

Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Απόφαση της 12.11.2002, Υπόθεση C-206/2001

Arsenal FC κατά Matthew Reed

Σήμα. Περιορισμός αστικής προστασίας. Απόλυτο δικαίωμα. Αποκλειστική χρήση. Χρήση εν είδη σήματος. Λειτουργία προέλευσης.

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα έχει χαρακτήρα απόλυτο και αποκλειστικό μόνο όμως στο πλαίσιο των προστατευόμενων λειτουργιών του σήματος. Προστατευόμενη είναι κυρίως η λειτουργία προέλευσης. Απόλυτο και αποκλειστικό είναι το δικαίωμα στο σήμα κυρίως επί ταυτότητας ενδείξεων και προϊόντων (αρ. 5 παρ. 1, εδ. αα' Οδηγίας 89/104 ΕΟΚ). Ο σηματούχος δεν μπορεί να εμποδίσει τη χρήση του σήματος από τρίτον όταν δεν γίνεται προς το σκοπό πρόσκτησης πελατείας, αλλά π.χ. επεξηγηματικά, ή για την περιγραφή των διακρινομένων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν εμπίπτει η χρήση του σήματος από τρίτο που γίνεται σε ένδειξη υποστήριξης, ή προσήλωσης και πίστης στο σηματούχο.

Η διαφορά της κυρίας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

12. Η Arsenal FC είναι φημισμένος ποδοσφαιρικός σύλλογος της πρώτης εθνικής κατηγορίας στην Αγγλία. Ονομάζεται επίσης «the Gunners» και για μεγάλο χρονικό διάστημα συνδεόταν με δύο εμβλήματα, ήτοι τον θυρεό («the crest device») και το κανόνι («the canon device»).

13. Το 1989 η Arsenal FC πέτυχε να καταχωρίσει ως κοινοτικά σήματα τις λέξεις «Arsenal» και «Arsenal Gunners», καθώς και τα εμβλήματα του κανονιού και του θυρεού, για κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει προϊόντα ενδύσεως, αθλητικά ενδύματα και υποδήματα. Η Arsenal FC σχεδιάζει και παρέχει τα προϊόντα της απευθείας ή μέσω του δικτύου εγκεκριμένων διανομέων που διαθέτει.

14. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η εν λόγω εμπορία και προώθηση των πωλήσεων αναμνηστικών και συναφών προϊόντων με τα προειρημένα σήματα αναπτύχθηκαν πολύ και της απέφεραν μεγάλα κέρδη, η Arsenal FC προσπάθησε να επιτύχει τη σαφή διάκριση των «επίσημων» προϊόντων της – δηλαδή αυτών που κατασκευάζονται για την Arsenal FC ή με την έγκρισή της – και να πείσει τους υποστηρικτές της να αγοράζουν μόνον τέτοια προϊόντα. Επιπλέον, με αστικές και ποινικές δίκες, στράφηκε κατά εμπόρων που πωλούσαν μη επίσημα προϊόντα της.

15. Από το 1970 ο M. Reed πωλεί, σε κατάσταση έξω από το γήπεδο της Arsenal FC, αναμνηστικά και άλλα ποδοσφαιρικά είδη, τα οποία, σχεδόν όλα, φέρουν σημεία θυμίζοντα την Arsenal FC. Η εταιρία KT Sports, την οποία έχει επιφορτίσει η Arsenal FC με την πώληση των προϊόντων της στους μεταπωλητές, του προμήθευσε μικρές μόνον ποσότητες των επίσημων προϊόντων. Το 1991 και το 1995 η Arsenal FC προέβη στην κατάσχεση των μη επίσημων προϊόντων που κατείχε ο M. Reed.

16. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι στην κυρία δίκη δεν αμφισβητείται ότι, σε ένα από τα εν λόγω καταστήματα, ο M. Reed πώλησε και προσέφερε προς πώληση κασκόλ φέροντα σημεία θυμίζοντα την Arsenal FC, τυπωμένα με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, και ότι εν προκειμένω δεν επρόκειτο για επίσημα προϊόντα.

17. Επισημαίνει επίσης ότι στο εν λόγω κατάστημα υπήρχε πινακίδα μεγάλου μεγέθους με το ακόλουθο κείμενο:

«Η λέξη ή ο (οι) λογότυπος(οι) που φέρουν τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα αποτελούν μόνο διακοσμητικά στοιχεία και δεν υπονοούν ούτε εμφανίζουν την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσεως με τους κατασκευαστές ή τους διανομείς άλλων αντικειμένων. Μόνο τα προϊόντα που φέρουν τα επίσημα σήματα της Arsenal αποτελούν επίσημα προϊόντα της Arsenal».

18. Επιπλέον, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι ο M. Reed, όποτε κατόρθωνε εξαιρετικώς, να προμηθευθεί επίσημα προϊόντα, διέκρινε πάντοτε κατά τις συναλλαγές του με τους πελάτες του τα επίσημα από τα μη επίσημα προϊόντα, επιθέτοντας ιδίως ένδειξη με τη μνεία «επίσημο». Εξάλλου, τα επίσημα προϊόντα πωλούνταν σε ακριβότερες τιμές.

19. Η Arsenal FC άσκησε κατά του εν λόγω εμπόρου αγωγή ενώπιον της High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, εκτιμώντας ότι με την πώληση των επίμαχων μη επισήμων κασκόλ, αφενός, στοιχειοθετείται η εξωσυμβατική ευθύνη του M. Reed λόγω «passing off» – ήτοι, κατά το αιτούν δικαστήριο, παραπλανητικής συμπεριφοράς τρίτου με σκοπό μεγάλος αριθμός προσώπων να πιστεύσει ή να οδηγηθεί να πιστεύσει ότι τα αντικείμενα που ο εν λόγω τρίτος πωλεί είναι αντικείμενα της προσφεύγουσας ή πωλούνται με τη συγκατάθεσή της ή συνδέονται εμπορικά με αυτήν – και, αφετέρου, αυτός καθίσταται ένοχος παραποίησης σήματος.

20. Δεδομένων των περιστάσεων της κυρίας δίκης, το αιτούν δικαστήριο απέρριψε την αγωγή εξ εξωσυμβατικής ευθύνης της Arsenal FC (λόγω «passing off»), με το αιτιολογικό ότι, κατ' ουσίαν, ο εν λόγω σύλλογος δεν απέδειξε την ύπαρξη πραγματικής συγχύσεως για το οικείο κοινό και, ειδικότερα, δεν απέδειξε ότι το κοινό θεωρούσε ως προϊόντα της Arsenal FC ή εγκεκριμένα από αυτήν όλα τα μη επίσημα προϊόντα που πωλούσε ο M. Reed. Συναφώς, το αιτούν δικαστήριο επισήμανε ιδίως ότι τα σημεία που έφεραν τα προϊόντα που πωλούσε ο M. Reed και που θύμιζαν Arsenal FC δεν παρείχαν καμία ένδειξη σχετική με την προέλευσή τους.

21. Ως προς την αιτίαση της Arsenal FC, που αντλείται από το αρ. 10, παρ. 1 και 2, στοιχ. β, του Trade Marks Act 1994, σχετικά με την παραποίηση των σημάτων της, το αιτούν δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της Arsenal FC ότι η χρήση που έκανε ο M. Reed των σημείων που έχουν καταχωρισθεί ως σήματα εκλαμβανόταν από τους αποδέκτες των σημείων αυτών ως υποδηλώνουσα την προέλευση των προϊόντων («badge of origin») και αποτελούσε συνεπώς χρήση των σημείων αυτών «ως σημάτων» («trademark use»).

22. Συγκεκριμένα, κατά το αιτούν δικαστήριο, τα σημεία που υπήρχαν στα προϊόντα του M. Reed εκλαμβάνονταν από το κοινό ως μαρτυρίες υποστηρίξεως, πίστεως ή προσηλώσεως («badge of support, loyalty or affiliation»).

23. Δεδομένων των στοιχείων αυτών, το αιτούν δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή της Arsenal FC για παραποίηση σήματος μπορούσε να ευδοκιμήσει μόνον εφόσον η προστασία, που το αρ. 10 του Trade Marks Act 1994 και η Οδηγία που αυτός ο νόμος μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο παρέχουν στον δικαιούχο του σήματος, την εξουσία να απαγορεύει σε τρίτον να κάνει χρήση του σημείου άλλη από τη χρήση ως σήματος, πράγμα που προϋποθέτει τη διασταλτική ερμηνεία των εν λόγω κειμένων.

24. Συναφώς, το αιτούν δικαστήριο κρίνει ότι η θέση σύμφωνα με την οποία χρήση του σημείου άλλη από τη χρήση ως σήματος απαγορεύεται σε τρίτον στερείται λογικής συνοχής. Εντούτοις, η αντίστροφη θέση, δηλαδή ότι μόνον η χρήση ως σήματος ρυθμίζεται, προσκρούει στο περιεχόμενο της Οδηγίας και του Trade Marks Act 1994, που ορίζει την παραποίηση ως χρήση «σημείου» και όχι ως χρήση «σήματος».

25. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) έκρινε στην υπόθεση Philips Electronics Ltd κατά Remington Consumer Products (1999 RPC 809) ότι χρήση σημείου, καταχωρισμένου ως σήματος, διαφορετική από τη χρήση ως σήματος μπορούσε να αποτελεί προσβολή του δικαιώματος επί του σήματος. Το High Court παρατηρεί ότι η σχετική με το εν λόγω ζήτημα νομοθεσία είναι ασαφής.

26. Εξάλλου, το αιτούν δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα του M. Reed περί ακυρότητας των σημάτων της Arsenal FC.

27. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Οσάκις ένα σήμα έχει καταχωρισθεί εγκύρως και α) ένας τρίτος χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο πανομοιότυπο με το σήμα αυτό, για προϊόντα πανομοιότυπα με αυτά για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα, και

β) ο τρίτος δεν μπορεί να επικαλεσθεί κάποιον από τους λόγους του αρ. 6 παρ. 1, της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ [...] προκειμένου να δικαιολογήσει την παράνομη χρήση του σήματος,

μπορεί ο τρίτος να δικαιολογήσει την παράνομη χρήση του σήματος επικαλούμενος το γεγονός ότι η προσαπτομένη χρήση δεν εμφανίζει εμπορική προέλευση (δηλαδή ότι δεν δημιουργείται, στο πλαίσιο των συναλλαγών, η εντύπωση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των προϊόντων και του δικαιούχου του σήματος);

2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, αποτελεί επαρκή σχέση το γεγονός ότι η εν λόγω χρήση μπορεί να θεωρηθεί εκδήλωση υποστηρίξεως, αφοσίωσεως ή αλληλεγγύης προς τον δικαιούχο του σήματος;»

47. Το δικαίωμα επί του σήματος αποτελεί πράγματι ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού που σκοπεί να εγκαθιδρύσει και να διατηρεί η Συνθήκη. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν την πελατεία με την ποιότητα των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους, πράγμα που είναι δυνατό μόνο χάρη στην ύπαρξη διακριτικών γνωρισμάτων που εξασφαλίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές (βλ., μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, Hag GF, Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψη 13, και της 4ης Οκτωβρίου 2001, C-517/99, Merz & Krell, Συλλογή 2001, σ. I-6959, σκέψη 21).

48. Από την άποψη αυτή η βασική λειτουργία του σήματος είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την ταυτότητα προελεύσεως του φέροντος το σήμα προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας, αφού του δίνει τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση. Συγκεκριμένα, προκειμένου να μπορεί το σήμα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού που επιδιώκει να καθιερώσει και να διατηρεί η Συνθήκη, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία με το σήμα αυτό έχει κατασκευαστεί ή παρέχεται υπό τον έλεγχο μιας και μόνον επιχειρήσεως η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά του (βλ. μεταξύ άλλων τις αποφάσεις της 13ης Μαΐου 1978, 102/77, Hoffmann-La Roche, Συλλογή τόμος 1978, σ. 353, σκέψη 7, και της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 30).

49. Ο κοινοτικός νομοθέτης κατοχύρωσε τη βασική αυτή λειτουργία του σήματος ορίζοντας στο αρ. 2 της Οδηγίας ότι τα σημεία που επιδέχονται γραφική παράσταση μπορούν να αποτελέσουν σήμα μόνον υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων (βλ. μεταξύ άλλων την προαναφερθείσα απόφαση Merz & Krell, σκέψη 23).

50. Για να μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η εγγύηση της προελεύσεως, που αποτελεί την ουσιώδη λειτουργία του σήματος, ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να προστατεύεται από τους ανταγωνιστές που θα ήθελαν να εκμεταλλευθούν τη θέση και τη φήμη του σήματος, πωλώντας προϊόντα επί των οποίων έχει τεθεί παρανόμως το εν λόγω σήμα (βλ. μεταξύ άλλων προαναφερθείσα απόφαση Hoffmann-La Roche, σκέψη 7, και της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-349/95, Loendersloot, Συλλογή 1997, σ. I-6227, σκέψη 22). Συναφώς, η δέκατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας τονίζει τον απόλυτο χαρακτήρα της προστασίας που παρέχει το σήμα σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ σήματος και σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών και αυτών για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα. Δηλώνει ότι η προστασία αυτή σκοπεί ιδίως στο να διασφαλίζει την πρωταρχική λειτουργία του σήματος.

51. Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι το αποκλειστικό δικαίωμα του αρ. 5, παρ. 1, στοιχ. αα, της Οδηγίας παρέχεται για να μπορεί ο δικαιούχος του σήμα-

τος να προστατεύσει τα ειδικά του συμφέροντα ως δικαιούχου, δηλαδή να διασφαλίσει ότι το σήμα μπορεί να εκπληρώσει τις λειτουργίες του. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος πρέπει συνεπώς να επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση του σημείου από τρίτον προσβάλλει ή μπορεί να προσβάλλει τις λειτουργίες του σήματος και ιδίως την ουσιώδη λειτουργία του που είναι να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος.

52. Συγκεκριμένα, ο αποκλειστικός χαρακτήρας του δικαιώματος που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα στον δικαιούχο του βάσει του αρ. 5, παρ. 1, στοιχ. αα, της Οδηγίας μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέσα στα όρια του πεδίου εφαρμογής της διατάξεως αυτής.

53. Επιβάλλεται συναφώς η υπενθύμιση ότι το αρ. 5, παρ. 5 της Οδηγίας ορίζει ότι οι παρ. 1 έως 4 του ίδιου άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη - μέλη σχετικά με την προστασία από τη χρήση του σημείου για σκοπούς άλλους από εκείνους της διακρίσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

54. Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση σημείου πανομοιότυπου προς το σήμα για προϊόντα πανομοιότυπα προς αυτά για τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα, εφόσον η χρήση αυτή δεν μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά του ως δικαιούχου του σήματος από πλευράς των λειτουργιών αυτού. Έτσι, ορισμένες χρήσεις για καθαρά περιγραφικούς σκοπούς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του αρ. 5, παρ. 1, της Οδηγίας, δεδομένου ότι δεν θίγουν κανένα από τα συμφέροντα που προστατεύονται από την εν λόγω διάταξη και δεν εμπίπτουν συνεπώς στην έννοια της χρήσεως κατά τη διάταξη αυτή (βλ. ως προς τη χρήση για την καθαρή περιγραφή των χαρακτηριστικών το προσφερομένου προϊόντος, την απόφαση της 14ης Μαΐου 2002, C-2/00 Helterhoff, που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 16).

55. Συναφώς, επιβάλλεται εκ προοιμίου η διαπίστωση ότι η κατάσταση στην κυρία δίκη είναι ουσιωδώς διαφορετική από αυτήν που έδωσε αφορμή για την προαναφερθείσα απόφαση C-2/00. Εν προκειμένω, η χρήση του σημείου γίνεται με σκοπό την πώληση σε καταναλωτές και προδήλως όχι προς αμιγή περιγραφή των προϊόντων.

56. Δεδομένης της εμφανίσεως της λέξεως Arsenal στα επίδικα προϊόντα της κυρίας δίκης, καθώς και των άλλων δευτερευουσών αναφορών που αυτά φέρουν (βλ. σκέψη 39 της παρούσας αποφάσεως), η χρήση του σημείου αυτού μπορεί να πιστοποιήσει την ύπαρξη ενός ουσιαστικού δεσμού κατά τις συναλλαγές μεταξύ των οικείων προϊόντων και του δικαιούχου του σήματος.

57. Η ανακοίνωση στο κατάστημα του M. Reed ότι τα επίδικα στην κυρία δίκη προϊόντα δεν είναι επίσημα προϊόντα της Arsenal FC (βλ. σκέψη 17 της παρούσας αποφάσεως) δεν αναιρεί το εν λόγω συμπέρασμα. Πράγματι, ακόμα και αν υποθεθεί ότι ένας τρίτος μπορεί να επικαλεστεί τέτοια ανακοίνωση ως υπερασπιστικό στοιχείο σε δίκη για παραποίηση σήματος, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, εν προκειμένω στην κυρία δίκη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι κα-

ταναλωτές, ιδίως αν δουν τα προϊόντα αφού αυτά πωληθούν από τον M. Reed και εγκαταλείψουν το κατάστημα όπου υπάρχει η ανακοίνωση, να θεωρήσουν ότι το σημείο υποδηλώνει την Arsenal FC ως την επιχείρηση προελεύσεως των προϊόντων.

58. Επιβάλλεται η διαπίστωση, εξάλλου, ότι, στην κυρία δίκη εν προκειμένω, δεν διασφαλίζεται, όπως απαιτεί η νομολογία του Δικαστηρίου που εκτίθεται στη σκέψη 48 της παρούσας αποφάσεως, ότι κάθε προϊόν με το σήμα αυτό έχει κατασκευαστεί ή παρέχεται υπό τον έλεγχο μιας και μόνον επιχειρήσεως, η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά του.

59. Συγκεκριμένα, τα επίδικα στην κυρία δίκη προϊόντα παρέχονται εκτός του ελέγχου της Arsenal FC ως δικαιούχου του σήματος, διότι δεν αμφισβητείται ότι τα ως άνω προϊόντα δεν προέρχονται από την Arsenal FC ή από τους εγκεκριμένους μεταπωλητές της.

60. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η χρήση σημείου πανομοιότυπου προς το επίδικο στην κυρία δίκη σήμα μπορεί να υπονομεύσει την εγγύηση της προελεύσεως που αποτελεί τη βασική λειτουργία του σήματος, όπως προκύπτει από τη νομολογία του Δικαστηρίου που παρατίθεται στη σκέψη 48 της παρούσας αποφάσεως. Ως εκ τούτου, πρόκειται για χρήση κατά της οποίας μπορεί να εναντιωθεί ο δικαιούχος του σήματος, σύμφωνα με το αρ. 5, παρ. 1, της Οδηγίας.

61. Εφόσον διαπιστώνεται ότι, εν προκειμένω στην κυρία δίκη, η χρήση του οικείου σημείου από τρίτον μπορεί να υπονομεύσει την εγγύηση της προελεύσεως του προϊόντος και ότι ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να μπορεί να εναντιωθεί σε αυτήν, το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί από το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω χρήσεως, το σήμα εκλαμβάνεται ως μαρτυρία υποστηρίξεως, πίστεως και προσηλώσεως στον δικαιούχο του σήματος

62. Κατόπιν των ανωτέρω, επιβάλλεται να δοθεί ως απάντηση στα ερωτήματα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο ότι, όταν τρίτος χρησιμοποιεί κατά τις συναλλαγές κατά τρόπο μη εμπύπτοντα στο αρ. 6, παρ. 1, της Οδηγίας, σημείο πανομοιότυπο με σήμα εγκύρως καταχωρισμένο για προϊόντα πανομοιότυπα με αυτά για τα οποία αυτό έχει καταχωρισθεί, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί, σε περίπτωση όπως η προκειμένη στην κυρία δίκη, να εναντιωθεί στην εν λόγω χρήση σύμφωνα με το αρ. 5, παρ. 1, στοιχ. αα, της Οδηγίας. Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί από το γεγονός ότι το εν λόγω σημείο εκλαμβάνεται, στο πλαίσιο της χρήσεως αυτής, ως μαρτυρία υποστηρίξεως, πίστεως και προσηλώσεως στον δικαιούχο του σήματος.

Παρατηρήσεις:

1. Εισαγωγή

Η σχολιαζόμενη προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής ΔΕΚ ή το Δικαστήριο) αφορά στην ερμηνεία του αρ. 5(1)(α) της Οδηγίας του Συμβουλίου 89/104 της 12ης Δεκεμβρίου 1988 (στο εξής η Οδη-

γία) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων¹. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε την 12η Νοεμβρίου 2002 επί της υπόθεσης C-206/2001 μετά από υποβολή δύο προδικαστικών ερωτημάτων από το High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Ηνωμένο Βασίλειο) προς το ΔΕΚ κατ' εφαρμογή του αρ. 234 της Συνθήκης Περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής Συνθήκη)².

2. Πραγματικά Περιστατικά

Η Arsenal είναι φημισμένος αγγλικός ποδοσφαιρικός σύλλογος ιδρυθείς το 1886, ο οποίος είναι επίσης γνωστός με την επωνυμία «The Gunners». Από το 1989 έχει καταχωρίσει ως κοινοτικά σήματα τις λέξεις «Arsenal» και «Arsenal Gunners» καθώς και τις απεικονίσεις του θυρεού και του κανονιού για προϊόντα ενδύσεως, αθλητικά ενδύματα και υποδήματα. Ο M. Reed είναι έμπορος ο οποίος από το 1970 πωλεί σε κατάστημα που διατηρεί έξω από το γήπεδο της Arsenal αναμνηστικά και άλλα ποδοσφαιρικά είδη, όπως κασκόλ, τα οποία σχεδόν όλα φέρουν σημεία που παραπέμπουν στην Arsenal. Μόνον όμως ένας πολύ μικρός αριθμός από τα προϊόντα αυτά είναι επίσημα προϊόντα προερχόμενα από την Arsenal ή από εξουσιοδοτημένο διανομέα της. Ο M. Reed, όποτε κατόρθωνε να προμηθευτεί επίσημα προϊόντα, διέκρινε πάντα στις συναλλαγές του με τους καταναλωτές τα επίσημα από τα μη επίσημα προϊόντα επιθέτοντας ιδίως την ένδειξη «επίσημο» και πωλούσε τα επίσημα προϊόντα σε ακριβότερες τιμές. Περαιτέρω στο κατάστημά του διατηρούσε ανηρτημένη πινακίδα μεγάλου μεγέθους που διευκρίνιζε στους καταναλωτές ότι οι λέξεις ή το λογότυπο που έφεραν τα πωλούμενα προϊόντα δεν καταδείκνυε ούτε υπονοούσε την ύπαρξη οιασδήποτε σχέσης με τους κατασκευαστές ή τους διανομείς άλλων αντικειμένων και ότι μόνον τα προϊόντα που φέρουν τα επίσημα σήματα της Arsenal αποτελούν προϊόντα αυτής.

Η Arsenal άσκησε δύο αγωγές κατά του M. Reed. Η πρώτη ήταν για το προβλεπόμενο στο αγγλικό δίκαιο passing off και η δεύτερη για προσβολή των δικαιωμάτων της στο σήμα, οι οποίες και συνεκδικάστηκαν. Το High Court απέρριψε την πρώτη αγωγή με την αιτιολογία ότι δεν απεδείχθη η ύπαρξη σύγχυσης στο κα-

1. ΕΕ 1989 L 40/1.

2. Πρώην αρ. 177: «Το Δικαστήριο αποφαινεται με προδικαστικές αποφάσεις: α) επί της ερμηνείας της παρούσας Συνθήκης, β) επί του κύρους και της ερμηνείας των πράξεων των οργάνων της Κοινότητας και της ΕΚΤ, γ) επί της ερμηνείας των καταστατικών των οργανισμών που ιδρύθηκαν με πράξη του Συμβουλίου, εφόσον το προβλέπουν τα εν λόγω καταστατικά.

Δικαστήριο κράτους - μέλους, ενώπιον του οποίου ανακύπτει ζήτημα, δύναται, αν κρίνει ότι απόφαση επί του ζητήματος είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο για να αποφανθεί επ' αυτού.

Δικαστήριο κράτους - μέλους ενώπιον του οποίου ανακύπτει τέτοιο ζήτημα σε εκκρεμή υπόθεση και του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου, οφείλει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο».

ταναλωτικό κοινό και ειδικότερα δεν απεδείχθη ότι το κοινό θεωρούσε ως προϊόντα της Arsenal ή εγκεκριμένα από αυτήν προϊόντα όλα τα μη επίσημα προϊόντα που πωλούσε M. Reed. Το High Court απέρριψε και την δεύτερη αγωγή με την αιτιολογία ότι η χρήση που έκανε ο M. Reed σημείων ίδιων με τα σήματα της Arsenal δεν ήταν χρήση αυτών ως σημάτων δηλαδή ως χρήση υποδηλώνουσα την προέλευση των προϊόντων. Τα σημεία που υπήρχαν στα προϊόντα του M. Reed εκλαμβάνονταν από το κοινό απλώς ως σήματα υποστήριξης, πίστης ή προσήλωσης («badge of support, loyalty or affiliation»).

Εν όψει των ανωτέρω το βρετανικό δικαστήριο υπέβαλε στο ΔΕΚ τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) όταν ένα σήμα έχει νομίμως καταχωρηθεί και

α) ένα τρίτος χρησιμοποιεί στις εμπορικές συναλλαγές σημείο πανομοιότυπο με το σήμα αυτό για προϊόντα πανομοιότυπα με αυτά για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα και

β) ο τρίτος δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιον από τους λόγους του αρ. 6(1)³ της Οδηγίας προκειμένου να δικαιολογήσει την παράνομη χρήση του σήματος μπορεί ο τρίτος να αποκρούσει την παράνομη χρήση του σήματος επικαλούμενος το γεγονός ότι η χρήση δεν καταδεικνύει εμπορική προέλευση (δηλ. σύνδεση στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των προϊόντων και του δικαιούχου του σήματος)

2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης μήπως το γεγονός ότι το σημείο αποτελεί σήμα υποστήριξης, πίστης ή προσήλωσης προς τον δικαιούχο του σήματος αρκεί για να καταδείξει σύνδεση μεταξύ των προϊόντων και του δικαιούχου του σήματος;

3. Ο σκοπός της προστασίας των σημάτων στο κοινοτικό δίκαιο

Προκειμένου να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα του βρετανικού δικαστηρίου το ΔΕΚ ερεύνησε την ορθή ερμηνεία του αρ. 5(1)(α) της Οδηγίας υπό το πρίσμα του σκοπού της προστασίας των σημάτων στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου. Ο σκοπός της κοινοτικής Οδηγίας είναι η εναρμόνιση του δικαίου των σημάτων των Κρατών - μελών προς τον σκοπό της κατάργησης των διαφορών μεταξύ των εννόμων τάξεων των Κρατών - μελών που μπορούν να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των αγαθών και την ελευθερία παροχής των υπηρεσιών ή να στρεβλώσουν τις

3. Αρ. 6 (1) της Οδηγίας: «Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές: α) το όνομά τους και την διεύθυνσή τους, β) ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, την γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους, 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 στην βιομηχανία και το εμπόριο».

συνθήκες του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά⁴. Εντούτοις η εναρμόνιση αυτή είναι μόνο μερική καθώς η παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς σχετικούς με τα καταχωρισθέντα σήματα. Το αρ. 5(1) της Οδηγίας παρέχει πλήρη εναρμόνιση και ορίζει τα δικαιώματα που έχει ο δικαιούχος του σήματος μέσα στην Κοινότητα⁵. Στην ένατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας αναφέρεται ότι για την διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών είναι βασικό να παρέχεται η ίδια προστασία στα καταχωρισμένα σήματα σύμφωνα με την νομοθεσία όλων των Κρατών - μελών. Εξάλλου η Οδηγία δεν επηρεάζει τις διατάξεις των Κρατών - μελών που βασιζόμενες σε άλλους τομείς της έννομης τάξης προστατεύουν σημείο καταχωρισμένο ως σήμα για σκοπούς διαφορετικούς από τους σχετικούς με την διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακρίνει. Αυτό αποτυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 16 της Οδηγίας και περιλαμβάνεται στο αρ. 5(5)⁶ αυτής. Περαιτέρω στα αρ. 6 και 7 της Οδηγίας θεσμοθετούνται ορισμένοι περιορισμοί στην προστασία του σήματος και αντίστοιχα στα δικαιώματα του σηματούχου για λόγους γενικότερου συμφέροντος το οποίο επιβάλλει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών εντός της κοινής αγοράς⁷.

4. Οι λειτουργίες του σήματος

Περαιτέρω το ΔΕΚ ερεύνησε την ορθή ερμηνεία του αρ. 5(1)(α) της Οδηγίας υπό το πρίσμα των προστατευόμενων λειτουργιών του σήματος, όπως αυτές γίνονται δεκτές στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου. Συγκεκριμένα το ΔΕΚ ερεύνησε εάν το αρ. 5(1)(α) της Οδηγίας επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος να απαγορεύει οποιαδήποτε χρήση από τρίτο πρόσωπο στις εμπορικές συναλλαγές σημείου το οποίο ταυτίζεται με το καταχωρημένο σήμα για ταυτόσημα προϊόντα ή εάν το

4. Βλ. την πρώτη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας.

5. Αρ. 5 (1) της Οδηγίας: «Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την 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 του κίνδυνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα».

6. Αρ. 5 (5) της Οδηγίας: «Οι παράγραφοι 1-4 δεν θίγουν τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη - μέλη σχετικά με την προστασία από την χρήση του σημείου για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή υπηρεσιών, όταν η χρήση του σημείου αυτού, χωρίς νόμιμη αιτία, επιφέρει, αχρεωστικώς, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή την φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή την φήμη».

7. Βλ. ο.π. 3. Τα άρθρα αυτά απαριθμούν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να απαγορευθεί σε τρίτον η χρήση σημείων όμοιων με το σήμα είτε διότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημεία είτε διότι αυτά χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς είτε διότι λόγοι εμπορικής πολιτικής επιβάλλουν την οριοθέτηση του δικαιώματος ώστε να μην δημιουργείται στεγανοποίηση των εθνικών αγορών.

δικαίωμα του σηματούχου προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ειδικού έννομου συμφέροντος του δικαιούχου ώστε η χρήση του εν λόγω σήματος από κάποιον τρίτο να μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει μία από τις λειτουργίες του σήματος. Όπως ελέγχθη ανωτέρω το δικαίωμα στο σήμα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος του ελεύθερου ανταγωνισμού που σκοπεί να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει η Συνθήκη⁸. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν την πελατεία τους με την ποιότητα των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους, πράγμα που είναι δυνατό μόνον χάρη στην ύπαρξη διακριτικών γνωρισμάτων που εξασφαλίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές⁹. Σύμφωνα με την σχολιαζόμενη απόφαση, η οποία ακολουθεί την προηγούμενη νομολογία του ΔΕΚ¹⁰, η βασική λειτουργία του σήματος είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την ταυτότητα προέλευσης του φέροντος το σήμα προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας αφού του δίνει την δυνατότητα να διακρίνει χωρίς κίνδυνο σύγχυσης το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση. Συγκεκριμένα το ΔΕΚ εδέχθη ότι προκειμένου να μπορεί το σήμα να επιτελεί την λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ακώλυτου ανταγωνισμού πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία με το σήμα αυτό έχει κατασκευαστεί ή παρέχεται υπό τον έλεγχο μίας και μόνον επιχείρησης η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά τους¹¹. Η λειτουργία προέλευσης η οποία αποτελεί την βασική λειτουργία του σήματος, όπως αναφέρεται εξάλλου και στην δέκατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκώς έναντι των ανταγωνιστών που επιχειρούν να εκμεταλλευθούν αθέμιτα την φήμη και την θέση αυτού. Για τον λόγο αυτό η προστασία που παρέχεται σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ σήματος και σημείου και μεταξύ των διακρινόμενων από το σήμα προϊόντων ή υπηρεσιών είναι απόλυτη¹². Αντίστροφα μόνον στα πλαίσια του αρ. 5(1)(α) μπορεί να δικαιολογηθεί ο αποκλειστικός χαρακτήρας του δικαιώματος,

8. Βλ. ο.π. 4 καθώς και, μεταξύ άλλων, P. Craig & G. DE Burca, EU Law, Oxford University Press, Λονδίνο 2003, 1088-1089.

9. Βλ. σκέψεις 47 και 48 της σχολιαζόμενης απόφασης.

10. Σε μία σειρά αποφάσεων, η πιο σημαντική από τις οποίες είναι η απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 1990, Hag II, 10/89 CNL - Sucal NV v. Hag GF AG το Δικαστήριο έδωσε τον ορισμό του ειδικού περιεχομένου («specific subject matter») των σημάτων. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι αυτό ήταν «ιδίως» η λειτουργία προέλευσης. Η λέξη «ιδίως» αφήνει περιθώρια όσον αφορά το πλαίσιο των λειτουργιών του σήματος. Βλ. επίσης απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2001, C-517/99 Merz & Krell, ΕΕμπΔ 2002, σ. 442 επ.

11. Βλ. μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της 13ης Μαΐου 1978, C-102/77 Hoffmann-LaRoche, [1978] ECR 1978 353, σκέψη 7 και της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99 Philips [2002] E.T.M.R. 81.

12. Βλ. την δέκατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας «... Η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του σήματος, είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών ...».

γιατί το άρθρο αυτό σκοπεύει στην προστασία της πρωταρχικής λειτουργίας προέλευσης. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει την χρήση από τρίτο όταν η χρήση δεν μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά του ως δικαιούχου του σήματος από πλευράς λειτουργιών αυτού¹³.

5. Η Εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα

Σε αντίθεση με το Δικαστήριο το οποίο κάνει λόγο για την λειτουργία προέλευσης ως πρωταρχική λειτουργία του σήματος υπονοώντας ότι το Δικαστήριο θα ήταν πρόθυμο να αναγνωρίσει και άλλες λειτουργίες πέραν αυτής εάν ευρίσκετο ενώπιον διαφορετικών πραγματικών περιστατικών, ο Γενικός Εισαγγελέας Ruiz-Jarabo Colomer τονίζει την ύπαρξη της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος και την ανάγκη προστασίας αυτής¹⁴. Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός σκοπός του σήματος που είναι η εγγύηση ενός συστήματος πραγματικού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και η διάκριση μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών διαφορετικών επιχειρήσεων, το σήμα μπορεί να υποδηλώνει τόσο την προέλευση όσο και την «ποιότητα, το όνομα ή την φήμη» αυτών που παράγουν τα προϊόντα ή παρέχουν τις υπηρεσίες δεδομένου ότι το σήμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται «για διαφημιστικούς σκοπούς για να ενημερώσει ή να πείσει τον καταναλωτή»¹⁵. Έτσι οι χρήσεις που σκοπούν σε όλους τους ανωτέρω σκοπούς αποτελούν χρήσεις εν είδει σήματος δυνάμενες να απαγορευθούν από τον δικαιούχο εφόσον δεν υφίσταται κάποια από τις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα αρ. 6 και 7 της Οδηγίας¹⁶. Ο Γενικός Εισαγγελέας παρατηρεί ότι τις περισσότερες φορές στην σύγχρονη οικονομία ο καταναλωτής δεν

13. Βλ. σκέψη 53 και 54 της σχολιαζόμενης απόφασης.

14. Το ΔΕΚ αναγνώρισε την διαφημιστική λειτουργία στα πλαίσια της νομολογίας για την ανάλωση των δικαιωμάτων στο σήμα καθώς και για την ερμηνεία της έννοιας του κινδύνου συσχέτισης όπως αυτός αναφέρεται στα αρ. 4(1)(β) και 5(1)(β) της Οδηγίας, βλ. αποφάσεις C-337/1995 Parfums Christian Dior, ΔΕΕ 1998, σ. 30 επ., C-251/1995 SABEL BV v. Puma AG [1997], ECR I-6191 και C-425/1998 Marca Mode CV v. Adidas AG και Adidas Benelux BV [2000], ECR I-48. Παρ' όλα αυτά σε άλλες αποφάσεις του, όπως και στην σχολιαζόμενη, έχει αναφερθεί ρητά μόνον στην λειτουργία προέλευσης, βλ. απόφαση IHT International Heiztechnik GmbH v. Ideal Standard GmbH [1995], F.S.R. 59, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol-Meyers Squibb v. Paranova, [1996] ECR I-3457, καθώς και απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1999, C-63/97 BMW AG v. BMW Nederland BV, ΕΕμπΔ 1999, σ. 319 επ.

15. Σκέψη 43 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer. Η λειτουργία ποιότητας του σήματος εμφανίζεται στην κοινοτική έννομη τάξη. Όπως παρατηρεί και Γενικός Εισαγγελέας, το αρ. 8 παρ. 2 της Οδηγίας αλλά και το αρ. 22 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11/1) επιτρέπουν στον δικαιούχο να επικαλείται έναντι του αδειούχου τα δικαιώματα που του παρέχει το σήμα όταν παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.

16. Βλ. σκέψη 44 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer.

γνωρίζει τον παραγωγό των προϊόντων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι λοιπές λειτουργίες του σήματος πέραν της λειτουργίας προέλευσης να προστατεύονται επαρκώς¹⁷. Παρ' όλα αυτά ο Γενικός Εισαγγελέας δεν δέχεται την ύπαρξη ενός απόλυτου δικαιώματος στο σήμα, όμοιο με αυτό των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού, με το οποίο θα παρέχεται σε αυτόν αποκλειστική χρήση του σήματος έναντι όλων και σε κάθε περίπτωση, αλλά μόνον έναντι όσων επιδιώκουν να ωφεληθούν από την θέση και την φήμη του¹⁸. Ως απόλυτη προστασία στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου σημάτων εννοεί την προστασία χωρίς την διαπίστωση ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης και αναφέρει ότι στις περιπτώσεις του αρ. 5(10)(α) ο κίνδυνος σύγχυσης θεωρείται δεδομένος¹⁹.

Όσον αφορά στην διαφημιστική λειτουργία του σήματος, η προστασία αυτής επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των Κρατών - μελών. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρ. 5 της Οδηγίας οι εθνικές έννομες τάξεις μπορούν να προχωρούν περισσότερο από τον κοινοτικό νομοθέτη και να απαγορεύουν την χρήση παρόμοιου σήματος ακόμη και για προϊόντα ή υπηρεσίες ανόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαιρεί φήμης μέσα στο Κράτος - μέλος και η χρησιμοποίησή του, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε αχρεωστήτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή την φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω χαρακτήρα ή την φήμη²⁰.

17. Βλ. σκέψεις 45-47 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer. Την ίδια παρατήρηση είχε κάνει αρχικά ο F.I. Schechter στο άρθρο του «The rational basis of trademark protection», 1926-7, 40 Harvard Law Review, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου διενεργήθηκε μία έρευνα μεταξύ των εργαζομένων στην εταιρία Cheney Bros. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι (α) 66,6% των υπαλλήλων που ερωτήθηκαν αναγνώρισαν προϊόντα που έφεραν πολύ γνωστά σήματα και ότι (β) μόνον το 28,4% των ερωτηθέντων γνώριζε ποιος ήταν ο παραγωγός των προϊόντων αυτών (υποσημείωση αρ. 8, 347). Σημειώνεται ότι στις σκέψεις 49 και 54 ο Γενικός Εισαγγελέας κάνει λόγο για κίνδυνο σύγχυσης ως προς την ποιότητα ή την φήμη και υποστηρίζει ότι ο δικαιούχος μπορεί να αντιτάσσεται σε κάθε χρήση σημείου που ταυτίζεται με το σήμα του για όμοια προϊόντα εφόσον το σημείο αποτελεί παραπλανητική ένδειξη ως προς την προέλευση, την ποιότητα ή την φήμη, αν και είναι σαφές ότι ο κίνδυνος σύγχυσης μπορεί να αφορά μόνον στην προέλευση του προϊόντος και όχι στην ποιότητα ή την φήμη αυτού.

18. Βλ. σκέψη 45 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer.

19. Βλ. επίσης της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση LTJ Diffusion, όπου εκτιμά ότι ο κίνδυνος σύγχυσης τεκμαίρεται στις περιπτώσεις ταυτότητας. Ομοίως η παράγραφος 1 του αρ. 16 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, παράρτημα της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που συνήφθη στο Μαρακές στις 15.4.1994 (ΕΕ 1994 L 336, σ. 214 -223) ορίζει ότι όταν χρησιμοποιείται από τρίτον το ίδιο σήμα με το καταχωρισμένο από τον δικαιούχο για όμοια αγαθά ή υπηρεσίες, τεκμαίρεται ότι είναι πιθανή η πρόκληση σύγχυσης.

20. Η προστασία εν προκειμένω εξαρτάται από το αν ο παραβάτης εκμεταλλεύεται παρανόμως την φήμη του σήματος ή αν θίγονται ο διακριτικός χαρακτήρας αυτού ή η φήμη του ανεξάρτητα από το αν επέρχεται κίνδυνος σύγχυσης στον καταναλωτή ως προς την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας από ορισμένη επιχείρηση. Βλ. όμως και αρ. 5(5) της Οδηγίας.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στην σκέψη 33 της Εισήγησής του ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι η προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης πρέπει να είναι απόλυτη, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης, σε περίπτωση χρήσης τους από τρίτους για την διάκριση ταυτόσημων ή όμοιων προϊόντων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω σήματα θα προστατεύονταν λιγότερο σε περίπτωση που γινόταν χρήση επί ομοίων από ό,τι ανόμοιων προϊόντων²¹. Ο Γενικός Εισαγγελέας διευκρινίζει ότι ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει την χρήση όταν αυτή είναι παραπλανητική ως προς την προέλευση, την ποιότητα ή την φήμη και ότι το αν η χρήση από τρίτο είναι χρήση εν είδει σήματος είναι πραγματικό γεγονός το οποίο θα πρέπει να κρίνεται από το εθνικό δικαστήριο, παρ' όλα αυτά όταν υφίσταται ταυτότητα σημάτων και προϊόντων η χρήση εν είδει σήματος θεωρείται δεδομένη.

6. Η χρήση «εν είδει σήματος»

Η σχολιαζόμενη απόφαση του ΔΕΚ ορίζει ότι ο δικαιούχος δεν μπορεί να αντι-

21. Το Δικαστήριο είχε υπονοήσει ότι η προστασία που παρέχεται στα σήματα φήμης σε περίπτωση χρήσης τους σε ανόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να επεκταθεί και στις περιπτώσεις χρήσης τους σε όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Στις αποφάσεις *Sabel v. Puma*, ο.π. 12, και *General Motors* το Δικαστήριο έκρινε ότι τα αρ. 4(4)(α) και 5(2) της Οδηγίας επιτρέπουν στον δικαιούχο του σήματος που χαίρει φήμης να απαγορεύει την χρήση χωρίς εύλογη αιτία σημείων που ταυτίζονται ή ομοιάζουν με το σήμα του χωρίς να πρέπει να αποδεικνύει την συνδρομή κινδύνου σύγχυσης «ακόμα και» στις περιπτώσεις που τα εν λόγω προϊόντα δεν είναι όμοια. Η φράση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως παρέχουσα δυνατότητα διεύρυνσης της προστασίας των σημάτων φήμης, αν και έχει υποστηριχθεί και η αντίθετη άποψη, βλ. για παράδειγμα την Εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα *Jacobs* στην υπόθεση *C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.*, σκέψη 31. Στην απόφαση του της 9ης Ιανουαρίου 2003 επί της ανωτέρω υπόθεσης το Δικαστήριο απεφάνθη ρητά ότι το αρ. 5(2) της Οδηγίας μπορεί να ερμηνευθεί ως παρέχον στον εθνικό νομοθέτη την δυνατότητα να προβλέψει ότι τα καταχωρισμένα σήματα που χαίρουν φήμης θα απολαμβάνουν ειδικής προστασίας. Η προστασία αυτή, όπως αναφέρεται στην σκέψη 26 της εν λόγω απόφασης, νοείται ως προστασία τουλάχιστον ίση με αυτή που προβλέπεται για τις περιπτώσεις που η χρήση γίνεται σε ανόμοια προϊόντα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Γενικός Εισαγγελέας *Jacobs* στην εν λόγω υπόθεση υποστήριξε αντίθετα από το Δικαστήριο ότι τα σήματα φήμης απολαμβάνουν στην έννομη τάξη την ίδια προστασία με αυτή των λοιπών σημάτων και η ειδική προαιρετική προστασία που προβλέπεται στο αρ. 5(2) της Οδηγίας αφορά μόνον τις περιπτώσεις ανόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Βεβαίως, στην σκέψη 51 της εισήγησής του ο Γενικός Εισαγγελέας *Jacobs* αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που ένα γνωστό σήμα δεν προστατεύεται κατά της χρήσης πανομοιότυπων ή όμοιων σημάτων ή σημείων, στην περίπτωση δηλαδή που τα διακρινόμενα προϊόντα είναι όμοια και δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, αλλά οι περιπτώσεις αυτές είναι στην πράξη ελάχιστες, ενώ η νομολογία του Δικαστηρίου για τα ισχυρά σήματα τις περιορίζει ακόμα περισσότερο, διευρύνοντας τις περιπτώσεις διαπίστωσης κινδύνου σύγχυσης. Την θέση αυτή επέκρινε ο Γενικός Εισαγγελέας *Colomer* στην σχολιαζόμενη υπόθεση (σημείωση 20 της Εισήγησης) αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι όσο πιο έντονη είναι η διακριτική δύναμη του σήματος τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα δημιουργίας κινδύνου σύγχυσης. Έτσι για παράδειγμα η χρήση της λέξης *Coco - Colo* για αναψυκτικά δεν θα δημιουργούσε κίνδυνο σύγχυσης με τα αναψυκτικά που διανέμει η *Coca - Cola* δεδομένου του ισχυρού διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης του εν λόγω σήματος με αποτέλεσμα ο δικαιούχος του σήματος να παραμένει σε μία τέτοια περίπτωση απροστάτευτος με το δικαίωμα των σημάτων.

ταχθεί στη χρήση ενός σημείου το οποίο ταυτίζεται με το καταχωρισμένο σήμα του εφόσον η χρήση αυτή δεν προσβάλλει τα συμφέροντά του, τα οποία ορίζονται σε συνάρτηση με τις λειτουργίες του σήματος²². Με βάση το κριτήριο αυτό το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η χρήση του σημείου από τον M. Reed στην σχολιαζόμενη υπόθεση προκαλεί την εντύπωση ότι υπάρχει εμπορικός δεσμός μεταξύ των εν λόγω προϊόντων και του δικαιούχου του σήματος, η οποία εντύπωση δεν αναιρείται από την ένδειξη ότι τα προϊόντα δεν αποτελούν επίσημα προϊόντα της Arsenal, ιδίως γιατί η ένδειξη αυτή δεν ακολουθεί τα προϊόντα μετά την πώλησή τους και την απομάκρυνσή τους από το κατάστημα του M. Reed, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης μετά την πώλησή τους²³. Περαιτέρω το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούται εν προκειμένω η απαιτούμενη εγγύηση από την διαμορφούμενη έως τώρα νομολογία του ΔΕΚ ότι όλα τα προϊόντα που φέρουν το ίδιο σήμα πρέπει να έχουν παραχθεί ή διανεμηθεί με τον έλεγχο μίας και μόνο επιχείρησης (εν προκειμένω της Arsenal ή των εξουσιοδοτημένων διανομέων της) η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιότητά τους, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται από την χρήση αυτή η λειτουργία προέλευσης του σήματος. Το γεγονός ότι τα σημεία εκλαμβάνονται από τους καταναλωτές ως σύμβολα αφοσίωσης, πίστης και υποστήριξης δεν παίζει κανένα ρόλο, σύμφωνα με την σχολιαζόμενη απόφαση. Το Δικαστήριο προτίμησε να εφαρμόσει την μέθοδο της διαπίστωσης του κινδύνου σύγχυσης, εμμένοντας στην πρωταρχική λειτουργία της προέλευσης και της ποιότητας, προκειμένου να απαντήσει στο προδικαστικό ερώτημα που ετέθη και δεν προέβη σε γενική αποδοχή της απόλυτης προστασίας του δικαιούχου του σήματος σε κάθε περίπτωση χρήσης του σήματός του από τρίτο πρόσωπο έστω και όταν γίνεται χρήση του ίδιου σήματος σε ίδια προϊόντα.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Colomer στην Εισήγησή του αναφέρει ρητά ότι η εν λόγω χρήση αποτελεί «χρήση εν είδει σήματος». Ως βάση για την κρίση του αυτή χρησιμοποιεί αφενός το γεγονός ότι σε περίπτωση ταύτισης μεταξύ σημείου και σήματος ο καταναλωτής αποκτά το αγαθό αυτό διότι φέρει το σήμα,

22. Βλ. και την απόφαση της 14ης Μαΐου 2002, C-2/00 Holterhoff, [2002], ECR I-4187, όπου το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η χρήση για καθαρά περιγραφικούς σκοπούς που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του αρ. 5 (1) της Οδηγίας. Στην απόφαση αυτή όμως, όπως και στην σχολιαζόμενη, το Δικαστήριο απέφυγε να προσδιορίσει την έννοια της χρήσεως του σήματος κατά το αρ. 5 (1) της Οδηγίας, όπως παρατηρεί και ο Γενικός Εισαγγελέας Colomer στην Εισήγησή της σχολιαζόμενης υπόθεσης, σκέψη 27.

23. Σημειώνεται ότι η Arsenal χρησιμοποιούσε τα καταχωρισμένα σήματά της πάνω στις ταμπέλες των ενδυμάτων που διέθετε και όχι μόνον πάνω στα ίδια τα ενδύματα ως διακοσμητικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό έπαιξε ρόλο ώστε το βρετανικό δικαστήριο να θεωρήσει ότι η Arsenal έκανε πράγματι χρήση των σημάτων της και δεν μπορούσε να αντιταχθεί ότι τα σήματά της ήταν διαγραπτέα λόγω μη χρήσης, βλ. *Simon Mills, The RFU and Arsenal Cases*, [2002] E.I.P.R., 547. Ο ίδιος σχολιαστής υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι ο M. Reed τοποθετούσε σημείο όμοιο με το σήμα της Arsenal πάνω στα πωλούμενα προϊόντα ως διακοσμητικά και όχι στις ταμπέλες των προϊόντων συνιστά χρήση η οποία δεν είναι χρήση σήματος.

αφετέρου όμως εξετάζει τους λόγους που ώθησαν κάποιον που δεν είναι ο δικαιούχος του σήματος να εμπορευθεί το προϊόν ή να παράσχει την υπηρεσία χρησιμοποιώντας το ίδιο διακριτικό σημείο. Ο Γενικός Εισαγγελέας δέχεται ότι όταν ο τρίτος επιχειρεί να εκμεταλλευθεί το σημείο αυτό εμπορικά τότε το χρησιμοποιεί «ως σήμα»²⁴. Η υιοθέτηση αυτού του κριτηρίου, η οποία δεν έγινε δεκτή από το Δικαστήριο, θα οδηγούσε σε μία ευρεία προστασία του δικαιούχου²⁵, απομακρυνόμενη από την δικαιολογητική βάση της προστασίας του καταναλωτή και κατ' επέκταση του ανόθευτου ανταγωνισμού και θα καθιστούσε κυρίαρχη την προστασία του προγενέστερου δικαιούχου, ο οποίος θα αρκούσε να αποδείξει ότι η πρόθεση του τρίτου ήταν να εκμεταλλευθεί την φήμη και την εμπορική αξία του σήματός του, χωρίς να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους ο καταναλωτής προβαίνει στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος²⁶.

7. Η χρήση «εν είδει σήματος» στο ελληνικό δίκαιο

Ο ελληνικός νόμος 2239/1994 «Περί Σημάτων» που ενσωμάτωσε την Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο προβλέπει στο αρ. 20 παρ. 1 ότι η χρήση του σήματος επιτρέπεται στους τρίτους εφόσον γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά ήθη που ισχύουν στην βιομηχανία ή το εμπόριο και δεν αποτελεί χρήση εν είδει σήματος. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση της μη χρήσης εν είδει σήματος δεν υπάρχει στην Οδηγία και μάλι-

24. Βλ. σκέψεις 67-69 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα.

25. Η θέση του Γενικού Εισαγγελέα επικρίθηκε ως επικίνδυνη και ως αντίθετη με την νομολογία των βρετανικών δικαστηρίων η οποία εξετάζει πρωταρχικά τις περιπτώσεις προσβολής των σημάτων από την πλευρά του καταναλωτή, βλ. *Simon Mills*, ο.π. 21.

26. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμερικάνικη νομολογία, μέρος της οποίας κινείται στην κατεύθυνση αυτή όταν εξετάζει την εμπορική εκμετάλλευση σημάτων που δεν χρησιμεύουν ως ενδείξεις προέλευσης και δέχεται την ύπαρξη μονοπωλιακού δικαιώματος του δικαιούχου ως προς την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος για σκοπούς διαφημιστικούς ή διακοσμητικούς (βλ. μεταξύ άλλων *National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc.* 532 F. Supp. 651 (W.D. Wash. 1982), *National Football League Properties, Inc. v. Consumer Enters.* 327 N.E. 2d 242 (III App. Ct. 1975), αντιθ. *Supreme Assembly, Order of Rainbow for Girls v. J. H. Ray Jewelry Co.*, 676 F2d 1079, 1084-85 (5th Circuit 1982), *Veronica Cherniak*, Ornamental Use of Trademarks: The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right, 69 *Tulane Law Review* 1311-1356)) Χαρακτηριστικά αναφέρεται η απόφαση *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas & Emblem Manufacturers Inc.*, 510F2d 1004 (5th Circuit), 423 U.S. 868 (1975), όπου το δικαστήριο έκρινε ότι ο κίνδυνος σύγχυσης προέκυπτε από το γεγονός ότι ο τρίτος αντέγραψε το καταχωρισμένο σήμα και πουλούσε τα προϊόντα που έφεραν αυτό γνωρίζοντας ότι το κοινό θα τα ταύτιζε με τα προϊόντα του δικαιούχου του σήματος. Το γεγονός ότι και εδώ υπήρχε ένδειξη ότι τα προϊόντα δεν προέρχονται από τον δικαιούχο, δεν ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει την χρήση καθώς το σημαντικό κριτήριο ήταν ότι το σήμα του δικαιούχου αποτελούσε τον κινητήριο μηχανισμό για την πώληση των προϊόντων του τρίτου. Το δικαστήριο έκρινε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο δικαιούχος ήταν υπεύθυνος για την καθιέρωση του σήματος στην αγορά και ότι ο τρίτος χρησιμοποίησε το σημείο αυτό προκειμένου να πουλήσει τα προϊόντα του στους καταναλωτές που θα αναγνώριζαν σε αυτά το σήμα του δικαιούχου. Η φράση που επαναλαμβάνετο μάλιστα στις αποφάσεις που ακολουθούσαν το ανωτέρω σκεπτικό ήταν «Only a prohibition of the unauthorized use will sufficiently remedy the wrong».

στα η αναφορά της, η οποία υπήρχε στο παλαιό δίκαιο του α.ν. 1998/1939 (αρ. 18) έχει θεωρηθεί ως «ατυχής επιλογή» του εθνικού νομοθέτη²⁷. Σύμφωνα με την ελληνική νομολογία, παρά τον απόλυτο χαρακτήρα του, το δικαίωμα στο σήμα είναι εκ του νόμου περιορισμένο από άποψη προστασίας²⁸. Η εξουσία του δικαιούχου συνίσταται θετικά μεν στο να χρησιμοποιεί το σήμα του στα αγαθά που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει και αρνητικά στο να απαγορεύει σε τρίτους όχι την χρησιμοποίηση του σήματος γενικά, αλλά μόνον την χρήση που προσβάλλει κατά την αντίληψη του καταναλωτικού κοινού την λειτουργία προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση²⁹. «Εν είδει σήματος» θεωρείται η χρήση σημείου όταν επιτίθεται σε αγαθό κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο άπειρος καταναλωτής να θεωρεί αυτό ως διακρίνον το αγαθό από άλλα όμοια ή ομοειδή άλλης επιχείρησης³⁰. Μερίδα της θεωρίας υποστηρίζει ότι η χρησιμοποίηση από τρίτο ξένου σήματος για διαφημιστική εκμετάλλευση, χωρίς δηλαδή να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης ως προς την προέλευση των προϊόντων που φέρουν το σήμα, συνιστά «χρήση εν είδει σήματος» επειδή συνιστά εκμετάλλευση της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος³¹. Η αντίθετη άποψη απορρίπτει την ένταξη της διαφημιστικής λειτουργίας στον προστατευόμενο νομοθετικά χώρο του δικαίου των σημάτων θεωρώντας ότι τυχόν προστασία της λειτουργίας αυτής θα παρείχε στον δικαιούχο ένα απόλυτο δικαίωμα το οποίο θα παρακώλυε τον εθνικό και ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό³². Η νομολογία έχει κρίνει κατά περίπτωση το πότε συντρέχει χρήση εν είδει σήματος με βάση τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά και εξετάζοντας κατά πόσο προκαλείται στον μέσο καταναλωτή κίνδυνος σύγχυσης περί της προέλευσης των προϊόντων³³.

8. Επίλογος

Εν προκειμένω ετέθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου πραγματικά περιστατικά που αφορούν την πολύ συνηθισμένη στον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, χρήση ξένων σημάτων ως διακοσμητικών και διαφημιστικών στοιχείων προϊόντων τρίτων χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι κάθε χρήση σημείου πανομοιότυπου με καταχωρισμένο σήμα σε

27. Νικ. Κ. Ρόκας, Λειτουργικές Μεταβολές του Δικαιώματος στο Σήμα, ΕΕμπΔ 1997, 457.

28. Βλ. Α. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 3η έκδοση, Σάκκουλας Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2000, 300, Α. Ψάρρας, Ο περιορισμός της προστασίας του σήματος (αρ. 20 ν. 2239/1994), ΔΕΕ 1996, 227.

29. Βλ. ΜονΠρΑθ 12436/1996, ΔΕΕ 1997, 367, 711/1988 ΕΕμπΔ 1990, 313.

30. Βλ. ΜονΠρΑθ 460/1996, ΕΕμπΔ 1996, 404 με παρατ. Χρ. Χρυσάνθη, Εφαθ 4543/1997 ΔΕΕ 1998, 149.

31. Νικ. Κ. Ρόκας, ο.π., Χρ. Χρυσάνθη, ΕΕμπΔ 1996, ο.π., Μ.Θ. Μαρίνος, ΕλλΔ 1991, 1374.

32. Βλ. Α. Ψάρρας, ΕΕμπΔ 1997, 121, Θ. Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, έκδοση 5η, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2000, 336-337, ο οποίος υποστηρίζει ότι στις περιπτώσεις αυτές ο δικαιούχος του σήματος προστατεύεται με τις διατάξεις του ν. 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

33. Βλ., μεταξύ άλλων, ΠολΠρΑθ 14119/1981, ΕΕμπΔ 140, ΠολΠρΑθ 460/1996 ΕΕμπΔ 1996, 405, ΑΠ 335/1994 ΔΕΕ 1995, 49 και Μ. Θ. Μαρίνος, σε Δίκαιο Σημάτων, επιμέλεια Νικ. Κ. Ρόκας, 1996.

όμοιο προϊόν το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί ή δεν παρέχεται υπό τον έλεγχο μίας και μόνο επιχείρησης αποτελεί προσβολή του σήματος και παρέχεται στον δικαιούχο με βάση το αρ. 5(1)(α) δικαίωμα εναντίωσης στην χρήση αυτή, όταν πρόκειται για πραγματικά περιστατικά παρόμοια με αυτά της σχολιαζόμενης υπόθεσης. Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος πρέπει να προστατεύεται από τους ανταγωνιστές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αθέμιτα την θέση και την φήμη του σήματός του πωλώντας αγαθά που φέρουν αυτό παρ'ανόμως³⁴, έκρινε όμως ότι με βάση τα τεθέντα πραγματικά περιστατικά συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης (μετά την πώληση)³⁵ ο οποίος εξασφαλίζει την προστασία του δικαιούχου επί τη βάση της προστασίας της λειτουργίας προέλευσης.

Το Δικαστήριο αν και δεν ανεγνώρισε ρητά την διαφημιστική λειτουργία του σήματος ως αυτοτελώς προστατευόμενη λειτουργία έκανε έμμεσα αναφορά σε αυτήν³⁶. Η απεξάρτηση της προστασίας του σήματος από την λειτουργία προέλευσης θα έδινε το δικαίωμα στον δικαιούχο να απαγορεύει κάθε χρήση που γίνεται στις εμπορικές συναλλαγές από τρίτο πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεσή του ακόμα και αν δεν επρόκειτο για χρήση εν είδει σήματος³⁷. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευόταν το δικαίωμα του δικαιούχου κατά καταχρήσεων εκ μέρους τρίτων έστω και αν δεν προκαλείτο παραπλάνηση ως προς την προέλευση των προϊόντων³⁸.

34. Βλ. σκέψη 50 της σχολιαζόμενης απόφασης.

35. Για τον κίνδυνο σύγχυσης μετά την πώληση στην αμερικάνικη θεωρία βλ. *McCarthy On Trademarks and Unfair Competition*, vol. 3.

36. Βλ. σκέψη 50 της σχολιαζόμενης απόφασης.

37. Η Arsenal υποστήριξε ότι σύμφωνα με το αρ. 5(1)(α) ο δικαιούχος του σήματος δύναται να απαγορεύει την χρήση σημείου πανομοιότυπου προς το σήμα του δικαιούχου ανεξάρτητα από την χρήση του σημείου εν είδει σήματος. Επικουρικός η Arsenal υποστήριξε ότι ακόμα και αν απαιτείται από το ανωτέρω άρθρο χρήση του σημείου εν είδει σήματος, η χρήση από τον M. Reed θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χαρακτηριστεί ως τέτοια διότι παρέχει ένδειξη σχετικά με την προέλευση των προϊόντων. Η Επιτροπή υποστήριξε, όπως και η Arsenal, ότι το αρ. 5(1)(α) δεν απαιτεί για να στοιχειοθετηθεί παράβαση την χρήση του σημείου εν είδει σήματος κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός περί της χρήσης αλυσιτελώς προβάλλεται επισημαίνοντας ότι ο σκοπός του σήματος είναι ότι μόνον ο δικαιούχος μπορεί να ταυτοποιεί το προϊόν ως προς την προέλευσή του επιθέτοντας αυτό στο σήμα. Η Επιτροπή επίσης τόνισε ότι σύμφωνα με την δέκατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας η προστασία που παρέχεται στον δικαιούχο σύμφωνα με το αρ. 5(1)(α) είναι απόλυτη. Τέλος η Επιτροπή, θίγοντας το ζήτημα της χρήσης των σημείων ως συμβόλων πίστης, αφοσίωσης ή προσήλωσης στον δικαιούχο του σήματος υποστήριξε, όπως και η Arsenal, ότι ακόμα και αυτή η χρήση δεν αποκλείει να εκλαμβάνει ο καταναλωτής τα οικεία προϊόντα ως προερχόμενα από τον δικαιούχο του σήματος, αντίθετα με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο κίνδυνος να θεωρούνται τα προϊόντα ως προερχόμενα από την επιχείρηση του δικαιούχου. Αντίθετα ο M. Reed υποστήριξε ότι δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής το αρ. 5(1)(α) διότι δεν αποδείχθη ότι το σημείο χρησιμοποιείτο από αυτόν ως ένδειξη προέλευσης πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να στοιχειοθετηθεί παράβαση του ανωτέρω άρθρου και ότι ο κατάλογος των αναφερόμενων στο αρ. 6 της Οδηγίας περιπτώσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι εξαντλητικός.

38. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αμερικάνικη νομολογία η μη απαγόρευση σε περίπτωση χρήσης μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς θα επέτρεπε στους τρίτους «να θερίσουν εκεί όπου δεν έχουν σπείρουν», βλ. *Warner Brothers, Inc. v. Gay Toys Inc.*, 658F.2d 76, 80 (2nd Cir. 1981).

Περαιτέρω το Δικαστήριο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την χρήση ενός σημείου ως συμβόλου αφοσίωσης, πίστης και υποστήριξης ως χρήση εν είδει σήματος³⁹ και να απαντήσει στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα. Αντίθετα το Δικαστήριο αναφέρει ότι το γεγονός αυτό της χρήσης του σημείου ως συμβόλου αφοσίωσης και πίστεως δεν παίζει κάποιο ρόλο στην υπό κρίση περίπτωση. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Δικαστήριο, ότι δηλαδή ὁ δικαιούχος μπορεί να επικαλεστεί το αρ. 5(1)(α) της Οδηγίας για να απαγορεύσει την χρήση του σήματός του από τον M. Reed είναι ορθό όχι μόνον επειδή διαπιστώθηκε η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης αλλά και επειδή ο M. Reed χρησιμοποίησε το σήμα της Arsenal για να πουλήσει τα προϊόντα που διέθετε στο κατάστημά του, εκμεταλλευόμενος με τον τρόπο αυτό την φήμη που είχε αποκτήσει το σήμα της Arsenal. Πράγματι ακόμα και στην περίπτωση που επάνω στα προϊόντα υπήρχε ένδειξη περί μη προέλευσής τους από την επιχείρηση του δικαιούχου, οπότε δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μετά την πώληση, ο δικαιούχος θα έπρεπε να είναι σε θέση να απαγορεύσει την χρήση από τον τρίτο, καθώς μία γενικευμένη όμοια συμπεριφορά τρίτων τελικώς θα στερούσε από το σήμα τον διακριτικό του χαρακτήρα θέτοντας έτσι την πρωταρχική λειτουργία της ένδειξης προέλευσης αλλά και τις λοιπές λειτουργίες του σήματος σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι ο βρετανός δικαστής κρίνοντας επί των πραγματικών περιστατικών είχε ήδη αποφανθεί περί μη υπάρξεως κινδύνου σύγχυσης⁴⁰ και για τον λόγο αυτό υπέβαλε άλλωστε στο ΔΕΚ το προδικαστικό ερώτημα κατά πόσο για να στοιχειοθετηθεί προσβολή σύμφωνα με το αρ. 5(1)(α) της Οδηγίας αρκεί η χρήση από τρίτον ξένου σήματος ή απαιτείται η χρήση αυτή να είναι χρήση εν είδει σήματος. Στην απόφαση του βρετανού δικαστή Laddie J που εξεδόθη μετά την προδικαστική απόφαση του ΔΕΚ ο Laddie J, αν και έλαβε υπ' όψιν του την απόφαση του ΔΕΚ όσον αφορά στα θέματα ουσιαστικού δικαίου θεώρησε ότι το ΔΕΚ κρίνοντας επί ζητημάτων σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά και μάλιστα αντίθετα από το εθνικό δικαστήριο υπερέβη την αρμοδιότητα που του παρέχεται στα πλαίσια του αρ. 234 ΣυνθΕΚ⁴¹.

Μαρίνα Περράκη

Δικηγόρος, LL.M.

39. Με απόκλιση από τις θέσεις που έλαβαν η Arsenal και η Επιτροπή όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 5(1)(α) η Εποπεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ υποστήριξε ότι για να στοιχειοθετηθεί παράβαση κατά το αρ. 5(1)(α) θα πρέπει ο τρίτος να κάνει χρήση του σημείου εν είδει σήματος, δηλαδή δηλωτικού προέλευσης. Αν δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή ο δικαιούχος μπορεί μόνον να επικαλεστεί τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σύμφωνα με το αρ. 5(5) της Οδηγίας. Παρ' όλα η ανωτέρω Αρχή έφθασε κατ' αποτέλεσμα στο ίδιο σημείο όπως και η Arsenal και η Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η χρήση του σημείου εν είδει σήματος θα πρέπει με διασταλτική ερμηνεία να θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνει την χρήση του σημείου ως σύμβολο υποστήριξης, πίστης ή προσήλωσης.

40. Βλ. *Jennifer Davis*, To Protect or Serve? European Trade Mark Law and the Decline of the Public Interest, [2003], E.I.P.R., 187, υπ. 7 και 77.

41. *Arsenall Football Club Plc v. Matthew Reed*, [2003], I All E.R. 137.