:

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

- α) κάθε σημείο που ταυτίζεται με το [...] σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί·
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·

[...]

2. Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1:

- α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·
β) η προσφορά των προϊόντων, η εμπορία ή η κατοχή τους προς τους σκοπούς αυτούς ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο αυτό·

γ) η εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο αυτό·

δ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση.

[...]»

- 7 Το άρθρο 13 του ως άνω κανονισμού, που έφερε τον τίτλο «Αποδυνάμωση του δικαιώματος που παρέχει το [...] σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης]», προέβλεπε, στην παράγραφο 1, τα εξής:

«Το δικαίωμα που παρέχει το [...] σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην [Ευρωπαϊκή Ένωση] από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.»

- 8 Ο κανονισμός 207/2009 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού 207/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το [...] σήμα [της Ευρωπαϊκής Ένωσης], και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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), που τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 και εφαρμόζεται στα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης από την ημερομηνία αυτή.
- 9 Ο κανονισμός 2015/2424 πρόσθεσε στο άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009 τη νέα παράγραφο 4, η οποία έχει ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δικαιούχων που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικαιούχος του εν λόγω σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης δικαίωμα να εμποδίζει τρίτους να εισάγουν, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, προϊόντα στην Ένωση χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το καταχωρισμένο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εν λόγω προϊόντων ή το οποίο δεν διακρίνεται ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα.

Το δικαίωμα του δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του πρώτου εδαφίου παύει να υφίσταται εάν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξακρίβωσης τυχόν παραβίασης του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κινούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ 2013, L 181, σ. 15)], ο διασαφ(η)τής ή ο κάτοχος των προϊόντων παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο στη χώρα τελικού προορισμού.»

- 10 Αντίστοιχη διάταξη διαλαμβάνεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 2015, L 336, σ. 1), η οποία αναδιατύπωσε την οδηγία 2008/95, καταργώντας την από τις 15 Ιανουαρίου 2019, αλλά δεν έχει εφαρμογή στα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης.

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

- 11 Η Mitsubishi, με έδρα την Ιαπωνία, είναι δικαιούχος των ακόλουθων σημάτων (στο εξής: σήματα Mitsubishi):
- του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης MITSUBISHI, το οποίο καταχωρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2001 υπό τον αριθμό 118042, μεταξύ άλλων για προϊόντα της κλάσεως 12 του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, περιλαμβανομένων των αυτοκινούμενων οχημάτων, των ηλεκτρικών οχημάτων και των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων·
 - του κάτωθι εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταχωρίστηκε στις 3 Μαρτίου 2000 υπό τον αριθμό 117713, μεταξύ άλλων για προϊόντα της κλάσεως 12 του ως άνω Διακανονισμού, περιλαμβανομένων των αυτοκινούμενων οχημάτων, των ηλεκτρικών οχημάτων και των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων:
-
- του λεκτικού σήματος Μπενελούξ MITSUBISHI, που καταχωρίστηκε την 1η Ιουνίου 1974 υπό τον αριθμό 93812, μεταξύ άλλων για προϊόντα της κλάσεως 12, περιλαμβανομένων των χερσαίων οχημάτων και μέσων μεταφοράς, και της κλάσεως 16, περιλαμβανομένων των βιβλίων και του έντυπου υλικού·
 - του πανομοιότυπου προς το εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εικονιστικού σήματος Μπενελούξ MITSUBISHI, που καταχωρίστηκε την 1η Ιουνίου 1974 υπό τον αριθμό 92755, για προϊόντα της κλάσεως 12, περιλαμβανομένων των χερσαίων οχημάτων και μέσων μεταφοράς, και της κλάσεως 16, περιλαμβανομένων των βιβλίων και του έντυπου υλικού.
- 12 Η MCFE, με έδρα τις Κάτω Χώρες, έχει αποκλειστική άδεια κατασκευής και εμπορίας εντός του ΕΟΧ των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων που φέρουν τα σήματα Mitsubishi.
- 13 Η Duma, με έδρα το Βέλγιο, έχει ως κύρια δραστηριότητα τις αγοραπωλησίες σε παγκόσμιο επίπεδο περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, καινούργιων και μεταχειρισμένων. Προσφέρει επίσης προς πώληση τα δικά της περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα υπό τις ονομασίες «GSI», «GS» ή «Duma». Παλαιότερα ήταν επίσημος υποδιανομέας των περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων Mitsubishi στο Βέλγιο.
- 14 Η GSI, επίσης με έδρα το Βέλγιο, συνδέεται με την Duma, με την οποία έχει κοινή διοίκηση και κοινή έδρα. Κατασκευάζει και επισκευάζει περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα τα οποία, μαζί με τα ανταλλακτικά τους, εισάγει και εξάγει χονδρικώς στην παγκόσμια αγορά. Προσαρμόζει τα εν λόγω οχήματα στους κανόνες οι οποίοι ισχύουν στην Ευρώπη, θέτει επ' αυτών δικούς της σειριακούς αριθμούς και τα παραδίδει στην Duma εκδίδοντας δηλώσεις συμμορφώσεως ΕΕ.
- 15 Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2004 και 19ης Νοεμβρίου 2009, η Duma και η GSI προέβησαν σε παράλληλη εισαγωγή στον ΕΟΧ περνοφόρων ανυψωτικών οχημάτων τα οποία έφεραν τα σήματα Mitsubishi, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου των σημάτων αυτών.
- 16 Από τις 20 Νοεμβρίου 2009, η Duma και η GSI αγοράζουν από εταιρία του ομίλου Mitsubishi, εκτός ΕΟΧ, περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα τα οποία εισκομίζουν στο έδαφος του ΕΟΧ όπου τα θέτουν υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως. Οι δύο εταιρίες αφαιρούν κατόπιν από τα εμπορεύματα όλα τα πανομοιότυπα προς τα σήματα Mitsubishi σημεία, επιφέρουν τις αναγκαίες

τροποποιήσεις για τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων στους κανόνες που ισχύουν στην Ένωση, αντικαθιστούν τις πινακίδες αναγνωρίσεως και τους σειριακούς αριθμούς και επιθέτουν στα εμπορεύματα τα δικά τους σημεία. Εν συνεχεία, τα εισάγουν και τα εμπορεύονται στον ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ.

- 17 Η Mitsubishi και η MCFE άσκησαν αγωγές ενώπιον του rechtbank van koophandel te Brussel (δικαστηρίου εμπορικών διαφορών των Βρυξελλών, Βέλγιο) ζητώντας ιδίως να διαταχθεί η παύση των πράξεων αυτών. Κατόπιν απορρίψεως των αγωγών τους με απόφαση της 17ης Μαρτίου 2010, εφεσίβαλαν την απόφαση αυτή ενώπιον του hof van beroep te Brussel (εφετείου Βρυξελλών, Βέλγιο) ενώπιον του οποίου ζήτησαν να απαγορευθεί τόσο η παράλληλη εμπορία περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων τα οποία φέρουν τα σήματα Mitsubishi όσο και η εισαγωγή και εμπορία περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων στα οποία έχει λάβει χώρα αφαίρεση των πανομοιότυπων προς τα σήματα αυτά σημείων και επίθεση νέων σημείων.
- 18 Ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, η Mitsubishi υποστήριξε ότι η αφαίρεση των σημείων και η επίθεση νέων σημείων στα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα τα οποία αγοράστηκαν εκτός ΕΟΧ, η αφαίρεση των πινακίδων αναγνωρίσεως και των σειριακών αριθμών και η εισαγωγή και εμπορία στον ΕΟΧ των ως άνω περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων έθιγαν τα δικαιώματα που της παρέχονται από τα σήματα Mitsubishi. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η χωρίς τη συγκατάθεσή της αφαίρεση των πανομοιότυπων προς τα σήματα αυτά σημείων συνιστούσε καταστρατήγηση του δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει την πρώτη θέση σε κυκλοφορία εντός του ΕΟΧ των φερόντων το σήμα αυτό προϊόντων και έθιγε τις λειτουργίες της ενδείξεως της προελεύσεως και εγγυήσεως της ποιότητας καθώς και την επενδυτική και τη διαφημιστική λειτουργία του σήματος. Επισήμανε συναφώς ότι, παρά την αφαίρεση αυτή, τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα Mitsubishi εξακολουθούσαν να είναι αναγνωρίσιμα για τον καταναλωτή.
- 19 Η Duma και η GSI υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να θεωρούνται ως οι κατασκευαστές των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων τα οποία αγοράζουν εκτός ΕΟΧ, διότι προβαίνουν σε τροποποιήσεις των οχημάτων αυτών για τη συμμόρφωσή τους προς την ενωσιακή νομοθεσία και συνεπώς είχαν το δικαίωμα να επιθέτουν σε αυτά τα δικά τους σημεία.
- 20 Σχετικά με την παράλληλη εισαγωγή στον ΕΟΧ των φερόντων τα σήματα Mitsubishi περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, το αιτούν δικαστήριο έκρινε ότι αυτή αντέβαινε στο δίκαιο των σημάτων και δέχθηκε τα αιτήματα της Mitsubishi και της MCFE. Σχετικά με την εισαγωγή και την εμπορία στον ΕΟΧ, από τις 20 Νοεμβρίου 2009, των προερχόμενων από χώρες μη μέλη του ΕΟΧ περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων Mitsubishi στα οποία έχει λάβει χώρα αφαίρεση των πανομοιότυπων προς τα σήματα Mitsubishi σημείων και θέση νέων σημείων, το αιτούν δικαστήριο επισήμανε ότι το Δικαστήριο δεν είχε ακόμη αποφανθεί ως προς το ζήτημα αν πράξεις όπως οι τελεσθείσες από την Duma και την GSI συνιστούν χρήση την οποία ο δικαιούχος του σήματος δύναται να απαγορεύσει, αναφέροντας ταυτοχρόνως ότι η νομολογία του Δικαστηρίου παρείχε ενδείξεις που επέτρεπαν στο αιτούν δικαστήριο να συμπεράνει ότι στο ερώτημα αυτό αρμόζει καταφατική απάντηση.
- 21 Υπό τις συνθήκες αυτές, το hof van beroep te Brussel (εφετείο Βρυξελλών) αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) α) Συνεπάγονται το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009 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 [ΕΟΧ], 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 [ΕΟΧ];

β) Είναι διαφορετική η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα [1, υπό α',] εάν η εισαγωγή ή η διάθεση στην αγορά στον [ΕΟΧ] 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;»

Επί του αιτήματος επαναλήψεως της προφορικής διαδικασίας

- 22 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 20 Ιουνίου 2018, η Mitsubishi ζήτησε να διαταχθεί η επανάληψη της προφορικής διαδικασίας, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 83 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου. Προς στήριξη του αιτήματος αυτού, η Mitsubishi προβάλλει, κατ' ουσίαν, ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στηρίζονται στην εσφαλμένη εκτίμηση ότι η χρήση στις συναλλαγές, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, προϋποθέτει θετική και ορατή ενέργεια. Η Mitsubishi φρονεί εξάλλου ότι οι προτάσεις αυτές δεν απαντούν στα επιχειρήματά της κατά τα οποία η αφαίρεση των σημείων προσβάλλει τις διάφορες λειτουργίες του σήματος.
- 23 Δυνάμει του άρθρου 83 του Κανονισμού Διαδικασίας, το Δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε, αφού ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, να διατάξει την επανάληψη της προφορικής διαδικασίας, ιδίως αν κρίνει ότι δεν έχει διαφωτιστεί επαρκώς, ή όταν ένας διάδικος, μετά τη λήξη της διαδικασίας αυτής, επικαλείται νέο πραγματικό περιστατικό δυνάμενο να ασκήσει αποφασιστική επιρροή επί της αποφάσεως του Δικαστηρίου, ή ακόμα όταν, προς επίλυση της διαφοράς, το Δικαστήριο χρειάζεται να στηριχθεί σε επιχείρημα επί του οποίου δεν διεξήχθη συζήτηση μεταξύ των διαδίκων ή των κατά το άρθρο 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφερομένων.
- 24 Εν προκειμένω δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Ειδικότερα, ουδόλως προβάλλεται η ύπαρξη νέου πραγματικού περιστατικού. Εξάλλου, η Mitsubishi, όπως και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μετέσχον στην παρούσα διαδικασία, είχε τη δυνατότητα να εκθέσει, στο πλαίσιο τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής διαδικασίας, τα πραγματικά και νομικά στοιχεία τα οποία θεώρησε κρίσιμα για την απάντηση στα υποβληθέντα από το αιτούν δικαστήριο ερωτήματα, ιδίως σχετικά με την έννοια της κατά το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 «χρήσεως στις συναλλαγές». Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κρίνει, έχοντας ακούσει τον γενικό εισαγγελέα, ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να αποφανθεί.
- 25 Εξάλλου, όσον αφορά τις επικρίσεις της Mitsubishi κατά των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα, υπενθυμίζεται, αφενός, ότι ο Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπουν δυνατότητα των ενδιαφερομένων μερών να διατυπώνουν παρατηρήσεις σε απάντηση των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα (απόφαση της 20ής Δεκεμβρίου 2017, Acacia και D'Amato, C-397/16 και C-435/16, EU:C:2017:992, σκέψη 26 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
- 26 Αφετέρου, δυνάμει του άρθρου 252, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, ο γενικός εισαγγελέας διατυπώνει δημοσία, με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία, αιτιολογημένες προτάσεις επί των υποθέσεων οι οποίες, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούν την παρέμβασή του. Συναφώς, το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται ούτε από τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα ούτε από την αιτιολογία βάσει της οποίας αυτός καταλήγει στις εν λόγω προτάσεις. Επομένως, η διαφωνία οποιουδήποτε από τους ενδιαφερομένους με τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, όποια και αν είναι τα ζητήματα που εξετάζει ο γενικός εισαγγελέας με τις προτάσεις του

αυτές, δεν συνιστά επαρκή λόγο για την επανάληψη της προφορικής διαδικασίας (απόφαση της 20ής Δεκεμβρίου 2017, Acacia και D'Amato, C-397/16 και C-435/16, EU:C:2017:992, σκέψη 27 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

- 27 Βάσει των ανωτέρω σκέψεων, το Δικαστήριο εκτιμά ότι δεν συντρέχει λόγος να διαταχθεί η επανάληψη της προφορικής διαδικασίας.

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

- 28 Με τα δύο ερωτήματά του, τα οποία πρέπει να συνεξετασθούν, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντισταχθεί στην εκ μέρους τρίτου και χωρίς τη συγκατάθεσή του αφαίρεση όλων των πανομοιότυπων προς το σήμα αυτό σημείων και επίθεση άλλων σημείων σε προϊόντα τοποθετημένα σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, με σκοπό την εισαγωγή ή την εμπορία των προϊόντων αυτών στον ΕΟΧ, στον οποίο ουδέποτε έχουν διατεθεί στο εμπόριο.
- 29 Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, τα οποία έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο, πρέπει να ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο (βλ., υπό την έννοια αυτή, διάταξη της 19ης Φεβρουαρίου 2009, UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, σκέψη 42).
- 30 Προς τον σκοπό αυτό, υπενθυμίζεται ότι η οδηγία 2008/95, η οποία κωδικοποίησε την οδηγία 89/104, επιδιώκει, όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις της 1 και 2, τον σκοπό της εξαλείψεως των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα σήματα οι οποίες δύναται να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθώς και να νοθεύσουν τους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το δικαίωμα επί του σήματος συνιστά επομένως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού το οποίο επιδιώκει να καθιερώσει και να διαφυλάξει το δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν την πελατεία με την ποιότητα των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους, πράγμα που είναι δυνατό μόνο χάρη στην ύπαρξη διακριτικών γνωρισμάτων που εξατομικεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές (απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψεις 46 και 47 καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
- 31 Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 περιορίζουν την ανάλωση του δικαιώματος που παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος αποκλειστικώς στις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στον δικαιούχο να εμπορεύεται τα προϊόντα του εκτός ΕΟΧ χωρίς η διάθεση αυτή στο εμπόριο να συνεπάγεται ανάλωση των δικαιωμάτων του εντός του ΕΟΧ. Διευκρινίζοντας ότι η διάθεση στην αγορά εκτός ΕΟΧ δεν συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος του δικαιούχου να αντισταχθεί στην εισαγωγή των προϊόντων αυτών που πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή του, ο ενωσιακός νομοθέτης επέτρεψε στον δικαιούχο του σήματος να ελέγχει την πρώτη διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ των προϊόντων που φέρουν το σήμα (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 16ης Ιουλίου 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, σκέψη 26· της 20ής Νοεμβρίου 2001, Zino Davidoff και Levi Strauss, C-414/99 έως C-416/99, EU:C:2001:617, σκέψεις 32 και 33, καθώς και της 18ης Οκτωβρίου 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, σκέψη 33).
- 32 Συναφώς, το Δικαστήριο τόνισε επανειλημμένως ότι, για την προστασία των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα είναι απαραίτητο ο δικαιούχος του καταχωρισθέντος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σήματος να δύναται να ελέγξει την πρώτη διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό (αποφάσεις της 15ης Οκτωβρίου 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel κ.λπ.,

C-324/08, EU:C:2009:633, σκέψη 32· της 12ης Ιουλίου 2011, L'Oréal κ.λπ., C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψη 60, καθώς και της 16ης Ιουλίου 2015, TOP Logistics κ.λπ., C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψη 31). Από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει εξάλλου ότι το δικαίωμα αυτό του δικαιούχου αφορά το κάθε τεμάχιο του προϊόντος αυτού (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 1ης Ιουλίου 1999, Sebago και Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, σκέψεις 19 και 20, καθώς και της 3ης Ιουνίου 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, σκέψη 31).

- 33 Εξάλλου, το άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 207/2009 απονέμουν στον δικαιούχο του καταχωρισθέντος σήματος αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο, κατά το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της ως άνω οδηγίας και το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', του ως άνω κανονισμού, παρέχει την εξουσία στον δικαιούχο να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο ταυτόσημο προς το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημες προς εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί ή 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 συγχύσεως του κοινού· ο κίνδυνος συγχύσεως συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο συσχέτισεως του σημείου με το σήμα.
- 34 Το Δικαστήριο είχε επανειλημμένως την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος παρασχέθηκε προκειμένου να μπορέσει ο εν λόγω δικαιούχος να προστατεύσει τα ειδικά συμφέροντά του ως δικαιούχος του σήματος αυτού, ήτοι να διασφαλίσει ότι το σήμα αυτό επιτελεί τις λειτουργίες του και ότι, επομένως, το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκείται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση του σημείου από τρίτον προσβάλλει ή μπορεί να προσβάλλει τις λειτουργίες του σήματος. Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται, πέραν της βασικής λειτουργίας του σήματος, η οποία είναι να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, και οι λοιπές λειτουργίες του, όπως, μεταξύ άλλων, η λειτουργία που συνίσταται στην εγγύηση της ποιότητας του ως άνω προϊόντος ή υπηρεσίας ή η επικοινωνιακή, επενδυτική ή διαφημιστική λειτουργία (βλ. αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 51· της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ., C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψη 58· της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google, C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψεις 77 και 79, καθώς και της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Interflora και Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψεις 37 και 38).
- 35 Σχετικά με τις λειτουργίες αυτές, υπενθυμίζεται ότι η βασική λειτουργία του σήματος είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη την ταυτότητα καταγωγής του φέροντος το σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει το ως άνω προϊόν ή υπηρεσία από εκείνα άλλης προελεύσεως (απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google, C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 82 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Το σήμα αποτελεί μεταξύ άλλων εγγύηση ότι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που το φέρουν κατασκευάστηκαν ή παρασχέθηκαν υπό τον έλεγχο μιας και μόνον επιχειρήσεως στην οποία μπορεί να αποδοθεί η ευθύνη της ποιότητάς τους, για να μπορεί το σήμα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 48, καθώς και της 12ης Ιουλίου 2011, L'Oréal κ.λπ., C-324/09, EU:C:2011:474, σκέψη 80).
- 36 Η επενδυτική λειτουργία του σήματος συνίσταται στη δυνατότητα του δικαιούχου ενός σήματος να το χρησιμοποιήσει προς απόκτηση ή διατήρηση φήμης ικανής να προσελκύσει και να καταστήσει πιστούς πελάτες τους καταναλωτές, μέσω διάφορων εμπορικών τεχνικών. Επομένως, όταν η χρήση από τρίτον, όπως είναι οι ανταγωνιστές του δικαιούχου του σήματος, σημείου πανομοιότυπου προς το σήμα αυτό για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες προς εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί παρακωλύει ουσιωδώς την εκ μέρους του ως άνω δικαιούχου χρησιμοποίηση του σήματός του για να αποκτήσει ή να διατηρήσει φήμη ικανή να προσελκύσει και να καταστήσει πιστούς πελάτες τους καταναλωτές, η χρήση αυτή προσβάλλει την ως άνω λειτουργία. Ο εν λόγω δικαιούχος έχει επομένως την εξουσία να απαγορεύσει μια τέτοια χρήση δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της

οδηγίας 2008/95 ή, στην περίπτωση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009 (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, *Interflora και Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, σκέψεις 60 έως 62).

- 37 Η διαφημιστική λειτουργία του σήματος συνίσταται στη χρήση ενός σήματος για διαφημιστικούς σκοπούς προκειμένου να ενημερωθεί ή να πειστεί ο καταναλωτής. Επομένως, ο δικαιούχος σήματος έχει μεταξύ άλλων την εξουσία να απαγορεύσει τη χρήση, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείου πανομοιότυπου προς το σήμα του για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες προς εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήμα αυτό, όταν η ως άνω χρήση θίγει την εκ μέρους του δικαιούχου χρησιμοποίηση του σήματος αυτού ως στοιχείου προώθησής των πωλήσεων ή ως εργαλείου εμπορικής στρατηγικής (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, *Google France και Google*, C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψεις 91 και 92).
- 38 Σχετικά με την έννοια της «χρήσεως στις συναλλαγές», το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η διαλαμβανόμενη στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95 και στο άρθρο 9, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 απαρίθμηση των ειδών χρήσεων τις οποίες δύναται να απαγορεύσει ο δικαιούχος του σήματος δεν είναι εξαντλητική (βλ. αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, σκέψη 38· της 25ης Ιανουαρίου 2007, *Adam Opel*, C-48/05, EU:C:2007:55, σκέψη 16, καθώς και της 23ης Μαρτίου 2010, *Google France και Google*, C-236/08 έως C-238/08, EU:C:2010:159, σκέψη 65) και ότι αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικώς μορφές ενεργού συμπεριφοράς εκ μέρους του τρίτου (βλ. απόφαση της 3ης Μαρτίου 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, σκέψη 40).
- 39 Το Δικαστήριο επισήμανε ακόμη ότι η χρήση στις συναλλαγές σημείου το οποίο είναι πανομοιότυπο προς το σήμα ή εμφανίζει ομοιότητες προς αυτό προϋποθέτει ότι η χρήση αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας που επιδιώκει οικονομικά οφέλη και όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου (βλ. απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015, *TOP Logistics κ.λπ.*, C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψη 43 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι οι όροι «χρήση» και «στις συναλλαγές» δεν μπορούν να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αφορούν αποκλειστικώς τις άμεσες σχέσεις μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή και, ιδίως, ότι υφίσταται χρήση πανομοιότυπου προς το σήμα σημείου οσάκις ο οικείος οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί το σημείο αυτό στο πλαίσιο της δικής του εμπορικής επικοινωνίας (βλ. απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015, *TOP Logistics κ.λπ.*, C-379/14, EU:C:2015:497, σκέψεις 40 και 41 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
- 40 Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι, χωρίς τη συγκατάθεση της Mitsubishi, η Duma και η GSI αγοράζουν εκτός ΕΟΧ περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα Mitsubishi τα οποία εισκομίζουν στο έδαφος του ΕΟΧ όπου τα θέτουν υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως. Ενώ τα εμπορεύματα αυτά τελούν ακόμη υπό το ως άνω καθεστώς, αυτές αφαιρούν εντελώς από τα εν λόγω εμπορεύματα τα πανομοιότυπα προς τα σήματα Mitsubishi σημεία, επιφέρουν τροποποιήσεις προκειμένου να τα συμμορφώσουν στους κανόνες που ισχύουν στην Ένωση, αντικαθιστούν τις πινακίδες αναγνώρισης και τους σειριακούς αριθμούς, επιθέτουν στα εμπορεύματα αυτά τα δικά τους σημεία, εν συνεχεία δε τα εισάγουν και τα εμπορεύονται στον ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ.
- 41 Σε αντίθεση με τις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις που παρατίθενται στη σκέψη 31 της παρούσας αποφάσεως, τα επίμαχα στην υπόθεση της κύριας δίκης προϊόντα δεν φέρουν τα επίμαχα σήματα όταν εισάγονται και διατίθενται στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ, αφού έχουν διατελέσει υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως. Σε αντίθεση επίσης με τις άλλες αποφάσεις που παρατίθενται στις σκέψεις 34 έως 39 της παρούσας αποφάσεως, οι τρίτοι δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε αυτή τη χρονική στιγμή σημεία πανομοιότυπα προς τα επίμαχα σήματα ή σημεία τα οποία εμφανίζουν ομοιότητες προς τα σήματα αυτά, ιδίως στην εμπορική επικοινωνία τους. Τούτο διαφοροποιεί επίσης την υπόθεση της κύριας δίκης από τις περιστάσεις που διαλαμβάνονται στη σκέψη 86 της αποφάσεως της 8ης Ιουλίου 2010, *Portakabin* (C-558/08, EU:C:2010:416), στην οποία αναφέρεται το αιτούν δικαστήριο και με την οποία το Δικαστήριο επισήμανε ότι, όταν ο μεταπωλητής αφαιρεί, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του

σήματος, το σήμα αυτό από τα προϊόντα και το αντικαθιστά με ετικέτα η οποία φέρει το όνομα του μεταπωλητή, έτσι ώστε το σήμα του κατασκευαστή των σχετικών προϊόντων να αποκρύπτεται εντελώς, ο δικαιούχος του σήματος έχει την εξουσία να εναντιωθεί στο να χρησιμοποιήσει ο μεταπωλητής το εν λόγω σήμα για να αναγγείλει τη μεταπώληση αυτή, διότι τούτο προσβάλλει τη βασική λειτουργία του σήματος.

- 42 Πλην όμως, επισημαίνεται, πρώτον, ότι η αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων εμποδίζει να φέρουν το εν λόγω σήμα, κατά την πρώτη διάθεσή τους στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ, τα προϊόντα για τα οποία το σήμα αυτό έχει καταχωριστεί και, κατά συνέπεια, στερεί τον δικαιούχο του σήματος από το βασικό δικαίωμα, που του αναγνωρίζεται από την υπομνησθείσα στη σκέψη 31 της παρούσας αποφάσεως νομολογία, να ελέγχει την πρώτη διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ προϊόντων που φέρουν το σήμα.
- 43 Δεύτερον, η αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων και η επίθεση νέων σημείων στα προϊόντα ενόψει της πρώτης διαθέσεώς τους στην αγορά εντός του ΕΟΧ προσβάλλουν τις λειτουργίες του σήματος.
- 44 Όσον αφορά τη δηλωτική της προελεύσεως λειτουργία, αρκεί να υπομνησθεί ότι, στη σκέψη 48 της αποφάσεως της 16ης Ιουλίου 2015, *TOP Logistics κ.λπ.* (C-379/14, EU:C:2015:497), το Δικαστήριο επισήμανε ότι κάθε πράξη τρίτου που εμποδίζει τον δικαιούχο σήματος καταχωρισθέντος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να ασκήσει το δικαίωμά του να ελέγχει την πρώτη διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό προσβάλλει εκ της φύσεώς της τη βασική αυτή λειτουργία του σήματος.
- 45 Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το γεγονός ότι τα εισαγόμενα ή διατιθέμενα στο εμπόριο προϊόντα ενδέχεται να εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από τον ενδιαφερόμενο μέσο καταναλωτή ως προερχόμενα από τον δικαιούχο του σήματος, λόγω της εξωτερικής τους εμφανίσεως ή του μοντέλου τους. Ειδικότερα, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, παρά την αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων και την επίθεση νέων σημείων στα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές εξακολουθούν να τα εκλαμβάνουν ως περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα Mitsubishi. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, ενώ η βασική λειτουργία του σήματος μπορεί να προσβάλλεται ανεξαρτήτως του γεγονότος αυτού, το εν λόγω γεγονός είναι ικανό να καταστήσει εντονότερα τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσβολής.
- 46 Εξάλλου, η αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων και η επίθεση νέων σημείων στα προϊόντα παρακωλύουν τη δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να προσελκύσει την πελατεία με την ποιότητα των προϊόντων του και προσβάλλουν την επενδυτική και τη διαφημιστική λειτουργία του σήματος σε περίπτωση που, όπως εν προκειμένω, το επίμαχο προϊόν δεν έχει ακόμη διατεθεί στην αγορά αυτή υπό το σήμα του δικαιούχου, από τον ίδιο ή με τη συγκατάθεσή του. Ειδικότερα, το γεγονός ότι τα προϊόντα του δικαιούχου του σήματος διατίθενται στο εμπόριο πριν ο ως άνω δικαιούχος εμπορευθεί τα προϊόντα αυτά φέροντα το ως άνω σήμα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να γνωρίσουν τα προϊόντα αυτά πριν μπορέσουν να τα συνδέσουν με το σήμα αυτό, είναι ικανό να παρακωλύσει ουσιαστικά τη χρήση του εν λόγω σήματος από τον δικαιούχο προκειμένου να αποκτήσει φήμη ικανή να προσελκύσει ή να καταστήσει πιστούς τους καταναλωτές και να χρησιμεύσει ως στοιχείο προωθήσεως των πωλήσεων ή ως εργαλείο εμπορικής στρατηγικής. Εξάλλου, τέτοιες πράξεις στερούν τον δικαιούχο από τη δυνατότητα να προσποριστεί, μέσω πρώτης διαθέσεως στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ, την οικονομική αξία του φέροντος το σήμα προϊόντος και, κατά συνέπεια, να λάβει την απόδοση της επενδύσεώς του.
- 47 Τρίτον, θίγοντας το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει την πρώτη διάθεση στην αγορά εντός του ΕΟΧ των φερόντων το σήμα αυτό προϊόντων, καθώς και τις λειτουργίες του σήματος, η εκ μέρους τρίτου αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων και επίθεση νέων σημείων σε προϊόντα, χωρίς τη συγκατάθεση του ως άνω δικαιούχου, με σκοπό την εισαγωγή ή την εμπορία των

προϊόντων αυτών εντός του ΕΟΧ κατά καταστρατήγηση του δικαιώματος του δικαιούχου να απαγορεύσει την εισαγωγή των ως άνω φερόντων το σήμα του προϊόντων, αντιβαίνει στον σκοπό διασφάλισης ανόθευτου ανταγωνισμού.

- 48 Τέλος, λαμβανομένης υπόψη της υπομνησθείσας στη σκέψη 38 της παρούσας αποφάσεως νομολογίας σχετικά με την έννοια της «χρήσεως στις συναλλαγές», επισημαίνεται ότι η διεργασία που συνίσταται στην εκ μέρους του τρίτου αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων για την επίθεση των δικών του σημείων ενέχει θετική ενέργεια του ως άνω τρίτου, η οποία, καθόσον λαμβάνει χώρα με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία των προϊόντων εντός του ΕΟΧ και ως εκ τούτου στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας που επιδιώκει οικονομικά οφέλη, κατά την έννοια της υπομνησθείσας στη σκέψη 39 της παρούσας αποφάσεως νομολογίας, μπορεί να θεωρείται ως χρήση του σήματος στις συναλλαγές.
- 49 Για όλους τους λόγους αυτούς, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο δικαιούχος του σήματος δύναται να αντιταχθεί σε τέτοιες πράξεις, δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/95 και του άρθρου 9 του κανονισμού 207/2009.
- 50 Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η αφαίρεση των πανομοιότυπων προς το σήμα σημείων και η επίθεση νέων σημείων λαμβάνουν χώρα ενώ τα εμπορεύματα τελούν ακόμη υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως, δεδομένου ότι οι διεργασίες αυτές πραγματοποιούνται με σκοπό την εισαγωγή και τη διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ των εμπορευμάτων αυτών, όπως αποδεικνύεται, στην υπόθεση της κύριας δίκης, από το γεγονός ότι η Duma και η GSI προβαίνουν σε τροποποιήσεις των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων προκειμένου να τα συμμορφώσουν στους κανόνες που ισχύουν στην Ένωση καθώς και, επιπροσθέτως, από το γεγονός ότι στη συνέχεια τα οχήματα αυτά, εν μέρει τουλάχιστον, πράγματι εισάγονται και διατίθενται στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ.
- 51 Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ακόμη ότι το άρθρο 9, παράγραφος 4, του κανονισμού 207/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 2015/2424, που έχει εφαρμογή στα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης από τις 23 Μαρτίου 2016, παρέχει πλέον την εξουσία στον δικαιούχο να εμποδίζει τρίτους να εισκομίζουν, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, προϊόντα στην Ένωση χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί, όταν τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι πανομοιότυπο προς το καταχωρισμένο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εν λόγω προϊόντων ή το οποίο δεν διακρίνεται ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα. Το δικαίωμα αυτό του δικαιούχου παύει να υφίσταται μόνον εάν, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξακρίβωσης τυχόν παραβίασης του σήματος, ο διασαφής ή ο κάτοχος των προϊόντων παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά στη χώρα τελικού προορισμού.
- 52 Βάσει των ανωτέρω σκέψεων, στα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 και το άρθρο 9 του κανονισμού 207/2009 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην εκ μέρους τρίτου και χωρίς τη συγκατάθεσή του αφαίρεση όλων των πανομοιότυπων προς το σήμα αυτό σημείων και επίθεση άλλων σημείων σε προϊόντα τοποθετημένα σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, με σκοπό την εισαγωγή ή την εμπορία των προϊόντων αυτών στον ΕΟΧ, εντός του οποίου ουδέποτε έχουν διατεθεί στο εμπόριο.

Επί των δικαστικών εξόδων

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

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

Το άρθρο 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 το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην εκ μέρους τρίτου και χωρίς τη συγκατάθεσή του αφαίρεση όλων των πανομοιότυπων προς το σήμα αυτό σημείων και επίθεση άλλων σημείων σε προϊόντα τοποθετημένα σε αποθήκη τελωνειακής αποταμιεύσεως, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, με σκοπό την εισαγωγή ή την εμπορία των προϊόντων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), εντός του οποίου ουδέποτε έχουν διατεθεί στο εμπόριο.

(υπογραφές)