

Υπόθεση C-63/97

**Bayerische Motorenwerke AG (BMW) και
BMW Nederland BV
κατά
Ronald Karel Deenik**

(αίτηση του Hoger Raad der Nederlanden
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Οδηγία περί σημάτων — Μη επιτρεπόμενη χρήση του σήματος BMW στις αγγελίες προσώπου διατηρούντος κατάσταση πωλήσεως και επισκευής αυτοκινήτων»

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα F. G. Jacobs της 2ας Απριλίου 1998 I - 909
Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Φεβρουαρίου 1999 I - 925

Περίληψη της αποφάσεως

- 1. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Εφαρμογή των εθνικών μεταβατικών κανόνων που υπήρχαν πριν από τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο — Επιτρέπεται — Προϋποθέσεις
(Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 5 § 4)*
- 2. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Πεδίο εφαρμογής, αντιστοίχως, των παραγράφων 1 και 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 5
(Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 5 §§ 1, 2 και 5)*

3. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Προϊόν που διατέθηκε στο εμπόριο εντός κρατών μελών από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του — Χρήση του σήματος υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας — Έννοια — Γνωστοποίηση στο κοινό εκ μέρους τρίτης επιχειρήσεως που ασχολείται με την πώληση ή την επισκευή και τη συντήρηση προϊόντων που φέρουν το σήμα — Εμπίπτει (Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 5 § 1, στοιχ. α')
4. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Προϊόν που διατέθηκε στο εμπόριο εντός κρατών μελών από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του — Εναντίωση του δικαιούχου του σήματος στη χρήση του από τρίτον με σκοπό τη διαφήμιση για την πώληση, την επισκευή και τη συντήρηση των προϊόντων που φέρουν το σήμα — Δεν επιτρέπεται — Εξαιρέση — Κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ της τρίτης επιχειρήσεως και του δικαιούχου του σήματος (Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρα 5 έως 7)

1. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του αιτούντος δικαστηρίου να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο, κατά το δυνατό, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει μεταβατικό κανόνα του εθνικού δικαίου ο οποίος προβλέπει ότι αίτηση αναφέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσας πριν από την εκπρόθεσμη θέση σε ισχύ των κανόνων περί μεταφοράς της πρώτης οδηγίας 89/104, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, στο εθνικό δίκαιο πρέπει να κρίνεται βάσει των κανόνων που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή, ακόμη κι αν η απόφαση επί της αναφέσεως εκδίδεται μετά την ημερομηνία αυτή.

Πράγματι, μολονότι το άρθρο 5, παράγραφος 4, της εν λόγω οδηγίας σκοπεί να περιορίσει τα διαχρονικά αποτελέσματα των νέων εθνικών κανόνων περί μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, η οδηγία αυτή δεν καθορίζει το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες τις οποίες αφορά τη διάταξη αυτή. Επομένως, στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να εφαρμόζει τους κανόνες του εθνικού του δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών κανόνων, ερμηνεύοντας συγχρόνως το δίκαιο αυτό, στο

μέτρο του δυνατού, υπό το φως του κειμένου του σκοπού της οδηγίας.

2. Για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, της πρώτης οδηγίας 89/104, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, αφενός, και εκείνου του άρθρου 5, παράγραφος 5, της ίδιας οδηγίας, αφετέρου, έχει καθοριστική σημασία το ζήτημα αν το σήμα χρησιμοποιείται με σκοπό τη διάκριση των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών ως προερχομένων από συγκεκριμένη επιχείρηση, δηλαδή αν χρησιμοποιείται ως σήμα ή αν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

3. Η χρήση σήματος, χωρίς την έγκρισή του δικαιούχου, η οποία γίνεται με σκοπό να καταστεί γνωστό στο κοινό ότι μια τρίτη επιχείρηση εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό ή ότι είναι ειδικευμένη ή ειδική στα προϊόντα αυτά, συνιστά χρήση του σήματος εμπίπτουσα στο άρθρο 5, παρά-

γραφος 1, στοιχείο α', της πρώτης οδηγίας 89/104, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, δεδομένου ότι το εν λόγω σήμα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της προελεύσεως των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και, επομένως, για τη διάκριση των προϊόντων αυτών από άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να αποτελούν αντικείμενο των ιδίων υπηρεσιών.

Το ζήτημα αν η χρήση του σήματος αντλεί αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φύση του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη, καθόσον, π.χ., δημιουργεί στο κοινό εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του διαφημιζομένου και του δικαιούχου του σήματος, δεν τίθεται παρά μόνο στο πλαίσιο της εκτιμήσεως του νόμιμου χαρακτήρα της οικείας χρήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 5, της πρώτης οδηγίας 89/104, και όχι στο στάδιο του χαρακτηρισμού της χρήσεως στο πλαίσιο του άρθρου 5 της οδηγίας.

4. Τα άρθρα 5 έως 7 της πρώτης οδηγίας 89/104, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, δεν επιτρέπουν στον δικαιούχο σήματος να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί το σήμα του προκειμένου να γνωστοποιεί στο κοινό ότι εκτελεί εργασίες επισκευής και συντηρήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό και τα οποία έχουν διατεθεί στο εμπόριο υπό το σήμα από τον δικαιούχο του ή με τη συγκατάθεσή του ή ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικός στην πώληση ή την επισκευή και τη συντήρηση των προϊόντων αυτών, εκτός εάν το σήμα

χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ της τρίτης επιχείρησης και του δικαιούχου του σήματος, ιδίως δε ότι η επιχείρηση του μεταπωλητή περιλαμβάνεται στο δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος ή ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

Αφενός, όσον αφορά τη χρήση σήματος προκειμένου να γνωστοποιηθεί στο κοινό η μεταπώληση προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, μια τέτοια ενημερωτική χρήση του σήματος είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί το δικαίωμα μεταπώλησεως που απορρέει από το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας και δεν αντλεί αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος. Πράγματι, απλώς και μόνον το γεγονός ότι ο μεταπωλητής αποκομίζει όφελος από τη χρήση του σήματος, καθόσον η διαφήμιση για την πώληση των προϊόντων που καλύπτονται από το σήμα, η οποία, εξάλλου, είναι σωστή και θεμιτή, προσδίδει στη δραστηριότητά του μια ποιοτική λάμψη, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας.

Αφετέρου, όσον αφορά τη χρήση σήματος προς αγγελία στο κοινό της επισκευής και της συντηρήσεως των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, μια τέτοια χρήση δεν συνιστά μεταγενέστερη εμπορία υπογόμενη στο άρθρο 7 της οδηγίας, αλλά χρήση προς δήλωση του προορισμού υπηρεσίας, υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας, που είναι νόμιμη εφόσον είναι αναγκαία για τη δήλωση του προορισμού αυτού και γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή

στο εμπόριο. Συναφώς, η προϋπόθεση ότι η χρήση του σήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο αποτελεί, κατ' ουσίαν, την έκφραση μιας υποχρεώσεως ενέργειας κατά θεμιτό τρόπο έναντι των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος, που είναι παρόμοια με εκείνη που υπέχει ο μεταπωλητής όταν χρησιμοποιεί αλλότριο σήμα προς αγγελία της μεταπωλήσεως προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό.

Πράγματι, το άρθρο 6 της οδηγίας σκοπεί, όπως ακριβώς και το άρθρο 7, να συμβιβάσει τα θεμελιώδη συμφέροντα της προστασίας των δικαιωμάτων επί του σήματος και εκείνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της κοινής αγοράς, τούτο δε κατά τρόπον ώστε να μπορεί το δικαίωμα επί του σήματος να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στη δημιουργία και τη διατήρηση του οποίου αποβλέπει η Συνθήκη.