

Υπόθεση T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

κατά

**Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Προγενέστερο λεκτικό σήμα
HIPROVIT — Αίτηση καταχώρισης του λεκτικού κοινοτικού σήματος HIPOVI-
TON — Ουσιώδης χρήση του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 43, παράγραφοι 2
και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Δικαίωμα ακρόασης»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (δευτέρο τμήμα) της 8ης Ιουλίου 2004 II - 2791

Περίληψη της απόφασης

- 1. Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία προσφυγής — Προσφυγή ενώπιον του κοινοτικού δικαστή — Αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου — Μεταρρύθμιση αποφάσεως του Γραφείου — Έκταση — Ακύρωση αποφάσεως του τμήματος ανακοπών (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρα 62 § 1, και 63 § 3)*

2. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Ουσιαστική χρήση — Έννοια — Ερμηνεία λαμβανομένης υπόψη της *ratio legis* του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 43 §§ 2 και 3)
3. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Ουσιαστική χρήση — Έννοια — Κριτήρια εκτιμήσεως
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 43 §§ 2 και 3)
4. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Ουσιαστική χρήση — Εφαρμογή των κριτηρίων εκτιμήσεως στη συγκεκριμένη περίπτωση
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 43 §§ 2 και 3)
5. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Προθεσμία ταχθείσα από το Γραφείο — Προσκόμιση συμπληρωματικών αποδεικτικών στοιχείων μετά τη λήξη της προθεσμίας, αλλά λόγω εμφανίσεως νέων στοιχείων — Επιτρέπεται
(Κανονισμός 2868/95 της Επιτροπής, άρθρο 1, κανόνας 22 § 1)
6. Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία προσφυγής — Προσφυγή ενώπιον του κοινοτικού δικαστή — Εξουσία του Πρωτοδικείου να μεταρρυθμίσει την προσβαλλομένη απόφαση — Όρια
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 63 § 3)

1. Στο πλαίσιο προσφυγής κατά αποφάσεως τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) σχετικής με διαδικασία ανακοπής, το Πρωτοδικείο είναι επίσης αρμόδιο να εξετάσει το αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών.

κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα προκύπτει ότι το τμήμα προσφυγών μπορεί να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος του Γραφείου που αποφάνθηκε σε πρώτο βαθμό, η ακύρωση αυτή περιλαμβάνεται στα μέτρα που μπορεί να λάβει το Πρωτοδικείο δυνάμει της εξουσίας μεταρρυθμίσεως που διαθέτει, βάσει του άρθρου 63, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού.

Πράγματι, εφόσον από το άρθρο 62, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του

(βλ. σκέψη 19)

2. Κατά την ερμηνεία της έννοιας της ουσιαστικής χρήσεως του κοινοτικού σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η ratio legis της απαιτήσεως να έχει γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος, προκειμένου να μπορεί αυτό να αντιταχθεί σε αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, συνίσταται στον περιορισμό των συγκρούσεων μεταξύ δύο σημάτων, εφόσον δεν υφίσταται βάσιμος οικονομικός λόγος που να απορρέει από πραγματική λειτουργία του σήματος στην αγορά. Αντιθέτως, η εν λόγω διάταξη δεν αποσκοπεί στην εκτίμηση της εμπορικής επιτυχίας ούτε στον έλεγχο της οικονομικής στρατηγικής μιας επιχειρήσεως ούτε, ακόμη, στην προστασία μόνον των σημάτων που ανήκουν στις σημαντικές από απόψεως μεγέθους εμπορικές εκμεταλλεύσεις.

(βλ. σκέψη 32)

3. Ουσιαστική χρήση ενός σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, υπάρχει όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη βασική του λειτουργία, που είναι η εγγύηση της ταυτότητας προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πώλησεως των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, αποκλείοντας τη συμβολική χρήση που αποσκοπεί στη διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα. Συναφώς, η προϋπόθεση περί ουσιαστικής χρήσεως του σήματος απαιτεί το σήμα αυτό, όπως προστατεύεται στην οικεία επικράτεια, να χρησιμοποιείται δημόσια και έναντι των τρίτων.

Κατά την εκτίμηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων που μπορούν να αποδείξουν το υποστατό της εμπορικής εκμεταλλεύσεως, ιδίως η χρήση που θεωρείται δικαιολογημένη στον οικείο οικονομικό τομέα για τη διατήρηση ή δημιουργία μεριδίων αγοράς υπέρ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προστατεύει το σήμα, η φύση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, η έκταση και η συχνότητα χρήσεως του σήματος.

Όσον αφορά την έκταση της χρήσεως του προγενέστερου σήματος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, αφενός, η εμπορική αξία του συνόλου των πράξεων χρήσεως και, αφετέρου, η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις χρήσεως, καθώς και η συχνότητα των πράξεων αυτών.

(βλ. σκέψεις 33-35)

4. Κατά την εξέταση του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσεως ενός προγενέστερου σήματος σε συγκεκριμένη υπόθεση, είναι αναγκαία μια σφαιρική αξιολόγηση που να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που ασκούν επιρροή στην επίδικη υπόθεση. Έτσι, η μικρή ποσότητα προϊόντων που διατίθενται στην αγορά υπό το εν λόγω σήμα μπορεί να αντισταθμισθεί με τη μεγάλη συχνότητα ή τη μακροχρόνια χρήση του σήματος αυτού και αντιστρόφως. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών, καθώς και ο αριθμός των πωλήσεων των

προϊόντων υπό το προγενέστερο σήμα, δεν μπορούν να εκτιμηθούν απόλυτα, αλλά πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με άλλους συναφείς παράγοντες, όπως ο όγκος της εμπορικής δραστηριότητας, οι δυνατότητες παραγωγής ή διαθέσεως στο εμπόριο ή ο βαθμός διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως που εκμεταλλεύεται το σήμα, καθώς και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών στην οικεία αγορά. Για τον λόγο αυτόν, το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι δεν είναι απαραίτητο η χρήση του προγενέστερου σήματος να είναι πάντοτε ποσοτικώς σημαντική προκειμένου να χαρακτηριστεί ουσιαστική.

Εντούτοις, όσο μεγαλύτερη είναι η εμπορική αξία της εκμεταλλεύσεως του σήματος τόσο περισσότερο καθίσταται αναγκαία η προσκόμιση από τον ανακόπτοντα πρόσθετων ενδείξεων προκειμένου να αρθούν ενδεχόμενες αμφιβολίες ως προς τον ουσιαστικό χαρακτήρα της χρήσεως του οικείου σήματος.

(βλ. σκέψεις 36-37)

5. Ο κανόνας 22, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, που προβλέπει ότι η απόδειξη της χρήσεως του προγενέστερου σήματος πρέπει να προσκομιστεί εντός της προ-

θεσμίας που έχει τάξει το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) στον ανακόπτοντα και ότι σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται, δεν έχει την έννοια ότι απαγορεύεται να ληφθούν υπόψη πρόσθετες αποδείξεις, λόγω υπάρξεως νέων στοιχείων, ακόμη και αν προσκομιστούν μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

(βλ. σκέψη 56)

6. Η εξουσία του Πρωτοδικείου να μεταρρυθμίζει την απόφαση ενός τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), που προβλέπεται από το άρθρο 63, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 περιορίζεται, κατ' αρχήν, στις περιπτώσεις στις οποίες η υπόθεση δεν έχει ακόμη κριθεί. Αυτό σημαίνει ότι το Πρωτοδικείο μπορεί να εκδώσει, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που του προσκομίσθηκαν, την απόφαση που όφειλε να λάβει το τμήμα προσφυγών, δυνάμει των εφαρμοστέων στην υπό κρίση υπόθεση διατάξεων. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν συντρέχει όταν το τμήμα προσφυγών μπορούσε είτε να αποφανθεί το ίδιο επί της ανακοπής είτε να αναπέμψει την υπόθεση στο τμήμα ανακοπών.

(βλ. σκέψεις 62-63)