



Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)

της 29ης Ιανουαρίου 2020 *

«Προδικαστική παραπομπή – Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κοινοτικό σήμα – Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 – Άρθρα 7 και 51 – Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ – Άρθρα 3 και 13 – Προσδιορισμός των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αφορά η καταχώριση – Μη τήρηση των απαιτήσεων περί σαφήνειας και ακρίβειας – Κακή πίστη του αιτούντος – Απουσία πρόθεσης χρήσης του σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορά η καταχώριση – Ολική ή μερική ακυρότητα του σήματος – Εθνική νομοθεσία που υποχρεώνει τον αιτούντα να δηλώσει την πρόθεσή του να κάνει χρήση του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση»

Στην υπόθεση C-371/18,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [ανώτερο δικαστήριο (Αγγλία και Ουαλία), τμήμα εμπορικών και λοιπών ιδιωτικών διαφορών, Ηνωμένο Βασίλειο] με απόφαση της 27ης Απριλίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 6 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της δίκης

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Ltd

κατά

SkyKick UK Ltd,

SkyKick Inc.,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τέταρτο τμήμα),

συγκείμενο από τους Μ. Βηλαρά, πρόεδρο τμήματος, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (εισηγήτρια) και N. Riçarra, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: E. Tanchev

γραμματέας: M. Aleksejev, προϊστάμενος μονάδας,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 20ής Μαΐου 2019,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- οι Sky plc, Sky International AG και Sky UK Ltd, εκπροσωπούμενες από τους P. Roberts και G. Hobbs, QC, εντολοδόχους του D. Rose και των A. Ward και E. Preston, solicitors,
- οι SkyKick UK Ltd και SkyKick Inc., εκπροσωπούμενες από τον A. Tsoutsanis, advocaat, καθώς και από τους T. Hickman και S. Malynicz, QC, και S. Baran, barrister, εντολοδόχους του J. Linneker και της S. Sheikh-Brown, solicitors,
- η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τη Z. Lavery και τον S. Brandon, επικουρούμενους από τον N. Saunders, QC,
- η Γαλλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους R. Coesme, D. Colas και D. Segoin, καθώς και από τις A.-L. Desjonquères και A. Daniel,
- η Ουγγρική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους M. Z. Fehér και D. R. Gesztelyi,
- η Πολωνική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον B. Majczyna,
- η Σλοβακική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την B. Ricziová,
- η Φινλανδική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την H. Leppo,
- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον S. L. Kaléda και την J. Samnadda,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2019,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης στον τομέα των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων.
- 2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ των Sky plc, Sky International AG και Sky UK Ltd (στο εξής, από κοινού: Sky κ.λπ.) και των SkyKick UK Ltd και SkyKick Inc (στο εξής, από κοινού: εταιρίες SkyKick), με αντικείμενο προβαλλόμενη προσβολή, εκ μέρους των εταιριών Skykick, σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικού σήματος του Ηνωμένου Βασιλείου που ανήκουν στις Sky κ.λπ.

Το νομικό πλαίσιο

Το διεθνές δίκαιο

- 3 Σε διεθνές επίπεδο, το δίκαιο των σημάτων διέπεται από τη Σύμβαση περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υπογραφείσα στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, της οποίας η τελευταία αναθεώρηση έγινε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και η οποία τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305, στο εξής: Σύμβαση των Παρισίων). Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρη της Σύμβασης αυτής.

- 4 Δυνάμει του άρθρου 19 της Σύμβασης των Παρισίων, τα κράτη στα οποία εφαρμόζεται η εν λόγω Σύμβαση επιφυλάσσουνται του δικαιώματος να προβαίνουν μεταξύ τους σε ειδικές συμφωνίες για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
- 5 Η διάταξη αυτή χρησίμευσε ως βάση για τη σύναψη της Συμφωνίας της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, η οποία θεσπίσθηκε στη διπλωματική διάσκεψη της Νίκαιας στις 15 Ιουνίου 1957, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 1977 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, τόμος 1154, αριθ. I-18200, σ. 89, στο εξής: Διακανονισμός της Νίκαιας).
- 6 Κατά το άρθρο 1 του Διακανονισμού της Νίκαιας:
- «1) Οι χώρες στις οποίες εφαρμόζεται [ο παρών Διακανονισμός] συγκροτούνται σε Ειδική Ένωση και υιοθετούν κοινή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων (στο εξής θα ονομάζεται: “ταξινόμηση”).
- 2) Η Ταξινόμηση περιλαμβάνει:
- I) κατάλογο κατηγοριών που συνοδεύονται, όταν χρειάζεται, από επεξηγηματικά σημειώματα.
- II) Αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών [...], με ένδειξη της κατηγορίας στην οποία κάθε προϊόν ή υπηρεσία κατατάσσεται.
- [...]»
- 7 Το άρθρο 2 του Διακανονισμού της Νίκαιας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Νομική σημασία και εφαρμογή της ταξινόμησης», ορίζει τα εξής:
- «1) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που τίθενται από [τον παρόντα Διακανονισμό], η σημασία της ταξινόμησης είναι αυτή που της αποδίδεται από κάθε χώρα της Ειδικής Ένωσης. Κυρίως, η ταξινόμηση δεν δεσμεύει τις χώρες της Ειδικής Ένωσης ούτε ως προς την εκτίμηση της έκτασης της προστασίας του σήματος ούτε ως προς την αναγνώριση των σημάτων υπηρεσιών.
- 2) Καθεμία από τις χώρες της Ειδικής Ένωσης επιφυλάσσεται της δυνατότητας να εφαρμόσει την ταξινόμηση ως κύριο ή βοηθητικό σύστημα.
- 3) Οι αρμόδιες διοικήσεις των χωρών της Ειδικής Ένωσης θα αναγράφουν στους επίσημους τίτλους και δημοσιεύσεις των καταχωρίσεων των σημάτων, τους αριθμούς των κατηγοριών της ταξινόμησης στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα.
- 4) Το γεγονός ότι μια ονομασία αναφέρεται στον αλφαβητικό κατάλογο [των προϊόντων και των υπηρεσιών] δεν επηρεάζει σε τίποτα τα δικαιώματα που θα μπορούσαν να υπάρξουν ως προς την ονομασία αυτή.»
- 8 Η ταξινόμηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 1 του Διακανονισμού της Νίκαιας (στο εξής: ταξινόμηση της Νίκαιας) περιλαμβάνει, από την όγδοη έκδοσή της, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2002, 34 κλάσεις προϊόντων και 11 κλάσεις υπηρεσιών. Κάθε κλάση προσδιορίζεται από μία ή περισσότερες γενικές ενδείξεις, κοινώς αποκαλούμενες «τίτλοι κλάσεων», οι οποίες δηλώνουν κατά γενικό τρόπο τους τομείς στους οποίους εμπίπτουν, κατ’ αρχήν, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της κλάσης αυτής.

- 9 Σύμφωνα με τον οδηγό για τους χρήστες σχετικά με την ταξινόμηση της Νίκαιας, για τη διαπίστωση της ορθής κατάταξης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης πρέπει να συμβουλευέται τον αλφαβητικό κατάλογο των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τις επιμέρους κλάσεις.

Το δίκαιο της Ένωσης

Οι κανονισμοί για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- 10 Ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1891/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ 2006, L 386, σ. 14) (στο εξής: κανονισμός 40/94), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1), ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 13 Απριλίου 2009. Ο κανονισμός αυτός, όπως είχε τροποποιηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ 2015, L 341, σ. 21) (στο εξής: κανονισμός 207/2009), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε, από 1ης Οκτωβρίου 2017, από τον 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).
- 11 Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων προστασίας των επίμαχων στην κύρια δίκη κοινοτικών σημάτων, η κρινόμενη αίτηση προδικαστικής αποφάσεως πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των διατάξεων του κανονισμού 40/94.
- 12 Το άρθρο 4 του κανονισμού 40/94, το οποίο αφορούσε τον καθορισμό των σημείων που μπορούν να συνιστούν κοινοτικό σήμα, όριζε τα εξής:
- «Μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, το σχήμα προϊόντος ή της συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.»
- 13 Το άρθρο 7 του κανονισμού αυτού, με τίτλο «Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου», προέβλεπε στην παράγραφο του 1 τα εξής:
- «Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση:
- α) τα σημεία που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 4·
 - β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·
 - γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών·
 - δ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου·
 - ε) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά:
 - ι) από το σχήμα που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος

ή
ii) από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος

ή
iii) από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν·

στ) τα σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη·

ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

η) τα σήματα τα οποία, ελλείψει αδείας των αρμόδιων αρχών, απορρίπτονται δυνάμει του άρθρου 6 τρις της σύμβασης των Παρισίων·

θ) τα σήματα που περιλαμβάνουν διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς εκτός αυτών του άρθρου 6 τρις της σύμβασης των Παρισίων και που είναι ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος, εκτός εάν έχει επιτραπεί η καταχώρησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

[...]»

14 Το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού, με τίτλο «Χρήση του κοινοτικού σήματος», προέβλεπε στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Εάν, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώρηση, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του κοινοτικού σήματος μέσα στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρηθεί, ή εάν έχει αναστείλει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχει εύλογος αιτία για τη μη χρήση.»

15 Κατά το άρθρο 38, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού:

«Εάν η καταχώρηση του σήματος είναι απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 7, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες αιτείται το κοινοτικό σήμα, η αίτηση απορρίπτεται για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.»

16 Το άρθρο 50 του κανονισμού 40/94, με τίτλο «Λόγοι έκπτωσης», όριζε στην παράγραφο του 1, στοιχείο α', τα εξής:

«Ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο [Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)] ή μετά από ανταγωγή στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

α) εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί και δεν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση· κανείς δεν μπορεί ωστόσο να επικαλεστεί την έκπτωση του δικαιούχου εκ των δικαιωμάτων του, εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της περιόδου και της υποβολής της αίτησης ή της άσκησης ανταγωγής, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος· πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης, εντός προθεσμίας τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης ή την άσκηση ανταγωγής, η οποία δεν αρχίζει να προσμετράται πριν από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, αν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης συμβαίνουν μόνον αφού έλαβε γνώση ο δικαιούχος ότι θα μπορούσε να υποβληθεί η αίτηση ή να ασκηθεί η ανταγωγή».

- 17 Το άρθρο 51 του κανονισμού αυτού, με τίτλο «Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας», είχε ως εξής:
- «1. Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο [Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)] ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:
- α) εάν το κοινοτικό σήμα καταχωρίστηκε [κατά παράβαση] του άρθρου 7·
- β) εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.
- [...]
3. Όταν ο λόγος ακυρότητας αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το κοινοτικό σήμα, η ακυρότητα του σήματος κηρύσσεται μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.»
- 18 Το άρθρο 96 του εν λόγω κανονισμού, τιτλοφορούμενο «Ανταγωγή», προέβλεπε στην παράγραφο 1 τα εξής:
- «Η ανταγωγή με αίτημα την έκπτωση ή την ακυρότητα μπορεί να βασίζεται μόνο στους λόγους έκπτωσης ή ακυρότητας που προβλέπει ο παρών κανονισμός.»
- 19 Το άρθρο 167, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 προέβλεπε τα εξής:
- «Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.»
- Οι οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων*
- 20 Η πρώτη οδηγία 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), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε, από τις 28 Νοεμβρίου 2008, από την οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 2008, L 299, σ. 25). Η τελευταία αυτή οδηγία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία (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, σύμφωνα με το άρθρο της 55, άρχισε να ισχύει στις 15 Ιανουαρίου 2019.
- 21 Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων προστασίας του επίμαχου στην κύρια δίκη εθνικού σήματος, η υπό κρίση αίτηση προδικαστικής αποφάσεως πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των διατάξεων της πρώτης οδηγίας 89/104.
- 22 Η πέμπτη, η έβδομη και η όγδοη αιτιολογική σκέψη της πρώτης οδηγίας 89/104 είχαν ως εξής:
- «[Εκτιμώντας ότι] τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίσουν τις διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν την καταχώριση, την έκπτωση ή την ακυρότητα των σημάτων που αποκτώνται με καταχώριση· ότι τα κράτη μέλη, παραδείγματος χάρη, καθορίζουν τη μορφή των διαδικασιών καταχώρισης και ακυρότητας, αποφασίζουν αν τα προγενέστερα δικαιώματα πρέπει να προβάλλονται κατά τη διαδικασία καταχώρισης ή κατά τη διαδικασία [κήρυξης] ακυρότητας ή και στις δύο, και ακόμη, στην περίπτωση που τα προγενέστερα δικαιώματα μπορούν να προβληθούν στη διαδικασία καταχώρισης, προβλέπουν διαδικασία ανακοπής ή αυτεπάγγελτη εξέταση ή και τα δύο· ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα καθορισμού των αποτελεσμάτων της έκπτωσης ή της ακυρότητας των σημάτων·

[...]

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

[εκτιμώντας] ότι, για να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός των καταχωρισθέντων και προστατευομένων σημάτων εντός της Κοινότητας και, κατ' επέκταση, ο αριθμός των συγκρούσεων οι οποίες αναφύονται μεταξύ τους, είναι αναγκαίο να απαιτείται η ουσιαστική χρησιμοποίηση των καταχωρισμένων σημάτων επί ποινή εκπτώσεως· ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι ένα σήμα δεν μπορεί να κηρύσσεται άκυρο λόγω της ύπαρξης προγενέστερου, μη χρησιμοποιηθέντος σήματος, και να δοθεί συγχρόνως στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν την αυτή αρχή όσον αφορά την καταχώριση σήματος ή να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί έγκυρα σε δίκη παραποίησης αν, μετά από ένσταση, αποδείχθηκε ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του· ότι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εναπόκειται στα κράτη μέλη ο καθορισμός των εφαρμοστέων διαδικαστικών κανόνων».

23 Κατά το άρθρο 2 της οδηγίας αυτής:

«Το σήμα μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.»

24 Το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας προέβλεπε στις παραγράφους 1 και 2 τα εξής:

«1. Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

α) τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα·

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·

γ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

δ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου·

- ε) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά:
- από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος ή
 - από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή
 - από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν
- στ) τα σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη·
- ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·
- η) τα σήματα τα οποία, ελλείψει αδείας των αρμοδίων αρχών είναι απαράδεκτα ή ακυρωτέα δυνάμει του άρθρου [6 τρις] της [Σύμβασης των Παρισίων].

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή, αν έχει καταχωρισθεί, μπορεί να κηρυχθεί άκυρο, εφόσον και στο μέτρο που:

[...]

δ) η αίτηση για την καταχώριση του σήματος έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.»

25 Το άρθρο 12 της ίδιας οδηγίας όριζε στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί και δεν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση [...]».

26 Το άρθρο 13 της πρώτης οδηγίας 89/104 είχε ως ακολούθως:

«Εάν οι λόγοι απαραδέκτου, έκπτωσης ή ακυρότητας ενός σήματος αφορούν μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες το εν λόγω σήμα έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, το απαραδέκτο ή η έκπτωση ή η ακυρότητα καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα ή τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες.»

27 Το άρθρο 18 της οδηγίας 2008/95 προέβλεπε τα εξής:

«Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.»

Το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου

- 28 Ο Trade Marks Act 1994 (νόμος για τα σήματα του 1994) μετέφερε την πρώτη οδηγία 89/104 στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το άρθρο 32, παράγραφος 3, του νόμου για τα σήματα του 1994 δεν αντιστοιχεί σε καμία διάταξη της οδηγίας αυτής. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει τα εξής:

«Η αίτηση [καταχώρισης σήματος] δηλώνει ότι το σήμα χρησιμοποιείται από τον καταθέτη ή με τη συγκατάθεση αυτού σε σχέση με τα [τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος] ή ότι ο καταθέτης προτίθεται καλόπιστα να το χρησιμοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο».

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

- 29 Οι Sky κ.λπ. είναι δικαιούχοι τεσσάρων κοινοτικών εικονιστικών και λεκτικών σημάτων και ενός εθνικού λεκτικού σήματος του Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία περιλαμβάνουν τη λέξη «Sky» (στο εξής, από κοινού: επίμαχα στην κύρια δίκη σήματα). Τα σήματα αυτά καταχωρίστηκαν για μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών σε ορισμένες κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας και ιδίως στις κλάσεις 9 και 38.
- 30 Οι Sky κ.λπ. άσκησαν, ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [ανώτερου δικαστηρίου (Αγγλία και Ουαλία), τμήμα εμπορικών και λοιπών ιδιωτικών διαφορών, Ηνωμένο Βασίλειο], αγωγή κατά των εταιριών SkyKick λόγω προσβολής των επίμαχων στην κύρια δίκη σημάτων. Οι Sky κ.λπ. στηρίζουν την αγωγή τους λόγω προσβολής σήματος στην καταχώριση των επίμαχων στην κύρια δίκη σημάτων για προϊόντα της κλάσης 9, κατά την έννοια της ταξινόμησης της Νίκαιας, δηλαδή για λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μεταφορτώνεται από το διαδίκτυο, λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές τηλεπικοινωνιών για σύνδεση σε βάσεις δεδομένων και στο διαδίκτυο, αποθήκευση δεδομένων, και για υπηρεσίες της κλάσης 38, κατά την έννοια της ταξινόμησης αυτής, δηλαδή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες πυλών διαδικτύου, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών για την πρόσβαση σε πληροφορίες, μηνύματα, κείμενα, ήχους, εικόνες και δεδομένα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, και την ανάκτησή τους. Το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει ότι δεν είναι όλα τα επίμαχα στην κύρια δίκη σήματα καταχωρισμένα για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.
- 31 Το εν λόγω δικαστήριο επισημαίνει επίσης ότι οι Sky κ.λπ. έκαναν ευρεία χρήση των επίμαχων στην κύρια δίκη σημάτων για ένα φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στους κύριους τομείς δραστηριοτήτων τους, δηλαδή στην εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος, την τηλεφωνία και την παροχή ευρυζωνικότητας. Δεν αμφισβητείται ότι τα εν λόγω σήματα είναι γνωστά σε όλους αυτούς τους τομείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Ωστόσο, οι Sky κ.λπ. δεν προσφέρουν κανένα προϊόν ή υπηρεσία μετάβασης από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλη ή αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος (Cloud storage) και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι σκοπεύει να το πράξει στο μέλλον. Τα τρία κύρια προϊόντα που προσφέρουν οι εταιρίες SkyKick στηρίζονται σε λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως υπηρεσία (software as a service ή SaaS) και αφορούν τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος (cloud), καθώς και την αποθήκευση και τη διαχείριση των εφαρμογών σε αυτό.
- 32 Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, οι εταιρίες Skykick άσκησαν ανταγωγή με αίτημα την κήρυξη της ακυρότητας των επίμαχων στην κύρια δίκη σημάτων. Προς στήριξη της ανταγωγής, υποστηρίζουν ότι τα σήματα αυτά έχουν καταχωριστεί για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν εξειδικεύονται με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια. Οι εταιρίες SkyKick στηρίζονται συναφώς στην απόφαση της 19ης Ιουνίου 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

- 33 Στο πλαίσιο αυτό, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, πρώτον, κατά πόσον μπορεί να προβληθεί τέτοιος λόγος ακυρότητας κατά καταχωρισμένου σήματος. Υπενθυμίζει συναφώς ότι, με την απόφαση εκείνη, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο αιτών την καταχώριση σήματος πρέπει να προσδιορίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του σήματος με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές και στους τρίτους η δυνατότητα να καθορίζουν την έκταση της προστασίας που παρέχει το σήμα. Σε διαφορετική περίπτωση, το εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας ή το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) πρέπει να απορρίπτει την αίτηση εάν δεν τροποποιηθεί εξειδίκευση των προϊόντων και υπηρεσιών κατά τρόπον ώστε να είναι αρκούντως σαφής και ακριβής.
- 34 Το εν λόγω δικαστήριο εκτιμά, ωστόσο, ότι η νομολογία που διαμορφώθηκε με την εν λόγω απόφαση δεν σημαίνει ότι ένα τέτοιο σήμα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο μετά την καταχώρισή του με την αιτιολογία ότι η σχετική εξειδίκευση είναι ασαφής ή ανακριβής.
- 35 Υπογραμμίζει ότι, στην περίπτωση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 128, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001 προβλέπει ότι η ανταγωγή για την κήρυξη της ακυρότητας «μπορεί να στηρίζεται μόνο στους λόγους [...] ακυρότητας που προβλέπει ο παρών κανονισμός». Εν προκειμένω, το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι οι εταιρίες SkyKick στηρίζονται στον λόγο που προβλέπεται στο άρθρο 59, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού αυτού, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα του άρθρου 4 και του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο α', του εν λόγω κανονισμού, άρθρα τα οποία δεν απαιτούν σαφήνεια και ακρίβεια κατά την εξειδίκευση των προϊόντων και υπηρεσιών σε μια αίτηση καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για το εθνικό σήμα.
- 36 Δεύτερον, αν υποθεθεί ότι μπορεί να προβληθεί τέτοιος λόγος, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν ο προσδιορισμός των προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να προσβληθεί σε σχέση με όλα τα επίμαχα στην κύρια δίκη σήματα. Αναφέρει ότι οι εταιρίες SkyKick υποστηρίζουν ότι, στην υπόθεση της κύριας δίκης, ο προσδιορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούν τα σήματα αυτά στερείται σαφήνειας και ακρίβειας, εκτός από τις «υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών» και τις «υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» της κλάσης 38. Οι εταιρίες SkyKick και οι Sky κ.λπ. διαφωνούν ως προς το αν είναι σαφείς και ακριβείς οι εξειδικεύσεις «λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές», «λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μεταφορτώνεται από το διαδίκτυο» και «λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές τηλεπικοινωνιών για σύνδεση σε βάσεις δεδομένων και στο διαδίκτυο».
- 37 Το αιτούν δικαστήριο είναι συναφώς της γνώμης ότι η καταχώριση σήματος για «λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές» είναι υπερβολικά ευρεία και, ως εκ τούτου, αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, καθόσον παρέχει στον δικαιούχο εξαιρετικά εκτεταμένο μονοπώλιο, το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από κάποιο εμπορικό συμφέρον. Εντούτοις, εκτιμά ότι τούτο δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι ο όρος «λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές» στερείται σαφήνειας και ακρίβειας. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται κατά τα διαλαμβανόμενα στην κοινή ανακοίνωση του ευρωπαϊκού δικτύου εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων (ETMDN), της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, σχετικά με τις «μηχανές» της κλάσης 7, κατά την έννοια της εν λόγω ταξινόμησης, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση του «λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές».
- 38 Τρίτον, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν το κύρος των επίμαχων στην κύρια δίκη σημάτων μπορεί να επηρεαστεί από την κακή πίστη του αιτούντος κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης προστασίας.
- 39 Ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, οι εταιρίες SkyKick υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα στην κύρια δίκη σήματα καταχωρίστηκαν κακόπιστα, στο μέτρο που οι Sky κ.λπ. δεν είχαν την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορούσε η καταχώριση των

σημάτων αυτών. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω σήματα πρέπει να κηρυχθούν άκυρα εν όλω, ή τουλάχιστον εν μέρει, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία οι Sky κ.λπ. δεν είχαν καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσουν σήματα αυτά.

- 40 Κατά την άποψη του εν λόγω δικαστηρίου, η καταχώριση σημάτων χωρίς να απαιτείται ουσιαστική χρήση τους διευκολύνει τη διαδικασία καταχώρισης και παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν ευκολότερα την προστασία των σημάτων αυτών πριν από την έναρξη διαθέσεως στο εμπόριο. Ωστόσο, η διευκόλυνση της καταχώρισης ή η κάλυψη ενός υπερβολικά εκτενούς τομέα συνιστά εμπόδιο για την είσοδο τρίτων στην αγορά και συνεπάγεται τη συρρίκνωση της δημόσιας σφαιράς. Επομένως, η δυνατότητα καταχώρισης σήματος χωρίς να υφίσταται πρόθεση χρήσης του για το σύνολο ή για μέρος των παρατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών επιτρέπει τις καταχρήσεις, πράγμα το οποίο θα ήταν επιζήμιο αν, επιπλέον, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να προσβληθεί η καταχρηστική καταχώριση με την επίκληση της κακοπιστίας του δικαιούχου του εν λόγω σήματος. Υπογραμμίζει δε ότι τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επικεντρωθεί με τη νομολογία τους στην απαίτηση της πρόθεσης χρήσης του σήματος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στην αίτηση καταχώρισης, λόγω της ύπαρξης του άρθρου 32, παράγραφος 3, του νόμου για τα σήματα του 1994, στο δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.
- 41 Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, όμως, αν η διάταξη αυτή είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης. Αν διαπιστωθεί ότι η διάταξη αυτή είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης, το αιτούν δικαστήριο διατηρεί επίσης αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της προϋπόθεσης που αφορά την πρόθεση χρήσης του σήματος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε.
- 42 Πρώτον, μολονότι το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει ρητώς τέτοια πρόθεση και δεν είναι δυνατόν, στο παρόν στάδιο εξέλιξης του δικαίου αυτού, να διαγραφεί καταχωρισμένο σήμα λόγω μη χρήσης πριν από την παρέλευση πέντε ετών, η νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει ότι, υπό ορισμένες περιστάσεις, το γεγονός ότι ζητείται η καταχώριση σήματος χωρίς καμία πρόθεση χρήσης του για τα παρατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες θα μπορούσε να αποτελεί κακόπιστη πράξη του δικαιούχου του σήματος κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης προστασίας.
- 43 Δεύτερον, από τη νομολογία αυτή προκύπτει ότι, προκειμένου να αποδειχθεί η κακή πίστη του αιτούντος, δεν αρκεί ο αιτών να έχει ζητήσει την καταχώριση του επίμαχου σήμα για ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, αν μπορεί να προβάλλει έναν βάσιμο εμπορικό λόγο για να ζητήσει την προστασία αυτή, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης του εν λόγω σήματος. Επιπλέον, η δυνητική χρήση του τελευταίου δεν αρκεί για να αποδειχθεί η έλλειψη καλής πίστης.
- 44 Τρίτον, σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, μπορεί να θεωρηθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αιτών θα μπορούσε να έχει καταθέσει την αίτηση εν μέρει καλόπιστα και εν μέρει κακόπιστα, αν είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το σήμα μόνο για ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό καταχωρίστηκε.
- 45 Σε περίπτωση που ο αιτών την καταχώριση σήματος έχει υποβάλει την αίτησή του κακόπιστα όσον αφορά κάποια προϊόντα και υπηρεσίες και καλόπιστα όσον αφορά κάποια άλλα, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν η ακυρότητα πρέπει να είναι ολική ή μερική.
- 46 Εκτιμά δε ότι, στην υπόθεση της κύριας δίκης, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τον χρόνο της καταχώρισης των επίμαχων στην κύρια δίκη σημάτων, οι Sky κ.λπ. δεν είχαν την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορούσαν οι καταχωρίσεις. Οι καταχωρίσεις αυτές αφορούσαν προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία οι Sky κ.λπ. δεν είχαν κανέναν εμπορικό λόγο να ζητήσουν προστασία, οπότε το γεγονός ότι τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες συμπεριλήφθηκαν στη σχετική αίτηση οφείλεται στη στρατηγική που ακολούθησαν οι Sky κ.λπ. προκειμένου να επιτύχουν πολύ εκτεταμένη προστασία των σημάτων.

- 47 Υπό τις συνθήκες αυτές, το High Court of Justice (England & Wales), Family Division [ανώτερο δικαστήριο (Αγγλία και Ουαλία), τμήμα εμπορικών και λοιπών ιδιωτικών διαφορών], αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:
- «1) Δύναται σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικό σήμα καταχωρισμένο σε κράτος μέλος να κηρυχθεί ολικώς ή μερικώς άκυρο για τον λόγο ότι ορισμένοι ή όλοι οι όροι στην εξειδίκευση προϊόντων και υπηρεσιών στερούνται επαρκούς σαφήνειας και ακρίβειας οι οποίες θα επέτρεπαν στις αρμόδιες αρχές και τους τρίτους να προσδιορίσουν, αποκλειστικά βάσει των όρων αυτών, την έκταση της προστασίας που παρέχει το σήμα;
 - 2) Εάν δοθεί καταφατική απάντηση στο πρώτο ερώτημα, μήπως όρος όπως “λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές” είναι υπέρμετρα γενικός και καλύπτει προϊόντα που ποικίλλουν υπέρμετρα για να συνάδουν με τη λειτουργία του σήματος ως ενδείξεως προελεύσεως, και άρα δεν είναι επαρκώς σαφής και ακριβής, ώστε να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και τους τρίτους να προσδιορίσουν, αποκλειστικά βάσει του όρου αυτού, την έκταση της προστασίας που παρέχει το σήμα;
 - 3) Δύναται να συνιστά κακοπιστία απλώς και μόνον η υποβολή αίτησης καταχώρισεως σήματος χωρίς να υφίσταται πρόθεση χρήσεώς του για τα εξειδικευόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες;
 - 4) Εάν δοθεί καταφατική απάντηση στο τρίτο ερώτημα, είναι δυνατόν να κριθεί ότι ο καταθέτης υπέβαλε την αίτηση εν μέρει καλόπιστα και εν μέρει κακόπιστα, εφόσον και στον βαθμό που αυτός είχε πρόθεση χρήσεως του σήματος για ορισμένα από τα εξειδικευόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά δεν είχε τέτοια πρόθεση για άλλα εξειδικευόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες;
 - 5) Συνάδει το άρθρο 32, παράγραφος 3, του νόμου για τα σήματα του 1994 με την οδηγία [2015/2436] και την προγενέστερη αυτής νομοθεσία;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

- 48 Καταρχάς, επισημαίνεται ότι τα ερωτήματα του αιτούντος δικαστηρίου αφορούν την ερμηνεία διατάξεων σχετικών με τους απόλυτους λόγους ακυρότητας σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικού σήματος, χωρίς να παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κανονισμό ή οδηγία. Πρέπει, επομένως, να προσδιοριστούν οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που έχουν *ratione temporis* εφαρμογή στη διαφορά της κύριας δίκης.
- 49 Επισημαίνεται συναφώς ότι, όπως τόνισε και ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 33 των προτάσεών του, όσον αφορά τις αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών σημάτων, η ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης των σημάτων αυτών είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου (πρβλ. απόφαση της 8ης Μαΐου 2014, *Bimbo* κατά ΓΕΕΑ, C-591/12 P, EU:C:2014:305, σκέψη 12 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).
- 50 Εν προκειμένω, από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκύπτει ότι όλες οι αιτήσεις προστασίας για τα επίμαχα στην κύρια δίκη σήματα κατατέθηκαν μεταξύ της 14ης Απριλίου 2003 και της 20ής Οκτωβρίου 2008.

- 51 Αφενός, το άρθρο 167 του κανονισμού 207/2009 όριζε ότι ο κανονισμός αυτός επρόκειτο να αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, η οποία έλαβε χώρα στις 24 Μαρτίου 2009. Αφετέρου, το άρθρο 18 της οδηγίας 2008/95 προέβλεπε επίσης ότι η οδηγία επρόκειτο να αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, η οποία έλαβε χώρα στις 8 Νοεμβρίου 2008.
- 52 Επομένως, δεδομένου ότι τα επίμαχα στην κύρια δίκη σήματα είχαν κατατεθεί πριν από τις ημερομηνίες έναρξης της ισχύος του κανονισμού 207/2009 και της οδηγίας 2008/95, εμπίπτουν, *ratione temporis*, τα μεν κοινοτικά σήματα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 40/94, το δε εθνικό σήμα στο πεδίο εφαρμογής της πρώτης οδηγίας 89/104.
- 53 Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης που υποβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση προδικαστικής αποφάσεως πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αφορούν, αφενός, τις διατάξεις του κανονισμού 40/94 και, αφετέρου, τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 89/104.

Επί του πρώτου και του δεύτερου ερωτήματος

- 54 Με το πρώτο και το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν εάν τα άρθρα 7 και 51 του κανονισμού 40/94, καθώς και το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι ένα κοινοτικό ή εθνικό σήμα μπορεί να κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρο με την αιτιολογία ότι οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα αυτό στερούνται σαφήνειας και ακρίβειας. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν ο όρος «λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές» ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή περί σαφήνειας και ακρίβειας.
- 55 Προκειμένου να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα αυτά, πρέπει να εξεταστεί, πρώτον, αν η έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από ένα σήμα συνιστά αυτή καθαυτήν λόγο απόλυτης ακυρότητας εθνικού ή κοινοτικού σήματος.
- 56 Όσον αφορά, αφενός, τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 89/104, επισημαίνεται ότι το άρθρο 3 της οδηγίας αυτής περιλαμβάνει κατάλογο των λόγων ακυρότητας, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται η έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από την καταχώριση εθνικού σήματος. Στην έβδομη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αυτής εκτίθεται ότι αυτοί οι λόγοι ακυρότητας απαριθμούνται περιοριστικά, έστω και αν ορισμένοι από αυτούς είναι προαιρετικοί για τα κράτη μέλη (πρβλ. αποφάσεις της 18ης Ιουνίου 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, σκέψη 74, της 12ης Φεβρουαρίου 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, σκέψη 78, και της 9ης Μαρτίου 2006, *Matratzen Concord*, C-421/04, EU:C:2006:164, σκέψη 19). Επομένως, η εν λόγω οδηγία απαγορεύει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν άλλους λόγους ακυρότητας πέραν εκείνων που προβλέπει ρητώς η ίδια (βλ., κατ' αναλογία, απόφαση της 27ης Ιουνίου 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C 320/12, EU:C:2013:435, σκέψη 42).
- 57 Όσον αφορά, αφετέρου, τις διατάξεις του κανονισμού 40/94, επισημαίνεται ότι το άρθρο του 7, παράγραφος 1, έχει σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση με το άρθρο 3, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104. Όσον αφορά το άρθρο 51, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, το στοιχείο του α' παραπέμπει απλώς στο άρθρο 7 του κανονισμού αυτού, ενώ το στοιχείο του β' προβλέπει ως λόγο ακυρότητας τον ίδιο λόγο με εκείνον του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104. Αντιθέτως, η έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από την καταχώριση κοινοτικού

σήματος δεν μνημονεύεται στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Ομοίως, το άρθρο 96 του ίδιου κανονισμού, το οποίο αφορά τις ανταγωγές, διευκρινίζει ότι η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας μπορεί να στηρίζεται μόνο στους λόγους ακυρότητας που προβλέπονται στον κανονισμό 40/94.

- 58 Επομένως, το άρθρο 7, παράγραφος 1, και το άρθρο 51, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 πρέπει να ερμηνευθούν, όπως και το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104, υπό την έννοια ότι παρέχουν εξαντλητικό κατάλογο των απόλυτων λόγων ακυρότητας του κοινοτικού σήματος.
- 59 Όμως, ούτε το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104 ούτε οι προαναφερθείσες διατάξεις του κανονισμού 40/94 προβλέπουν, μεταξύ των λόγων που απαριθμούν, την έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από την καταχώριση κοινοτικού σήματος.
- 60 Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι η έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από την καταχώριση εθνικού ή κοινοτικού σήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος ακυρότητας του οικείου εθνικού ή κοινοτικού σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 3 της πρώτης οδηγίας 89/104 ή των άρθρων 7 και 51 του κανονισμού 40/94.
- 61 Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να προστεθεί ότι η απόφαση της 19ης Ιουνίου 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι πρόθεση του Δικαστηρίου ήταν να αναγνωρίσει έναν πρόσθετο λόγο ακυρότητας, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 7, παράγραφος 1, και του άρθρου 51 του κανονισμού 40/94, ή στο άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104. Πράγματι, στις σκέψεις 29 και 30 της απόφασης της 16ης Φεβρουαρίου 2017, *Brandconcern κατά EUIPO και Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), το Δικαστήριο επισήμανε ότι η απόφαση της 19ης Ιουνίου 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), παρείχε διευκρινίσεις μόνον ως προς τις απαιτήσεις που αφορούν τις νέες αιτήσεις καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, δεν αφορά τα σήματα που είχαν ήδη καταχωριστεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής της (απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2017, *EUIPO κατά Cactus*, C-501/15 P, EU:C:2017:750, σκέψη 38).
- 62 Δεύτερον, πρέπει να εξεταστεί εάν, έστω και αν δεν συνιστά λόγο ακυρότητας εθνικού ή κοινοτικού σήματος, η έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από την καταχώριση του σήματος αυτού εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απόλυτης ακυρότητας που προβλέπονται ρητώς στο άρθρο 51 του κανονισμού 40/94, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του κανονισμού αυτού, ή στο άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104.
- 63 Οι εταιρίες Skykick ισχυρίζονται, πρώτον, ότι η απαίτηση σαφήνειας και ακρίβειας όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα θα μπορούσε να συνδεθεί με την απαίτηση γραφικής παράστασης, η οποία απορρέει, για τα κοινοτικά σήματα, από τον συνδυασμό του άρθρου 4 και του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 40/94 και, για τα εθνικά σήματα, από τον συνδυασμό του άρθρου 2 με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α', της πρώτης οδηγίας 89/104.
- 64 Βεβαίως, το Δικαστήριο έκρινε, στη σκέψη 51 της απόφασης της 12ης Δεκεμβρίου 2002, *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748), σε σχέση με την απαίτηση γραφικής παράστασης, ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούν ή τις αιτήσεις καταχώρισης που υποβάλλουν οι πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές τους και να λαμβάνουν κατά τον τρόπο αυτόν τις προσήκουσες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα τρίτων. Εντούτοις, οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν μόνο για τον προσδιορισμό των σημείων που μπορούν να αποτελέσουν σήμα και δεν μπορεί να συναχθεί από αυτές ότι η απαίτηση σαφήνειας και ακρίβειας πρέπει να ισχύει και ως προς τους όρους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε το εν λόγω σήμα.

- 65 Δεύτερον, πρέπει να διαπιστωθεί αν η έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε ένα σήμα μπορεί αυτή καθεαυτήν να συνεπάγεται την ακυρότητα του σήματος, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο στ', του κανονισμού 40/94 και του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ', της πρώτης οδηγίας 89/104, για τον λόγο ότι είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.
- 66 Αρκεί συναφώς η επισήμανση ότι η έννοια της «δημόσιας τάξης», κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο στ', του κανονισμού 40/94 και κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ', της πρώτης οδηγίας 89/104, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά χαρακτηριστικά της ίδιας της αίτησης καταχώρισης, όπως είναι η σαφήνεια και η ακρίβεια των όρων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών τις οποίες αφορά η καταχώριση αυτή, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του σημείου του οποίου ζητείται η καταχώριση ως σήματος.
- 67 Επομένως, μια τέτοια έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας των όρων που προσδιορίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες αφορά η καταχώριση ενός σήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί αντίθετη προς τη δημόσια τάξη κατά την έννοια των διατάξεων αυτών.
- 68 Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να προστεθεί, για κάθε ενδεχόμενο, ότι, δυνάμει του άρθρου 50, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 και του άρθρου 12 της πρώτης οδηγίας 89/104, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στην οικεία επικράτεια για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωρισθεί.
- 69 Το άρθρο 50, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 13 της πρώτης οδηγίας 89/104 διευκρινίζουν επίσης ότι, αν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε το σήμα, η έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος εκτείνεται μόνο σε αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες.
- 70 Επομένως, από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ένα εθνικό ή κοινοτικό σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί για σύνολο προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζεται κατά τρόπο ο οποίος στερείται σαφήνειας και ακρίβειας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να τύχει προστασίας, παρά μόνο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος.
- 71 Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των προεκτεθέντων, στο πρώτο και στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 7 και 51 του κανονισμού 40/94, καθώς και το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι ένα κοινοτικό ή εθνικό σήμα δεν μπορεί να κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρο για τον λόγο ότι οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα αυτό στερούνται σαφήνειας και ακρίβειας.

Επί του τρίτου και του τετάρτου ερωτήματος

- 72 Με το τρίτο και το τέταρτο προδικαστικό ερώτημα, τα οποία πρέπει να εξετασθούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, αν το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι η υποβολή αίτησης καταχώρισης σήματος χωρίς καμία πρόθεση χρήσης του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η καταχώριση συνιστά κακόπιστη πράξη, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, και σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, εάν το άρθρο 51, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 13 της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι, όταν η έλλειψη πρόθεσης για χρήση του σήματος σύμφωνα με τις ουσιαστικές λειτουργίες του αφορά ορισμένα μόνον από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η καταχώριση, η ακυρότητα του σήματος αυτού εκτείνεται μόνο στα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.

- 73 Όσον αφορά, πρώτον, το ζήτημα αν το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι η υποβολή αίτησης καταχώρισης σήματος χωρίς καμία πρόθεση χρήσης του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η καταχώριση συνιστά κακόπιστη πράξη, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις αυτές προβλέπουν, κατ' ουσίαν, ότι ένα σήμα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο όταν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σήματος. Ούτε ο κανονισμός αυτός ούτε η εν λόγω οδηγία παρέχουν ορισμό της έννοιας της «κακής πίστης». Παρατηρείται, ωστόσο, ότι η έννοια αυτή είναι αυτοτελής έννοια του δικαίου της Ένωσης και ότι, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης συνεκτικής εφαρμογής του συστήματος σημάτων της Ένωσης και των εθνικών συστημάτων σημάτων, η έννοια αυτή πρέπει να ερμηνευθεί κατά τον ίδιο τρόπο τόσο στο πλαίσιο της πρώτης οδηγίας 89/104 όσο και στο πλαίσιο του κανονισμού 40/94 (βλ., κατ' αναλογία, απόφαση της 27ης Ιουνίου 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, σκέψεις 34 και 35).
- 74 Το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να κρίνει ότι, πέραν του ότι, σύμφωνα με το σύνηθες νόημά της στην καθημερινή γλώσσα, η έννοια της «κακής πίστης» προϋποθέτει την ύπαρξη κακόβουλης σκέψης ή πρόθεσης, πρέπει επίσης, για την ερμηνεία της, να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων, που είναι το πλαίσιο των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κανόνες της Ένωσης περί σημάτων έχουν ως σκοπό, ειδικότερα, να συμβάλουν στο σύστημα ανόθευτου ανταγωνισμού εντός της Ένωσης, στο οποίο κάθε επιχείρηση πρέπει, προκειμένου να προσελκύσει την πελατεία με την ποιότητα των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της, να είναι σε θέση να καταχωρίζει ως σήματα σημεία που παρέχουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο σύγχυσης, τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες από εκείνα που έχουν άλλη προέλευση (απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* κατά EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, σκέψη 45 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).
- 75 Επομένως, ο λόγος απόλυτης ακυρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 και στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104 έχει εφαρμογή όταν από συναφείς και συγκλίνουσες ενδείξεις προκύπτει ότι ο δικαιούχος του σήματος υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης του σήματος αυτού όχι για να συμμετάσχει καλόπιστα στον ανταγωνισμό, αλλά με την πρόθεση να θίξει τα συμφέροντα τρίτων κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή με την πρόθεση να αποκτήσει, χωρίς καν να στρέφεται κατά συγκεκριμένου τρίτου, αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος και ιδίως στην ουσιώδη λειτουργία της ένδειξης προέλευσης, η οποία υπενθυμίστηκε στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας απόφασης (απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* κατά EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, σκέψη 46).
- 76 Βεβαίως, ο αιτών την καταχώριση σήματος δεν υποχρεούται να μνημονεύει, ούτε καν να γνωρίζει με ακρίβεια, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του καταχώρισης ή της εξέτασής της, τη χρήση του σήματος στην οποία πρόκειται να προβεί, διαθέτει δε χρονικό διάστημα πέντε ετών για να προβεί σε πραγματική χρήση που να συνάδει με τη βασική λειτουργία του σήματος [πρβλ. απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, *Deutsches Patent- und Markenamt* (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, σκέψη 22].
- 77 Εντούτοις, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 109 των προτάσεών του, η καταχώριση σήματος χωρίς καμία πρόθεση του αιτούντος να το χρησιμοποιήσει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η εν λόγω καταχώριση μπορεί να συνιστά κακόπιστη πράξη, δεδομένου ότι η αίτηση καταχώρισης του σήματος στερείται δικαιολογητικού λόγου σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού 40/94 και της πρώτης οδηγίας 89/104. Εντούτοις, μια τέτοια πράξη μπορεί να είναι κατάφωρα κακόπιστη μόνον εφόσον υφίστανται αντικειμενικές κρίσιμες και συγκλίνουσες ενδείξεις από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του σήματος, ο αιτών την καταχώριση αυτήν είχε την πρόθεση είτε να θίξει τα συμφέροντα τρίτων κατά τρόπο

αντίθετο προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη είτε να αποκτήσει, χωρίς καν να στρέφεται κατά συγκεκριμένου τρίτου, αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος.

- 78 Επομένως, η κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση σήματος δεν μπορεί να τεκμαίρεται βάσει της απλής διαπίστωσης ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης, ο εν λόγω αιτών δεν ασκούσε οικονομική δραστηριότητα που να αντιστοιχεί στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορούσε η αίτηση.
- 79 Δεύτερον, προκειμένου να κριθεί εάν το άρθρο 51, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 13 της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι, όταν η έλλειψη πρόθεσης για χρήση σήματος σύμφωνα με τις βασικές του λειτουργίες αφορά μόνον ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η καταχώριση, η ακυρότητα του σήματος αυτού εκτείνεται μόνο στα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.
- 80 Αρκεί συναφώς η επισήμανση, στην οποία προέβη και ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 125 των προτάσεων του, ότι από τις διατάξεις αυτές προκύπτει σαφώς ότι, όταν ο λόγος ακυρότητας αφορά μόνον ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μνημονεύονται στην αίτηση καταχώρισης, το σήμα πρέπει να κηρύσσεται άκυρο μόνο για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.
- 81 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, στο τρίτο και στο τέταρτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι η υποβολή αίτησης καταχώρισης σήματος χωρίς καμία πρόθεση χρήσης του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η καταχώριση συνιστά κακόπιστη πράξη, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, αν ο αιτών την καταχώριση του σήματος αυτού είχε την πρόθεση είτε να θίξει τα συμφέροντα τρίτων κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη είτε να αποκτήσει, χωρίς καν να στρέφεται κατά συγκεκριμένου τρίτου, αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος. Σε περίπτωση που η έλλειψη πρόθεσης για χρήση του σήματος σύμφωνα με τις ουσιώδεις λειτουργίες ενός σήματος αφορά ορισμένα μόνον από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες υποβλήθηκε η αίτηση καταχώρισης σήματος, η αίτηση αυτή συνιστά κακόπιστη πράξη μόνο στο μέτρο που αφορά τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.

Επί του πέμπτου ερωτήματος

- 82 Με το πέμπτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, εάν η πρώτη οδηγία 89/104 έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε διάταξη του εθνικού δικαίου σύμφωνα με την οποία ο αιτών την καταχώριση σήματος οφείλει να δηλώσει ότι το σήμα αυτό χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης ή ότι ο ίδιος προτίθεται καλόπιστα να το χρησιμοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο.
- 83 Επισημαίνεται συναφώς ότι, όπως υπενθυμίστηκε στη σκέψη 56 της παρούσας απόφασης, στην έβδομη αιτιολογική σκέψη της πρώτης οδηγίας 89/104 διευκρινίζεται ότι οι λόγοι απόλυτης ακυρότητας που προβλέπει το άρθρο αυτό απαριθμούνται εξαντλητικώς, έστω και αν ορισμένοι από αυτούς προβλέπονται ως προαιρετικοί για τα κράτη μέλη. Επομένως, η εν λόγω οδηγία απαγορεύει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, με την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στο εσωτερικό δίκαιο, λόγους απαραδέκτου ή ακυρότητας πέραν όσων περιλαμβάνονται στην ίδια οδηγία.
- 84 Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την πέμπτη αιτιολογική σκέψη της πρώτης οδηγίας 89/104, τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν τις διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν την καταχώριση, την έκπτωση ή την ακυρότητα των σημάτων που αποκτώνται με την καταχώριση.

- 85 Επομένως, μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τις διαδικαστικές διατάξεις που θεωρούν κατάλληλες, οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν, στην πράξη, να έχουν ως αποτέλεσμα τη θέσπιση λόγων απαραδέκτου ή ακυρότητας που δεν προβλέπονται από την πρώτη οδηγία 89/104.
- 86 Ως εκ τούτου, διάταξη του εθνικού δικαίου σύμφωνα με την οποία ο αιτών την καταχώριση εθνικού σήματος οφείλει, συμμορφούμενος προς μια απλή διαδικαστική απαίτηση σχετικά με την καταχώριση του σήματος αυτού, να δηλώσει ότι το εν λόγω σήμα χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης ή ότι ο ίδιος προτίθεται καλόπιστα να το χρησιμοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασυμβίβαστη με τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 89/104. Μολονότι η παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης δηλώσεως δύναται να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο για να καταδειχθεί η ενδεχόμενη κακή πίστη του αιτούντος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης σήματος, η παράβαση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο ακυρότητας του σήματος.
- 87 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο πέμπτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η πρώτη οδηγία 89/104 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε διάταξη του εθνικού δικαίου σύμφωνα με την οποία ο αιτών την καταχώριση σήματος οφείλει να δηλώσει ότι το σήμα αυτό χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης ή ότι ο ίδιος προτίθεται καλόπιστα να το χρησιμοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η παράβαση μιας τέτοιας υποχρέωσης δεν συνιστά αυτή καθαυτήν λόγο ακυρότητας ήδη καταχωρισμένου σήματος.

Επί των δικαστικών εξόδων

- 88 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπύπτοντος 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 (τέταρτο τμήμα) αποφαινεται:

- 1) Τα άρθρα 7 και 51 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1891/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, καθώς και το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχουν την έννοια ότι ένα κοινοτικό ή εθνικό σήμα δεν μπορεί να κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρο για τον λόγο ότι οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα αυτό στερούνται σαφήνειας και ακρίβειας.
- 2) Το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 και το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας 89/104 έχουν την έννοια ότι η υποβολή αίτησης καταχώρισης σήματος χωρίς καμία πρόθεση χρήσης του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η καταχώριση συνιστά κακόπιστη πράξη, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, αν ο αιτών την καταχώριση του σήματος αυτού είχε την πρόθεση είτε να θίξει τα συμφέροντα τρίτων κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη είτε να αποκτήσει, χωρίς καν να στρέφεται κατά συγκεκριμένου τρίτου, αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος. Σε περίπτωση που η έλλειψη πρόθεσης για χρήση του σήματος σύμφωνα με τις ουσιώδεις λειτουργίες ενός σήματος αφορά ορισμένα μόνον από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες υποβλήθηκε η αίτηση καταχώρισης σήματος, η αίτηση αυτή συνιστά κακόπιστη πράξη μόνο στο μέτρο που αφορά τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.

- 3) Η πρώτη οδηγία 89/104 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε διάταξη του εθνικού δικαίου σύμφωνα με την οποία ο αιτών την καταχώριση σήματος οφείλει να δηλώσει ότι το σήμα αυτό χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης ή ότι ο ίδιος προτίθεται καλόπιστα να το χρησιμοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η παράβαση μιας τέτοιας υποχρέωσης δεν συνιστά αυτή καθαυτήν λόγο ακυρότητας ήδη καταχωρισμένου σήματος.

(υπογραφές)