

Υπόθεση C-361/22

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

Ημερομηνία υποβολής:

3 Ιουνίου 2022

Αιτούν δικαστήριο:

Tribunal Supremo (Ισπανία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

12 Μαΐου 2022

Αναιρεσείουσα:

Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex)

Αναιρεσίβλητη:

Boungiorno Myalert, S.A.

[παραλειπόμενα] [οικονομικής φύσεως ζητήματα εσωτερικού δικαίου]

TRIBUNAL SUPREMO (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Τμήμα πολιτικών υποθέσεων

ΔΙΑΤΑΞΗ

[παραλειπόμενα]

[σύνθεση του δικαστηρίου]

Μαδρίτη, 12 Μαΐου 2022.

Αναίρεση [παραλειπόμενα] κατά της αποφάσεως του Audiencia Provincial de Madrid (τμήμα 28α) της 18ης Μαΐου 2018, [παραλειπόμενα]

[παραλειπόμενα]

[ταυτότητα διαδίκων και εσωτερικά διαδικαστικά ζητήματα]

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΝ. *Ενδίκη διαφορά για την οποία υποβάλλεται αίτηση προδικαστικής αποφάσεως*

1. Η Boungiorno είναι μια εταιρία που το 2010 παρείχε υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Την περίοδο εκείνη ξεκίνησε διαφημιστική εκστρατεία για τη εγγραφή στην υπηρεσία εκπομπής περιεχομένου πολυμέσων μέσω SMS, την οποία διέθετε στην αγορά με την ονομασία «Club Blinko», στο πλαίσιο της οποίας προσέφερε ως δώρο τη συμμετοχή σε κλήρωση με έπαθλο μια δωροκάρτα ZARA ύψους 1000 ευρώ.

2. Η Inditex άσκησε αγωγή κατά της Boungiorno λόγω χρήσεως από πλευράς της τελευταίας του σήματος «Zara» στις προαναφερθείσες διαφημιστικές εκστρατείες. Η αγωγή ασκήθηκε για προσβολή του σήματος, βασιζόμενη στον ισχυρισμό ότι η Boungiorno είχε παραβιάσει τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσεως του εμπορικού σήματος Zara, σύμφωνα τόσο με το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο b, του LM (νόμου περί σημάτων), αναφορικά με τον κίνδυνο συγχύσεως, όσο και με το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο c, του LM., αναφορικά με την εκμετάλλευση της φήμης του εμπορικού σήματος και τη βλάβη της εν λόγω φήμης.

Η Boungiorno αρνήθηκε την προσβολή των δικαιωμάτων της [...] Inditex επί του σήματος ZARA, αιτιολογώντας ότι η περιστασιακή χρήση του ανωτέρω σήματος δεν ήταν ως διακριτικό σήμα, αλλά επρόκειτο για αναφορική χρήση που εμπίπτει στις νόμιμες χρήσεις των διακριτικών σημάτων τρίτων, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 37 LM. Συγκεκριμένα, το σήμα ZARA χρησιμοποιήθηκε ως προσδιοριστικό στοιχείο ενός εκ των δώρων που προσφέρονταν στον νικητή της κληρώσεως που θα πραγματοποιείτο μεταξύ όσων είχαν εγγραφεί στην υπηρεσία προμήθειας περιεχομένου πολυμέσων που παρείχε η εναγομένη.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. *Απόφαση επί της διαφοράς σε πρώτο και δεύτερο βαθμό*

1. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή. Αρχικά τεκμηρίωσε τον λόγο για τον οποίον η χρήση του σήματος ZARA από την εναγομένη δεν είχε περιγραφικό χαρακτήρα υπαγόμενο στο άρθρο 37 LM, το οποίο ρυθμίζει τους περιορισμούς των δικαιωμάτων επί του σήματος. Στη συνέχεια ανέλυσε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία b και c του άρθρου 34 του LM αναφορικά με την προσβολή του εμπορικού σήματος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η χρήση που πραγματοποίησε η εναγομένη δεν προσέβαλε το σήμα, δεν υπήρξε κίνδυνος συγχύσεως και βλάβης της φήμης του σήματος, ούτε υπήρξε αθέμιτη εκμετάλλευση της αναγνωρισιμότητάς του.

2. Η Inditex άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως. Όσον αφορά τις εγειρόμενες αξιώσεις λόγω προσβολής του σήματος, η έφεση επικεντρώθηκε στο κατά πόσον η προσβολή του εμπορικού σήματος ήταν ανεκτή, στο πλαίσιο της της ειδικής προστασίας που παρέχεται στα σήματα φήμης από το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο c, του LM. Το Εφετείο απέρριψε την έφεση με το

σκεπτικό ότι η χρήση του σήματος ZARA δεν έβλαψε τη φήμη του σήματος, ούτε υπήρξε αθέμιτη εκμετάλλευση της αναγνωρισιμότητάς του.

ΤΡΙΤΟΝ. Υποβολή του προδικαστικού ερωτήματος

1. Η Inditex άσκησε αναίρεση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της εφετειακής αποφάσεως.

2. Κρινομένης παραδεκτής της αναίρέσεως, το δικαστήριο [παραλειπόμενα] αποφάσισε να ακούσει τους διαδίκους αναφορικά με τη σκοπιμότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EΚ:

«Για την περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία ευδοκιμήσεως του λόγου αναίρέσεως που βασίζεται στην παραβίαση του άρθρου 34, παράγραφος 2, στοιχείο c, του LM, θα πρέπει να εξετασθεί εάν συντρέχει ο περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος που προβλέπεται στο άρθρο 37, στοιχείο c, του LM, [παραλειπόμενα] [διαδικαστικές διατυπώσεις]».

3. Τόσο η Inditex όσο και η Boungiorno αντιτάχθηκαν στην υποβολή προδικαστικού ερωτήματος, ωστόσο για διαφορετικούς και ως ένα βαθμό αντιφατικούς λόγους.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΝ. [παραλειπόμενα] [εισαγωγική φράση]

Η Boungiorno είναι μια εταιρία που το 2010 παρείχε υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ήταν κάτοχος των ιστοσελίδων www.blinco.es και www.blinkogold.es, μέσω των οποίων παρείχε υπηρεσίες και τη δυνατότητα μεταφορτώσεως ψυχαγωγικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών WAP και των υπηρεσιών SMS για κινητά τηλέφωνα.

Την περίοδο εκείνη ξεκίνησε εκστρατεία για την εγγραφή στην υπηρεσία εκπομπής περιεχομένου πολυμέσων μέσω SMS, την οποία διέθετε στην αγορά με την επωνυμία «Club Blinko», στο πλαίσιο της οποίας προσέφερε τη συμμετοχή σε κλήρωση με έπαθλο μια δωροκάρτα ZARA ύψους 1 000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής:

«Εγγραφείτε στο Club Blinko και συμμετέχετε τώρα σε αυτή τη φανταστική κλήρωση και κερδίστε 1000 ευρώ σε μετρητά. Θα ήθελα να τα ξοδέψω έτσι: Δωροκάρτα ZARA 1 000 ευρώ. Αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου προκειμένου να λάβετε την κάρτα σας».

Στην οθόνη που εμφανιζόταν μετά το πάτημα του εικονιδίου, το σήμα ZARA εμφανιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις τονισμένο και πλαισιωμένο σε ορθογώνιο πλαίσιο, θυμίζοντας τη μορφή των καρτών που συνήθως εκδίδουν οι τράπεζες, τα πολυκαταστήματα και άλλες οντότητες για εμπορικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋπέθετε την εγγραφή στην επί πληρωμή υπηρεσία και τη διατήρηση της εγγραφής για ελάχιστη περίοδο 30 ημερών, όπως αναφερόταν στο ενημερωτικό κείμενο που εμφανιζόταν στο κάτω μέρος της οθόνης, το οποίο αναφερόταν επίσης στον πάροχο της υπηρεσίας και στους όρους αυτής. Η εγγραφή στην υπηρεσία μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Αντικρούοντας την αγωγή για προσβολή του σήματος «Zara», η Bounsgiorno υποστήριξε ότι η χρήση του εν λόγω σήματος ήταν αναφορική, με σκοπό να δηλωθεί σε τί συνίστατο το δώρο που θα λάμβαναν οι νέοι συνδρομητές, και η εν λόγω χρήση συνιστά νόμιμο περιορισμό στα δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος που προβλέπεται στο άρθρο 37 του LM.

Το άρθρο 37 του LM θεσπίζει μία σειρά περιορισμών των δικαιωμάτων επί του σήματος, περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος ενός σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτους να το χρησιμοποιούν κατά τις εμπορικές συναλλαγές. Στην αρχική διατύπωση του νόμου, η γραμματική διατύπωση της διατάξεως είχε ως εξής:

«Άρθρο 37. Περιορισμοί του δικαιώματος επί του σήματος.

«Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύσει σε τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο:

a) το όνομά του και τη διεύθυνσή του· b) 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· c) το σήμα, αν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά».

Στην υπό κρίση περίπτωση, η εξαίρεση που επικαλείται η εναγομένη είναι αυτή του στοιχείου c).

Ο κανόνας αυτός αποτελούσε μεταφορά του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EK, σύμφωνα με το οποίο:

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

c) 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».

Στην προκειμένη περίπτωση, η μεταγενέστερη οδηγία 2008/95/EK, της 22ας Οκτωβρίου 2008, δεν άλλαξε επί της ουσίας τη διατύπωση του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ'.

TRITON. Η οδηγία 2015/2436 της Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, άλλαξε τη διατύπωση της αντίστοιχης διατάξεως, η οποία ρυθμίζει πλέον τον περιορισμό των αποτελεσμάτων του σήματος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', προβλέπει τα εξής:

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

γ) το σήμα για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος, ιδίως αν η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά».

Ο κανόνας αυτός μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με το βασιλικό διάταγμα 23/2018, της 21ης Δεκεμβρίου, το οποίο τροποποίησε το στοιχείο c, του άρθρου 37, παράγραφος 1, του LM ως εξής:

Άρθρο 37. Περιορισμοί του δικαιώματος επί του σήματος.

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

[...]

ε) το σήμα για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος, ιδίως αν η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο εφόσον η χρήση από τον τρίτο γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο».

TETARTON. Η οδηγία 2015/2436 της Ένωσης, ρυθμίζοντας την εξαίρεση της αναφορικής χρήσεως του εμπορικού σήματος στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', πρόσθεσε ένα εδάφιο στην αρχική διατύπωση του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας.

Στην αρχική διατύπωση του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EK, ο περιορισμός του δικαιώματος επί του σήματος που συνίστατο στην αναφορική χρήση του διατυπωνόταν ως εξής:

«εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά».

Πλέον, στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436 της Ένωσης, στη θέση της ως άνω διατυπώσεως τίθεται έτερη, ευρύτερη αυτής:

Χρήση «(του) σήματος για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος, ιδίως αν η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά».

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του όρου «ιδίως», ο οποίος συνδέει τη γενικότερη συμπεριφορά (προσδιορισμός ή αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος), η οποία δεν προβλεπόταν προηγουμένως, με την ειδικότερη συμπεριφορά που ήδη προβλεπόταν (αν η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά), δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω εδαφίου που εισήγαγε το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436 της Ένωσης.

Η αμφιβολία έγκειται στο αν πρόκειται για αποσαφήνιση κάποιας περιπτώσεως που έπρεπε να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται σιωπηρά στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/ΕΚ· ή αν πρόκειται περί διευρύνσεως του πεδίου των αναφορικών χρήσεων που καλύπτονται από τον εν λόγω τον περιορισμό των δικαιωμάτων επί του σήματος.

ΠΕΜΠΤΟΝ. Η εν λόγω αμφιβολία ενισχύεται από την ερμηνεία που έδωσε το Δικαστήριο στο άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/ΕΚ στις αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2005, υπόθεση Gillette (C-228/03, EU:C:2005:177), και της 8ης Ιουλίου 2010, υπόθεση Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416):

«63. Όπως έχει ήδη διευκρινίσει το Δικαστήριο, ο προορισμός προϊόντων να χρησιμοποιηθούν ως «εξαρτήματα ή ανταλλακτικά» αναφέρθηκε από τον νομοθέτη μόνο χάριν παραδείγματος, επειδή πρόκειται για συνηθισμένη κατάσταση όπου είναι αναγκαία η χρήση σήματος για να δηλωθεί ο προορισμός ενός προϊόντος. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104 δεν περιορίζεται στην κατάσταση αυτή (προαναφερθείσα απόφαση Gillette Company και Gillette Group Finland, σκέψη 32).

64. Ωστόσο, οι καταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', πρέπει να περιορίζονται σε εκείνες που αντιστοιχούν στον σκοπό της διατάξεως αυτής. Πάντως, όπως σωστά παρατήρησαν η Portakabin και η Επιτροπή, ο σκοπός του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104 είναι να παράσχει στους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών συμπληρωματικών σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κάτοχο ενός σήματος τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σήμα αυτό προκειμένου να πληροφορούν το κοινό για τον χρηστικό σύνδεσμο μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και εκείνων του εν

λόγω κατόχου του σήματος (βλ., στο ίδιο πνεύμα, προαναφερθείσα απόφαση Gillette Company και Gillette Group Finland, σκέψεις 33 και 34)».

Είναι πιθανό το Δικαστήριο να οριοθέτησε τη δυνατότητα χρήσεως του σήματος, περιορίζοντάς την στη χρήση που είναι αναγκαία για την ένδειξη του προορισμού ενός προϊόντος. Ειδικά όταν εξηγεί ότι ο σκοπός της διάταξης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EK) είναι «να παράσχει στους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών συμπληρωματικών σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κάτοχο ενός σήματος τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σήμα αυτό προκειμένου να πληροφορούν το κοινό για τον χρηστικό σύνδεσμο μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και εκείνων του εν λόγω κατόχου του σήματος».

EKTON. Η απάντηση επί του προδικαστικού ερωτήματος είναι κρίσιμη για την επίλυση της υποθέσεως. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεχθεί τον λόγο αναιρέσεως που αφορά στην ερμηνεία και την εφαρμογή της διατάξεως που παρέχει ειδική προστασία στα σήματα φήμης, τότε θα πρέπει να αναλύσει εάν η χρήση του σήματος «Zara» από την Boungiorno θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναφορική χρήση που εξαιρείται από το *ius prohibendi* που παρέχει το σήμα στον κάτοχό του, καθώς εμπίπτει στον περιορισμό του άρθρου 37, στοιχείο c), του αρχικού νόμου περί σημάτων (που αντιστοιχεί στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EK), ο οποίος είναι ο εφαρμοστέος κανόνας, λόγω χρονικής συνάφειας, στην υπό εξέταση υπόθεση.

Στην περίπτωση αυτή, η συμπεριφορά της Boungiorno θα ενέπιπτε περισσότερο στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436/ΕΕ, παρά σε εκείνη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EK.

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Βάσει των ανωτέρω, το τμήμα αποφασίζει να υποβάλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104/EK την έννοια ότι περιλαμβάνει σιωπηρώς στους περιορισμούς του δικαιώματος επί του σήματος τη γενικότερη συμπεριφορά που αναφέρεται πλέον στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2015/2436/ΕΕ: χρήση «το[υ] σήμα[τος] για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος»;

[παραλειπόμενα]

[τελικές διαδικαστικές διατυπώσεις και υπογραφές των δικαστών].