



## Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)

της 11ης Ιανουαρίου 2024\*

«Προδικαστική παραπομπή – Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ' – Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος – Χρήση του σήματος για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας – Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 – Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ'»

Στην υπόθεση C-361/22,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο, Ισπανία) με απόφαση της 12ης Μαΐου 2022, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 3 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της δίκης

**Industria de Diseño Textil SA (Inditex)**

κατά

**Buongiorno Myalert SA,**

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τέταρτο τμήμα),

συγκείμενο από τους Κ. Λυκούργο, πρόεδρο τμήματος, Ο. Spineanu-Matei (εισηγήτρια), J.-C. Bonichot, S. Rodin και L. S. Rossi, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: M. Szpunar

γραμματέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- η Industria de Diseño Textil SA (Inditex), εκπροσωπούμενη από τους F. Arroyo Álvarez de Toledo και R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- η Buongiorno Myalert SA, εκπροσωπούμενη από τον J. J. Marín López, abogado, και την A. Vázquez Pastor, procuradora,
- η Ισπανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον I. Herranz Elizalde,

\* Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τις P. Němečková και J. Samnadda,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2023,

εκδίδει την ακόλουθη

### Απόφαση

- 1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης 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).
- 2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Industria de Diseño Textil SA (Inditex) και της Buongiorno Myalat SA (στο εξής: Buongiorno), σχετικά με προβαλλόμενη προσβολή δικαιωμάτων που παρέχει εθνικό σήμα του οποίου δικαιούχος είναι η Inditex, λόγω του ότι η Buongiorno φέρεται να προέβη σε χρήση σημείου πανομοιότυπου με το εν λόγω σήμα χωρίς τη συγκατάθεση της Inditex.

### Το νομικό πλαίσιο

#### *Το δίκαιο της Ένωσης*

#### *Η πρώτη οδηγία 89/104*

- 3 Το άρθρο 5 της πρώτης οδηγίας 89/104 έφερε τον τίτλο «Δικαιώματα που παρέχει το σήμα» και προέβλεπε στις παραγράφους 1 και 2 τα εξής:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

- α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·
- β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίησή του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

- 4 Το άρθρο 6 της πρώτης οδηγίας 89/104, το οποίο έφερε τον τίτλο «Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος», προέβλεπε στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

[...]

γ) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.»

- 5 Η πρώτη οδηγία 89/104 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 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 διορθωτικό ΕΕ 2009, L 11, σ. 86), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Νοεμβρίου 2008.

#### *Η οδηγία 2008/95*

- 6 Το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95 έφερε τον τίτλο «Δικαιώματα που παρέχει το σήμα» και προέβλεπε στις παραγράφους 1 και 2 τα εξής:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαιρεί φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

- 7 Το άρθρο 6 της οδηγίας 2008/95, το οποίο έφερε τον τίτλο «Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος», προέβλεπε στην παράγραφο 1 τα εξής:

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

[...]

γ) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.»

- 8 Η οδηγία 2008/95 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε, από τις 15 Ιανουαρίου 2019, 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 οδηγία 2015/2436*

- 9 Το άρθρο 14 της οδηγίας 2015/2436, το οποίο φέρει τον τίτλο «Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος», προβλέπει στις παραγράφους 1 και 2 τα εξής:

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

[...]

γ) το σήμα για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος, ιδίως αν η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον εφόσον η χρήση από τους τρίτους γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.»

#### ***Το ισπανικό δίκαιο***

- 10 Το άρθρο 34 του Ley 17/2001 de Marcas (νόμου 17/2001 περί σημάτων), της 7ης Δεκεμβρίου 2001 (BOE αριθ. 294, της 8ης Δεκεμβρίου 2001, σ. 45579, στο εξής: νόμος περί σημάτων), ως ίσχυε κατά τη μεταφορά του άρθρου 5 της πρώτης οδηγίας 89/104, προέβλεπε τα εξής:

«1. Η καταχώριση σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος στις συναλλαγές.

2. Ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήμα·

β) σημείο το οποίο, λόγω του ταυτόσημου ή της ομοιότητάς του με το σήμα και λόγω του ταυτόσημου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης στο κοινό. Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ σημείου και σήματος·

γ) σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα, εάν το σήμα αυτό είναι παγκοίμως γνωστό ή χαίρει μεγάλης φήμης στην Ισπανία και η χωρίς νόμιμη αιτία χρήση του σημείου μπορεί να υποδηλώνει σχέση μεταξύ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών και του δικαιούχου του σήματος ή, γενικώς, εάν η χρήση αυτή προσπορίζει αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τον παγκοίμως γνωστό χαρακτήρα ή τη μεγάλη φήμη του καταχωρισμένου σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω χαρακτήρα ή τη φήμη του.»

- 11 Στην αρχική του διατύπωση, το άρθρο 37, παράγραφος 1, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων, το οποίο μετέφερε στο ισπανικό δίκαιο το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104, προέβλεπε τα εξής:

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο:

[...]

c) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξάρτημα ή ανταλλακτικό.»

- 12 Το άρθρο 37 του νόμου περί σημάτων τροποποιήθηκε με το Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte Ferroviario y Viajes combatos y servicios de viaje Vinculados (βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 23/2018, περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών σχετικά με τα σήματα, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς), της 21ης Δεκεμβρίου 2018 (BOE αριθ. 312, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, σ. 127305), προκειμένου να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436.

- 13 Το άρθρο 37, παράγραφοι 1 και 2, του νόμου περί σημάτων, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει τα εξής:

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

[...]

c) το σήμα για τον προσδιορισμό ή την αναφορά προϊόντων ή υπηρεσιών όπως εκείνα του δικαιούχου του σήματος, ιδίως αν αυτή η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.»

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον εφόσον η χρήση από τους τρίτους γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.»

## Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

- 14 Η Buongiorno είναι πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών μέσω διαδικτύου και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Το 2010, ο εν λόγω πάροχος ξεκίνησε διαφημιστική εκστρατεία για την εγγραφή σε υπηρεσία εκπομπής περιεχομένου πολυμέσων μέσω SMS, την οποία διέθετε στην αγορά με την ονομασία «Club Blinko». Η εγγραφή στην υπηρεσία αυτή επέτρεπε τη συμμετοχή σε κλήρωση, ένα από τα έπαθλα της οποίας ήταν μια «κάρτα δώρου ZARA» αξίας 1000 ευρώ. Ο συνδρομητής, αφού επέλεγε ένα εικονίδιο για να συμμετάσχει στην κλήρωση, έβλεπε να εμφανίζεται στην επόμενη οθόνη το σημείο «ZARA» σε ορθογώνιο πλαίσιο, το οποίο θύμιζε τη μορφή δωροκάρτας.
- 15 Η Inditex άσκησε ενώπιον του Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (2ου δικαστηρίου εμπορικών διαφορών Μαδρίτης, Ισπανία) αγωγή λόγω παραποιήσεως/απομιμήσεως κατά της Buongiorno για προσβολή των αποκλειστικών δικαιωμάτων που παρέχει εθνικό σήμα το οποίο προστατεύει το σημείο «ZARA» (στο εξής: σήμα ZARA). Προς στήριξη της εν λόγω αγωγής, η οποία είχε ως βάση το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχεία b και c, του νόμου περί σημάτων, η Inditex προέβαλε λόγους που αφορούσαν, αντιστοίχως, την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, καθώς και το αντλούμενο από τη φήμη του σήματος όφελος και τη βλάβη της εν λόγω φήμης.
- 16 Η Buongiorno αρνήθηκε την ύπαρξη προσβολής των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα ZARA, ισχυριζόμενη ότι είχε γίνει περιστασιακή χρήση του σημείου και δη όχι ως σήματος, αλλά προκειμένου να δηλωθεί σε τι συνίστατο ένα από τα έπαθλα που προσφέρονταν στους νικητές της κλήρωσης. Κατά την Buongiorno, η χρήση αυτή «για σκοπούς αναφοράς» εμπίπτει στις νόμιμες χρήσεις διακριτικών σημείων εκ μέρους τρίτων, οι οποίες διέπονται από το άρθρο 37 του νόμου περί σημάτων, τόσο στην αρχική όσο και στην τροποποιημένη του διατύπωση.
- 17 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της Inditex. Αφού έκρινε ότι η χρήση του σήματος ZARA από την Buongiorno δεν συνιστούσε χρήση «για σκοπούς αναφοράς» εμπίπτουσα στο άρθρο 37 του νόμου περί σημάτων στην αρχική του διατύπωση, το εν λόγω δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του άρθρου 34, παράγραφος 2, στοιχεία b και c, του νόμου περί σημάτων.
- 18 Η Inditex άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Audiencia Provincial de Madrid (επαρχιακού δικαστηρίου Μαδρίτης), προβάλλοντας προσβολή του σήματος βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων. Η έφεση απορρίφθηκε από το Audiencia Provincial de Madrid (επαρχιακό δικαστήριο Μαδρίτης), το οποίο έκρινε ότι η χρήση του σήματος ZARA από την Buongiorno δεν έθιγε τη φήμη του σήματος και ότι δεν αντλούνταν αθέμιτο όφελος από την εν λόγω φήμη.
- 19 Η Inditex άσκησε αναίρεση ενώπιον του Tribunal Supremo (Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ισπανία), ήτοι του αιτούντος δικαστηρίου.
- 20 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι το άρθρο 37, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων στην αρχική του διατύπωση, το οποίο έχει εφαρμογή *ratione temporis* στα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης, συνιστούσε μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104, του οποίου το γράμμα δεν τροποποιήθηκε ουσιαδώς από την οδηγία 2008/95.

- 21 Το εν λόγω δικαστήριο διευκρινίζει ότι το άρθρο 37, παράγραφος 1, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων, ως έχει σήμερα, μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδηγία κατήργησε και αντικατέστησε την οδηγία 2008/95.
- 22 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436 γίνεται μνεία μιας γενικότερης συμπεριφοράς, και συγκεκριμένα «για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος», ακολουθούμενη από το επίρρημα «ιδίως», το οποίο με τη σειρά του ακολουθείται από τη μνεία μιας ειδικότερης συμπεριφοράς, και συγκεκριμένα την περίπτωση κατά την οποία «η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά». Δεδομένου ότι στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 γινόταν λόγος μόνο για την ειδικότερη συμπεριφορά, το αιτούν δικαστήριο έχει αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της μνείας της γενικής συμπεριφοράς που εισάγει το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436. Συγκεκριμένα, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν η μνεία αυτή αποτελεί διασαφήνιση ενός στοιχείου που περιλαμβανόταν σιωπηρώς στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 ή αν η οδηγία 2015/2436 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής των χρήσεων «για σκοπούς αναφοράς».
- 23 Η εν λόγω αμφιβολία επιτείνεται από την ερμηνεία που έδωσε το Δικαστήριο στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104/EK στις αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2005, *Gillette Company και Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), και της 8ης Ιουλίου 2010, *Portakabin* (C-558/08, EU:C:2010:416, σκέψεις 63 και 64). Κατά το αιτούν δικαστήριο, το Δικαστήριο φαίνεται να περιόρισε την έκταση του περιορισμού των αποτελεσμάτων του σήματος στη χρήση που είναι αναγκαία για την ένδειξη του προορισμού ενός προϊόντος, κατά μείζονα δε λόγο καθόσον διευκρίνισε ότι ο σκοπός που επιδιώκει το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 είναι «να παράσχει στους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών συμπληρωματικών σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κάτοχο ενός σήματος τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σήμα αυτό προκειμένου να πληροφορούν το κοινό για τον χρηστικό σύνδεσμο μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και εκείνων του εν λόγω κατόχου του σήματος».
- 24 Το αιτούν δικαστήριο σημειώνει ότι η απάντηση επί του προδικαστικού ερωτήματος είναι κρίσιμη για την εκδίκαση της υποθέσεως. Διευκρινίζει ότι, αν κάνει δεκτό τον λόγο αναιρέσεως σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της διατάξεως που παρέχει προστασία στα σήματα τα οποία χαίρουν φήμης, θα πρέπει να εξετάσει αν η χρήση του σήματος ZARA από την Buongiorno εμπίπτει στον περιορισμό που προβλέπει το άρθρο 37, παράγραφος 1, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων στην αρχική του διατύπωση, το οποίο έχει εφαρμογή *ratione temporis* στη διαφορά που αποτελεί το αντικείμενο της αιτήσεως αναιρέσεως, δεδομένου ότι ο περιορισμός αυτός είναι ισοδύναμος με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104. Πλην όμως, κατά το αιτούν δικαστήριο, η συμπεριφορά της Buongiorno ενδέχεται να αντιστοιχεί περισσότερο στο ισχύον γράμμα του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, παρά σε εκείνο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ' της οδηγίας 89/104.

- 25 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας [89/104] την έννοια ότι περιλαμβάνει σιωπηρώς στους περιορισμούς του δικαιώματος επί του σήματος τη γενικότερη συμπεριφορά που αναφέρεται πλέον στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας [2015/2436], ήτοι η χρήση “το[υ] σήμα[τος] για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος”, περιλαμβάνεται σιωπηρώς στον περιορισμό του δικαιώματος του σήματος;»

### **Επί του παραδεκτού της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως**

- 26 Η Inditex υποστηρίζει ότι η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι απαράδεκτη για δύο λόγους.
- 27 Κατ' ουσίαν, η Inditex επισημαίνει, πρώτον, ότι, κατά το αιτούν δικαστήριο, η ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 είναι λυσιτελής μόνον αν η αίτηση αναιρέσεως μπορεί να γίνει δεκτή λόγω παραβάσεως του άρθρου 34, παράγραφος 2, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων, ήτοι λόγω προσβολής σήματος που χαίρει φήμης. Κατά την Inditex, η χρήση σήματος που ανήκει σε άλλον δεν συνάδει, στην περίπτωση αυτή, με τα «χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο», κατά την έννοια του άρθρου 37, παράγραφος 1, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων στην αρχική του διατύπωση. Επομένως, δεδομένου ότι η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι κρίσιμη για την απόφαση που θα εκδώσει το αιτούν δικαστήριο, η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι, κατά την Inditex, απαράδεκτη.
- 28 Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων που καθιερώνεται με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, εναπόκειται αποκλειστικά στο εθνικό δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί της διαφοράς της κύριας δίκης και φέρει την ευθύνη για τη δικαστική απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί, να εκτιμήσει, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης, τόσο αν η προδικαστική απόφαση είναι αναγκαία για την έκδοση της δίκης του αποφάσεως όσο και αν τα ερωτήματα που υποβάλλει στο Δικαστήριο είναι λυσιτελή. Επομένως, εφόσον τα προδικαστικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αφορούν την ερμηνεία κανόνα του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο υποχρεούται καταρχήν να αποφανθεί (απόφαση της 16ης Μαρτίου 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, σκέψη 43 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).
- 29 Ως εκ τούτου, ένα προδικαστικό ερώτημα που αφορά το δίκαιο της Ένωσης είναι κατά τεκμήριο λυσιτελές. Το Δικαστήριο μπορεί να μην απαντήσει σε ερώτημα που έχει τεθεί από εθνικό δικαστήριο μόνον όταν είναι πρόδηλο ότι η ζητούμενη ερμηνεία ή εκτίμηση περί του κύρους κανόνα του δικαίου της Ένωσης ουδεμία σχέση έχει με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως ή, ακόμη, όταν δεν διαθέτει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που κρίνει αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα [απόφαση της 16ης Μαρτίου 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, σκέψη 26 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία].
- 30 Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι η διαφορά της κύριας δίκης αφορά την προβαλλόμενη χρήση εθνικού σήματος από τρίτον χωρίς την άδεια του δικαιούχου του σήματος αυτού, και ότι οι διάδικοι διαφωνούν, μεταξύ άλλων, ως προς τη δυνατότητα



εφαρμογής του άρθρου 37, παράγραφος 1, στοιχείο c, του νόμου περί σημάτων στην αρχική του διατύπωση. Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει επίσης ότι το εθνικό δικαστήριο διερωτάται ως προς το περιεχόμενο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104, το οποίο αφορά τον περιορισμό των αποτελεσμάτων εθνικού σήματος και το οποίο μεταφέρθηκε στο ισπανικό δίκαιο με το προαναφερθέν άρθρο 37.

- 31 Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν είναι πρόδηλον ότι η ζητούμενη ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 ουδεμία σχέση έχει με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης ή ότι το πρόβλημα που τίθεται είναι υποθετικής φύσεως.
- 32 Εξάλλου, στο μέτρο που η Inditex υποστηρίζει ότι το προδικαστικό ερώτημα είναι υποθετικό λόγω του ότι οι προϋποθέσεις της νόμιμης χρήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 συμπίπτουν με εκείνες της χρήσεως που αφορά σήμα το οποίο χαιρεί φήμης, στην οποία ο δικαιούχος του μπορεί να αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οικείας οδηγίας, με αποτέλεσμα οι δύο αυτές διατάξεις να αλληλοαποκλείονται, επισημαίνεται ότι η σχετική επιχειρηματολογία αφορά την ερμηνεία της τελευταίας περιόδου του άρθρου 6, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας. Επομένως, η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία της Inditex θέτει ζήτημα ερμηνείας του άρθρου 6, παράγραφος 1, διαφορετικό από εκείνο που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο, και δεν μπορεί εξ αυτού να συναχθεί ότι το υποβληθέν ερώτημα έχει προδήλως υποθετικό χαρακτήρα.
- 33 Δεύτερον, η Inditex υποστηρίζει ότι το αιτούν δικαστήριο φαίνεται να θεωρεί ότι το γράμμα του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436 επιτρέπει τη χρήση του επίμαχου στην υπόθεση της κύριας δίκης σήματος, για τον λόγο ότι πρόκειται για χρήση ως «αναφορά», αντιθέτως προς όσα προκύπτουν, κατά την ίδια, από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104. Η Inditex σημειώνει ότι η χρήση σήματος «για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος» δεν είναι νόμιμη αυτή καθεαυτήν, αλλά πρέπει, επιπλέον, να συνάδει με τα «χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο» και να τηρεί τους κανόνες περί αναλώσεως του δικαιώματος επί του σήματος σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν προϊόντα τρίτων. Επομένως, όπως υποστηρίζει η Inditex, η απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα δεν θα ήταν χρήσιμη, διότι σαφώς δεν επαρκεί για την επίλυση του νομικού ζητήματος που έχει ανακύψει στη διαφορά της κύριας δίκης.
- 34 Πλην όμως, το γεγονός ότι, προκειμένου να επιλύσει την επίδικη διαφορά, το αιτούν δικαστήριο ενδέχεται να υποχρεούται να εξετάσει ή να λάβει υπόψη και διατάξεις άλλες από εκείνες τις οποίες αφορά το προδικαστικό του ερώτημα δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο ερώτημα ουδεμία σχέση έχει με το αντικείμενο της διαφοράς και, ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο.
- 35 Επομένως, τα δύο επιχειρήματα που προέβαλε η Inditex για να αμφισβητήσει το παραδεκτό της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως πρέπει να απορριφθούν.
- 36 Στις παρατηρήσεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει, χωρίς πάντως να υποστηρίζει ρητώς ότι η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι απαράδεκτη, ότι το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, το οποίο έχει εφαρμογή *ratione temporis* στη διαφορά της κύριας δίκης, τίθεται μόνον αν η χρήση του σήματος ZARA από την Buongiorno συνιστά χρήση από τρίτους στις συναλλαγές, απαγορευόμενη από το άρθρο 5 της οικείας οδηγίας. Κατά την Επιτροπή, δεδομένου ότι το πρωτοβάθμιο εθνικό δικαστήριο δεν

φαίνεται να υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καθόσον έκρινε ότι η χρήση του σήματος ZARA δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις χρήσεως του σήματος που προβλέπονται στο άρθρο 34 του νόμου περί σημάτων, με το οποίο ο Ισπανός νομοθέτης μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο το άρθρο 5 της οδηγίας 89/104, παρέλκει η εξέταση του κατά πόσον πληρούνται εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 37 του νόμου περί σημάτων και του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95.

- 37 Συναφώς, επισημαίνεται ότι η επιχειρηματολογία της Επιτροπής συνεπάγεται ότι το Δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί επί της ερμηνείας του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/95. Ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί για τους ίδιους λόγους με εκείνους που εκτέθηκαν στη σκέψη 34 της παρούσας αποφάσεως.
- 38 Επομένως, η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως κρίνεται παραδεκτή.

### **Επί του προδικαστικού ερωτήματος**

- 39 Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι το ιστορικό της διαφοράς της κύριας δίκης ανάγεται στο 2010. Δεδομένου ότι η πρώτη οδηγία 89/104 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2008/95, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Νοεμβρίου 2008, εφαρμοστέα διάταξη *ratione temporis* κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς της κύριας δίκης είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, και όχι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104, δεδομένου ότι η δεύτερη αυτή διάταξη αντικαταστάθηκε από την πρώτη. Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι το γράμμα των δύο αυτών διατάξεων είναι πανομοιότυπο.
- 40 Από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκύπτει, επίσης, ότι το αιτούν δικαστήριο δεν εκφράζει αμφιβολίες ως προς το αν, δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, η χρήση του σήματος πρέπει να αφορά τον προσδιορισμό ή την αναφορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών «ως προϊόντων ή υπηρεσιών του δικαιούχου του σήματος αυτού». Συγκεκριμένα, μολονότι η απαίτηση αυτή διατυπώνεται πλέον ρητώς στο γράμμα του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, η ύπαρξή της προέκυψε από τη νομολογία σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104 (πρβλ. αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2005, *Gillette Company και Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, σκέψη 33, και της 8ης Ιουλίου 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, σκέψη 64).
- 41 Επομένως, οι αμφιβολίες του αιτούντος δικαστηρίου ως προς την ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 απορρέουν από τη διαφορετική διατύπωση της διατάξεως που την αντικατέστησε, ήτοι του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, όσον αφορά την έκταση της χρήσεως του σήματος από τρίτον την οποία ο δικαιούχος του συγκεκριμένου σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει, καθόσον η εν λόγω χρήση δεν αφορά μόνον την ένδειξη του προορισμού προϊόντος το οποίο διαθέτει στο εμπόριο ο εν λόγω τρίτος ή υπηρεσίας προσφερόμενης από αυτόν.
- 42 Επομένως, προκειμένου να δοθεί χρήσιμη απάντηση στο αιτούν δικαστήριο, το ερώτημα πρέπει να αναδιατυπωθεί υπό την έννοια ότι το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι αφορά κάθε περίπτωση κατά την οποία το σήμα χρησιμοποιείται από τρίτον στις συναλλαγές, σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο, για τη δήλωση ή αναφορά

προϊόντων ή υπηρεσιών ως προϊόντων ή υπηρεσιών του δικαιούχου του σήματος αυτού ή αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία η χρήση του σήματος είναι αναγκαία για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος που διαθέτει στο εμπόριο ο εν λόγω τρίτος ή υπηρεσίας προσφερόμενης από αυτόν.

- 43 Κατά πάγια νομολογία, για την ερμηνεία διατάξεως του δικαίου της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνον το γράμμα της, αλλά και το πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται, καθώς και οι στόχοι και ο σκοπός που επιδιώκει η πράξη της οποίας αποτελεί μέρος. Το ιστορικό της θέσπισης μιας διάταξης του δικαίου της Ένωσης μπορεί επίσης να παρέχει κρίσιμα στοιχεία για την ερμηνεία της (απόφαση της 16ης Μαρτίου 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, σκέψη 31 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).
- 44 Κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, ο κάτοχος του σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτον τη χρήση του σήματος στο εμπόριο αν το σήμα αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν τα επίμαχα προϊόντα προορίζονται για χρήση ως εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.
- 45 Αντιθέτως, το άρθρο 14 της οδηγίας 2015/2436 προβλέπει, καταρχάς, ότι αφορά πλέον τη χρήση του σήματος για τον προσδιορισμό ή την αναφορά προϊόντων ή υπηρεσιών όπως εκείνα του δικαιούχου του σήματος αυτού και, στη συνέχεια, επαναλαμβάνει το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, ενώ προηγείται αυτού το επίρρημα «ιδίως».
- 46 Επομένως, από τη σύγκριση του γράμματος των δύο ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η χρήση που ήταν ικανή να περιορίσει τα αποτελέσματα του σήματος βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 αποτελεί πλέον μία από τις περιπτώσεις της νόμιμης χρήσεως στην οποία ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί δυνάμει του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436.
- 47 Επομένως, το περιεχόμενο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 είναι πιο περιορισμένο από εκείνο του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, καθόσον το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', αφορά μόνον τη χρήση του σήματος στις συναλλαγές όταν αυτό είναι αναγκαίο για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας.
- 48 Η ως άνω ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 επιρρωννύεται τόσο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εν λόγω οδηγία, και ειδικότερα από τον σκοπό της επίμαχης διατάξεως, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία, όσο και από την ανάλυση του ιστορικού θεσπίσεως της διατάξεως που την αντικατέστησε, ήτοι του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436.
- 49 Πρώτον, κατά πάγια νομολογία, με τον περιορισμό των αποτελεσμάτων των δικαιωμάτων που αντλεί ο δικαιούχος σήματος από το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/95, το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής σκοπεύει να συμβιβάσει τα θεμελιώδη συμφέροντα της προστασίας των δικαιωμάτων επί του σήματος και εκείνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της κοινής αγοράς, τούτο δε κατά τρόπον ώστε να μπορεί το δικαίωμα επί του σήματος να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στη δημιουργία και τη διατήρηση του οποίου αποβλέπει η Συνθήκη (πρβλ. απόφαση της 17ης Μαρτίου 2005, Gillette Company και Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, σκέψη 29).

- 50 Όσον αφορά ειδικότερα το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η εφαρμογή της διατάξεως αυτής δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αναγκαία η χρήση σήματος για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος «ως εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών» (πρβλ. απόφαση της 17ης Μαρτίου 2005, Gillette Company και Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, σκέψη 32). Ωστόσο, οι καταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προαναφερθέντος άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', πρέπει να περιορίζονται σε εκείνες που αντιστοιχούν στον σκοπό της διατάξεως αυτής (απόφαση της 8ης Ιουλίου 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, σκέψη 64).
- 51 Συναφώς, το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι σκοπός του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 είναι να παράσχει στους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών συμπληρωματικών προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικαιούχος σήματος τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σήμα αυτό προκειμένου να πληροφορούν, κατά τρόπο κατανοητό και πλήρη, το κοινό σχετικά με τον προορισμό του προϊόντος που εμπορεύεται ή της υπηρεσίας που προσφέρει ή, με άλλα λόγια, σχετικά με τον χρηστικό δεσμό που υφίσταται μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους και εκείνων του εν λόγω δικαιούχου του σήματος (πρβλ. αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2005, Gillette Company και Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, σκέψεις 33 και 34, και της 8ης Ιουλίου 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, σκέψη 64).
- 52 Επομένως, κατά τη νομολογία, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, αφορά τη χρήση σήματος για τον προσδιορισμό ή την αναφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ως προϊόντων ή υπηρεσιών του δικαιούχου του εν λόγω σήματος μόνον στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση είναι αναγκαία για να δηλωθεί ο προορισμός ενός προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο από τον εν λόγω τρίτο ή μιας υπηρεσίας που προσφέρεται από αυτόν. Πλην όμως, στο πλαίσιο του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί σε μία μόνο από τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση του σήματος δεν μπορεί να απαγορευθεί από τον δικαιούχο του.
- 53 Δεύτερον, δεδομένου ότι, με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται ως προς το περιεχόμενο του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95, λαμβανομένου υπόψη του κανονιστικού περιεχομένου της διατάξεως που το αντικατέστησε, το ιστορικό θεσπίσεως της τελευταίας αυτής διατάξεως μπορεί να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για την ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ'.
- 54 Συναφώς, από την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών [COM(2013) 162 final] προκύπτει ότι θεωρήθηκε «σκόπιμο να προβλεφθεί ρητός περιορισμός που να καλύπτει τη χρήση εν γένει για σκοπούς αναφοράς». Επομένως, όπως επισήμανε, κατ' ουσίαν, ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 78 των προτάσεών του, η φράση «σκόπιμο να προβλεφθεί» υποδήλωνε τη βούληση της Επιτροπής να προτείνει περιορισμό των αποτελεσμάτων του σήματος που αφορούσε γενικώς τη χρήση ως ένδειξη και να διευρύνει το περιεχόμενο του περιορισμού, ο οποίος προβλέπεται πλέον στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436, και όχι να προτείνει απλή διασαφήνιση ή διευκρίνιση του πλαισίου του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104.
- 55 Επιπλέον, όπως επίσης επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 79 των προτάσεών του, η πρόθεση της Επιτροπής να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού που προβλεπόταν προηγουμένως στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 προκύπτει από τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψεως 25 της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων

[COM(2013) 162 final], η οποία ανέφερε ότι «ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δικαιούται να εμποδίζει τη γενική, θεμιτή και έντιμη χρήση του σήματος για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα/ες του δικαιούχου του».

- 56 Κατά συνέπεια, το ιστορικό θεσπίσεως του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436 ενισχύει την ερμηνεία κατά την οποία το περιεχόμενο του άρθρου 6, παράγραφο 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 είναι πιο περιορισμένο από εκείνο του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ'.
- 57 Εν προκειμένω, στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να κρίνει, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων της υποθέσεως της κύριας δίκης, αν η Buongiorno, μέσω της διαφημιστικής εκστρατείας που υλοποίησε για την εγγραφή σε μία από τις υπηρεσίες της, η οποία παρείχε δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση με δώρο, μεταξύ άλλων, μια «κάρτα δώρου ZARA», με τον συμμετέχοντα να βλέπει στην οθόνη το σημείο «ZARA» σε ορθογώνιο πλαίσιο που θύμιζε τη μορφή δωροκάρτας, κάνει χρήση του σήματος ZARA κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/95 και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, να εκτιμήσει, υπό το πρίσμα του άρθρου 6, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας, αν η χρήση αυτή ήταν αναγκαία για να δηλωθεί ο προορισμός μιας υπηρεσίας την οποία παρείχε η Buongiorno, καθώς και, εν τω μεταξύ περιπτώσει, αν η χρήση αυτή γινόταν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο.
- 58 Κατόπιν του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι αφορά την περίπτωση κατά την οποία το σήμα χρησιμοποιείται από τρίτον στις συναλλαγές, σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο, για τη δήλωση ή αναφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ως προϊόντων ή υπηρεσιών του δικαιούχου του σήματος αυτού μόνον όταν η συγκεκριμένη χρήση του σήματος είναι αναγκαία για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος που διαθέτει στο εμπόριο ο εν λόγω τρίτος ή υπηρεσίας προσφερόμενης από αυτόν.

### **Επί των δικαστικών εξόδων**

- 59 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπόδισης που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σε 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) αποφασίζει:

**Το άρθρο 6 παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων,**

**έχει την έννοια ότι:**

**αφορά την περίπτωση κατά την οποία το σήμα χρησιμοποιείται από τρίτον στις συναλλαγές, σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο, για τη δήλωση ή αναφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ως προϊόντων ή υπηρεσιών του δικαιούχου του σήματος αυτού μόνον όταν η συγκεκριμένη χρήση του σήματος είναι αναγκαία για να**

**δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος που διαθέτει στο εμπόριο ο εν λόγω τρίτος ή υπηρεσίας προσφερόμενης από αυτόν.**

(υπογραφές)