

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 11ης Μαρτίου 2003 *

Στην υπόθεση C-40/01,

που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου μεταξύ

Ansul BV

και

Ajax Brandbeveiliging BV,

η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία του άρθρου 12, παράγραφος 1, 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),

* Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους G. C. Rodríguez Iglesias, Πρόεδρο, J.-P. Puissochet (εισηγητή), M. Wathelet και C. W. A. Timmermans, προέδρους τμήματος, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, B. Σκουρή, F. Macken, N. Colneric και S. von Bahr, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer
γραμματέας: M.-F. Contet, κύρια υπάλληλος διοικήσεως,

λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που κατέθεσαν:

- η Ansul BV, εκπροσωπούμενη από τους E. J. Louwers και T. Cohen Jehoram, advocaten,
- η Ajax Brandbeveiliging BV, εκπροσωπούμενη από τον R. E. P. de Ranitz, advocaat,
- η Κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, εκπροσωπούμενη από τον H. G. Sevenster,
- η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον H. M. H. Speyart,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις προφορικές παρατηρήσεις της Ansul BV και της Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2002,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2002,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Με απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2001, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 31 Ιανουαρίου 2001, το Hoge Raad der Nederlanden υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, δύο προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 12, παράγραφος 1, 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, στο εξής: οδηγία).
- 2 Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ των εταιριών ολλανδικού δικαίου Ansul BV (στο εξής: Ansul) και Ajax Brandbeveiliging BV (στο εξής: Ajax) ως προς τη χρήση του σήματος Minimax για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτουν στο εμπόριο.

Νομικό πλαίσιο

Κοινοτικό δίκαιο

3 Το άρθρο 10, παράγραφοι 1 έως 3, της οδηγίας προβλέπει τα εξής:

«1. Εάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί, ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εκτός νομίμου αιτίας για τη μη χρήση.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

- α) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή·
- β) η επίθεση του σήματος επί προϊόντων ή της συσκευασίας τους μέσα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, αποκλειστικά προς εξαγωγή.

3. Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου ή η χρήση του από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν σήμα συλλογικό, εγγύησης ή πιστοποίησης θεωρείται ως χρήση από τον δικαιούχο.»

- 4 Το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει τα εξής:

«1. 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 καταχωριστεί και δεν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση. Κάνείς δεν μπορεί ωστόσο να επικαλεσθεί την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, υπήρξε έναρξη ή επανάλληψη της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος· πάντως, η έναρξη ή επανάλληψη της χρήσεως εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσεως, δεν λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάλληψη της χρήσεως συνέβησαν αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η αίτηση έκπτωσης.»

Η εθνική νομοθεσία

- 5 Το άρθρο 5, παράγραφος 3, του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1971 (*Bulletin Benelux*, 1962-2, σ. 59, στο εξής: LBM), όπως ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1995, είχε ως εξής:

«Το δικαίωμα επί του σήματος αποσβέννυται:

3. [...] εάν σε διάστημα τριών ετών από την καταχώριση ή επί μια συνεχή πενταετία ο δικαιούχος ή ο έχων την άδεια δεν έχει κάνει συνήθη χρήση του σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, εντός της Benelux· σε περίπτωση διαφωνίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει να φέρει, εν όλω ή εν μέρει, ο δικαιούχος του σήματος το βάρος αποδείξεως της χρήσεως· ωστόσο, τη μη χρήση για περίοδο που προηγείται της ασκήσεως προσφυγής μεγαλύτερη των έξι ετών πρέπει να την αποδείξει αυτός που την επικαλείται.

[...]»

- 6 Το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3, του LBM, όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996, μαζί με το πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, αριθ. 12, σ. 1) για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, προβλέπει τα εξής:

«2. Το δικαίωμα επί του σήματος κηρύσσεται απεσβεσμένο εντός των ορίων του άρθρου 14, C:

- a) εάν επί μια συνεχή πενταετία δεν έχει γίνει, χωρίς νόμιμη αιτία, συνήθης χρήση του σήματος εντός της Benelux για τα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα· σε περίπτωση διαφωνίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει να φέρει, εν όλω ή εν μέρει, ο δικαιούχος του σήματος το βάρος αποδείξεως της χρήσεως·

[...]

3. Για την εφαρμογή της δεύτερης [παραγράφου], στοιχείο a, ως χρήση θεωρείται επίσης:

- a) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη μορφή του·
 - b) η επίθεση του σήματος επί προϊόντων ή της συσκευασίας τους αποκλειστικά προς εξαγωγή.
 - c) Η χρήση του σήματος από τρίτον με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος.»
- 7 Το άρθρο 14, C, του LBM ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για τη διαγραφή της καταχώρισης του σήματος.
- 8 Οι διατάξεις του LBM που παρατίθενται στις σκέψεις 5 έως 7 της παρούσας αποφάσεως εφαρμόζονται κατ' αναλογία, δυνάμει του άρθρου 39 του LBM, στα σήματα που προσδιορίζουν υπηρεσίες.

Η διαφορά της κύριας δίχης

- 9 Η Ansul είναι, από τις 15 Σεπτεμβρίου 1971, δικαιούχος του λεκτικού σήματος Minimax, το οποίο έχει καταχωριστεί στο Γραφείο Σημάτων της Benelux με τον αριθμό 052713 για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, κυρίως για πυροσβεστήρες και συναφή προϊόντα.
- 10 Το 1988 έληξε η ισχύς της άδειας της Ansul για την εμπορία πυροσβεστήρων με το σήμα Minimax. Από τις 2 Μαΐου 1989 το αργότερο, η Ansul δεν διαθέτει, επομένως, στο εμπόριο πυροσβεστήρες με αυτό το σήμα.
- 11 Από τον Μάιο του 1989 έως το 1994 η Ansul πωλούσε ωστόσο εξαρτήματα και ουσίες για πυροσβεστήρες με αυτό το σήμα σε επιχειρήσεις συντηρήσεως πυροσβεστήρων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η Ansul συντηρούσε, έλεγχε και επισκεύαζε συσκευές που έφεραν το σήμα Minimax, χρησιμοποιούσε το εν λόγω σήμα στα σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές τιμολόγια και έθετε στις εν λόγω συσκευές αυτοκόλλητες ετικέτες με το ίδιο σήμα, καθώς και ταινίες που έφεραν τις λέξεις «Gebruiksklaar Minimax» (έτοιμο προς χρήση Minimax). Η Ansul πωλούσε εξάλλου αυτές τις αυτοκόλλητες ετικέτες και ταινίες στις επιχειρήσεις συντηρήσεως πυροσβεστήρων.
- 12 Η Ajax είναι εταιρία γερμανικού δικαίου, θυγατρική της Minimax GmbH. Εμπορεύεται στις Κάτω Χώρες συσκευές πυρασφάλειας και συναφή είδη, ιδίως πυροσβεστήρες της Minimax GmbH.

- 13 Στη Γερμανία, η Minimax GmbH είναι πάνω από 50 χρόνια δικαιούχος του σήματος Minimax. Από τις 16 Μαρτίου 1992 είναι δικαιούχος, εντός της Benelux, και του λεκτικού-εικονιστικού σήματος, το οποίο καταχωρίστηκε με τον αριθμό 517006, περιλαμβάνει τη λέξη «Minimax» και σχεδιάστηκε κατά ορισμένο τρόπο για διάφορα προϊόντα, ιδίως για πυροσβεστήρες και ουσίες για τους εν λόγω πυροσβεστήρες, καθώς και για ορισμένες υπηρεσίες, ιδίως για την εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση και πλήρωση πυροσβεστήρων.
- 14 Η Ajax και η Minimax GmbH άρχισαν ουσιαστικά το 1994 να χρησιμοποιούν το σήμα Minimax εντός της Benelux. Η Ansul προέβαλε αντιρρήσεις κατά της χρησιμοποίησης αυτής με επιστολή της 19ης Ιανουαρίου 1994.
- 15 Στις 13 Ιουνίου 1994 η Ansul κατέθεσε το λεκτικό σήμα Minimax για ορισμένες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων είναι η επισκευή και συντήρηση πυροσβεστήρων. Το σήμα καταχωρίστηκε στο Γραφείο Σημάτων της Benelux με τον αριθμό 549146.
- 16 Η Ajax ενήγαγε, με δικόγραφο που επιδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1995, την Ansul ενώπιον του Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Κάτω Χώρες) και ζήτησε, αφενός, την έκπτωση της Ansul από το δικαίωμα επί του σήματος Minimax, το οποίο έχει καταχωριστεί με τον αριθμό 052713, λόγω μη χρήσεως και, αφετέρου, την ακύρωση της καταχωρίσεως του ιδίου σήματος με τον αριθμό 549146, λόγω καταθέσεως αντίθετης προς την καλή πίστη. Η Ansul αντέκρουσε τα αιτήματα της Ajax και ζήτησε με ανταγωγή την απαγόρευση της χρήσεως του σήματος Minimax από την Ajax εντός της Benelux.
- 17 Με απόφαση της 18ης Απριλίου 1996, το Arrondissementsrechtbank te Rotterdam απέρριψε τα αιτήματα της Ajax και δέχθηκε τα αιτήματα της ανταγωγής της Ansul. Απαγορεύθηκε, επομένως, στην Ajax να χρησιμοποιεί το σήμα Minimax εντός της Benelux.

- 18 Η Ajax άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Gerechtshof te 's-Gravenhage (Κάτω Χώρες). Το Gerechtshof έκρινε ότι η Ansul δεν είχε κάνει συνήθη χρήση του σήματος Minimax από το 1989. Έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι η Ansul, από το 1989, δεν είχε διαθέσει νέα προϊόντα στην αγορά, αλλά είχε μόνο συντηρήσει, ελέγξει και επισκευάσει χρησιμοποιημένα προϊόντα. Έκρινε ότι η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών και ταινιών που έφεραν το εν λόγω σήμα δεν εξυπηρετεί τη διάκριση των πυροσβεστήρων και ότι η χρήση αυτή, ακόμη κι αν δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως χρήση σήματος, εφόσον δεν αποσκοπούσε στην εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως για τους πυροσβεστήρες, δεν συνιστούσε συνήθη χρήση του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του LBM.
- 19 Συνεπώς, το Gerechtshof, με απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 1998, μεταρρύθμισε την εφεσιβληθείσα απόφαση κηρύσσοντας έκπτωτη την Ansul από το δικαίωμα επί του σήματος που καταχωρίστηκε το 1971 με τον αριθμό 052713, ακύρωσε δε τα δικαιώματα της Ansul επί του σήματος Minimax το οποίο καταχωρίστηκε το 1994 με τον αριθμό 549146 και διέταξε τη διαγραφή αυτών των καταχωρίσεων.
- 20 Κατά της αποφάσεως του Gerechtshof, η Ansul άσκησε αναίρεση ενώπιον του Hoge Raad der Nederlanden. Το Hoge Raad έκρινε ότι η επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης εξαρτάται από την ερμηνεία της έννοιας της «συνήθους χρήσεως» του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του LBM.
- 21 Το Hoge Raad, αφενός, έκρινε ότι γίνεται συνήθης χρήση ενός σήματος κατά την έννοια του LBM όταν «το σχετικό σημείο χρησιμοποιείται πράγματι στις οικονομικές συναλλαγές για τη διάκριση εμπορευμάτων και υπηρεσιών μιας επιχειρήσεως». Τόνισε συναφώς ότι για την εκτίμηση του συνήθους χαρακτήρα της χρήσεως του σήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη «όλα τα προσιδιάζοντα γεγονότα και οι προσιδιάζουσες περιστάσεις» και ότι το σύνολο αυτών των γεγονότων και περιστάσεων, «εξεταζομένων στην αλληλεξάρτησή τους και σε σχέση με αυτό που δικαιολογείται στον οικείο τομέα οικονομικών συναλλαγών, δημιουργεί την εντύπωση ότι η χρήση αποσκοπεί στην εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εμπορευμάτων

και υπηρεσιών που φέρουν το σήμα και όχι απλώς και μόνο στη διατήρηση του σήματος». Το Hoge Raad πρόσθεσε, παραπέμποντας στην απόφαση του Cour de justice Benelux, της 27 Ιανουαρίου 1981, υπόθεση *Tuipac κατά Reynolds* (Α 80/1, Jur. 1980-81, σ. 23), ότι, «όσον αφορά αυτά τα γεγονότα και αυτές τις περιστάσεις, πρέπει κατ' αρχήν να λαμβάνεται ως βάση η φύση, η έκταση, η συχνότητα, η τακτικότητα καθώς και η διάρκεια της χρήσεως αυτής, σε συνδυασμό με τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και τη φύση και το μέγεθος της επιχειρήσεως».

- 22 Το Hoge Raad der Nederlanden, αφενός, έκρινε ότι η ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 3, του LBM πρέπει να συνάδει με την αντίστοιχη έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως», για τον οποίο κάνει λόγο το άρθρο 12 της οδηγίας. Αποφάσισε, επομένως, να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

- «1) Έχουν οι λέξεις “έχει γίνει ουσιαστική χρήση” του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104 την έννοια που εκτίθεται ανωτέρω στο σημείο 3.4, [δηλαδή την έννοια, που αναφέρει η σκέψη 21 της παρούσας αποφάσεως του Δικαστηρίου, της συνήθους χρήσεως ενός σήματος κατά την έννοια του LBM], και σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, βάσει ποιου (άλλου) κριτηρίου πρέπει να καθοριστεί η έννοια της “συνήθους χρήσεως”;
- 2) Μπορεί να πρόκειται για “συνήθη χρήση” κατά τα ανωτέρω και όταν δεν πωλούνται νέα προϊόντα με το εν λόγω σήμα, αλλά ασκούνται άλλες δραστηριότητες όπως οι περιγραφόμενες ανωτέρω στο σημείο 3.1, ν και νί [δηλαδή οι δραστηριότητες που περιγράφονται στη σκέψη 11 της παρούσας αποφάσεως της Δικαστηρίου];»

Επί του πρώτου ερωτήματος

- 23 Με το πρώτο ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ερωτά, στην ουσία, πώς πρέπει να ερμηνευθεί η έννοια της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας, για την οποία κάνει λόγο και το άρθρο 10, παράγραφος 1, της οδηγίας, και ιδίως αν αυτή η έννοια μπορεί να οριστεί με βάση τα ίδια κριτήρια όπως η έννοια της «συνήθους χρήσεως» του σήματος, που προβλέπει το άρθρο 5 του LBM ή αν πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα κριτήρια.
- 24 Το ερώτημα αυτό οφείλεται στο γεγονός που αναφέρει η απόφαση περί παραπομπής στο σημείο 3.5, ότι το *Gerechtshof te 's-Gravenhage*, για να διαπιστώσει τη μη συνήθη χρήση του σήματος *Minimax* από την *Ansul*, θεώρησε καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι η *Ansul* δεν διέθετε στην αγορά νέους πυροσβεστήρες με το εν λόγω σήμα, αλλά απλώς επιθεωρούσε χρησιμοποιημένες συσκευές που είχαν ήδη διατεθεί στο εμπόριο. Η *Ansul* ισχυρίζεται ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου ότι αυτό το στοιχείο είναι αλυσιτελές για την εκτίμηση του συνήθους χαρακτήρα της χρήσεως ενός σήματος κατά την έννοια του LBM.
- 25 Επιβάλλεται εκ προοιμίου να εξεταστεί αν, όσον αφορά καταστάσεις όπως αυτή στη διαφορά της κύριας δίκης, στην έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» του σήματος που προβλέπουν τα άρθρα 10 και 12 της οδηγίας πρέπει να δοθεί ενιαία ερμηνεία εντός της κοινοτικής έννομης τάξεως.
- 26 Από την ανάγκη τόσο της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου όσο και της εφαρμογής της αρχής της ισότητας προκύπτει ότι στο περιεχόμενο μιας διατάξεως του κοινοτικού δικαίου, η οποία δεν παραπέμπει ρητώς στο δίκαιο των κρατών

μελών για τον προσδιορισμό της έννοιας και του περιεχομένου της, πρέπει κανονικά να δίδεται, σε όλη την Κοινότητα, αυτοτελής και ενιαία ερμηνεία, η οποία πρέπει να ανευρίσκεται με βάση τα συμφραζόμενα της διατάξεως και τον σκοπό που επιδιώκει η σχετική κανονιστική ρύθμιση (απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2000, C-287/98, Linster, Συλλογή 2000, σ. I-6917, σκέψη 43).

- 27 Είναι μεν αληθές ότι, κατά την τρίτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, «δεν φαίνεται αναγκαία η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών», πλην όμως η οδηγία εναρμονίζει βασικούς κανόνες ουσίας στον εν λόγω τομέα, δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια αιτιολογική σκέψη, κανόνες που αφορούν τις εθνικές διατάξεις οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και η αιτιολογική αυτή σκέψη δεν αποκλείει να είναι πλήρης η σχετική με τους κανόνες αυτούς εναρμόνιση (απόφαση της 16ης Ιουλίου 1998, C-355/96, Silhouette International Schmied, Συλλογή 1998, σ. I-4799, σκέψη 23).
- 28 Όπως προκύπτει από την έβδομη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, «η πραγματοποίηση των στόχων, οι οποίοι επιδιώκονται με την προσέγγιση [των νομοθεσιών των κρατών μελών], 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». Σύμφωνα με την όγδοη αιτιολογική σκέψη, «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». Η ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας προβλέπει ότι, «για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών, είναι βασικό να παρέχεται στο μέλλον η αυτή προστασία στα καταχωρισμένα σήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών». Τα άρθρα 10 και 15 της οδηγίας προβλέπουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται τόσο η διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα στον δικαιούχο, όσο και η αμφισβήτηση αυτών των δικαιωμάτων, ιδίως λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως, έννοια που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διατήρησης του δικαιώματος επί του σήματος.
- 29 Από το σύνολο των προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτει ότι βούληση του κοινοτικού νομοθέτη ήταν να εξαρτάται η διατήρηση των δικαιωμάτων επί του σήματος

από την ίδια προϋπόθεση ουσιαστικής χρήσεως σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζεται στο σήμα να μην διαφοροποιείται αναλόγως της οικείας νομοθεσίας (απόφαση της 20ής Νοεμβρίου 2001, C-414/99 έως C-416/99, Zino Davidoff και Levi Strauss, Συλλογή 2001, σ. I-8691, σκέψεις 41 και 42).

- 30 Την ίδια έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» χρησιμοποιεί και ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), στα άρθρα 15 και 50, ως κριτήριο εκπτώσεως από τα δικαιώματα που παρέχει αυτό το σήμα.
- 31 Απόκειται στο Δικαστήριο να ερμηνεύσει ενιαία την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως», για την οποία κάνουν λόγο τα άρθρα 10 και 12 της οδηγίας.
- 32 Για τον ορισμό της έννοιας της «ουσιαστικής χρήσεως», πρέπει κατ' αρχάς να υπομνηστεί, σύμφωνα και με τη δωδέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, ότι «όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας δεσμεύονται από τη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας [και] ότι είναι απαραίτητο οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Συμβάσεως των Παρισίων».
- 33 Το άρθρο 5, C, παράγραφος 1, της εν λόγω Συμβάσεως, όσον αφορά την έκπτωση λόγω μη χρήσεως, προβλέπει απλώς τα εξής:

«Αν, σε μία χώρα, η χρήση του καταχωρισμένου σήματος είναι υποχρεωτική, η καταχώριση μπορεί να κηρυχθεί άκυρη μόνον μετά από εύλογη προθεσμία και αν ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιολογεί τους λόγους απραξίας του».

- 34 Οι διατάξεις της Συμβάσεως των Παρισίων δεν περιέχουν στοιχεία που να διευκρινίζουν την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως», το πειρεχόμενο της οποίας μπορεί να καταστεί σαφές μόνον με την ανάλυση των διατάξεων της οδηγίας.
- 35 Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται και η Ansul, η όγδοη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας προβλέπει ότι είναι αναγκαία «η ουσιαστική χρησιμοποίηση των [...] σημάτων επί ποινή εκπτώσεως». «Ουσιαστική χρήση» είναι, επομένως, η πραγματική χρήση του σήματος. Αυτή η ανάλυση επιβεβαιώνεται, ιδίως, από το ολλανδικό κείμενο της οδηγίας, το οποίο, στην όγδοη αιτιολογική σκέψη, αναφέρει τους όρους «*werkelijk wordt gebruikt*», καθώς και από άλλα κείμενα, όπως το ισπανικό («*uso efectivo*»), το ιταλικό («*uso effettivo*») ή το αγγλικό («*genuine use*»).
- 36 «Ουσιαστική χρήση» είναι, επομένως, η χρήση που δεν γίνεται συμβολικώς για τη διατήρηση μόνον των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα. Πρόκειται για χρήση που συνάδει με τη βασική λειτουργία του σήματος, που είναι η εγγύηση στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας της ταυτότητας προελεύσεως του προϊόντος ή υπηρεσίας, αφού του δίνει τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση.
- 37 Επομένως, η «ουσιαστική χρήση» του σήματος προϋποθέτει τη χρήση του στην αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προστατεύει το σήμα και όχι μόνον εντός της οικείας επιχειρήσεως. Η προστασία του σήματος και τα αποτελέσματα της καταχώρισής του, τα οποία μπορούν να αντιταχθούν στους τρίτους, δεν μπορούν να διατηρηθούν αν το σήμα απολέσει την εμπορική του λειτουργία, που είναι η εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών που φέρουν το συστατικό του σήματος σημείο σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από άλλες επιχειρήσεις. Η χρήση του σήματος πρέπει να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη διατίθενται στο εμπόριο ή των οποίων επίκειται η εμπορία, την οποία

προετοίμασε η επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση πελατείας, ιδίως στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών. Σ' αυτή τη χρήση μπορεί να προβεί τόσο ο δικαιούχος του σήματος, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 3, της οδηγίας, όσο και ένας τρίτος ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το σήμα.

38 Τέλος, κατά την εκτίμηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσεως, πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων που μπορούν να αποδείξουν το υπαρκτό της εμπορικής του εκμεταλλεύσεως, ιδίως η χρήση που θεωρείται δικαιολογημένη στον οικείο οικονομικό τομέα για τη διατήρηση ή δημιουργία μεριδίων αγοράς υπέρ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προστατεύει το σήμα.

39 Κατά την εκτίμηση των περιστάσεων στην παρούσα υπόθεση μπορεί να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, η φύση του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας, τα χαρακτηριστικά της οικείας αγοράς, η έκταση και η συχνότητα χρήσεως του σήματος. Έτσι, για να χαρακτηριστεί η χρήση του σήματος ουσιαστική, δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε ποσοτικά σημαντική, διότι ο χαρακτηρισμός αυτός εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας στην αντίστοιχη αγορά.

40 Εξάλλου, η χρήση του σήματος μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι ουσιαστική για προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στο εμπόριο, για τα οποία το σήμα καταχωρίστηκε και τα οποία δεν πωλούνται πλέον.

41 Αυτό ισχύει ιδίως όταν ο δικαιούχος του σήματος, με το οποίο τα εν λόγω προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά, πωλεί εξαρτήματα σχετικά με τη σύνθεση ή τη δομή αυτών των προϊόντων που ήδη διατίθενται στο εμπόριο και κάνει πραγματική χρήση τους με

το ίδιο σήμα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρουν οι σκέψεις 35 έως 39 της παρούσας αποφάσεως. Καθόσον αυτά τα εξαρτήματα συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των εν λόγω προϊόντων και πωλούνται με το ίδιο σήμα, η ουσιαστική χρήση του σήματος όσον αφορά αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στο εμπόριο και ότι μπορεί να διατηρήσει τα δικαιώματα του δικαιούχου όσον αφορά αυτά τα προϊόντα.

- 42 Το ίδιο ισχύει όταν ο δικαιούχος του σήματος χρησιμοποιεί το σήμα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αφορούν τη σύνθεση ή τη δομή προϊόντων που ήδη διατίθενται στο εμπόριο, αλλά αφορούν άμεσα αυτά τα προϊόντα και αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας. Αυτό ισχύει για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση, όπως είναι η πώληση εξαρτημάτων ή συναφών προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως και επισκευής.

- 43 Ενόψει των προεκτεθέντων, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας έχει την έννοια ότι έχει γίνει «ουσιαστική χρήση» ενός σήματος οσάκις το σήμα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη βασική του λειτουργία, που είναι η εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πώλησεως των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, αποκλείοντας τη συμβολική χρήση που αποσκοπεί στη διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα. Κατά την εκτίμηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων που μπορούν να αποδείξουν το υπαρκτό της εμπορικής εκμεταλλεύσεως, ιδίως η χρήση που θεωρείται δικαιολογημένη στον οικείο οικονομικό τομέα για τη διατήρηση ή δημιουργία μεριδίων αγοράς υπέρ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προστατεύει το σήμα, η φύση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, η έκταση και η συχνότητα χρήσεως του σήματος. Το γεγονός ότι η χρήση του σήματος δεν αφορά νέα προϊόντα, αλλά προϊόντα που ήδη διατίθενται στο εμπόριο, δεν αφαιρεί από τη χρήση του σήματος τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, αν ο δικαιούχος κάνει

πραγματική χρήση του ιδίου σήματος για εξαρτήματα σχετικά με τη σύνθεση ή τη δομή των προϊόντων αυτών ή για προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν άμεσα προϊόντα που ήδη διατίθενται στο εμπόριο και αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας.

Επί του δευτέρου ερωτήματος

- 44 Με το δεύτερο ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ερωτά, στην ουσία, αν, ενόψει της απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, η χρήση του σήματος Minimax από την Ansul από το 1989 έως το 1994, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω στη σκέψη 11 της παρούσας αποφάσεως, είναι «συνήθης» κατά την έννοια του LBM, ή «ουσιαστική» κατά την έννοια του άρθρου 12 της οδηγίας.
- 45 Παρέλκει η εκτίμηση του Δικαστηρίου επ' αυτού του ερωτήματος. Συγκεκριμένα, απόκειται στο αιτούν δικαστήριο, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπει το άρθρο 234 ΕΚ, να εφαρμόζει επί μιας συγκεκριμένης υποθέσεως τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από το Δικαστήριο (βλ. απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 1990, C-320/88, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe*, Συλλογή 1990, σ. I-285, σκέψη 11).
- 46 Υπ' αυτές τις συνθήκες, στο δεύτερο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να συναγάγει, για την επίλυση της διαφοράς, τις συνέπειες της ερμηνείας της κοινοτικού δικαίου έννοιας της «ουσιαστικής χρήσεως» του σήματος, όπως προκύπτει από την απάντηση στο πρώτο ερώτημα.

Επί των δικαστικών εξόδων

- 47 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η Ολλανδική Κυβέρνηση και η Επιτροπή που κατέθεσαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο δεν αποδίδονται. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκλυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε με απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2001 το Hoge Raad der Nederlanden, αποφαινεται:

- 1) Το άρθρο 12, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι έχει γίνει «ουσιαστική χρήση» ενός σήματος οσάκις το σήμα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη βασική του λειτουργία, που είναι η εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, αποκλείοντας τη συμβολική χρήση που απασκοπεί στη διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα. Κατά την εκτίμηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων που μπορούν να αποδείξουν το υπαρκτό της εμπορικής εκμεταλλεύσεως, ιδίως η χρήση που θεωρείται δικαιολογημένη στον

οικείο οικονομικό τομέα για τη διατήρηση ή δημιουργία μεριδίων αγοράς υπέρ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προστατεύει το σήμα, η φύση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, η έκταση και η συχνότητα χρήσεως του σήματος. Το γεγονός ότι η χρήση του σήματος δεν αφορά νέα προϊόντα, αλλά προϊόντα που ήδη διατίθενται στο εμπόριο, δεν αφαιρεί από τη χρήση του σήματος τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, αν ο δικαιούχος κάνει πραγματική χρήση του ιδίου σήματος για εξαρτήματα σχετικά με τη σύνθεση ή τη δομή των προϊόντων αυτών ή για προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν άμεσα προϊόντα που ήδη διατίθενται στο εμπόριο και αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας.

- 2) Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να συναγάγει, για την επίλυση της διαφοράς, τις συνέπειες της ερμηνείας της κοινοτικού δικαίου έννοιας της «ουσιαστικής χρήσεως» του σήματος, όπως προκύπτει από την απάντηση στο πρώτο ερώτημα.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Wathelet

Timmermans

Gulmann

La Pergola

Jann

Σκουρής

Macken

Colneric

von Bahr

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 11 Μαρτίου 2003.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias