

**Υπόθεση C-112/21**

**Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως**

**Ημερομηνία καταθέσεως:**

25 Φεβρουαρίου 2021

**Αιτούν δικαστήριο:**

Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες)

**Ημερομηνία της διατάξεως του αιτούντος δικαστηρίου:**

19 Φεβρουαρίου 2021

**Ενάγουσα και αναιρεσείουσα:**

X BV

**Εναγόμενοι και αναιρεσίβλητοι:**

Classic Coach Company vof

Y

Z

---

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών)

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

... [παραλειπόμενα]

**Ημερομηνία** 19 Φεβρουαρίου 2021

**ΔΙΑΤΑΞΗ**

Στην ένδικη διαφορά μεταξύ

της X [ενάγουσας] B.V.,

που εδρεύει [τόπος της έδρας της εταιρίας],

αναιρεσείουσας ... [παραλειπόμενα], στο εξής: [ενάγουσα],

... [παραλειπόμενα]

κατά

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, που εδρεύει στο Almere (Κάτω Χώρες),

2. Υ [δεύτερου εναγομένου],

κατοίκου [τόπος κατοικίας],

3. Ζ [τρίτου εναγομένου],

κατοίκου [τόπος κατοικίας],

αναιρεσιβλήτων ... [παραλειπόμενα], καλουμένων στο εξής από κοινού: CCC κ.λπ.,

... [παραλειπόμενα]

## 1. Διεξαγωγή της κύριας δίκης

... [παραλειπόμενα] [Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία]

## 2 Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών

### 2.1

Κατά τη διαδικασία ενώπιόν του, το Hoge Raad έκρινε ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

(i) Από το 1968 μέχρι το 1977, οι αδελφοί [δεύτερος εταίρος της αρχικής εταιρίας] (στο εξής: [δεύτερος αρχικός εταίρος]) και [τρίτος εταίρος της αρχικής εταιρίας] (στο εξής: [τρίτος αρχικός εταίρος]) συμμετείχαν σε ομόρρυθμη εταιρία με έδρα το Amersfoort (Κάτω Χώρες) [σελ. 2 του πρωτοτύπου] και αντικείμενο την εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων. Η επωνυμία της εν λόγω εταιρίας ήταν «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei» (στο εξής: Amersfoort's Bloei 1968).

(ii) Από το 1969 ή από το 1970 μέχρι το 1977, η Amersfoort's Bloei 1968 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των επιβατικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία τα οποία έφεραν την επιγραφή «[B]». Ο [ιδρυτής της αρχικής επιχείρησης] (στο εξής: [πρώτος αρχικός εταίρος]) ήταν πατέρας του [δεύτερου αρχικού εταίρου] και του [τρίτου αρχικού εταίρου] και από το 1935 μέχρι τον θάνατό του το 1971 εκτελούσε μεταφορές επιβατών με έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων.

(iii) Το 1975 ο [δεύτερος αρχικός εταίρος] ίδρυσε την εταιρία περιορισμένης ευθύνης [επωνυμία ενάγουσας]. Η [ενάγουσα] εδρεύει στον [τόπο της εταιρικής έδρας] και ασκεί επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με τουριστικά λεωφορεία. Από το 1975, άλλως από το 1978, η [ενάγουσα] χρησιμοποιεί τις εμπορικές επωνυμίες «[A]» ή/και «[επωνυμία της ενάγουσας]».

(iv) Το 1977 ο [δεύτερος αρχικός εταίρος] αποχώρησε από την εταιρία Amersfoort's Bloei 1968, ενώ ο [τρίτος αρχικός εταίρος] παρέμεινε στην εταιρία με συνεταιίρο τη σύζυγό του, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα αυτής με μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.» (στο εξής: Amersfoort's Bloei B.V. 1977) και με έδρα το Amersfoort (Κάτω Χώρες).

(v) Το 1991 ο [τρίτος αρχικός εταίρος], για φορολογικούς λόγους, ίδρυσε από κοινού με τη σύζυγό του την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «V.O.F. Amersfoort's Bloei» (στο εξής: Amersfoort's Bloei 1991) με έδρα το Amersfoort (Κάτω Χώρες). Οι εταιρίες Amersfoort's Bloei B.V. 1977 και Amersfoort's Bloei 1991 συνυπήρχαν λειτουργώντας παράλληλα.

(vi) Από το 1977 μέχρι το 1997, τα λεωφορεία που χρησιμοποιούσαν οι ως άνω εταιρίες Amersfoort's Bloei B.V. 1977 και Amersfoort's Bloei 1991 έφεραν διακριτικό τίτλο που περιλάμβανε το ονοματεπώνυμο του [τρίτου αρχικού εταίρου].

(vii) Το 1995, μετά τον θάνατο του [τρίτου αρχικού εταίρου], δύο γιοι του τελευταίου συνέχισαν τη δραστηριότητα της εταιρίας Amersfoort's Bloei 1991 χρησιμοποιώντας την επωνυμία «V.O.F. Classic Coach Company» (στο εξής: CCC). Στην αρχή η έδρα της CCC παρέμεινε στο Amersfoort (Κάτω Χώρες), μετά το 1996 μεταφέρθηκε στο Diemen (Κάτω Χώρες), ενώ από το 2006 και εξής η εταιρία διατηρεί έδρα και στο Almere (Κάτω Χώρες).

(viii) Η CCC στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στη μεταφορά επιβατών χρησιμοποιούσε, τουλάχιστον από το 2001, την επωνυμία «[C]». Τα τελευταία έτη τα λεωφορεία της CCC φέρουν στο οπίσθιο μέρος τους επιγραφή με την επωνυμία «[D] [ονοματεπώνυμο τρίτου αρχικού εταίρου]».

(ix) Η [ενάγουσα] είναι δικαιούχος του λεκτικού σήματος Μπενελούξ [επωνυμία της ενάγουσας] που κατατέθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2008 και καταχωρίστηκε με αριθμό [006] για υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, της κλάσεως 39 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες επιχείρησης τουριστικών λεωφορείων.

## 2.2

Στην υπό κρίση υπόθεση η [ενάγουσα] ζητεί, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθούν οι CCC κ.λπ. να απέχουν από κάθε προσβολή, παρούσα και μέλλουσα, των δικαιωμάτων της επί του λεκτικού σήματος Μπενελούξ [επωνυμία της ενάγουσας] και επί των εμπορικών επωνυμιών [A] και [επωνυμία της ενάγουσας].

Η [ενάγουσα] στηρίζει την αγωγή της στον ισχυρισμό ότι οι CCC κ.λπ. με τη χρήση της ονομασίας «[ονοματεπώνυμο τρίτου αρχικού εταίρου]» προσβάλλουν τα δικαιώματά της επί εμπορικού σήματος τα οποία απορρέουν από το άρθρο 2.20, παράγραφος 1, στοιχεία b και d (παλαιό κείμενο) (νυν άρθρο 2.20, παράγραφος 2, στοιχεία b και d), της Συμβάσεως Μπενελούξ περί διανοητικής ιδιοκτησίας (στο εξής: Σύμβαση Μπενελούξ ΔΙ), καθώς και τα δικαιώματά της στην εμπορική επωνυμία τα οποία απορρέουν από το άρθρο 5 του Handelsnaamwet (νόμου περί εμπορικής επωνυμίας, στο εξής: Hnw).

### 2.3

Οι CCC κ.λπ. αντέκρουσαν τον αγωγικό ισχυρισμό περί προσβολής του δικαιώματος επί σήματος, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο δικαιούχος σήματος δεν δύναται να εναντιωθεί στη χρήση παρόμοιου σημείου στις συναλλαγές, εφόσον το τελευταίο [σελ. 3 του πρωτοτύπου] προστατεύεται από προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος που αναγνωρίζεται από τον νόμο κράτους της Μπενελούξ.

Προς αντίκρουση του αγωγικού ισχυρισμού περί προσβολής του δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία, οι CCC κ.λπ. επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, απώλεια του εν λόγω δικαιώματος της ενάγουσας.

### 2.4

Το Rechtbank (πρωτοδικείο, Κάτω Χώρες) έκανε δεκτή την αγωγή της [ενάγουσας].

### 2.5

Το Hof (εφετείο, Κάτω Χώρες) εξαφάνισε την απόφαση του Rechtbank και απέρριψε την αγωγή της [ενάγουσας]<sup>1</sup>.

Στο πλαίσιο αυτό, το Hof επεσήμανε τα ακόλουθα που έχουν ενδιαφέρον για την αναγκαία διαδικασία:

*Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί προσβολής δικαιώματος επί σήματος*

Η [ενάγουσα] θεωρεί ότι η **προσαπτόμενη** χρήση της ονομασίας του [τρίτου αρχικού εταίρου] στα τουριστικά λεωφορεία της CCC συνιστά χρήση (στοιχείου του) του σήματος και της εμπορικής επωνυμίας. Οι CCC κ.λπ. υποστηρίζουν ότι η εν λόγω χρήση πρέπει να εκληφθεί αποκλειστικά ως χρήση εμπορικής επωνυμίας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ των διαδίκων ως προς τούτο, το Hof εκλαμβάνει οπωσδήποτε την επίδικη χρήση της ονομασίας του [τρίτου αρχικού εταίρου] ως χρήση (στοιχείου) της εμπορικής επωνυμίας. Ενόψει δε των

<sup>1</sup> Gerechtshof Den Haag (εφετείο Χάγης, Κάτω Χώρες), απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

συλλογισμών που παρατίθενται κατωτέρω, παρέλκει η εξέταση περί του αν υφίσταται χρήση εμπορικού σήματος. Εφόσον κατά τον χρόνο που υποβλήθηκε η αίτηση καταχώρισης σήματος στις 15 Ιανουαρίου 2008 οι CCC κ.λπ. ήδη χρησιμοποιούσαν το όνομα του [τρίτου αρχικού εταίρου] με πανομοιότυπο ή παρόμοιο τρόπο, εν πάση δε περιπτώσει ως εμπορική επωνυμία ή ως κυρίαρχο στοιχείο αυτής, η [ενάγουσα] δεν μπορεί να εναντιωθεί σε αυτή τη χρήση «προγενεστέρου δικαιώματος» δυνάμει του άρθρου 2.23, παράγραφος 2, της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ. ... [παραλείπόμενα]

Το Hof έκανε δεκτό ότι από το 2006 η CCC εκτελούσε μεταφορές επιβατών αρχικά με ένα και έπειτα με δύο σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία, στο οπίσθιο μέρος των οποίων αναγραφόταν το όνομα του [τρίτου αρχικού εταίρου] και κάτω ή δίπλα από αυτό η ιστοσελίδα www.[D].nl. Ο ως άνω τρόπος χρήσης του ονόματος του [τρίτου αρχικού εταίρου] θεωρείται χρήση εμπορικής επωνυμίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν οι CCC κ.λπ. να επικαλεστούν παραδεκτά τη διάταξη του άρθρου 2.23, παράγραφος 2, της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, και να μη μπορεί να γίνει δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα της ενάγουσας να διαταχθεί η άρση της προσβολής του δικαιώματος αυτής επί του σήματος. ... [παραλείπόμενα]

*Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί προσβολής του δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία*

Δεδομένου ότι οι CCC κ.λπ. επάγονται ότι η [ενάγουσα] χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία από το 1978 ενώ οι ίδιοι δεν έκαναν χρήση αυτής πριν από το 1991, το Hof εκτιμά ότι η [ενάγουσα] διατηρεί προγενέστερα δικαιώματα στην εμπορική επωνυμία σε σχέση με εκείνα της CCC. Λόγω της χρήσεως της επίδικης εμπορικής επωνυμίας ([D] [ονοματεπώνυμο τρίτου αρχικού εταίρου]) από τη CCC, υφίσταται ο κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού με τις εμπορικές επωνυμίες που χρησιμοποιεί η [ενάγουσα] ([A] και [επωνυμία ενάγουσας]). Το κοινό διακριτικό στοιχείο όλων των ανωτέρω εμπορικών επωνυμιών συνίσταται στο όνομα της [ενάγουσας], ενώ οι διάδικοι της κύριας δίκης ασκούν την ίδια ακριβώς επαγγελματική δραστηριότητα, και μάλιστα εν μέρει στην ίδια περιοχή, διατηρώντας παρακείμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις. ... [παραλείπόμενα]

Το Hof εκτιμά ότι στους CCC κ.λπ. μπορούσε να δημιουργηθεί η εύλογη πεποίθηση ότι η [ενάγουσα] δεν θα εναντιωνόταν στη χρήση της εμπορικής επωνυμίας [D] [ονοματεπώνυμο τρίτου αρχικού εταίρου] στα τουριστικά λεωφορεία της CCC. Συναφώς, το Hof λαμβάνει υπόψη, πρώτον, ότι η [ενάγουσα] από το 1977 έως το 1997 ανεχόταν να χρησιμοποιούν οι εταιρίες της Amersfoort's Bloei και τα τουριστικά λεωφορεία της CCC εμπορικές επωνυμίες στις οποίες το όνομα της [ενάγουσας] είτε αποτελούσε διακριτικό στοιχείο είτε, τουλάχιστον, συνέβαλλε καθοριστικά στη γενική εικόνα των εταιριών, δεύτερον, ότι η CCC δικαιολογημένα θεωρούσε ότι η [ενάγουσα] ανεχόταν από το 2007 το γεγονός ότι η CCC εκτελούσε (πάλι) μεταφορές επιβατών [σελ. 4 του πρωτοτύπου] με τουριστικά λεωφορεία που έφεραν την εμπορική επωνυμία [ονοματεπώνυμο του τρίτου αρχικού εταίρου] www.[D].nl / [D] [ονοματεπώνυμο

τρίτου αρχικού εταίρου], τρίτον, ότι οι εταιρίες της Amersfoort's Bloei και η [ενάγουσα] έχουν συνεργαστεί επί είκοσι περίπου χρόνια και, τέταρτον, ότι η ονομασία της [ενάγουσας] ως εμπορική επωνυμία (ή συστατικό στοιχείο αυτής) ανάγεται στην επιχείρηση του πάππου όλων ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων. Υπό τις περιστάσεις αυτές, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστεως, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό η [ενάγουσα] να έχει ακόμη στα τέλη του 2015 την ευχέρεια να επιβάλλει στους CCC κ.λπ. απαγόρευση της κατά τα ανωτέρω χρήσης εμπορικής επωνυμίας δυνάμει των δικών της προγενεστέρων δικαιωμάτων σε αυτήν. Η δε διαπίστωση ότι οι CCC κ.λπ. ευλόγως μπορούσαν να αναμένουν ότι η [ενάγουσα] δεν επρόκειτο να αντιταχθεί στην από μέρους τους χρήση της ονομασίας του [τρίτου αρχικού εταίρου] στα τουριστικά τους λεωφορεία, ενισχύεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι η [ενάγουσα] επί μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ανεχθεί να αναγράφεται το σημείο [C] στα λεωφορεία αντίκες που χρησιμοποιούσαν οι εταιρίες της CCC για τις επιβατικές μεταφορές τους. Οι CCC κ.λπ. υποστηρίζουν ότι αυτό συνέβαινε από το 1991. Η [ενάγουσα] αποδέχθηκε, εν πάση περιπτώσει δεν αμφισβήτησε, ότι το 1997 οι εταιρίες της CCC διέθεταν πάνω από δύο λεωφορεία αντίκες, και το 2006 πάνω από τέσσερα, τα οποία, εν γνώσει της ενάγουσας, έφεραν επιγραφές με τον διακριτικό τίτλο [C] τουλάχιστον από το 2001. Επομένως, η [ενάγουσα] έχει ανεχθεί την κατά τα ανωτέρω χρήση της εμπορικής επωνυμίας επί τουλάχιστον δεκατέσσερα έτη. ... [παραλειπόμενα]

Ακόμη και αν υποθεθεί ότι από το 2007 και εξής η [ενάγουσα] δεν γνώριζε ότι οι εταιρίες της CCC έκαναν χρήση επιγραφών με τις εμπορικές επωνυμίες της στα τουριστικά λεωφορεία τους και ότι δεν ήταν απαραίτητη η προβολή του σχετικού ισχυρισμού περί έλλειψης της γνώσης αυτής, επαρκούν τα υπόλοιπα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης (η από μέρους της ενάγουσας ανοχή της χρήσης των εμπορικών επωνυμιών της στα τουριστικά λεωφορεία κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1977 και 1997 και στα λεωφορεία αντίκες από το 2001 και εξής, η μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ των διαδίκων μερών, καθώς και η προέλευση των εμπορικών επωνυμιών από τον πάππο όλων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων), προκειμένου να γίνει δεκτό ότι οι εταιρίες της CCC είχαν την εύλογη προσδοκία ότι η [ενάγουσα] δεν επρόκειτο να εκφράσει αντίρρηση για τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας [D] [ονοματεπώνυμο τρίτου αρχικού εταίρου] στα τουριστικά λεωφορεία αυτών. ... [παραλειπόμενα]

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι CCC κ.λπ. προς αντίκρουση της αγωγής όσον αφορά τις αξιώσεις που απορρέουν από το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία βάσιμα μπορούν να επικαλεστούν απώλεια του εν λόγω δικαιώματος, συνεπώς, δε, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί και ως προς αυτή τη βάση της. ... [παραλειπόμενα]

### **3 Εξέταση του λόγου αναιρέσεως**

#### **3.1**

Τα σκέλη ΙΙΙ έως ΙΙΙΙ του λόγου αναιρέσεως αφορούν την απόφαση του Hof και το σκεπτικό της ... [παραλειπόμενα] ότι ο λόγος έφεσης που προβάλλουν οι CCC κ.λπ. προς απόρριψη των αξιώσεων της [ενάγουσας] από το δικαίωμά της στην εμπορική επωνυμία είναι βάσιμος και στηρίζεται στην απώλεια του εν λόγω δικαιώματος.

Οι αιτιάσεις που αποδίδονται στην εφετειακή απόφαση και διατυπώνονται στα ανωτέρω σκέλη του λόγου αναιρέσεως είναι ανεπαρκείς για την ευδοκίμηση αυτής. ... [παραλειπόμενα] [παράθεση δικονομικών κανόνων]

### 3.2

Το πρώτο σκέλος του λόγου αναιρέσεως στρέφεται κατά της κρίσης του Hof ότι οι CCC κ.λπ. μπορούν να επικαλεστούν βάσιμα τη διάταξη του άρθρου 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ.

Στο σκέλος αυτό προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ο ισχυρισμός ότι υπέπεσε σε νομικό σφάλμα το Hof ... [παραλειπόμενα] με την κρίση του ότι για τη θεμελίωση του δικαιώματος των CCC κ.λπ. να επικαλεστούν τη διάταξη του άρθρου 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο) της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, αρκούσε η χρήση των εμπορικών επωνυμιών [ονοματεπώνυμο τρίτου αρχικού εταίρου] πριν από την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση του σήματος στις 15 Ιανουαρίου 2008. Υποστηρίζεται στο εν λόγω πρώτο σκέλος του λόγου αναιρέσεως ότι οι CCC κ.λπ. μπορούσαν να επικαλεστούν τον προβλεπόμενο στο άρθρο 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, περιορισμό, μόνον εάν η δική τους εμπορική επωνυμία ήταν προγενέστερη από αυτήν της [ενάγουσας]. Δεδομένου λοιπόν ότι το Hof ... [παραλειπόμενα] έκανε δεκτό ότι τα δικαιώματα της [ενάγουσας] στην εμπορική επωνυμία προϋφίστανται εκείνων των CCC κ.λπ. ενώ επίσης ... [παραλειπόμενα] έκρινε ότι **[σελ. 5 του πρωτοτύπου]** υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των εμπορικών επωνυμιών της [ενάγουσας] και των CCC κ.λπ., οι τελευταίοι δεν διατηρούσαν «προγενέστερο δικαίωμα» κατά την έννοια του άρθρου Art. 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ.

#### 3.3.1

Το κυρίαρχο ζήτημα που τίθεται στο πρώτο σκέλος του λόγου αναιρέσεως συνίσταται στο ερώτημα πότε υφίσταται ένα «προγενέστερο δικαίωμα» υπό την έννοια του άρθρου 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ. Η διατύπωση της ως άνω διάταξης έχει ως εξής:

«Το αποκλειστικό δικαίωμα επί σήματος δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση παρόμοιου σημείου στις συναλλαγές, εφόσον το τελευταίο προστατεύεται από προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος που αναγνωρίζεται από τον νόμο κράτους της Μπενελούξ.»

#### 3.3.2

Το άρθρο 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, μετέφερε στις έννομες τάξεις των κρατών της Μπενελούξ το άρθρο 6, παράγραφος 2, των δύο καταργηθεισών οδηγιών περί σημάτων, ήτοι της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ<sup>2</sup> και της οδηγίας 2008/95/ΕΟΚ<sup>3</sup>. Στη δεύτερη οδηγία η εν λόγω διάταξη είχε ως εξής:

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος εάν το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από το νόμο του οικείου κράτους και η χρήση του γίνεται μέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.»

### 3.3.3

Η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων 2008/95/ΕΚ, περιλήφθηκε τελικά σχεδόν αυτούσια στο άρθρο 14, παράγραφος 3, οδηγίας περί σημάτων (ΕΥ) 2015/2436<sup>4</sup>. Η εν λόγω διάταξη μεταφέρθηκε στις έννομες τάξεις των κρατών της Μπενελούξ με το νυν ισχύον άρθρο 2.23, παράγραφος 2, της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, η διατύπωση του οποίου είναι επίσης σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη του άρθρου 2.23, παράγραφος 2 (παλαιό κείμενο), της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, το οποίο είναι καθοριστικό για την εκτίμηση της υπό κρίση υπόθεσης.

### 3.3.4

Εν προκειμένω, η εκκίνηση της ένδικης διαδικασίας τοποθετείται στα τέλη του 2015 (όταν η [ενάγουσα] αξίωσε από τους CCC κ.λπ. την άρση της προσβολής του δικαιώματός της επί του σήματος). Για τον λόγο αυτόν, στην υπό κρίση υπόθεση τυγχάνει εφαρμογής η οδηγία περί σημάτων 2008/95/ΕΚ<sup>5</sup>.

### 3.3.5

Το Hoge Raad εκτιμά ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την απάντηση στο ερώτημα πότε μπορεί να γίνει δεκτό ότι υφίσταται «προγενέστερο δικαίωμα» κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2, της καταργηθείσας οδηγίας περί

<sup>2</sup> Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, ΕΕ 1989, L 40/1.

<sup>3</sup> Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση), ΕΕ 2008, L299/25.

<sup>4</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση), ΕΕ 2015, L 336/1.

<sup>5</sup> Πρβλ. ΔΕΕ, απόφαση της 3ης Μαρτίου 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), σκέψη 19.



σημάτων 2008/95/EK. Το δε Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αποφανθεί μέχρι σήμερα επί του ανωτέρω ζητήματος.

### 3.3.6

Είναι πιθανό για την ύπαρξη «προγενεστέρου δικαιώματος» υπό την έννοια της ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα και με τη θέση που εκφράζει το Hof, να είναι αρκετό το γεγονός ότι κάποιος τρίτος χρησιμοποίησε στις συναλλαγές δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τον νόμο του οικείου κράτους μέλους πριν από την κατάθεση αίτησης για την καταχώριση του σήματος.

### 3.3.7

Ωστόσο, δεν αποκλείεται επίσης, η ύπαρξη «προγενεστέρου δικαιώματος» να γίνεται δεκτή μόνον όταν, σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία, η χρήση του σήματος από τον δικαιούχο αυτού μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει του εν λόγω προγενεστέρου δικαιώματος. **[σελ. 6 του πρωτοτύπου]**

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η ιταλική αντιπροσωπεία αρχικά είχε προτείνει το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων 89/104/ΕΟΚ, να έχει την εξής διατύπωση <sup>6</sup>:

«The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*» [Η υπογράμμιση του αιτούντος δικαστηρίου] [«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος εάν το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από το νόμο του κράτους για το οποίο πρόκειται και η χρήση του γίνεται μέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται, *ακόμη και αν το προγενέστερο δικαίωμα δεν μπορεί πλέον να προβληθεί κατά του καταχωρισμένου σήματος.*»]

Το υπογραμμισμένο κείμενο δεν περιλήφθηκε τελικά στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας περί σημάτων 89/104/ΕΟΚ.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο γ', της οδηγίας περί σημάτων 2008/95/ΕΟΚ, και το άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων (ΕΕ) 2015/2436, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή είναι δυνατόν

<sup>6</sup> Διακοίνωση 9377/86 της 15ης Οκτωβρίου 1986, σ. 12, υποσημείωση 26: <https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που η χρήση του σήματος μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει προγενεστέρου δικαιώματος<sup>7</sup>.

### 3.3.8

Ενδέχεται, εξάλλου, η παραδοχή «προγενεστέρου δικαιώματος» τρίτου να εξαρτάται από το εάν ο δικαιούχος του σήματος διατηρεί κάποιο ακόμη προγενέστερο (αναγνωρισμένο βάσει νόμου του οικείου κράτους μέλους) δικαίωμα επί του σημείου που καταχωρίστηκε ως σήμα καθώς και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, από το κατά πόσον μπορεί να απαγορευθεί η χρήση τυχόν προβαλλόμενου από τρίτο «προγενεστέρου δικαιώματος» δυνάμει του ως άνω έτι προγενεστέρου δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος (όσον αφορά την υπό κρίση υπόθεση, πρβλ. κατωτέρω σημείο 3.3.9).

### 3.3.9

Στην υπό κρίση υπόθεση το Hof έκρινε ότι η [ενάγουσα] δικαιούχος σήματος, όσον αφορά το διακριτικό σημείο «[επωνυμία της ενάγουσας]» που το έχει καταχωρίσει ως σήμα, διατηρεί προγενέστερα δικαιώματα στην εμπορική επωνυμία από εκείνα των CCC κ.λπ. ... [παραλειπόμενα]. Ωστόσο, κατά την κρίση του Hof, η [ενάγουσα] έχει απολέσει το δικαίωμα να επιβάλει, δυνάμει του δικού της προγενεστέρου δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία, την απαγόρευση της χρήσης αυτής [ονοματεπώνυμο του τρίτου αρχικού εταίρου] από τους CCC κ.λπ., η οποία πηγάζει από το φερόμενο ως «προγενέστερο δικαίωμα» των τελευταίων ... [παραλειπόμενα].

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, η απώλεια δικαιώματος είναι δυνατή όταν ο φορέας αυτού έχει επιδείξει συμπεριφορά η οποία βάσει της αρχής της καλής πίστεως είναι ασυμβίβαστη με την επακολουθήσασα ενάσκηση του δικαιώματός του ή των εξουσιών που αυτό του παρέχει. Προς τούτο δεν αρκεί απλώς η πάροδος χρόνου. Απαιτείται η συνδρομή συγκεκριμένων περιστάσεων οι οποίες είτε έχουν δημιουργήσει στο έτερο ενδιαφερόμενο μέρος τη δικαιολογημένη προσδοκία ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται πλέον να ασκήσει το δικαίωμά του, είτε, στην περίπτωση που τελικά ο δικαιούχος πράγματι ασκούσε τα δικαιώματα ή τις εξουσίες του, θα είχαν ως επακόλουθο τη δυσανάλογη επιβάρυνση ή μειονεκτική μεταχείριση του ετέρου μέρους σε σχέση με την υφιστάμενη κατάστασή του<sup>8</sup>.

Υπό το πρίσμα, λοιπόν, των συλλογισμών που παρατίθενται στο σημείο Nr. 3.1 της παρούσας, πρέπει να γίνει δεκτό στην υπό κρίση υπόθεση ότι οι CCC κ.λπ.,

<sup>7</sup> Πρβλ. επίσης άρθρο 8, παράγραφος 4, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα (κωδικοποιημένη έκδοση), ΕΕ 2009, L 78/1, και το άρθρο 8, παράγραφος 4, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση), ΕΕ 2017, L 154/1.

<sup>8</sup> ... [παραλειπόμενα]

προς αντίκρουση των αξιώσεων της [ενάγουσας] που απορρέουν από το δικαίωμά της στην εμπορική επωνυμία, δύνανται να επικαλεστούν βάσιμα την απώλεια του εν λόγω δικαιώματος. Αυτό συνεπάγεται ότι η [ενάγουσα] δεν μπορεί να απαγορεύσει στους CCC κ.λπ. τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας [ονοματεπώνυμο του τρίτου αρχικού εταίρου] από τους CCC κ.λπ. (το οποίο οι τελευταίοι προβάλλουν ως «προγενέστερο δικαίωμά» τους) δυνάμει των δικών της έτι προγενεστέρων δικαιωμάτων στην εμπορική επωνυμία.

### 3.3.10

Δεδομένου ότι η απάντηση στο ερώτημα επί της ερμηνείας του όρου «προγενέστερο δικαίωμα» κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2, της καταργηθείσας οδηγίας περί σημάτων 2008/95/EK, είναι καθοριστική εν προκειμένω για την εκτίμηση του πρώτου σκέλους του λόγου αναίρεσης, το δε ανωτέρω ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς να διατηρούνται εύλογες αμφιβολίες, υποβάλλεται αυτό από το Hoge Raad ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς έκδοση προδικαστικής απόφασης. **[σελ. 7 του πρωτοτύπου]**

### 3.4

... [παραλειπόμενα] [στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων]

## **4. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών και των επιχειρημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ερμηνεία του δικαιού της Ένωσης**

Το Hoge Raad επισημαίνει τα πραγματικά περιστατικά και επιχειρήματα που παρατίθενται ανωτέρω στα σημεία 2.1 έως 2.5 και 3.3.9 της παρούσας τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έκδοση της απόφασής του επί των προδικαστικών ερωτημάτων.

Επιπλέον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει υπόψη του κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του ότι οι εμπορικές επωνυμίες «[Α]» και «[επωνυμία της ενάγουσας]» που χρησιμοποιούνται από την [ενάγουσα] καθώς και η εμπορική επωνυμία [ονοματεπώνυμο του τρίτου αρχικού εταίρου] που χρησιμοποιείται από τους CCC κ.λπ., αποτελούν δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον ολλανδικό νόμο υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2, της καταργηθείσας οδηγίας περί σημάτων 2008/95/EK.

## **5 Προδικαστικά ερωτήματα**

1. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη «προγενεστέρου δικαιώματος» τρίτου κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2, της καταργηθείσας οδηγίας 2008/95/EK,

α) αρκεί ο εν λόγω τρίτος να έχει χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές, πριν από την καταχώριση του σήματος, δικαίωμα αναγνωριζόμενο από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους ή

β) είναι απαραίτητο να μπορεί ο εν λόγω τρίτος, σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία, να απαγορεύσει τη χρήση του σήματος από τον δικαιούχο του σήματος βάσει του ανωτέρω προγενεστέρου δικαιώματος;

2. Έχει επίσης σημασία κατά την απάντηση στο πρώτο ερώτημα εάν ο δικαιούχος του σήματος έχει ένα αρχαιότερο (αναγνωριζόμενο από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους) δικαίωμα επί του σημείου που έχει καταχωρισθεί ως σήμα και, εάν ναι, έχει σημασία στην περίπτωση αυτή εάν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί, βάσει αυτού του αναγνωριζόμενου αρχαιότερου δικαιώματος, να απαγορεύσει τη χρήση από τον τρίτο του φερόμενου ως «προγενεστέρου δικαιώματος»;

## **6 Διατακτικό Entscheidung**

... [παραλειπόμενα] [το Hoge Raad υποβάλλει το ανωτέρω ερώτημα και διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας]

... [παραλειπόμενα] [Υπογραφή]