ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ F. G. JACOBS της 2ας Απριλίου 1998 *

1. Μέχρι ποίου σημείου μπορεί ο δικαιούχος σήματος να αντιταχθεί στη χρήση του σήματός του από τρίτον προκειμένου να καταστεί γνωστή η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τα γνήσια προϊόντα που φέρουν το σήμα του, όταν δεν έχει καταχωρίσει το σήμα του αναφορικά με το είδος των εν λόγω υπηρεσιών; Αυτό είναι το κύριο ζήτημα που ανακύπτει με την παρούσα αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (ολλανδικού ακυρωτικού) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερμηνεία της οδηγίας για τα σήματα [1].

Τα περιστατικά

2. Η Bayerische Motorenwerke AG (στο εξής: BMW AG), εταιρία γερμανικού δικαίου με έδρα το Μόναχο, κατασκευάζει και εμπορεύεται οχήματα με κινητήρα. Εμπορεύεται αυτοκίνητα BMW στις χώρες της Benelux από το 1930.

3. Η BMW AG έχει καταχωρίσει στο Γραφείο Σημάτων της Benelux το σήμα BMW και δύο σήματα απεικονίσεως για, μεταξύ άλλων, κινητήρες και οχήματα με κινητήρα, καθώς και για ανταλλακτικά και εξαρτήματα κινητήρων και οχημάτων με κινητήρα (στο εξής, από κοινού, σήματα BMW).

4. Η BMW AG εμπορεύεται τα οχήματά της μέσω ενός δικτύου εγκεκριμένων αντιπροσώπων. Στις Κάτω Χώρες ελέγχει το δίκτυο με τη βοήθεια της BMW Nederland BV (στο εξής: BMW BV). Οι εγκεκριμένοι αντιπρόσωποι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα σήματα BMW για τις ανάγκες της επιχειρήσεώς τους, οπότε υποχρεούνται να τηρούν τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας που θεωρούν απαραίτητες η BMW AG και οι θυγατρικές της στο πλαίσιο του service και των εγγυήσεων καθώς και της προϋποθέσεως των πωλήσεων.

5. Ο R. Deenik, αναιρεσίβλητος, διατηρεί κατάστημα αυτοκινήτων. Καίτοι δεν είναι ένας από τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους της BMW AG, έχει ειδικευθεί κυρίως στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το σήμα BMW και στην επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων με αυτό το σήμα.

6. Στην παρούσα διαδικασία οι BMW AG και BMW BV (στο εξής, από κοινού, BMW) προέβαλαν ότι ο R. Deenik, κατά την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων,

* Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

1 — Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

χρησιμοποιεί μέσω μη επιτρεπομένων αγγελιών τα σήματα BMW AG ή τουλάχιστον αντίστοιχα προς αυτά διακριτικά σημεία. Με δικόγραφο που φέρει ημερομηνία κοινοποιήσεως την 21η Φεβρουαρίου 1994, η BMW ζήτησε κατά συνέπεια να απαγορευθεί στον R. Deenik να χρησιμοποιεί τα σήματα BMW ή οποιαδήποτε αντίστοιχα προς αυτά διακριτικά σημεία σε αγγελίες, διαφημίσεις ή άλλες γνωστοποιήσεις ή να χρησιμοποιεί καθ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο για ή σε σχέση με την επιχείρησή του αυτά τα σήματα ή οποιαδήποτε αντίστοιχα προς αυτά διακριτικά σημεία. Η BMW επικαλέστηκε τα δικαιώματά της βάσει του άρθρου 13 Α του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των υπό κρίση περιστατικών (στο εξής: νόμος της Benelux).

7. Το Arrondissementsrechtbank te Zwolle (στο εξής: Rechtbank) σχημάτισε την πεποίθηση ότι ορισμένες δηλώσεις στις οποίες προέβη ο R. Deenik με ανακοινώσεις συνιστούν μη επιτρεπόμενη χρήση των σημάτων BMW καθόσον από τις δηλώσεις αυτές μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι προέρχονται από επιχείρηση που δικαιούται να χρησιμοποιεί τα σήματα αυτά και, επομένως, είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο αντιπροσώπων της BMW. Κατά συνέπεια, το Rechtbank εξέδωσε διάταξη απαγορεύουσα στον R. Deenik να χρησιμοποιεί τα σήματα BMW με αυτόν τον τρόπο.

8. Εντούτοις, το Rechtbank έκρινε περαιτέρω ότι ο R. Deenik είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί στις αγγελίες φράσεις όπως «επισκευές και συντήρηση BMW» επειδή ήταν επαρκώς σαφές ότι η φράση αυτή αφορά μόνον προϊόντα με το σήμα BMW. Επομένως, ακόμη κι αν η χρησιμοποίηση αυτή δεν εμπίπτει στην περί εξαιρέσεως διάταξη του άρθρου 13 Α του νόμου της Benelux (που προέβλεπε την εξάντληση των δικαιωμάτων του κατόχου σήματος σε συνάρτηση με αγαθά τα οποία αυτός ή αντιπρόσωποί του είχαν θέσει σε κυκλοφορία με το σήμα αυτό), υφίστατο εν πάση περιπτώσει εύλογη αιτία για τη χρησιμοποίηση του σήματος αυτού, ο δε δικαιούχος του σήματος δεν μπορούσε να υποστεί ζημία συνεπεία του γεγονότος αυτού. Περαιτέρω, το Rechtbank έκρινε ότι επιτρέπονται φράσεις όπως «ειδικός στις BMW» ή «ειδικευμένος στις BMW», επειδή η BMW δεν αμφισβήτησε ότι ο R. Deenik έχει εξειδικευμένη πείρα στα οχήματα BMW και δεν εναπέκειτο στην BMW να καθορίζει ποιος μπορεί να αποκαλείται ειδικός στα οχήματα BMW. Κατά συνέπεια, το Rechtbank απέρριψε το αίτημα της BMW περί επιδικάσεως αποζημιώσεως.

9. Η BMW άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Gerechtshof te Arnhem, ζητώντας, εκτός από την εξαφάνιση της αποφάσεως, καθόσον με αυτή απορρίφθηκαν ή έγιναν εν μέρει μόνο δεκτά τα αρχικά της αιτήματα, να αναγνωριστεί κατ' ουσίαν ότι ο R. Deenik, προβαίνοντας σε ανακοινώσεις περί «επισκευών και συντηρήσεως BMW» και δηλώνοντας ότι ήταν «ειδικός στις BMW» ή «ειδικευμένος στις BMW», προσέβαλε τα δικαιώματα επί του σήματος της BMW ή ενεργούσε εν γένει παρανόμως. Ο R. Deenik άσκησε αντέφεση.

10. Το Gerechtshof, με απόφαση της 22ας Αυγούστου 1995, επικύρωσε, τόσο στο πλαίσιο της εφέσεως όσο και της αντεφέσεως, την απόφαση του Rechtbank. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε η αναίρεση ενώπιον του Hoge Raad.

11. Όπως προεκτέθηκε, το δικόγραφο της αγωγής επιδόθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1994. Η οδηγία περί σημάτων έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Benelux μέχρι της ημερομηνίας αυτής, εφόσον η ταχθείσα προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 1992 [2]. Εντούτοις, το πρωτόκολλο της Benelux της 2ας Δεκεμβρίου 1992, περί τροποποιήσεως του νόμου της Benelux περί σημάτων σύμφωνα με την οδηγία περί σημάτων (ιδίως του άρθρου 13 Α, παράγραφος 1, του νόμου) δεν είχε αρχίσει να ισχύει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996. Στο εξής θα αναφέρομαι στον νόμο περί σημάτων της Benelux, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο αυτό, ως «ο τροποποιηθείς νόμος της Benelux».

12. Το Hoge Raad θεωρεί ότι η ενώπιόν του αναίρεση θέτει το ζήτημα αν εφαρμόζεται εν προκειμένω το παλαιό ή το τροποποιημένο κείμενο του νόμου της Benelux. Δεδομένου ότι το πρωτόκολλο της Benelux που τροποποίησε τον νόμο της Benelux δεν περιέχει, κατά το Hoge Raad, καμία μεταβατική διάταξη ως προς το άρθρο 13 Α αυτού του νόμου, το Hoge Raad αποφάσισε να υποβάλει το ζήτημα αυτό στο δικαστήριο της Benelux. Το Hoge Raad αποφάσισε επίσης να υποβάλει στο Δικαστήριο των ΕΚ το ερώτημα αν τα κράτη μέλη, κατά την προσαρμογή της νομοθεσίας τους προς την οδηγία, είναι ελεύθερα να θεσπίσουν μεταβατικές διατάξεις ή αν πρέπει να λάβουν συναφώς υπόψη ορισμένους περιορισμούς, σε καταφατική δε περίπτωση, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτοί.

13. Το Hoge Raad θεωρεί επίσης αναγκαία την υποβολή περαιτέρω ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Benelux ως προς την ερμηνεία του νόμου της Benelux τόσο πρίν όσο και μετά την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας. Αναγνωρίζοντας πάντως ότι τόσο το παλαιό όσο και το τροποποιημένο κείμενο του νόμου της Benelux πρέπει να ερμηνεύεται, κατά το δυνατό, υπό το φως του γράμματος και του σκοπού της οδηγίας, υπέβαλε παρόμοια ερωτήματα στο Δικαστήριο ως προς την ερμηνεία της οδηγίας.

14. Τα υποβληθέντα στο Δικαστήριο ερωτήματα έχουν ως εξής:

«1) Δεδομένου ότι η οδηγία 89/104/ΕΟΚ όσον αφορά τα συνδεόμενα με το σήμα δικαιώματα, περιέχει μεταβατική διάταξη μόνον ως προς την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 περίπτωση, είναι τα κράτη μέλη, κατά τα λοιπά, ελεύθερα εν προκειμένω να προβαίνουν στη θέσπιση ρυθμίσεων ή συνεπάγεται το κοινοτικό δίκαιο, γενικώς, ή ο σκοπός και το περιεχόμενο της οδηγίας, ειδικώς, ότι τα κράτη μέλη δεν είναι εν προκειμένω πλήρως ελεύθερα, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται προς ορισμένους περιορισμούς — και, αν ναι, προς ποίους;

2) Όταν ένα πρόσωπο, χωρίς έγκριση του δικαιούχου του σήματος, χρησιμοποιεί το καταχωρισμένο αποκλειστικά για ορισμένα προϊόντα σήμα του δικαιούχου

2 — Κατά το άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας, τα κράτη μέλη έπρεπε να αρχίζουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της το αργότερο από τις 28 Δεκεμβρίου 1991. Εντούτοις, με την απόφαση 92/10/ΕΟΚ, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τη μετάθεση της ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 89/104 (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35), το Συμβούλιο έκανε χρήση της εξουσίας που του παρείχε το άρθρο 16, παράγραφος 2, και μετέθεσε την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας στις 31 Δεκεμβρίου 1992.

προκειμένου να γνωστοποιήσει στο κοινό ότι α) προβαίνει σε εργασίες επισκευής και συντηρήσεως σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με το σήμα αυτό από τον δικαιούχο του σήματος ή με την έγκρισή του ή ότι β) είναι ειδικός ή ειδικευμένος στα προϊόντα αυτά, συντρέχει τότε, κατά την οικονομία του άρθρου 5 της οδηγίας, περίπτωση

i) χρησιμοποιήσεως του σήματος για τα ίδια προϊόντα όπως αυτά για τα οποία έχει καταχωρισθεί, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στοιχείο α',

ii) χρησιμοποιήσεως του σήματος για υπηρεσίες που πρέπει να θεωρείται ως χρησιμοποίηση του σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στοιχείο α', ή ως χρησιμοποίηση του σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στοιχείο β', υποτιθεμένου ότι μπορεί να λεχθεί ότι υφίσταται ομοιότητα μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των προϊόντων για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα,

iii) χρησιμοποιήσεως του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, ή

iv) χρησιμοποιήσεως του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 5;

3) Επηρεάζεται η απάντηση στο ερώτημα 2 από το αν πρόκειται για γνωστοποίηση κατά την περίπτωση α' ή για γνωστοποίηση κατά την περίπτωση β';

4) Ασκεί επιρροή, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας, ως προς το ζήτημα αν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση του σήματός του που έχει καταχωριστεί αποκλειστικά για ορισμένα προϊόντα, το αν πρόκειται για χρησιμοποίηση, κατά την έννοια του ερωτήματος 2, περιπτώσεις i, ii, iii ή iv;

5) Μπορεί ο δικαιούχος του σήματος, υποτιθεμένου ότι και στις δύο ή σε μία από τις αναφερόμενες στην αρχή του ερωτήματος 2 περιπτώσεις πρόκειται για χρησιμοποίηση του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1 — είτε στοιχείο α' είτε στοιχείο β'—, να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση μόνον αν ο χρησιμοποιών κατ' αυτόν τον τρόπο το σήμα δημιουργεί την εντύπωση ότι η επιχείρησή του περιλαμβάνεται στο δίκτυο του δικαιούχου του σήματος ή μπορεί να αντιταχθεί επίσης στη χρησιμοποίηση, όταν πιθανολογείται βάσιμα ότι, λόγω του τρόπου κατά τον οποίο χρησιμοποιείται το σήμα στις γνωστοποιήσεις αυτές, δημιουργείται στο κοινό η εντύπωση ότι το σήμα χρησιμοποιείται εν προκειμένω ευρέως προς τον σκοπό διαφημίσεως της ίδιας επιχειρήσεως αυτής καθαυτής μέσω της δημιουργίας ορισμένης εντυπώσεως περί ποιότητας;»

15. Γραπτές παρατηρήσεις υπέβαλεν η BMW, οι Κυβερνήσεις της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η Επιτροπή. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση εκπροσωπήθηκαν η BMW, ο R. Deenik, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή.

Η οδηγία για τα σήματα

16. Η οδηγία για τα σήματα αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα σήματα. Η οδηγία εναρμονίζει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα, αφήνοντας όμως στα κράτη μέλη την ευχέρεια αποδοχής ορισμένων από τις διατάξεις της. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 ορίζει:

«Δικαιώματα που παρέχει το σήμα

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, έαν αυτό χαίρει 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.

3. Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2:

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·

β) η προσφορά των προϊόντων ή η εμπορία ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο·

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

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

4. Εφόσον, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι αναγκαίες προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν, το δίκαιο του κράτους αυτού δεν επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης σημείου υπό τους όρους της παραγράφου 1, στοιχείο β' ή της παραγράφου 2, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρησιμοποίηση του σημείου αυτού.

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

17. Ο τροποποιηθείς νόμος της Benelux προβλέπει, στο άρθρο 13 Α, παράγραφος 1, αντιστοίχως στοιχεία c και d, μη υποχρεωτικά είδη προστασίας που διευκρινίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 και διασφαλίζονται με το άρθρο 5, παράγραφος 5.

18. Τα δικαιώματα που παρέχονται με το άρθρο 5 υπόκεινται πάντως στους περιορισμούς που προβλέπουν τα άρθρα 6 και 7. Το άρθρο 6 ορίζει, καθόσον ενδιαφέρει εν προκειμένω:

«Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος

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

α) το όνομά του και τη διεύθυνσή του·

β) ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη 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 στη βιομηχανία και το εμπόριο (...).»

19. Το άρθρο 7 έχει ως εξής:

«Όρια του δικαιώματος που παρέχει το σήμα

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.»

Το υπ' αριθ. 1 ερώτημα

20. Με το πρώτο ερώτημα, το Hoge Raad ερωτά αν, δεδομένου ότι, όσον αφορά τα συνδεόμενα με το σήμα δικαιώματα, η οδηγία περιέχει μεταβατική διάταξη μόνον ως προς την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 περίπτωση, τα κράτη μέλη είναι «κατά τα λοιπά ελεύθερα εν προκειμένω να προβαίνουν στη θέσπιση ρυθμίσεων» ή αν το κοινοτικό δίκαιο, γενικώς, ή ο σκοπός και το περιεχόμενο της οδηγίας, ειδικώς, συνεπάγονται ότι τα κράτη μέλη δεν είναι εν προκειμένω πλήρως ελεύθερα, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται προς ορισμένους περιορισμούς και, αν ναι, προς ποιους;

21. Όπως διευκρινίστηκε προηγουμένως, το Hoge Raad θεωρεί ότι το ερώτημα αυτό ανακύπτει από το γεγονός ότι η οδηγία δεν είχε αρχίσει να εφαρμόζεται στην Benelux πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, ενώ τα περιστατικά τα οποία προκάλεσαν την παρούσα υπόθεση φαίνεται να επήλθαν, καθώς και η διαδικασία να κινήθηκε, πριν από την ημερομηνία αυτή, αλλά μετά την ημερομηνία από τις οποίες η οδηγία θα έπρεπε να έχει αρχίσει να εφαρμόζεται (δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 1992).

22. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 4, στην οποία αναφέρεται το Hoge Raad, ορίζει ότι, όταν, κατά το δίκαιο του κράτους μέλους, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση της χρήσεως σημείου υπό τους όρους του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', ή του άρθρου 5, παράγραφος 2, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι αναγαίες προς συμμόρφωση με την οδηγία διατάξεις

αρχίσουν να ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρησιμοποίηση του σημείου αυτού. Άλλες μεταβατικές διατάξεις υπάρχουν στο άρθρο 3, παράγραφος 4, και στο άρθρο 4, παράγραφος 6, όπου ορίζεται ότι κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που ίσχυαν στο κράτος αυτό πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των αναγκαίων προς συμμόρφωση με την οδηγία διατάξεων ισχύουν για τα σήματα των οποίων η αίτηση έχει κατατεθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

23. Η Επιτροπή, η BMW και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν ότι το γεγονός ότι προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις στην οδηγία καθιστά σαφές ότι η οδηγία δεν επιτρέπει άλλες μεταβατικές διατάξεις από αυτές που ορίζονται.

24. Εντούτοις, με την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 4, η οδηγία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα αν πρέπει να εφαρμόζεται ο προηγούμενος εθνικός νόμος ή ο εθνικός νόμος που τροποποιήθηκε υπό το φως της οδηγίας σε ένδικη διαφορά που αφορά τη χρήση (σε αντίθεση προς την καταχώριση) [3] ενός σημείου, η οποία γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της οδηγίας, συνεχίζει όμως να υφίσταται και στο πλαίσιο της οποίας πρέπει τώρα να εκδοθεί απόφαση.

3 — Βλ. τα άρθρα 3, παράγραφος 4, και 4, παράγραφος 6, που παρατέθηκαν ανωτέρω στο σημείο 22.

25. Κατά την BMW, αυτή η κατάσταση απασχολεί το Hoge Raad και διατυπώνει το πρώτο του ερώτημα. Η BMW διευκρινίζει ότι στην ένδικη αυτή διαδικασία επιδιώκεται τόσο η απαγόρευση μελλοντικών ανακοινώσεων όσο και η επιδίκαση αποζημιώσεως σε σχέση με ήδη πραγματοποιηθείσες ανακοινώσεις. Καίτοι ο τροποποιηθείς νόμος ισχύει ήδη, το Hoge Raad θα πρέπει να αποφανθεί επί της ορθότητας της αποφάσεως που εξέδωσε το Gerechtshof σε χρονικό σημείο κατά το οποίο ο τροποποιηθείς νόμος δεν είχε ακόμη αρχίσει να ισχύει. Κατά την BMW, αν το Hoge Raad θεωρήσει ότι το Gerechtshof εφάρμοσε ορθώς τον προηγούμενο νόμο, η απόφαση του Gerechtshof απλώς θα επικυρωθεί. Αν, εντούτοις, το Hoge Raad αναιρέσει την απόφαση του Gerechtshof και είτε επιλύσει το ίδιο τη διαφορά ή την αναπέμψει στο Gerechtshof, η υπόθεση θα πρέπει να κριθεί βάσει του τροποποιηθέντος νόμου.

26. Η άποψη του γενικού εισαγγελέα στη διαδικασία ενώπιον του Hoge Raad διαφέρει ελαφρώς από την άποψη της BMW. Κατ' αυτόν, με την επιφύλαξη του κανόνα κατά τον οποίο άπαξ παρήλθε η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο πρέπει να ερμηνεύεται, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με την οδηγία, ο νόμος τον οποίο πρέπει να εφαρμόσει το Hoge Raad είναι ο προηγούμενος εθνικός νόμος, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 74, παράγραφος 4, του νόμου περί μεταβατικών διατάξεων που αφορά τον νέο ολλανδικό Αστικό Κώδικα (Overgangswet Nieuw BW). Κατά την BMW, το άρθρο αυτό ορίζει ότι ο προηγούμενος νόμος έχει εφαρμογή, ακόμη και αν η υπόθεση έχει αναπεμφθεί στο κατώτερο δικαστήριο, εκτός αν πρέπει η υπόθεση να εξετασθεί εκ νέου στο σύνολό της. Η BMW διευκρινίζει ότι το Hoge Raad ερωτά αν οι μεταβατικές διατάξεις αυτού του είδους επιτρέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.

27. Νομίζω ότι, προκειμένου να δοθεί απάντηση στο πρώτο ερώτημα που υπέβαλε το Hoge Raad, αρκούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις.

28. Καθόσον το υπό κρίση ζήτημα είναι η συνεχιζόμενη χρήση του διακριτικού σημείου μετά την ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο, πρέπει να ισχύουν τα δικαιώματα που παρέχει το άρθρο 5 της οδηγίας, εκτός αν πρόκειται για την κατάσταση που αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 4, όπως εκτέθηκε ανωτέρω. Η οδηγία δεν προβλέπει άλλες μεταβατικές διατάξεις ως προς τη χρήση ή την καταχώριση ενός σημείου μετά την ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο εκτός από τις διατάξεις που ορίζονται ειδικά σ' αυτήν. Από την ημερομηνία αυτή, είτε η οδηγία έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο είτε όχι, κάθε διάταξη εθνικού δικαίου πρέπει να ερμηνεύεται, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με την οδηγία [4]. Όταν, όμως, η οδηγία δεν έχει μεταφερθεί ορθώς στο εσωτερικό δίκαιο, μπορεί να τεθεί το ζήτημα αν οι διατάξεις της μπορούν να έχουν άμεσο αποτέλεσμα σε διαδικασία που έχει κινηθεί κατά ιδιωτών [5].

29. Καθόσον υπό κρίση είναι το ζήτημα της χρήσεως του σημείου πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, ο προηγούμενος εθνικός νόμος μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να επηρεάζεται από την οδηγία. Όπως δέχθηκε το Δικαστήριο στην υπόθεση Salumi κ.λπ. [6], οι ουσιαστικοί κανόνες «ερμηνεύονται συνήθως ως μη αφορώντες διαμορφωθείσες προ της ενάρξεως της ισχύος τους καταστάσεις, παρά μόνον εφόσον από τη διατύπωσή τους, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή την οικονομία τους προκύπτει σαφώς ότι πρέπει να τους προσδοθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα» [7]. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο εν προκειμένω.

30. Κατά συνέπεια, καταλήγω ότι στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν είναι ελεύθερα να θεσπίσουν άλλες μεταβατικές διατάξεις από αυτές που προβλέπονται ρητώς στην οδηγία, καθόσον τέτοιες μεταβατικές διατάξεις θα μπορούσαν να θίξουν την πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.

Τα ερωτήματα υπ' αριθ. 2 έως 5

31. Καθόσον αφορά τα ερωτήματα δύο έως πέντε, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο R. Deenik, όχι μόνο πωλεί μεταχειρισμένα αυτοκίνητα BMW, αλλά και προβαίνει σε επισκευές και στη συντήρηση τέτοιων οχημάτων. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα σήματα BMW καταχωρίστηκαν για οχήματα με κινητήρα (καθώς και τα εξαρ-

4 — Απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 1990, C-106/89, Marlcasing (Συλλογή 1990, σ. I-4135).

5 — Αποφάσεις της 26ης Φεβρουαρίου 1986, 152/84, Marshall (Συλλογή 1986, σ. 723), και της 14ης Ιουλίου 1994, C-91/92, Faccini Dori (Συλλογή 1994, σ. I-3325).

6 — Απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 1981, 212/80 έως 217/80 (Συλλογή 1981, σ. 2735).

7 — Σκέψη 9 της αποφάσεως. Βλ. επίσης τις αποφάσεις της 6ης Ιουλίου 1993, C-121/91 και C-122/91, CT Control (Rotterdam) και JCT Benelux κατά Επιτροπής (Συλλογή 1993, σ. I-3873, σκέψη 21), και της 6ης Νοεμβρίου 1997, C-261/96, Conserchimica (Συλλογή 1997, σ. I-6177, σκέψεις 16 έως 18).

τήματα και τα ανταλλακτικά τους), όχι όμως για υπηρεσίες που συνδέονται με αυτά.

32. Τα υποβληθέντα ερωτήματα αφορούν τις χρησιμοποιούμενες από τον R. Deenik φράσεις «ειδικός στις BMW» ή «ειδικευμένος στις BMW» και «επισκευές και συντήρηση BMW». Ενώ η τελευταία φράση σαφώς αφορά τις υπηρεσίες επισκευής και συντηρήσεως που παρέχει ο R. Deenik, το Hoge Raad διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην εξειδίκευση σε οχήματα BMW μπορούν να θεωρηθούν ότι αφορούν τόσο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντηρήσεως όσο και πωλήσεως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW.

33. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να επιχειρήσει το Δικαστήριο να προβεί σε διευκρινίσεις ως προς τις συγκεκριμένες λεκτικές διατυπώσεις για τις οποίες πρόκειται στην κύρια δίκη. Το Δικαστήριο μπορεί, πάντως, να παράσχει διευκρινίσεις ως προς τις εφαρμοστέες αρχές.

Χρήση του σήματος για προϊόντα

34. Καθόσον οι φράσεις χρησιμοποιούνταν απλώς προς γνωστοποίηση του γεγονότος ότι μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που διετίθεντο προς πώληση εντός του καταστήματος αυτοκινήτων του R. Deenik, η χρήση του σήματος εμπίπτει στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, εφόσον αφορά χρήση σήματος για το αυθεντικό προϊόν: το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', παρέχει στον δικαιούχο του σήματος την εξουσία να απαγορεύει σε κάθε τρίτον να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, «σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί».

35. Πράγματι, ακόμη και η αγγελία για τις υπηρεσίες επισκευών και συντηρήσεως εμπίπτει στη διάταξη αυτή, καθόσον μπορεί να θεωρηθεί ότι εννοεί απλώς ότι το κατάστημα αυτοκινήτων του R. Deenik είναι σε θέση να αναλαμβάνει το service αυτοκινήτων BMW και όχι ότι το service αυτό παρέχεται με την έγκριση της BMW. Όπως τόνισε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην παρούσα υπόθεση το σήμα χρησιμοποιείται προς δήλωση του αντικειμένου που μπορεί να τύχει επισκευής και συντηρήσεως και, επομένως, χρησιμοποιείται μάλλον «για» αυτοκίνητα παρά για τις υπηρεσίες του R. Deenik.

36. Επομένως, το ζήτημα είναι αν τα δικαιώματα που παρέχονται στην BMW βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 (το οποίο αφορά την ανάλωση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα) ή στο άρθρο 6 (το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα παροχής ενδείξεων ως προς τον προορισμό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας).

37. Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας αποκλείει τη δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να απαγορεύει τη χρήση του σήματος «για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό

το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του». Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει εν προκειμένω. Εντούτοις, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων του όταν υφίστανται «νόμιμοι λόγοι» για να το πράξει αυτό, «ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο».

38. Με την πρόσφατη απόφασή του στην υπόθεση Parfums Christian Dior [8] το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο μεταπωλητής, εκτός της δυνατότητας μεταπωλήσεως τέτοιων προϊόντων, έχει επίσης τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του σήματος προκειμένου να αναγγείλει στο κοινό τη μελλοντική εμπορία αυτών των προϊόντων. Πάντως, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση του σήματος σε τέτοιες ανακοινώσεις αν η χρησιμοποίηση αυτή βλάπτει σοβαρά τη φήμη του σήματος.

39. Η υπόθεση Parfums Christian Dior δεν αφορούσε αγγελίες για τις οποίες υποστηριζόταν ότι δημιουργούσαν στο κοινό την πεποίθηση ότι ο προβαίνων σ' αυτές ήταν εξουσιοδοτημένος διανομέας: η αιτίαση που προέβαλε η Dior ήταν, αντιθέτως, ότι η επίμαχη αγγελία δεν ανταποκρινόταν στις υψηλές προδιαγραφές της Dior. Εντούτοις, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται ουσιαστικός και προφανής κίνδυνος η διαφήμιση να δημιουργήσει στο κοινό την πεποίθηση ότι ο μεταπωλητής είναι εγκεκριμένος διανομέας, θα πρέπει να επιτρέπεται στον δικαιούχο του σήματος να επικαλείται το σήμα που έχει καταχωρίσει για τα προϊόντα του προκειμένου να εμποδίσει την κατ' αυτόν τον τρόπο παραπλάνηση του κοινού, ακόμη και αν, λόγω της εξειδικεύσεως και του κύρους της επιχειρήσεως, δεν βλάπτεται από το γεγονός αυτό η φήμη του.

40. Στην υπόθεση Parfums Christian Dior υποστηρίχθηκε ότι η δυνατότητα του κατόχου του σήματος να αντιταχθεί τόσο σε αγγελίες που βλάπουν τη φήμη του όσο και σε αγγελίες κατά τις οποίες ο μεταπωλητής είναι εγκεκριμένος διανομέας θα μπορούσε πράγματι να καταστήσει απαγορευτική κάθε παράλληλη εμπορία, επειδή οι μεταπωλητές, προσαρμόζοντας τις αγγελίες τους για να αποφύγουν την πρώτη αντίρρηση, θα προσέκρουαν στη δεύτερη. Εντούτοις, κατά τη γνώμη μου, ο μεταπωλητής θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να προσαρμόζει τις αγγελίες του, χωρίς από αυτό να συνάγεται ότι είναι εγκεκριμένος διανομέας. Το ίδιο πρέπει επίσης να ισχύει ως προς την παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητο έμπορο. Θα αποτελούσε αδικαιολόγητο περιορισμό του εμπορίου προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών το να θεωρούνταν ότι η εκ μέρους του χρήση αγγελιών ικανοποιητικού επιπέδου ισοδυναμεί με την παρουσίασή του ως εγκεκριμένου διανομέα.

41. Επομένως, σε περιστάσεις όπως της παρούσας υποθέσεως η BMW μπορεί να αντιταχθεί στις αγγελίες του R. Deenik μόνον εφόσον αυτές βλάπτουν σοβαρά τη φήμη της BMW ή εφόσον υπάρχει ουσιαστικός και προφανής κίνδυνος να δημιουργηθεί στο

8 — Απόφαση της 4ης Νοεμβρίου 1997, C-337/95 (Συλλογή 1997, σ. I-6013).

κοινό η πεποίθηση ότι ο R. Deenik είναι εξουσιοδοτημένος από την BMW να πωλεί τα αυτοκίνητά της. Το αν αυτό συμβαίνει αποτελεί κατ' εξοχήν πραγματικό ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου, πλην όμως, σύμφωνα με τα ήδη διαπιστωθέντα περιστατικά, αυτό φαίνεται απίθανο: τόσο το Rechtbank όσο και το Gerechtshof έκριναν ότι οι επίμαχες αγγελίες δεν υποδηλούσαν ότι ο R. Deenik ήταν εγκεκριμένος διανομέας και δεν αποτελούσε ανακρίβεια το να χαρακτηρίζεται ο R. Deenik ως διαθέτων πείρα ειδικού όσον αφορά οχήματα BMW.

42. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα που έθεσε το Hoge Raad, πρέπει να σημειωθεί ότι η BMW υποστηρίζει ότι ο R. Deenik χρησιμοποιεί τα σήματα BMW για να διαφημίζει τις δικές του δραστηριότητες, δεδομένου ότι το γεγονός και μόνον της αγγελίας ότι διατηρεί και επισκευάζει τα προϊόντα προσδίδει στη δραστηριότητα εικόνα υψηλής ποιότητας. Εντούτοις, αν δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας συγχύσεως στο κοινό ώστε να πιστεύει ότι υφίσταται κάποιο είδος εμπορικής συνδέσεως μεταξύ του μεταπωλητή και του κατόχου του σήματος, το γεγονός και μόνον ότι ο μεταπωλητής προσπορίζεται όφελος από τη χρησιμοποίηση του σήματος, επειδή η πώληση των προϊόντων που φέρουν το σήμα παρέχει στις δικές του δραστηριότητες μια ποιοτική λάμψη, δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, νόμιμο λόγο για να αντιταχθεί ο δικαιούχος του σήματος σε αγγελίες που αφορούν τα προϊόντα του. Άλλως, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον έμπορο να πληροφορήσει αποτελεσματικά το κοινό για τις δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται.

Χρήση του σήματος για υπηρεσίες

43. Η χρήση του σήματος για υπηρεσίες επισκευών και συντηρήσεως θέτει διάφορα ζητήματα, δεδομένου ότι τα σήματα BMW έχουν καταχωριστεί μόνο για οχήματα BMW και όχι για υπηρεσίες. Επομένως, το ζήτημα εν προκειμένω είναι αν και υπό ποιες περιστάσεις προστατευόμενο σήμα προϊόντων θίγεται από τη χρήση του σήματος σε αγγελίες παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτων από τα προϊόντα αυτά για τις οποίες το σήμα δεν έχει καταχωριστεί.

44. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό είναι κατ' αρχάς αναγκαίο να εξεταστεί αν υπηρεσίες μπορούν να είναι πανομοιότυπες ή όμοιες με προϊόντα από απόψεως εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας. Φαίνεται σαφές ότι προϊόντα δεν μπορούν να είναι πανομοιότυπα με υπηρεσίες ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 5, στοιχείο α', αλλά μπορούν να είναι παρόμοια ώστε να μπορεί κατ' αρχήν να εφαρμοστεί το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β'.

45. Είναι κάλλιστα δυνατό να υφίσταται ομοιότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών όταν, όπως εν προκειμένω, οι υπηρεσίες παρέχονται για την επισκευή ή συντήρηση των οικείων προϊόντων. Όπως όμως υπογραμμίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, το αν υπάρχει ομοιότητα εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να το κρίνει. Θα ήταν ενδεχομένως ενδεδειγμένο να λάβει το εθνικό δικαστήριο υπόψη το γεγονός ότι το service πραγματοποιείται

στον ίδιο χώρο όπου πωλούνται αυτοκίνητα καθώς και να προβεί σε άλλες εκτιμήσεις αυτού του είδους, πλην όμως η κρίση της υπάρξεως ομοιότητας ανήκει στο εθνικό δικαστήριο. Το ουσιώδες ζήτημα είναι αν υφίσταται επαρκής ομοιότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο συγχύσεως στο κοινό, όπως αυτή η έννοια της συγχύσεως διευκρινίζεται στην απόφαση του Δικαστηρίου SABEL [9]. Συγκεκριμένα, αυτό που έχει σημασία στην παρούσα υπόθεση είναι αν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας συγχύσεως στο κοινό, ώστε να θεωρεί ότι υφίσταται ορισμένος εμπορικός σύνδεσμος μεταξύ των αντιστοίχων προμηθευτών των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών [10]. Επομένως, όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα του Hoge Raad, είναι σαφές ότι δεν αρκεί, για την εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', ελλείψει οποιασδήποτε τέτοιας συγχύσεως, να αποδεικνύεται απλώς ότι ο μεταπωλητής αποκομίζει όφελος από το γεγονός και μόνον ότι εμπορεύεται τα προϊόντα που φέρουν το σήμα, επειδή η ποιοτική λάμψη του σήματος αντανακλάται, μέχρις ορισμένου σημείου, παρέχοντας εικόνα υψηλής ποιότητας στις δραστηριότητές του.

46. Ως προς το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται (εφόσον κράτος μέλος το προβλέψει) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες καταχωρισμένο σήμα χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση ενός σημείου για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς νόμιμη αιτία θα επέφερε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

47. Και πάλι, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εφαρμόσει τη διάταξη αυτή υπό το φως των πραγματικών περιστατικών, πλην όμως, όπως επισημαίνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Επιτροπή, φαίνεται απίθανο να μπορεί να έχει εφαρμογή η διάταξη αυτή. Ειδικότερα, μου φαίνεται δύσκολο να υποστηριχθεί ότι αγγελίες για θεμιτές οικονομικές δραστηριότητες όπως η επισκευή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως χρήση χωρίς νόμιμη αιτία. Ούτε μια τέτοια χρήση θα είναι κατά κανόνα βλαπτική κατά την ορθή έννοια. Βλάβη σε βάρος της BMW προκαλείται κατά κύριο λόγο, όπως πιθανολογεί η Επιτροπή, από τον ανταγωνισμό που ασκούν ανεξάρτητα καταστήματα αυτοκινήτων έναντι εγκεκριμένων διανομέων της BMW. Μια τέτοια βλάβη είναι άσχετη από απόψεως προστασίας του σήματος.

48. Το εθνικό δικαστήριο αναφέρεται επίσης στο άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας το οποίο ορίζει ότι οι προηγούμενες του άρθρου 5 παράγραφοι 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, όταν η χρήση του σημείου αυτού, χωρίς νόμιμη αιτία, επιφέρει αθεμίτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

9 — Απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95 (Συλλογή 1997, σ. I-6191).

10 — Βλ. τις προτάσεις μου της 2ας Απριλίου 1998 στην υπόθεση Canon (C-39/97, απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή).

49. Το άρθρο 5, παράγραφος 5, διατηρεί κατ' αυτόν τον τρόπο ακέραιες τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που παρέχουν προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή βλαπτικές πρακτικές υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάταξη αυτή. Τέτοιες πρακτικές, εάν επρόκειτο γι' αυτές στην παρούσα υπόθεση, θα μπορούσαν επομένως να αποτελέσουν το αντικείμενο διαδικασίας βάσει τέτοιων διατάξεων του εθνικού δικαίου ανεξαρτήτως της οδηγίας. Η BMW θεωρεί ότι το άρθρο 5, παράγραφος 5, έχει εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση, χωρίς πάντως να διευκρινίζει ποιες διατάξεις εθνικού δικαίου έχουν εφαρμογή. Η Επιτροπή, εξάλλου, θεωρεί ότι οι επίμαχες αγγελίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι εξυπηρετούν σκοπούς «άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών» κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 5. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται απίθανη η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 5, στην παρούσα υπόθεση, εφόσον, όπως το άρθρο 5, παράγραφος 2, έχει εφαρμογή μόνον ως προς τη χρήση «χωρίς νόμιμη αιτία» και, όπως μνημονεύθηκε ανωτέρω στο σημείο 47, φαίνεται δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η αγγελία νομίμων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως της επισκευής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοια χρήση.

Άρθρο 6

50. Το εθνικό δικαστήριο δεν υπέβαλε ερωτήματα αφορώντα άμεσα το άρθρο 6 της οδηγίας. Όμως, κατά την οικονομία της οδηγίας, καίτοι το άρθρο 5 θεσπίζει τα δικαιώματα του κατόχου του σήματος, το άρθρο 6 επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στα δικαιώματα αυτά. Εντούτοις, το άρθρο 6 αναφέρθηκε από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις γραπτές παρατηρήσεις της και από την BMW, την Ιταλική Κυβέρνηση και την Επιτροπή σε απάντηση σε ερώτηση του Δικαστηρίου ως προς την ενδεχόμενη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 6. Το ζήτημα ανακύπτει στην παρούσα υπόθεση σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητο έμπορο.

51. Όπως εκτέθηκε ανωτέρω [11], το άρθρο 6, παράγραφος 1, ορίζει στα σημεία β' και γ' αντιστοίχως ότι το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους» ή «το σήμα εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο τρίτος πρέπει να ενεργεί «σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο».

52. Η BMW, παρατηρώντας ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος να απαγορεύει τη χρήση του σήματος, εάν είναι «αναγκαίο», προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός του προϊόντος ή υπηρεσίας, υποστηρίζει ότι σε περιπτώσεις όπως η παρούσα δεν υφίσταται τέτοια ανάγκη.

11 — Σημείο 18.

53. Και σ' αυτή την περίπτωση, κατά την άποψή μου, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να αποφανθεί επί του σημείου αυτού, αν αυτό ανακύψει. Η Επιτροπή επισημαίνει πάντως ότι θα ανακύψει ζήτημα βάσει του άρθρου 6 μόνο αν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί επιτυχώς να επικαλεστεί μια από τις διατάξεις του άρθρου 5. Όπως είδαμε, αυτό φαίνεται αμφίβολο. Η Επιτροπή προσθέτει ότι η επιφύλαξη που διατυπώνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, ότι ο τρίτος πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο συνάδει με την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στη διατυπούμενη στο άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 5, έννοια της χρήσεως ενός σημείου η οποία, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε αθεμίτως όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

54. Η BMW, υποστηριζόμενη εν μέρει από την Ιταλική Κυβέρνηση, υποστηρίζει ότι ο R. Deenik θα είχε την ευχέρεια να παρέχει υπηρεσίες συντηρήσεως και επισκευής αυτοκινήτων χωρίς να χρειάζεται να κατονομάζει ορισμένη μάρκα αυτοκινήτου. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται εξωπραγματική. Όπως παρατήρησε η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, αν ο R. Deenik ειδικεύεται πράγματι στη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων BMW, δύσκολα γίνεται αντιληπτό πώς θα μπορούσε πράγματι να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στους πελάτες του χωρίς να χρησιμοποιεί το σήμα BMW. Όπως προεκτέθηκε, η BMW θεωρεί ότι ο R. Deenik ωφελείται από τη χρήση του σήματος BMW, επειδή αυτό παρέχει στις δραστηριότητές του μια ποιοτική λάμψη και ότι αυτό είναι αθέμιτο. Συμφωνώ πάντως με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το αν υφίσταται οποιοδήποτε όφελος για τον R. Deenik δεν αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Το ζήτημα είναι μέχρι ποίου σημείου ένας έμπορος που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με αυτόν θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να περιγράφει τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει.

55. Κατά την άποψή μου, το άρθρο 6, παράγραφος 1, δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος να εμποδίζει τη χρήση του σήματός του από ανεξάρτητο έμπορο προκειμένου αυτός να προβαίνει σε αγγελίες περί επισκευής και service των προϊόντων που καλύπτονται από το σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανεξάρτητος έμπορος το πράττει αυτό «σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο». Ακόμη μια φορά, το να επιτραπεί στον δικαιούχο του σήματος να εμποδίσει μια τέτοια χρήση του σήματος θα συνιστούσε αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας του εμπόρου. Εντούτοις, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν αντίθετο προς τέτοιου είδους πρακτικές το να έχουν καταρτιστεί οι αγγελίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν στο κοινό την πεποίθηση ότι ο μεταπωλητής είναι εξουσιοδοτημένος από τον δικαιούχο του σήματος [12] ή, με αναφορά στο σήμα του δικαιούχου, να βλάπτει σοβαρά τη φήμη του σήματος [13]. Ως προς το τελευταίο ερώτημα που υπέβαλε το Hoge Raad, το να αποκομίζεται απλώς όφελος από τη χρήση ενός σήματος δεν είναι πάντως, κατά τη γνώμη μου, αντίθετο προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1.

56. Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να κρίνει σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη χρήση του σήματος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6. Εντούτοις, το εθνικό δικαστήριο, στο πλαίσιο αυτής της εκτιμήσεως, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι η έννοια των «χρηστών συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο» δεν ερμηνεύεται τόσο ευρέως ώστε να συνιστά αδικαιολόγητο εμπόδιο στο εμπόριο ή στον θεμιτό ανταγωνισμό.

12 — Βλ. ανωτέρω το σημείο 39.

13 — Βλ. ανωτέρω σημείο 38.

Πρόταση

57. Κατά συνέπεια, στα ερωτήματα που υπέβαλε το Hoge Raad πρέπει να δοθούν, κατά τη γνώμη μου, οι ακόλουθες απαντήσεις:

«1) Η οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι, όταν τα κράτη μέλη μεταφέρουν την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, δεν είναι ελεύθερα να θεσπίζουν μεταβατικές διατάξεις διαφορετικές από τις ρητώς προβλεπόμενες στην οδηγία, στο μέτρο που οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις θα έθεταν σε κίνδυνο την πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.

2) Όταν ένα συνεργείο-κατάστημα αυτοκινήτων είναι ειδικευμένο στις επισκευές και στη συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων ορισμένου σήματος, και χρησιμοποιεί το σήμα αυτό, χωρίς την έγκριση του δικαιούχου του σήματος, προκειμένου να ανακοινώνει στο κοινό ότι εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως των εν λόγω οχημάτων ή ότι είναι ειδικό ή ειδικευμένο σε τέτοια αυτοκίνητα, τα άρθρα 5, 6 και 7 της οδηγίας πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι το συνεργείο-κατάστημα αυτοκινήτων είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί το σήμα αυτό προκειμένου να γνωστοποιεί στο κοινό τις υπηρεσίες του, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η χρήση του σήματος για τον τον σκοπό αυτό βλάπτει σοβαρά τη φήμη του σήματος ή ότι η χρήση του σήματος σκοπεί στη πρόκληση πεποιθήσεως στο κοινό ότι το συνεργείο-κατάστημα αυτοκινήτων είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.»