

Υπόθεση C-62/21

Σύνοψη της αιτήσεως προδικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 98, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου

Ημερομηνία καταθέσεως:

2 Φεβρουαρίου 2021

Αιτούν δικαστήριο:

Bundesgerichtshof (Γερμανία)

Ημερομηνία της απόφασης του αιτούντος δικαστηρίου:

19 Νοεμβρίου 2020

Ενάγουσα και αναιρεσείουσα:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Εναγόμενοι και αναιρεσίβλητοι:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης

Καταψηφιστική και αναγνωριστική αγωγή· έννομο συμφέρον· δίκαιο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αίτηση εκπτώσεως σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· μη χρήση· συμβατική συμφωνία μη υποβολής αιτήσεως εκπτώσεως (συμφωνία μη αμφισβητήσεως)

Αντικείμενο και νομική βάση της αιτήσεως προδικαστικής απόφασης

Άρθρο 267 ΣΛΕΕ· ερμηνεία των διατάξεων του δικαίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αίτηση για την κήρυξη εκπτώσεως· κύρος και περιεχόμενο συμφωνίας μη αμφισβητήσεως

Προδικαστικά ερωτήματα

- 1) Έχουν το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 207/2009 και το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 2017/1001 την έννοια ότι η αίτηση εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη χρήσεώς του, η οποία μπορεί να υποβληθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και δύναται να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου καθιστά ανίσχυρη μια συμβατική συμφωνία με την οποία τρίτος δεσμεύεται έναντι του δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υποβάλει αίτηση για την κήρυξη εκπτώσεως του εν λόγω σήματος λόγω μη χρήσεως ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO);
- 2) Έχουν το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 207/2009 και το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 2017/1001 την έννοια ότι η αίτηση εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη χρήσεώς του, η οποία μπορεί να υποβληθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και δύναται να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου συνεπάγεται ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους η οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο να ανακαλέσει την αίτηση για την κήρυξη εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη χρήσεως που υπέβαλε ο ίδιος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν;

Σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης

Άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το κοινοτικό σήμα

Άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και της πορείας της διαδικασίας

- 1 Η E. Leinfelder GmbH (στο εξής: πρώτη εναγομένη) είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και παραγωγής κοσμημάτων. Οι TL, SW και WL (στο εξής: λοιποί εναγόμενοι) είναι φυσικά πρόσωπα και εταίροι, καθώς και διαχειριστές της πρώτης εναγομένης.
- 2 Το 2010 συστάθηκε η Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (στο εξής: ενάγουσα) με σκοπό την εξακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της πρώτης εναγομένης σε σχέση με τα ωρολόγια. Οι λοιποί εναγόμενοι ανέλαβαν

από κοινού το 1 % των μεριδίων των ετερόρρυθμων εταιρών της ως άνω εταιρίας, ενώ το 99 % ανήκε σε ιδιώτη επενδυτή.

- 3 Στο πλαίσιο της συστάσεως της ενάγουσας συνήφθησαν διάφορες συμβάσεις.
- 4 Ειδικότερα, η πρώτη εναγομένη πώλησε στην ενάγουσα το γερμανικό λεκτικό σήμα «Leinfelder» για προϊόντα της κλάσεως 18, ήτοι ωρολόγια και εξαρτήματα ωρολογίων (σύμβαση μερικής μεταβιβάσεως σήματος). Η σύμβαση αυτή περιείχε την ακόλουθη ρήτρα: «Ο πωλητής δεσμεύεται να μην αμφισβητήσει ο ίδιος τη χρήση μέρους του σήματος ούτε να υποστηρίξει τρίτους ως προς την αμφισβήτηση της χρήσεως μέρους του σήματος.»
- 5 Επιπλέον, η πρώτη εναγομένη πώλησε στην ενάγουσα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα «άυλα οικονομικά αγαθά της επιχειρήσεως ωρολογίων Leinfelder [...], συμπεριλαμβανομένων [...] δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας» (σύμβαση αγοράς περιουσιακών στοιχείων), και παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος στην ενάγουσα, με δύο συμβάσεις, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ονομασία «Leinfelder» ως τμήμα της εταιρικής της επωνυμίας (συμβάσεις παραχωρήσεως αδειας χρήσεως επωνυμίας).
- 6 Οι συμβάσεις που μνημονεύονται στο σημείο 2, όπως και η σύμβαση μερικής μεταβιβάσεως σήματος, περιείχαν ρήτρες βάσει των οποίων η πρώτη εναγομένη δεσμευόταν να μην αμφισβητήσει τα δικαιώματα που αποτελούσαν αντικείμενο των συμβάσεων (στο εξής: συμφωνίες μη αμφισβητήσεως).
- 7 Το 2011, το εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 009808205 «Leinfelder Meridian» καταχωρίστηκε για την ενάγουσα όσον αφορά προϊόντα των κλάσεων 14 και 18, μεταξύ άλλων για κοσμήματα και ωρολόγια. Επιπλέον, η ενάγουσα ήταν δικαιούχος του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 013975461 «Leinfelder» και του εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 013975453 «EL», για την κλάση 18 (ωρολόγια και εξαρτήματα ωρολογίων), που προέκυψαν από τη μερική μεταβίβαση σημάτων της πρώτης εναγομένης (από κοινού και τα τρία σήματα στο εξής: επίδικα σήματα).
- 8 Στις 10 Αυγούστου 2016, ο δικηγόρος XQ υπέβαλε στο EUIPO αιτήσεις για την κήρυξη εκπτώσεως από τα επίδικα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ενάγουσας λόγω μη χρήσεως. Προηγουμένως, οι λοιποί εναγόμενοι είχαν αναγγείλει ότι θα καταγγείλουν την εταιρική σύμβαση της ενάγουσας και θα υποβάλλουν αιτήσεις ακυρώσεως κατά των σημάτων «Leinfelder» της τελευταίας.
- 9 Η ενάγουσα άσκησε αγωγή ενώπιον του Landgericht [πρωτοδικείου, Γερμανία] και ζήτησε, πρώτον, να επιβληθεί σε όλους τους εναγομένους η υποχρέωση να δώσουν εντολή στον δικηγόρο XQ να ανακαλέσει τις αιτήσεις εκπτώσεως που είχε υποβάλει στο EUIPO (στο εξής: καταψηφιστικό αίτημα) και, δεύτερον, να διαπιστωθεί ότι όλοι οι εναγόμενοι υποχρεούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να αποζημιώσουν την ενάγουσα για τις ζημιές που υπέστη ή θα υποστεί λόγω των αιτήσεων εκπτώσεως (στο εξής: αναγνωριστικό αίτημα).

- 10 Το Landgericht απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη. Η έφεση που άσκησε η ενάγουσα κατά της αποφάσεως αυτής δεν έγινε δεκτή.
- 11 Με την αίτησή της αναιρέσεως, η ενάγουσα εμμένει στα αιτήματά της. Οι εναγόμενοι ζητούν την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως.

Κύρια επιχειρήματα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και των διαδίκων της κύριας δίκης

- 12 Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ως απαράδεκτο το καταψηφιστικό αίτημα της ενάγουσας ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Κατά τη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2017, T-419/16, Carrera Brands κατά EUIPO [Carrera]) (στο εξής: απόφαση Carrera), εθνικό δικαστήριο δεν δύναται να διατάξει την ανάκληση αιτήσεως για την κήρυξη εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποβλήθηκε στο EUIPO. Δεδομένου ότι αίτηση εκπτώσεως δεν προϋποθέτει έννομο συμφέρον, μια συμφωνία μη αμφισβητήσεως δεν μπορεί να επηρεάσει το παραδεκτό τέτοιας αιτήσεως. Επομένως, η συμφωνία μη αμφισβητήσεως –αν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι είναι έγκυρη και αφορά τα επίδικα σήματα– δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν είναι δυνατή η άσκηση αγωγής με σκοπό την ανάκλησή της.
- 13 Εν πάση περιπτώσει, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι το αναγνωριστικό αίτημα της ενάγουσας ήταν αβάσιμο. Η παράβαση μιας συμφωνίας μη αμφισβητήσεως που δεν ασκεί καμία επιρροή είναι αδύνατον, εκ προοιμίου, να επιφέρει υποχρέωση αποζημιώσεως, διότι τούτο θα ισοδυναμούσε, στην πράξη, με έμμεση επιβολή δικαιώματος το οποίο δεν γίνεται δεκτό στο πλαίσιο της έννομης τάξεως. Επίσης, δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αιτήσεως εκπτώσεως και της ζημίας.
- 14 Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι η συμφωνία μη αμφισβητήσεως, ως αυτοτελής ιδιωτική συμφωνία, περιέχει παραίτηση από την υποβολή αιτήσεως ακυρώσεως. Η εξουσία που διαθέτει ο αιτών, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει αν θα υποβάλει αίτηση εκπτώσεως ή αν θα την ανακαλέσει μεταγενέστερα, μαρτυρά ότι πρέπει να επιτρέπεται και συμβατική συμφωνία επί των δικαιωμάτων αυτών. Η απόφαση Carrera δεν βρίσκει εφαρμογή στην υπόθεση της κύριας δίκης. Η αγωγή δεν αφορά δικαστική διαταγή περί ανακλήσεως αιτήσεων εκπτώσεως που έχουν υποβληθεί στο EUIPO, αλλά επιδιώκει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι σε πράξη ως προς την οποία είχαν δεσμευθεί συμβατικώς. Τούτο δεν συνιστά απαράδεκτη παρέμβαση στη διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως, καθόσον το γεγονός ότι ο αιτών μπορεί να αποσύρει την αίτησή του ανά πάσα στιγμή συνάδει με την αρχή της διαθέσεως. Αντιθέτως, στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση Carrera, η συμφωνία μη αμφισβητήσεως είχε προβληθεί άμεσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του EUIPO, προκειμένου να αμφισβητηθεί το έννομο συμφέρον σε σχέση με την αίτηση εκπτώσεως.

Συνοπτική έκθεση του σκεπτικού της διατάξεως περί παραπομπής

- 15 Η έκβαση της αναιρέσεως εξαρτάται από το αν υφίσταται έννομο συμφέρον ως προς το καταψηφιστικό αίτημα της ενάγουσας. Τέτοιο έννομο συμφέρον δεν υπάρχει εάν η ενάγουσα, για λόγους που ανάγονται στο δίκαιο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντλήσει, μέσω της αγωγής της, όφελος άξιο προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κηρύξεως εκπτώσεως ενώπιον του EUIPO ή ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης. Τούτο συμβαίνει, αφενός, όταν συμβατική συμφωνία, βάσει της οποίας ένα πρόσωπο δεσμεύεται έναντι του δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υποβάλει αίτηση εκπτώσεως στο EUIPO λόγω μη χρήσεως, αντιβαίνει εν γένει στο δίκαιο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, έννομο συμφέρον δεν υφίσταται, εάν μια τελεσίδικη απόφαση με την οποία θα γινόταν δεκτό το καταψηφιστικό αίτημα δεν θα ασκούσε καμία επιρροή στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κήρυξη εκπτώσεως ενώπιον του EUIPO ή ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης.
- 16 Επί του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος: Το έννομο συμφέρον σε σχέση με το καταψηφιστικό αίτημα της ενάγουσας δεν υφίσταται, εάν οι λοιποί εναγόμενοι δεν ήταν δυνατόν, εξ αρχής, να δεσμευθούν κατά τρόπο ισχυρό, ώστε να μην αμφισβητήσουν τα επίδικα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την έκπτωσή τους λόγω μη χρήσεως. Συναφώς, τίθεται το ερώτημα αν το γεγονός ότι αίτηση εκπτώσεως μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου (άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009 και άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 2017/1001) καθιστά ανίσχυρη μια συμβατική συμφωνία με την οποία ορισμένο πρόσωπο δεσμεύεται έναντι δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υποβάλει τέτοια αίτηση.
- 17 Κατά την εκτίμηση του τμήματος, οι συμφωνίες μη αμφισβητήσεως που αποκλείουν αίτηση εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη χρήσεως θα έπρεπε να επιτρέπονται και να ισχύουν, εφόσον δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο των συμπράξεων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
- 18 Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στη νομολογία και στη θεωρία σχετικά με τις προϋποθέσεις ακυρώσεως στο πλαίσιο του γερμανικού νόμου περί σημάτων, οι οποίες συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με εκείνες του κανονισμού περί σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμφωνίες μη αμφισβητήσεως δεν αντιβαίνουν, καταρχήν, στο δίκαιο των σημάτων. Το τμήμα συμμερίζεται τη θέση αυτή. Το δίκαιο των σημάτων εξάρτησε την επιβολή της υποχρέωσης χρήσεως από την πρωτοβουλία των μερών. Δεδομένου ότι από τις κρίσιμες, συναφώς, διατάξεις δεν προκύπτει επιτακτική απαγόρευση διατηρήσεως στο μητρώο σημάτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα σχετικά δικαιώματα, πρέπει να είναι δυνατή, καταρχήν, και μια αυτοτελής ιδιωτική συμφωνία περί μη χρήσεως σήματος.

- 19 Από την απάντηση στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα εξαρτάται και το βάσιμο του αναγνωριστικού αιτήματος της ενάγουσας. Οι εναγόμενοι, στο σύνολό τους, ενδέχεται να έχουν ευθύνη αποζημιώσεως λόγω των αιτήσεων εκπτώσεως που υπέβαλαν όσον αφορά τα επίδικα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον εφόσον σχετική συμφωνία μη αμφισβητήσεως δεν συμβιβάζεται με το δίκαιο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 20 Επί του δεύτερου προδικαστικού ερωτήματος: Ακόμη και αν οι συμφωνίες μη αμφισβητήσεως συνάδουν με το δίκαιο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίσταται έννομο συμφέρον ως προς το καταψηφιστικό αίτημα της ενάγουσας, εάν αυτή, για λόγους που ανάγονται στη διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντλήσει όφελος άξιο προστασίας μέσω της αγωγής της. Συναφώς, τίθεται το ερώτημα αν το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 207/2009 και το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 2017/1001 έχουν την έννοια ότι η αίτηση εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη χρήσεώς του, η οποία μπορεί να υποβληθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και δύναται να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου, συνεπάγεται ότι το EUIPO και τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κήρυξη εκπτώσεως, τελεσίδικη απόφαση η οποία δέχεται το καταψηφιστικό αίτημα.
- 21 Το τμήμα συμερίζεται, καταρχήν, την άποψη της ενάγουσας ότι η απόφαση Carpera αφορά κατάσταση διαφορετική από την εξεταζόμενη εν προκειμένω.
- 22 Κατά την εκτίμηση του τμήματος, η τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως με βάση το δίκαιο της Ένωσης. Το ότι, κατά τους κανόνες του δικαίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτηση εκπτώσεως λόγω μη χρήσεως μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και δύναται να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η αίτηση να είναι καταχρηστική σε συγκεκριμένη περίπτωση για άλλους λόγους, όπως η παράβαση συμβατικής υποχρεώσεως. Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από το γεγονός ότι άλλα πρόσωπα θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση εκπτώσεως. Δεδομένου ότι οι χρονικές περίοδοι για τις οποίες πρέπει να αποδεικνύεται η χρήση που διασφαλίζει το σχετικό δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 207/2009 και του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 2017/1001, εξαρτώνται (επίσης) από τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως εκπτώσεως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η ανάκληση της αιτήσεως θα συνεπαγόταν ευνοϊκότερη κατάσταση για τον δικαιούχο του σήματος, ακόμη και αν υποβαλλόταν αμέσως μετά νέα αίτηση εκπτώσεως ή αν τέτοια αίτηση εκκρεμούσε ήδη.
- 23 Επιπλέον, η διευκρίνιση του περιεχομένου μιας συμφωνίας μη αμφισβητήσεως από τα δικαστήρια των κρατών μελών –όπως στην υπό κρίση περίπτωση– δεν

επιβαρύνει τη διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως δυνάμει του δικαίου της Ένωσης. Η εξεταζόμενη περίπτωση διαφέρει από εκείνη που έκρινε το Γενικό Δικαστήριο με την απόφαση Carrera, καθόσον, στην εν λόγω προγενέστερη υπόθεση, η συμφωνία μη αμφισβητήσεως προβλήθηκε άμεσα στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κήρυξη εκπτώσεως.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ