

**Υπόθεση C-607/19**

**Προδικαστική παραπομπή**

**Ημερομηνία καταθέσεως:**

12 Αυγούστου 2019

**Αιτούν δικαστήριο:**

Bundesgerichtshof (Γερμανία)

**Ημερομηνία της απόφασης του αιτούντος δικαστηρίου:**

6 Ιουνίου 2019

**Αναιρεσείουσα:**

Husqvarna AB

**Αναιρεσίβλητη:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**ΔΙΑΤΑΞΗ**

I ZR 212/17

[παραλειπόμενα]

της 6ης Ιουνίου 2019

[παραλειπόμενα]

στην ένδικη διαφορά μεταξύ

Husqvarna AB [παραλειπόμενα], με έδρα τη Huskvarna, Σουηδία,

ενάγουσας, αντεναγομένης και αναιρεσείουσας,

[παραλειπόμενα]

κατά

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [παραλειπόμενα], Neckarsulm,  
εναγομένης, αντενάγουσας και αναιρεσίβλητης,

[παραλειπόμενα] [πρωτ. σελ. 2]

Το πρώτο πολιτικό τμήμα του Bundesgerichtshof (Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Γερμανία) [παραλειπόμενα]

**διατάσσει:**

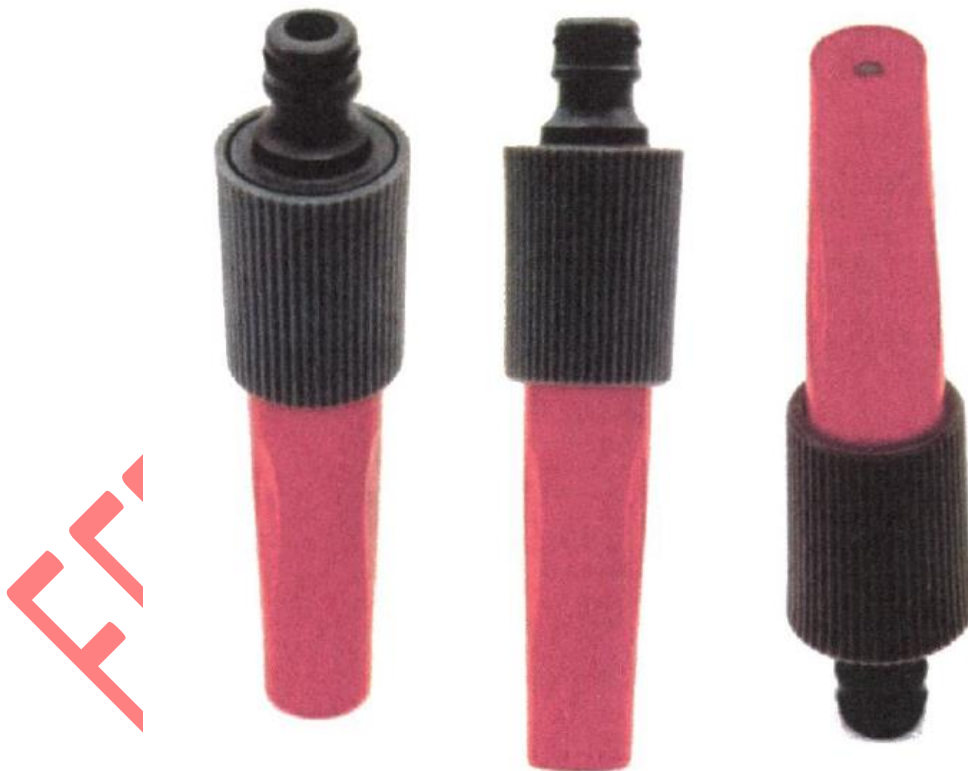
- I. Η διαδικασία αναστέλλεται.
- II. Υποβάλλονται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα ερωτήματα για έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αναφορικά με την ερμηνεία του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78 της 24ης Μαρτίου 2009, σ. 1), και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, της 14ης Ιουνίου, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 154 της 16ης Ιουνίου 2017, σ. 1):
  1. Εμπίπτει ο καθορισμός του χρονικού σημείου που είναι κρίσιμο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος μη χρήσεως στις διατάξεις του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα καθώς και του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση ανταγωγής για την έκπτωση δικαιούχου σήματος της ΕΕ από τα δικαιώματά του ασκηθείσα πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας μη χρήσεως;
  2. Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Πρέπει κατά τον υπολογισμό του διαστήματος της πενταετίας μη χρήσεως κατά το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση ανταγωγής για την έκπτωση δικαιούχου [πρωτ. σελ. 3] σήματος της ΕΕ από τα δικαιώματά του πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας μη χρήσεως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο της ασκήσεως της ανταγωγής ή το χρονικό σημείο της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του εφετείου;

Σκεπτικό:

- 1 I. Η ενάγουσα κατασκευάζει εργαλεία κηπουρικής και διατηρήσεως του φυσικού τοπίου. Το έτος 2006 απέκτησε την εταιρία Gardena Deutschland GmbH. Η τελευταία εμπορεύεται από το 1968 το «Original Gardena System», ένα σύστημα

λάστιχων ποτίσματος κήπου, η συσκευασία του οποίου περιλαμβάνει έναν ψεκαστήρα ποτίσματος καθώς και έναν ταχυσύνδεσμο για τη σύνδεση του ψεκαστήρα ποτίσματος με το λάστιχο.

- 2 Η ενάγουσα είναι δικαιούχος του δηλωθέντος την 31η Ιανουαρίου 1997 και καταχωρισθέντος την 26η Ιανουαρίου 2000 για το προϊόν «ψεκαστήρας ποτίσματος» στα χρώματα πορτοκαλοκόκκινο/γκρι/ανοιχτό γκρι τρισδιάστατου υπ' αριθ. 456244 σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίδικο σήμα). Η γραφική αναπαράσταση του εν λόγω σήματος στο σχετικό μητρώο απεικονίζει έναν ψεκαστήρα ποτίσματος που αποτελείται από τρία μέρη, δηλαδή έναν σύνδεσμο, έναν χειρολισθήρα και έναν ψεκαστήρα. Ο χειρολισθήρας είναι γκρι και κωνικός και η επιφάνειά του είναι ελαφρώς οδοντωτή. Ο ψεκαστήρας είναι πιο στενός και πιο μακρύτες από τον χειρολισθήρα. Είναι ομοίως κωνικός και το σχήμα του γίνεται κωνικό προς τα μπροστά, διαθέτει μικρά βαθουλώματα ελλειπτικού σχήματος και έχει βαθύ πορτοκαλί χρώμα. [πρωτ. σελ. 4]
- 3 Η γραφική αναπαράσταση του επίδικου σήματος στο μητρώο είναι η ακόλουθη:



- 4 Ο ψεκαστήρας που εμπορευόταν η ενάγουσα εν πάση περιπτώσει μέχρι τον Μάιο του 2012 με αριθμό προϊόντος 941 αντιστοιχεί σε εκείνο του επίδικου σήματος.
- 5 Η εναγομένη είναι εταιρεία του ομίλου Lidl, αρμόδια για τις παρεχόμενες μέσω του Διαδικτύου υπηρεσίες της εκπωτικής αλυσίδας καταστημάτων και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Από τις αρχές Ιουλίου του 2014 έως

τουλάχιστον τον Ιανουάριο του 2015 η εναγομένη διέθετε προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ένα ‘σειτ σπινάλ σωλήνα’ που αποτελούνταν από έναν σωλήνα σπινάλ, έναν ψεκαστήρα ποτίσματος και ένα χιτώνιο συνδέσεως για εύκολη σύνδεση με τον σωλήνα.

- 6 Η ενάγουσα θεώρησε την προσφορά αυτή ως παραποίηση/απομίμηση του δικού της σήματος της ΕΕ και ενήγαγε την εναγομένη ζητώντας παράλειψη της προσβολής, αναγνώριση της υποχρεώσεώς της προς καταβολή αποζημιώσεως και καταβολή των εξόδων οχλήσεως. Η εναγομένη με την ανταγωγή της ζήτησε τη διαγραφή, λόγω εκπτώσεως, του σήματος της ΕΕ. Το Landgericht (περιφερειακό δικαστήριο, Γερμανία) έκανε δεκτή την αγωγή και απέρριψε την ανταγωγή. Το εφετείο απέρριψε την αγωγή κατόπιν εφέσεως της εναγομένης και βάσει της ανταγωγής κήρυξε τον δικαιούχο του υπ’ αριθ. 456244 σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκπρωτο των δικαιωμάτων του από την 31η Μαΐου 2017. [πρωτ. σελ. 5]
- 7 Το δικάζον τμήμα επέτρεψε την άσκηση αναιρέσεως, καθόσον ως προς την ανταγωγή η ενάγουσα έχει ηττηθεί. Η ενάγουσα με την αναίρεσή της επιδιώκει την επαναφορά σε ισχύ της αποφάσεως του περιφερειακού δικαστηρίου, καθόσον με αυτήν απορρίφθηκε η ανταγωγή.
- 8 II. Η απόφαση στην προκειμένη ένδικη διαφορά εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το κοινοτικό σήμα (στο εξής: κανονισμός για το κοινοτικό σήμα) και του κανονισμού (ΕΕ) [παραλειπόμενα] 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: κανονισμός για το σήμα της ΕΕ), καθώς και από την ερμηνεία του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ. Πριν από την έκδοση της αποφάσεως επί του ενδίκου μέσου πρέπει, ως εκ τούτου, να ανασταλεί η διαδικασία και να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 267, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ και παράγραφος 3, ΣΛΕΕ για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 9 1. Το εφετείο έκρινε βάσιμη την ανταγωγή και απεφάνθη ως ακολούθως:
- 10 Ο δικαιούχος του επίδικου σήματος πρέπει από την 31η Μαΐου 2017 να κηρυχθεί έκπρωτος των δικαιωμάτων του. Για τον υπολογισμό του συνεχούς διαστήματος μη χρήσεως δεν είναι κρίσιμη η άσκηση της ανταγωγής τον Σεπτέμβριο του 2015, αλλά το χρονικό σημείο του πέρατος της τελευταίας επ’ ακροατηρίου συζητήσεως στις 24 Οκτωβρίου 2017. Η ενάγουσα δεν έκανε ουσιαστική χρήση του σήματος μέχρι αυτό το χρονικό σημείο για μια συνεχή πενταετία, καθώς εμπορευόταν τον ψεκαστήρα ποτίσματος με τον αριθμό προϊόντος 941 μόνο μέχρι τον Μάιο του 2012.
- 11 2. Στην ένδικη διαφορά ανακύπτει κατ’ αρχάς το ζήτημα εάν ο καθορισμός του κρίσιμου χρονικού σημείου για τον υπολογισμό του διαστήματος της πενταετίας κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του

κανονισμού για το σήμα της ΕΕ εμπίπτει στον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα καθώς και στον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ (πρώτο προδικαστικό ερώτημα). Αν πράγματι συμβαίνει αυτό, ανακύπτει το ζήτημα περί του κρίσιμου χρονικού σημείου (δεύτερο προδικαστικό ερώτημα). **[πρωτ. σελ. 6]**

- 12 α) Πρέπει κατ' αρχάς να αποσαφηνιστεί εάν στην περίπτωση ανταγωγής για την έκπτωση δικαιούχου σήματος της ΕΕ από τα δικαιώματά του η οποία ασκείται πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας μη χρήσεως, το χρονικό σημείο που είναι κρίσιμο στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ για τον υπολογισμό του διαστήματος μη χρήσεως εμπίπτει στις ρυθμίσεις του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα καθώς και του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ. Το ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με αμφοτέρους τους κανονισμούς, δεδομένου ότι κατά το θεωρούμενο ως κρίσιμο χρονικό σημείο ασκήσεως της ανταγωγής τον Σεπτέμβριο του 2015 ίσχυε αρχικά ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα, κατά το χρονικό σημείο όμως της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του εφετείου στις 24 Οκτωβρίου 2017 είχε αντικατασταθεί από τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Κατά την κρίση του δικάζοντος τμήματος οι προπαρατεθέντες κανονισμοί δεν ρυθμίζουν το εν λόγω χρονικό σημείο.
- 13 αα) Τα αποτελέσματα του σήματος της ΕΕ καθορίζονται κατά το άρθρο 14, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 17, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ αποκλειστικά από τις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών. Κατά τα λοιπά, οι προσβολές σήματος της ΕΕ διέπονται κατά το άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 17, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ από τις διατάξεις του κεφαλαίου X των εν λόγω κανονισμών. Κατά τις διατάξεις αυτές, τα δικαστήρια των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών (άρθρο 101, παράγραφος 1, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, άρθρο 129, παράγραφος 1, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ). Κατά το άρθρο 101, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο ασκήσεως της ανταγωγής τον Σεπτέμβριο του 2015, τα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων εφαρμόζουν για όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα το εθνικό τους δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τους. Κατά το άρθρο 129, παράγραφος 2, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, τα δικαστήρια σημάτων της ΕΕ εφαρμόζουν για όλα τα θέματα σημάτων που δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό το ισχύον εθνικό δίκαιο. Αντικείμενο αμφοτέρων των προπαρατεθεισών διατάξεων είναι το ουσιαστικό δίκαιο σημάτων που δεν ρυθμίζεται από τους κανονισμούς **[παραλειπόμενα]**. **[πρωτ. σελ. 7]**
- 14 Ως προς το δικονομικό δίκαιο, το άρθρο 14, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 101, παράγραφος 3, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 17, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 129, παράγραφος 3, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ προβλέπουν ότι τα δικαστήρια σημάτων της ΕΕ

εφαρμόζουν τους δικονομικούς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται στις αντίστοιχες αγωγές που αφορούν εθνικό σήμα στο κράτος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο αυτό, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στους εν λόγω κανονισμούς (πρβλ. ΔΕΕ, απόφαση της 22ας Ιουνίου 2016, C-280/15, [παραλειπόμενα] σκέψεις 28 επ., Nikolajeva κατά Multi Protect).

- 15 ββ) Οι εν λόγω κανονισμοί δεν ρυθμίζουν ρητά το χρονικό σημείο που είναι κρίσιμο σε περίπτωση ανταγωγής για την έκπτωση δικαιούχου από τα δικαιώματά του για τον υπολογισμό του διαστήματος μη χρήσεως κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ. Κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις, ο δικαιούχος του σήματος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μετά από ανταγωγή στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση εάν, για διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στην Ένωση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί και δεν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση.
- 16 (1) Στην πρώτη περίοδο του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και αντίστοιχα του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ δεν ρυθμίζεται ο υπολογισμός του κρίσιμου «διαστήματος πέντε συνεχών ετών» μη χρήσεως για την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του. Κατά τη δεύτερη περίοδο των εν λόγω διατάξεων, η επίκληση της εκπτώσεως αποκλείεται εάν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξεως της προπαρατεθείσας στην πρώτη περίοδο των εν λόγω διατάξεων πενταετίας και πριν από την υποβολή της αιτήσεως ή την άσκηση ανταγωγής υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος. Ως εκ τούτου, σε αμφοτέρες τις περιόδους γίνεται διάκριση μεταξύ της κρίσιμης για την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματά του πενταετίας και της μεταγενέστερης ασκήσεως της ανταγωγής κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη ενός διαστήματος μεταξύ του τέλους της πενταετίας και της ασκήσεως ανταγωγής κατά το οποίο γίνεται χρήση του σήματος. Εξ αυτού δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο καθορισμός της κρίσιμης σύμφωνα με την αντίστοιχη πρώτη περίοδο των εν λόγω διατάξεων πενταετίας εξαρτάται (ομοίως) από την άσκηση της ανταγωγής. **[πρωτ. σελ. 8]**
- 17 (2) Εφόσον το άρθρο 99, παράγραφος 3, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 127, παράγραφος 3, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ ορίζουν ως κρίσιμο το χρονικό σημείο της αγωγής παραποίησης/απομίμησης, αυτό ισχύει ρητά μόνο για την ένσταση της εκπτώσεως του σήματος της ΕΕ που προβάλλεται με άλλον τρόπο πλην της ανταγωγής στις αναφερόμενες στο άρθρο 96, στοιχεία α΄ και γ΄ του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και στο άρθρο 124, στοιχεία α΄ και γ΄ του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωγές. Το άρθρο 100 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 128 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ που ρυθμίζουν την ανταγωγή δεν περιέχουν αντίστοιχη ρύθμιση. Αντίστοιχα, κατά το άρθρο 17, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, σε περίπτωση ενστάσεως περί μη χρήσεως στη διαδικασία της αγωγής προσβολής

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετίας το χρονικό σημείο της ασκήσεως της αγωγής. Η εν λόγω οδηγία δεν περιλαμβάνει καμία ρύθμιση για το κρίσιμο χρονικό σημείο στην περίπτωση της ανταγωγής για διαγραφή.

- 18 (3) Στο άρθρο [42], παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, καθώς και στο άρθρο 47, παράγραφος 2, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ περιλαμβάνεται ρητός καθορισμός του καταληκτικού χρονικού σημείου της προθεσμίας της πενταετίας αναφορικά με τη διαδικασία ανακοπής που βασίζεται σε προγενέστερο σήμα της ΕΕ κατά της αιτήσεως σήματος της ΕΕ και στο άρθρο 57, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα καθώς και στο άρθρο 64, παράγραφος 2, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ αναφορικά με τη διαδικασία της εκπτώσεως ή της ακυρότητας ενώπιον του [Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς]. Από τις εν λόγω ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τη διοικητική διαδικασία ενώπιον του Γραφείου δεν προκύπτει επίσης τίποτα σχετικά με το κρίσιμο χρονικό σημείο υπολογισμού στην περίπτωση της δικαστικής ανταγωγής για την έκπτωση.
- 19 γγ) Κατά την κρίση του δικάζοντος τμήματος, ο καθορισμός του χρονικού σημείου που είναι κρίσιμο σε περίπτωση ανταγωγής για την έκπτωση για τον υπολογισμό του διαστήματος μη χρήσεως κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ δεν εμπίπτει στους εν λόγω κανονισμούς, διότι πρόκειται για μη ρυθμιζόμενο από αυτούς δικονομικό ζήτημα. [πρωτ. σελ. 9]
- 20 (1) Υπέρ της απόψεως ότι πρόκειται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σε επίπεδο Ένωσης δίκαιο των σημάτων για ζήτημα του δικονομικού δικαίου, συνηγορεί η αιτιολογική σκέψη 9 της οδηγίας 2008/95/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. Σύμφωνα με αυτήν, ο καθορισμός των εφαρμοστέων διαδικαστικών κανόνων για την έκπτωση και για την κήρυξη της ακυρότητας σήματος λόγω προγενέστερων δικαιωμάτων εναπόκειται στα κράτη μέλη. Το γεγονός ότι η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 δεν ρυθμίζει πλέον ρητά κάτι τέτοιο μπορεί να σχετίζεται και με την προβλεπόμενη στο άρθρο 45 αυτής εισαγωγή της διαδικασίας εκπτώσεως ενώπιον των Γραφείων σημάτων, δεν είναι αντίθετο όμως λαμβανομένης υπόψη και της δικαστικής διαδικασίας εκπτώσεως στον χαρακτηρισμό του υπολογισμού της προθεσμίας ως δικονομικού ζητήματος [παραλειπόμενα].
- 21 (2) Σύμφωνα με το γερμανικό δικονομικό δίκαιο, το δικαστήριο βασίζει την απόφασή του στα ενώπιόν του υποβληθέντα μέχρι το πέρας της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως [παραλειπόμενα] στοιχεία. Στην περίπτωση υποβολής της ενστάσεως της εκπτώσεως στη διαδικασία της αγωγής λόγω προσβολής/παραποίησης το γερμανικό δίκαιο περί σημάτων ορίζει στο άρθρο 25, παράγραφος 2, του MarkenG (νόμου περί σημάτων) ότι κατά τον υπολογισμό της πενταετούς προθεσμίας χρήσεως λαμβάνεται υπόψη η άσκηση της αγωγής. Όταν πάντως το διάστημα της πενταετούς μη χρήσεως λήγει μόνον μετά την άσκηση της αγωγής, πρέπει κατά το άρθρο 25, παράγραφος 2, του MarkenG να

λαμβάνεται υπόψη το πέρας της επ' ακροατηρίου συζητήσεως [παραλειπόμενα]. Η διάταξη του άρθρου 55, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος, του MarkenG προβλέπει για την περίπτωση της ασκήσεως αγωγής από δικαιούχο καταχωρισθέντος αρχαιότερου σήματος ότι, επί ενστάσεως του εναγομένου ως προς το ζήτημα της μη χρήσεως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της πενταετίας που αρχίζει από το πέρας της επ' ακροατηρίου συζητήσεως.

- 22 Δεδομένου ότι η διεξαγωγή αποδείξεων ως προς τη χρήση βάσει της οποίας θα μπορούσαν να διατηρηθούν τα αντλούμενα από το σήμα δικαιώματα αποκλείεται ενώπιον του αναιρετικού δικαστηρίου, η έκπτωση δικαιούχου σήματος από τα δικαιώματά του εξαρτάται κατά πάγια νομολογία του δικάζοντος τμήματος από την τελευταία επ' ακροατηρίου συζήτηση ενώπιον του **[πρωτ. σελ. 10]** εφετείου [παραλειπόμενα].
- 23 Σύμφωνα με αυτήν την αρχή της «μετακινούμενης προθεσμίας χρήσεως» μπορεί –όπως εν προκειμένω– να προκύψει έκπτωση του δικαιούχου σήματος από τα δικαιώματά του όταν μπορεί μεν να γίνεται ακόμη χρήση του σήματος βάσει της οποίας θα μπορούσαν να διατηρηθούν τα αντλούμενα από το σήμα δικαιώματα κατά την πενταετία πριν από την άσκηση της αγωγής, αλλά η χρήση αυτή δεν έχει γίνει κατά την πενταετία πριν από το χρονικό σημείο της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του εφετείου.
- 24 β) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, τίθεται στο πλαίσιο της ερμηνείας του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ το περαιτέρω ερώτημα εάν κατά τον υπολογισμό του διαστήματος της πενταετίας μη χρήσεως κατά το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ σε περίπτωση ασκήσεως ανταγωγής για την έκπτωση δικαιούχου σήματος της ΕΕ από τα δικαιώματά του πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας μη χρήσεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο της ασκήσεως της ανταγωγής ή το χρονικό σημείο της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του εφετείου. Κατά την κρίση του δικάζοντος τμήματος πρέπει να θεωρείται κρίσιμο το χρονικό σημείο της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του εφετείου.
- 25 αα) Το προδικαστικό ερώτημα είναι κρίσιμο για την επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση αναιρέσεως θα ευδοκιμήσει εφόσον για τον υπολογισμό του διαστήματος μη χρήσεως ληφθεί υπόψη η άσκηση της ανταγωγής που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2015. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα υπήρχε σε σχέση με τη χρήση του επίδικου σήματος μέσω της εμπορίας του ψεκαστήρα ποτίσματος με αριθμό προϊόντος 941 μέχρι τον Μάιο του 2012 το στοιχείο της μη χρήσεως για διάστημα πέντε συνεχών ετών και η ανταγωγή θα ήταν αβάσιμη. Αντίθετα, η **[πρωτ. σελ. 11]** αίτηση αναιρέσεως θα πρέπει να απορριφθεί αν για τον υπολογισμό του διαστήματος της συνεχούς πενταετίας μη χρήσεως ληφθεί υπόψη το χρονικό σημείο της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον των δικαστηρίων



της ουσίας. Η ορθότητα της κρίσεως του εφετείου ότι χρήση του επίδικου σήματος βάσει της οποίας θα μπορούσαν να διατηρηθούν τα αντλούμενα από αυτό δικαιώματα αποδείχτηκε μόνο μέχρι τον Μάιο του 2012 επιβεβαιώνεται και μετά τον αναιρετικό έλεγχο. Το εφετείο ορθώς κήρυξε τον δικαιούχο του επίδικου σήματος έκπτωτο των δικαιωμάτων του από την 31η Μαΐου 2017 λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία χρήση βάσει της οποίας θα μπορούσαν να διατηρηθούν τα αντλούμενα από αυτό δικαιώματα τον Μάιο του 2002, διότι η τελευταία επ' ακροατηρίου συζήτηση έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου 2017.

- 26 ββ) Το κρίσιμο χρονικό σημείο για την έκπτωση δικαιούχου από τα δικαιώματά του λόγω πενταετούς αναστολής της χρήσεως κατά το άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ και το άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ούτε σαφές είναι ούτε έχει ήδη αποσαφηνιστεί με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, μια τέτοια αποσαφήνιση δεν προκύπτει ούτε από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Απριλίου 2018 (C-148/17, [παραλειπόμενα] P&C Hamburg κατά P&C Düsseldorf). Κατ' αυτήν, το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας κατά την οποία η ακυρότητα προγενέστερου εθνικού σήματος ή η έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα επί του σήματος αυτού, η αρχαιότητα του οποίου διεκδικείται για ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων μόνον εφόσον οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας ή της έκπτωσης αυτής συνέτρεχαν όχι μόνον κατά το χρονικό σημείο της παραίτησης από το εν λόγω προγενέστερο εθνικό σήμα ή της απόσβεσής του, αλλά και κατά την ημερομηνία της σχετικής αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης (ΔΕΕ, [παραλειπόμενα] σκέψη 32, P&C Hamburg κατά P&C Düsseldorf). Εξ αυτού δεν προκύπτουν στοιχεία για την απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα στην υπό κρίση διαφορά. Εν προκειμένω δεν πρόκειται για την εξέταση του εάν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της ακυρότητας ή της εκπτώσεως ενός εθνικού σήματος κατά το χρονικό σημείο της παραίτησεως από αυτό ή της αποσβεσέως του (πρβλ. ΔΕΕ, [παραλειπόμενα] σκέψη 26, P&C Hamburg κατά P&C Düsseldorf). Εν προκειμένω, πρέπει μάλλον να εξεταστεί εάν υπάρχει έκπτωση δικαιούχου από τα δικαιώματά του σχετικά με ένα σήμα που εξακολουθεί να είναι καταχωρημένο στο μητρώο. **[πρωτ. σελ. 12]**
- 27 cc) Το να ληφθεί υπόψη το χρονικό σημείο του πέρατος της προφορικής επ' ακροατηρίου συζήτησεως ενώπιον του εφετείου ανταποκρίνεται περισσότερο στον αναφερθέντα στην αιτιολογική σκέψη 24 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ σκοπό, ο οποίος έγκειται στο ότι η χορήγηση της προστασίας εκ του σήματος δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση πραγματικής χρήσεως, ενώ η συμφωνία αυτή προς τον ως άνω σκοπό εξασφαλίζεται σε μικρότερο βαθμό αν ληφθεί υπόψη το χρονικό σημείο της ασκήσεως της ανταγωγής. Η τελευταία αυτή εκδοχή μπορεί να οδηγήσει στο να ευδοκιμήσει μια αγωγή λόγω παραποιήσεως/απομιμήσεως και να απορριφθεί μια ανταγωγή για την έκπτωση δικαιούχου από τα δικαιώματά του, παρά το γεγονός ότι το οικείο σήμα κατά το χρονικό σημείο της αποφάσεως ήταν πλέον έτοιμο να απολέσει την ισχύ του. Η επιλογή του χρονικού σημείου της

τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του εφετείου ανταποκρίνεται επίσης στην οικονομία της δίκης, διότι ο αντενάγων δεν υποχρεώνεται να ασκήσει νέα ανταγωγή ή να υποβάλει αίτηση για διαγραφή, εφόσον κατά τη διάρκεια της ένδικης διαφοράς συμπληρώθηκε συνεχόμενη πενταετία μη χρήσεως. Το ενιαίο της προστασίας του σήματος της ΕΕ δεν θίγεται από το γεγονός της προτιμήσεως του χρονικού σημείου της τελευταίας επ' ακροατηρίου συζητήσεως.

[παραλειπόμενα]

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ