

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
της 19ης Ιανουαρίου 2006¹

I — Εισαγωγή

1. Τα σήματα αποτελούν μια σύνθετη ολόκληρη πληροφοριών με οποιαδήποτε μορφή, η οποία όμως πρέπει να πληροί τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να καταχωρηθούν και να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικαιούχου τους από αυτά που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές. Τέτοιες ιδιότητες αναγνωρίζονται στα κύρια ονόματα, η δε αγορά καταδεικνύει συναφώς πολλά παραδείγματα.
2. Ωστόσο, όταν ο σύνδεσμος μεταξύ του επωνύμου και της επιχειρήσεως που παρέχει τις υπηρεσίες ή κατασκευάζει τα αγαθά με την επωνυμία αυτή απόλυται, ανακύπτει το δίλημμα αν αυτός που παραχώρησε την ταυτότητά του μπορεί να προβάλει ότι το μήνυμα που δίνει το σήμα είναι ψευδές και να αμφισβητήσει το κύρος του.
3. Τα ερωτήματα αυτά υποβλήθηκαν από τον ορισθέντα από τον Lord Chancellor δικαστή (στο εξής: εντεταλμένος δικαστής), δυνάμει του άρθρου 76 του βρετανικού νόμου περί σημάτων, μέσω του High Court του Λονδίνου, σε διαφορά η οποία, κατά περίεργο τρόπο, ανάγεται σε ένα πασίγνωστο κοινωνικό γεγονός, τον γάμο του Πρίγκηπα της Ουαλλίας με τη Lady Diana Spencer².
4. Η χλιδή και η μεγαλοπρέπεια του γάμου αυτού αποτυπώθηκαν έντονα στη συλλογική μνήμη, σαγηνευθείσα από την ωραιότητα της νύφης, το νυφικό της οποίας, εντυπωσιακών διαστάσεων³, σχεδιάστηκε από την E. Emanuel, σχεδιάστρια ενδυμάτων, η οποία χάρη στην εν λόγω παραγγελία, έγινε διάσημη στον επαγγελματικό της κύκλο. Λαμβανομένης υπόψη της φήμης της, η σχεδιάστρια αντικρούει επί του παρόντος την καταχώριση, εκ μέρους της επιχειρήσεως με την οποία δεν έχει κανένα δεσμό, τροποποιήσεως της γραφής του σήματος Elizabeth Emanuel, δημιουργία η οποία της ανήκει, και ζητεί την έκπτωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εμβλήματος, προβάλλοντας ότι, εφόσον οι δεσμοί που συνδέουν το σήμα με το

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

2 — Ο Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Πρίγκηπας της Ουαλλίας, ενυμφεύθη, στις 29 Ιουλίου 1981, την Diana Frances Spencer στον καθεδρικό ναό του Λονδίνου Αγίου Παύλου, στη δε γαμήλια τελετή χοροστάτησε ο Επίσκοπος του Canterbury.

3 — Μόνον η ουρά έφτανε τα οκτώ μέτρα μήκος για την κατασκευή ενός τόσο ιδιαίτερου ενδύματος χρησιμοποιήθηκαν 25 μέτρα μετάξι και ταφτάς, καθώς και 91 μέτρα τούλι, 137 μέτρα διχτυωτό ύφασμα για το πέπλο και 10 000 πούλιες από φιλντί και μαργαριτάρια (<http://noticias.ya.com>).

πρόσωπό της έχουν λυθεί, το σήμα δεν αντιστοιχεί πλέον στην πραγματικότητα και παραπλανά.

1. Η οδηγία

7. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', προβλέπει:

«Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας

II — Το νομικό πλαίσιο

5. Μολονότι τα ερωτήματα που υπέβαλε ο εντεταλμένος δικαστής αναφέρουν ρητώς δύο πολύ συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ επί των σημάτων⁴, υφίστανται άλλες ενδιαφέρουσες διατάξεις στο κοινοτικό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο, τις οποίες αναφέρω κατωτέρω.

1. Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρηθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

[...]

ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας

A — Το κοινοτικό δίκαιο

[...]

6. Η κανονιστική ρύθμιση αυτού του είδους βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιλαμβάνεται, αφενός, στην προαναφερθείσα οδηγία και, αφετέρου, στον κανονισμό (ΕΚ) 40/94 για το κοινοτικό σήμα⁵.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β':

«Λόγοι έκπτωσης

2. Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, μετά την ημερομηνία καταχώρισης, το σήμα:

α) [...]

4 — Πρώτη οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

5 — Κανονισμός του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), που τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 3288/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, για να θέσει σε εφαρμογή τις συμφωνίες που συνάφθηκαν στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης (ΕΕ L 349, σ. 83), και με τον κανονισμό (ΕΚ) 422/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕ L 70, σ. 1).

- β) λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών.»
10. Το άρθρο 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ', έχει ως εξής:

«Λόγοι έκπτωσης

2. Ο κανονισμός 40/94

1. Ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από ανταγωγή στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

9. Το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', προβλέπει τα εξής:

[...]

«Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση:

γ) εάν το σήμα, λόγω της χρήσης που γίνεται από τον δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί, ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών·

[...]

ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

[...]»

[...]»

11. Ο κανονισμός 40/94 περιλαμβάνει διάταξη που δεν απαντάται στην οδηγία και πρέπει να αναφερθεί, λόγω του ότι είναι

κρίσιμη σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως της κύριας δίκης· πρόκειται για το άρθρο 17, το οποίο έχει ως εξής:

«Μεταβίβαση

1. Το κοινοτικό σήμα δύναται να μεταβιβαστεί, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωρηθεί, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

2. Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολο της συνεπάγεται και τη μεταβίβαση του κοινοτικού σήματος, εκτός αν, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη μεταβίβαση, υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στη συμβατική υποχρέωση μεταβίβασης της επιχείρησης.

[...]

6. Εφόσον η μεταβίβαση δεν έχει σημειωθεί στο μητρώο, ο διάδοχος δεν μπορεί να προβάλει δικαιώματα που απορρέουν από την καταχώρηση του κοινοτικού σήματος.

[...]»

B — Το διεθνές δίκαιο

12. Στο πλαίσιο του παρόντος προδικαστικού ερωτήματος, χρήσιμο είναι να αναφερθεί και το άρθρο 21 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου⁶:

«Άδειες εκμετάλλευσης και εκχώρηση εμπορικών σημάτων

Τα μέλη δύνανται να θεσπίζουν προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και την εκχώρηση εμπορικών σημάτων, ενώ γίνεται δεκτό [...] ότι το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα έχει το δικαίωμα εκχώρησης του εμπορικού σήματος χωρίς αναγκαστικά να απαιτείται εκ παραλλήλου η μεταβίβαση της επιχείρησης στην οποία ανήκει το εμπορικό σήμα.»

III — Τα πραγματικά περιστατικά, η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

13. Για τους αναφερθέντες στην αρχή των προτάσεών μου λόγους, η E. Emanuel κατέστη διάσημη ως σχεδιάστρια μόδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως για τα νυφικά

6 — Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (ΠΟΕ), προϊόν των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), που βρίσκονται στο παράρτημα 1 (παράρτημα 1Γ) (ΕΕ 1994, L 336, σ. 214).

της. Το 1990, άρχισε να εργάζεται υπό τον διακριτικό τίτλο ELIZABETH EMANUEL σε ένα χώρο στην Brook Street.

14. Το 1996, η E. Emanuel αναζήτησε χρηματοοικονομική στήριξη και υπέγραψε σύμβαση με την εταιρία Hamlet International Plc για να συστήσει κοινή εταιρία αποκαλούμενη Elizabeth Emanuel Plc, στην οποία μεταβίβασε, μεταξύ άλλων αγαθών, την επιχείρησή της σχεδιασμού και πώλησεως ενδυμάτων, με το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, περιλαμβανομένων της φήμης και πελατείας της, και την αίτηση καταχώρησης μικτού σήματος, εικονιστικού και λεκτικού, αποτελούμενου από εραλδικό σχέδιο και τις λέξεις ELIZABETH EMANUEL, καταχωρηθέν επισήμως το 1997, το οποίο είναι το εξής:



15. Τον Σεπτέμβριο του 1997, η σχεδιάστρια μόδας αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες και υπέγραψε νέα σύμβαση με τη Frostprint Ltd, παραχωρώντας της την επιχείρηση, δηλαδή τη φήμη και πελατεία της και το καταχωρηθέν σήμα. Κατόπιν της εκχώρησης αυτής, η Frostprint μετέβαλε την επωνυμία της σε Elizabeth Emanuel International Limited και προσέλαβε την E. Emanuel ως υπάλληλο.

16. Ένα μήνα αργότερα, η σχεδιάστρια μόδας έπαψε να εργάζεται για την επιχείρηση αυτή, η διεύθυνση της οποίας παρακάλεσε το λοιπό προσωπικό να επιδείξει διακριτικότητα απαντώντας σε ενδεχόμενα ερωτήματα που αφορούσαν την E. Emanuel.

17. Τον Νοέμβριο του 1997, το καταχωρηθέν σήμα εκχωρήθηκε στην Oakridge Trading Limited, η οποία, τον Μάρτιο του 1998, ζήτησε την καταχώρησή του, μεταβάλλοντας παρ' όλ' αυτά την αρχική γραφή και αποσύροντας το εραλδικό σχέδιο.

18. Τον Ιανουάριο του 1999, η E. Emanuel άσκησε ανακοπή κατά της μεταβολής αυτής και, τον Σεπτέμβριο του 1999, ζήτησε την έκπτωση του δικαιώματος του καταχωρηθέντος ομωνύμου σήματος.

19. Τον Απρίλιο του 2002, ενώ κατά την εποχή εκείνη ο επίμαχος τίτλος πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκε στην Continental Shelf 428 Limited (στο εξής: CSL), ο Hearing Officer εξέτασε την ασκηθείσα από την E. Emanuel ανακοπή και την αίτηση εκπτώσεως απορρίπτοντας τες. Ο Hearing Officer έκρινε, με δύο χωριστές αποφάσεις, ότι οι πελάτες είχαν εξαπατηθεί και υπήρξαν θύματα συγχύσεως, αλλά η παρανόηση αυτή ήταν νομότυπη και ήταν αναπόφευκτη συνέπεια της πώλησεως επιχειρήσεως με τη φήμη και πελατεία της υπό το όνομα του ιδιοκτήτη.

20. Στις 16 Δεκεμβρίου 2002, η Ε. Emanuel προσέφυγε ενώπιον του εντεταλμένου δικαστή προκειμένου να ασκήσει προσφυγές κατά των εν λόγω αποφάσεων, οι οποίες συνεκδικάζονται.

21. Οι διάδικοι επικαλέστηκαν προς στήριξη των αιτήσεών τους τα άρθρα 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', και 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104. Ο εντεταλμένος δικαστής, κρίνοντας ότι η λύση της διαφοράς της κύριας δίκης εξαρτάται από την ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Απαγορεύεται να καταχωρηθεί, βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση ζ', ένα εμπορικό σήμα, επειδή ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- α) έχει μεταβιβασθεί, μαζί με την επιχείρηση που παρασκευάζει τα προϊόντα που συνδέονται με το συγκεκριμένο σήμα, η φήμη και η πελατεία που το συνοδεύουν,
- β) πριν από τη μεταβίβαση, το εν λόγω σήμα δήλωνε στη συνείδηση σημαντικής μερίδας του κοινού ότι τα προϊόντα που έφεραν το εν λόγω σήμα είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη συμμετοχή συγκεκριμένου προσώπου,

γ) μετά τη μεταβίβαση, η αγοράστρια εταιρεία κατέθεσε αίτηση για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος, και

δ) κατά τον χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως, σημαντική μερίδα του αγοραστικού κοινού πίστευε ότι η χρήση του εμπορικού σήματος υποδήλωνε ότι τα προϊόντα που έφεραν το εν λόγω σήμα εξακολουθούσαν να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προσώπου, η πεποίθηση δε αυτή ήταν πιθανό ότι επηρέαζε την αγοραστική συμπεριφορά του εν λόγω κοινού;

2) Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα δεν είναι ανεπιφύλακτα καταφατική, ποιοί άλλοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί αν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα υπάρχει κίνδυνος να είναι παραπλανητικό για το κοινό και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να επιτραπεί η καταχώρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ζ', ειδικότερα δε, ασκεί επιρροή το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραπλανήσεως είναι πιθανό να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου;

3) Μπορεί ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα να είναι παραπλανητικό για το κοινό συνεπεία της προηγούμενης χρήσεώς του από τον δικαιούχο ή από άλλο πρόσωπο με τη συναίνεση του δικαιούχου, και, κατά συνέπεια, να υπόκειται

σε ανάκληση κατά το άρθρο 12, παράγραφος 2, περίπτωση β', εφόσον:

α) το εμπορικό σήμα καθώς και η φήμη και η πελατεία που το συνοδεύουν έχουν μεταβιβασθεί μαζί με την επιχείρηση κατασκευής των προϊόντων τα οποία καλύπτονται από το εν λόγω εμπορικό σήμα,

β) προτού χωρήσει η μεταβίβαση, το εμπορικό σήμα υποδήλωνε στη συνείδηση σημαντικής μερίδας του ενδιαφερομένου αγοραστικού κοινού ότι στον σχεδιασμό ή στην κατασκευή των προϊόντων που έφεραν το εν λόγω σήμα είχε συμμετάσχει συγκεκριμένο πρόσωπο,

γ) μετά την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση, υποβλήθηκε αίτηση για ανάκληση του καταχωρηθέντος εμπορικού σήματος και

δ) κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως σημαντική μερίδα του ενδιαφερομένου αγοραστικού κοινού είχε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι η χρήση του εν λόγω εμπορικού σήματος υποδήλωνε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εξακολουθούσε να συμμετέχει στον σχεδιασμό ή στην κατασκευή των προϊόντων που έφεραν το σήμα, η πεποίθηση δε αυτή ήταν πιθανό ότι επηρέαζε την συμπεριφορά της εν λόγω μερίδας του καταναλωτικού κοινού;

4) Αν η απάντηση στο τρίτο ερώτημα δεν είναι ανεπιφύλακτα καταφατική, ποιοί άλλοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί αν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα υπάρχει κίνδυνος να είναι παραπλανητικό για το κοινό, συνεπεία της προηγούμενης χρησιμοποίησής του από τον δικαιούχο ή άλλο πρόσωπο που το χρησιμοποίησε με τη συναίνεση του δικαιούχου, και, ως εκ τούτου, να μπορεί να ζητηθεί η ανάκλησή του, δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2, περίπτωση β', ειδικότερα δε, ασκεί επιρροή το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραπλάνησεως είναι πιθανό να μετριασθεί με την πάροδο του χρόνου;»

IV — Η ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία

22. Η διάταξη παραπομπής των προαναφερθέντων ερωτημάτων κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 16 Ιουνίου 2004.

23. Υποβλήθηκαν γραπτές παρατηρήσεις, εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 20 του Οργανισμού του Δικαστηρίου προθεσμίας, από την E. Emanuel, την εταιρία CSL, την Επιτροπή και την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι δε τρεις πρώτοι υπέβαλαν προφορικές τις παρατηρήσεις τους κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση που έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2005.

V — Η εξέταση των προδικαστικών ερωτημάτων

A — Προκαταρκτικό ζήτημα: περί του παραδεκτού τους

24. Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι, στις γραπτές παρατηρήσεις, δεν υπήρξε καμία επιφύλαξη ως προς το παραδεκτό των υποβληθέντων από τον εντεταλμένο δικαστή ερωτημάτων. Παρ' όλ' αυτά, εφόσον είναι η πρώτη φορά που το εν λόγω όργανο⁷ υποβάλλει διάφορα ερωτήματα ενώπιον του Δικαστηρίου, πρέπει να τεθεί αυτεπαγγέλτως το ερώτημα αν μπορεί να προσφύγει στο άρθρο 234 ΕΚ.

25. Σε προγενέστερες προτάσεις⁸, τόνισα ότι, στις αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου, δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς η έννοια του δικαστηρίου του άρθρου 234 ΕΚ, και πρότεινα να περιληφθούν στην έννοια αυτή όλα τα όργανα που αποτελούν μέρος της δικαστικής οργανώσεως κράτους μέλους, καθώς και αυτά τα οποία, χωρίς να αποτελούν μέρος των δομών αυτών, εκδίδουν αποφάσεις που δεν μπορούν να προσβληθούν με ένδικη προσφυγή⁹.

7 — Υπάρχει πάντως προηγούμενο, διότι, στην απόφαση της 2ας Μαρτίου 1999, C-416/96, Eddline El-Yassini (Συλλογή 1999, σ. I-1209), το Δικαστήριο δέχτηκε να εξετάσει τα ερωτήματα που υπέβαλε ο «Immigration Adjudicator», ο οποίος είναι οντότητα που έχει ανάλογο προφίλ με τον εντεταλμένο δικαστή.

8 — Προτάσεις της 28ης Ιουνίου 2001 στην υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2001, C-17/00, De Coster (Συλλογή 2001, σ. I-9445).

9 — Παράγραφοι 83 επ. του αναφερθέντος στην προηγούμενη υποσημείωση εγγράφου.

26. Η πρόσφατη νομολογία δείχνει κάποια τάση για αυστηρότερη ερμηνεία των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τις εν λόγω οντότητες¹⁰, ιδίως όσον αφορά το κριτήριο της ανεξαρτησίας τους¹¹, η οποία είναι προσφορότερη κατά την άποψή μου, και αποτελεί εξέλιξη που πρέπει να ακολουθηθεί και ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά.

27. Ο εντεταλμένος από τον Lord Chancellor δικαστής εμπίπτει στη βρετανική δικαστική οργάνωση. Έχει εξάλλου νόμιμη προέλευση, εφόσον αναφέρεται στο άρθρο 76 του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί σημάτων (Trade Marks Act του 1994) και η λειτουργία του διέπεται από το άρθρο 77, οι δε διατάξεις αυτές βρίσκονται αμφοτέρως σε κεφάλαιο με τίτλο «Διαδικασίες και προσφυγές».

28. Ο μόνιμος χαρακτήρας του απορρέει από τη διατύπωση του άρθρου 76, παράγραφος 2, σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά απόφαση του μητρώου σημάτων μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου ή ενώπιον του εντεταλμένου δικαστή, πράγμα το οποίο προϋποθέτει τη σταθερότητα του εντεταλμένου αυτού δικαστή.

10 — Η τάση αυτή τονίστηκε από τον Cienfuegos Mateo, M., La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión, *Gaceta Jurídica de la Unión europea y de la Competencia*, αριθ. 238, Ιούλιος-Αύγουστος 2005, σ. 3 επ., ο οποίος επίσης υποστηρίζει την εκ νέου εξέταση της εν λόγω έννοιας (σκέψη 26).

11 — Απόφαση της 30ής Μαΐου 2002, C-516/99, Schmid (Συλλογή 2002, σ. I-4573), με τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Tizzano, και της 31ης Μαΐου 2005, C-53/03, Syfait κ.λπ. (Συλλογή 2005, σ. I-4609) η τελευταία αυτή απόφαση έκρινε το απαράδεκτον παραπομπής εκ μέρους της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, τονίζοντας την έλλειψη ανεξαρτησίας της, διότι υπόκειται στην επιτροπεία του ελληνικού Υπουργείου Αναπτύξεως. Αντιθέτως, ο γενικός εισαγγελέας Jacobs είχε πειστεί ότι μπορούσε να της αναγνωρισθεί δικαιοδοτικός χαρακτήρας.

29. Οι αμφιβολίες ως προς τη *δεσμευτική φύση* του εντεταλμένου δικαστή που δημιουργεί η εναλλακτική αυτή λύση αποσβέννεται πάντως με τη διαπίστωση ότι η προσφυγή ενώπιον του εντεταλμένου δικαστή δεν είναι απλή δυνατότητα, όπως η δυνατότητα που συνίσταται στην προσφυγή ενώπιον των διαιτητικών δικαστηρίων¹², αλλά είναι η μία από τις δύο μόνον επιλογές που προβλέπονται νομίμως όταν ένα πρόσωπο σκοπεύει να ασκήσει προσφυγή κατά αποφάσεως του βρετανικού γραφείου σημάτων.

30. Δεν υπάρχουν περαιτέρω αμφιβολίες ως προς την *ανεξαρτησία* του εντεταλμένου δικαστή, εφόσον η παράγραφος 3 του προαναφερθέντος άρθρου 77 καθορίζει ακριβώς τους λόγους για τους οποίους μπορεί να τεθεί τέλος στα καθήκοντά του, οι οποίοι συνίστανται σε ακραίες περιπτώσεις, όπως η πτώχευση ή η φυσική ή διανοητική ανικανότητα. Μολονότι εναπόκειται στον Lord Chancellor να εκτιμά αν ο εντεταλμένος δικαστής δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να εκπληρώσει τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένος, η εξαιρετική έννοια του μέτρου, οπωσδήποτε συσταλτικής ερμηνείας, αίρει κάθε αμφιβολία¹³.

31. Από το άρθρο 76, παράγραφοι 3 και 4, του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για τα σήματα προκύπτει σαφώς ότι το επίμαχο όργανο, αφενός, *εφαρμόζει έννομους κανόνες*

και, αφετέρου, *διευθύνει κατ' αντιμωλιάν διαδικασία*, διότι πρέπει να προβεί σε ακρόαση των διαδίκων στις υποθέσεις που του υποβάλλονται¹⁴.

32. Τέλος, *η απόφασή του είναι δικαιοδοτικού χαρακτήρα*, υπό την έννοια που έδωσε στον όρο αυτό το Δικαστήριο¹⁵, εφόσον ο εντεταλμένος δικαστής εκπληρώνει μερικές φορές δικαστικά καθήκοντα τελευταίου βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 76, παράγραφος 4, του προαναφερθέντος νόμου¹⁶.

33. Κατά συνέπεια, ο εντεταλμένος δικαστής πληροί τα κριτήρια που η νομολογία του Δικαστηρίου απαιτεί από εθνικό δικαστήριο¹⁷ προκειμένου να χρησιμοποιήσει την προδικαστική διαδικασία του άρθρου 234 ΕΚ. Επομένως, τα υποβληθέντα στο Δικαστήριο ερωτήματα μπορούν να εξεταστούν χωρίς καμία δυσχέρεια.

14 — Περί της διαδικασίας ενώπιον του εντεταλμένου δικαστή, Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Kelling, D., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14η έκδοση, Sweet & Maxwell, Λονδίνο, 2005, σ. 88-90.

15 — Αποκλείονται της έννοιας αυτής οι διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας (απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 1995, C-111/94, Job Centre, Συλλογή 1995, σ. I-3361, σκέψη 9) η τήρηση εμπορικού μητρώου εκ μέρους των γερμανικών δικαστηρίων (απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Ιανουαρίου 2002, C-182/00, Lutz κ.λπ., Συλλογή 2002, σ. I-547, σκέψεις 15 και 16), και τα καθήκοντα εγγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας που ασκούν ορισμένα αυστριακά δικαστήρια (απόφαση της 14ης Ιουνίου 2001, C-178/99, Salzmann, Συλλογή 2001, σ. I-4421).

16 — Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρότασή μου περί εφαρμογής του άρθρου 234 ΕΚ, το γεγονός αυτό έχει θεμελιώδη σημασία αν ο εντεταλμένος δικαστής δεν θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του δικαστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι, σύμφωνα με τους κανόνες μου, τούτο τον νομιμοποιεί για να προβεί σε υποβολή δικαστικού ερωτήματος σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη.

17 — Αποφάσεις της 17ης Σεπτεμβρίου 1997, C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft (Συλλογή 1997, σ. I-4961, σκέψη 23, καθώς και την παρατιθέμενη νομολογία), και της 30ής Μαΐου 2002, C-516/99, Schmid (Συλλογή 2002, σ. I-4573, σκέψη 34).

12 — Απόφαση της 23ης Μαρτίου 1982, 102/81, Nordsee (Συλλογή 1982, σ. 1095, σκέψεις 7 επ.).

13 — Απόφαση του εντεταλμένου δικαστή της 10ης Ιουνίου 2002 στην υπόθεση DAAWAT ([2003] R.P.C. 11, σ. 197).

B — Τα ζητήματα που αρμόζει να εξεταστούν από κοινού

34. Αφενός, η ομοιότητα μεταξύ της διατυπώσεως των διατάξεων των οποίων ζητείται η ερμηνεία και, αφετέρου, των διατυπωθέντων ερωτημάτων καλεί σε ορισμένους κοινούς συναφώς συλλογισμούς που διευκολύνουν την απάντηση εντός του πραγματικού πλαισίου της διαφοράς της κύριας δίκης.

1. Το καταχωρηθέν σήμα ως εμπορικό αντικείμενο

35. Τα σήματα, με την ιδιότητά τους ως συγκεκριμένες ιδιοκτησίες¹⁸, πληρούν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν υλική υπόσταση, τις προϋποθέσεις για να αποτελέσουν εμπορικό αντικείμενο. Στο καθεστώς των σημάτων, η αρχή που πρυτανεύει είναι η αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως, που χαρακτηρίζει τον τομέα του αστικού δικαίου, με τους απαιτούμενους περιορισμούς που επιβάλλει η διαχείριση της καταχωρήσεώς τους, που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια δικαίου και, κυρίως, για να αντιτάσσονται τα σήματα σε τρίτους¹⁹. Πάντως, τα όρια αυτά δεν εμποδίζουν γενικώς τις πλέον ποικίλες νομικές πράξεις επί των καταχωρηθέντων σημάτων, όπως αποδεικνύει η ποικιλία των συμβάσεων εντός των οποίων περιλαμβάνονται.

18 — Η ονομασία αυτή προέρχεται από τον ισπανικό αστικό κώδικα, ο οποίος ονομάζει τον τίτλο IV του βιβλίου II «Επί ορισμένων συγκεκριμένων ιδιοκτησιών», το κεφάλαιο III του οποίου ασχολείται με την *stricto sensu* πνευματική ιδιοκτησία, το οποίο μπορεί να επεκταθεί ανεπιφύλακτα στη βιομηχανική ιδιοκτησία και, εν πάση περιπτώσει, στα σήματα.

19 — Η οδηγία δεν αποφαίνεται συναφώς πάντως, στον κανονισμό 40/94, τούτο προκύπτει από τα άρθρα 17, παράγραφος 6, και 23· von Karff, p., «Rechtsübergang — Artikel 17», σε Ekey, F./Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, σ. 967.

36. Επομένως, στην εμπορική ζωή, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι συμφωνιών που προβλέπουν οποιαδήποτε νομική μορφή επί των εν λόγω τίτλων, όπως η εκχώρηση της χρήσεως (παραδείγματος χάρη η άδεια χρήσεως του σήματος²⁰ ή η δικαιόχρηση) ή η πώλησή τους, εν ζωή ή αιτία θανάτου²¹, δωρεάν²² ή επαχθώς· στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προϋπόθεση υπάρξεως σχέσεως μεταξύ της πνευματικής ιδιοκτησίας και της παραχωρήσεως της ιδιοκτησίας της επιχειρήσεως με την οποία συνδέεται συζητήθηκε ιδιαίτερα, η δε χωριστή πώληση του σήματος και της επιχειρήσεως στην οποία εμπίπτει απαγορεύεται. Ωστόσο, τα νομικά συστήματα των κρατών μελών προβλέπουν στο εξής τη χωριστή εκχώρηση του σήματος από τα άλλα στοιχεία της περιουσίας της επιχειρήσεως²³.

37. Η οδηγία 89/104 δεν θίγει τα ζητήματα κοινού δικαίου, πράγμα το οποίο πρέπει να κριθεί σε σχέση με τον σεβασμό της αρμοδιότητας των κρατών μελών για να ρυθμίζουν την ιδιωτική ιδιοκτησία, σύμφωνα με το άρθρο 295 ΕΚ, και την έκτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, η οποία δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων κανονιστικών ρυθμίσεων άλλων τομέων. Στον κανονισμό 40/94, το άρθρο 17 προβλέπει σαφώς την ανεξαρτησία του κοινοτικού σήματος σε σχέση με την οικονομική οντότητα της οποίας προσδιορίζει τα προϊόντα.

20 — Προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας, παράγραφος 2, της οποίας αφορά τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος κατά του έχοντος την άδεια.

21 — Παραδείγματος χάρη, κατά τη διά διαθήκης διαδοχή, όπου η διαδοχή είναι μονομερής νομική πράξη.

22 — Θεωρητική υπόθεση στο εμπόριο, η οποία όμως δεν είναι αδύνατη.

23 — Von Karff, p., προαναφερθέν, σ. 964.

38. Για να συμπληρωθεί το πλαίσιο του γενικού αστικού δικαίου όπου εντάσσονται οι τίτλοι πνευματικής ιδιοκτησίας, τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης επιβάλλουν να προσφύγουμε στις γενικές αρχές που ισχύουν στον εν λόγω τομέα, διότι, ελλείψει λόγου ακυρότητας ή ακυρωσίας της πράξεως με την οποία παραχωρήθηκε η ιδιοκτησία (δόλος, βία ή απάτη), η αρχή της καλής πίστεως διέπει τον τομέα αυτό, η δε αρχή αυτή απαιτεί να τηρούνται οι συμβάσεις (*acta sunt servanda*) και ρυθμίζει όλα τα στάδια που αφορούν την επίτευξη του σκοπού της συμφωνίας.

39. Επί του σημείου αυτού, το πρόσωπο που πωλεί τα δικαιώματά του, οποιασδήποτε φύσεως και αν είναι τα δικαιώματα αυτά, και κατόπιν τα αξιώνει από έναν τρίτο, προβάλλοντα οποιοδήποτε λόγο, δεν τηρεί την αρχή *bona fides semper praesumitur* [υπερισχύει πάντοτε η καλή πίστη]²⁴. η συμπεριφορά αυτή θυμίζει το αξίωμα *venire contra factum proprium non valet*, τυπικό παράδειγμα ελλείψεως καλής θελήσεως. Η λογική επιβάλλει να υπομένουμε τις συνέπειες πράξεως της ελεύθερης βούλησης, ελλείψει λόγου που να δικαιολογεί την ανάκληση του παραχωρήθεντος.

40. Συνοπτικώς, τίποτα δεν εμποδίζει την εκχώρηση των δικαιωμάτων επί των σημάτων· εν τοις πράγμασι, η πώλησή τους συμβαίνει συχνά στις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός πασίδηλο και τόσο κοινό στον εμπορικό κόσμο που αποτελεί αναμφίβολα τη βάση των άρθρων 17 του κανονισμού 40/94 και 21 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο τομέα του εμπορίου.

2. Η λειτουργία του σήματος

41. Τα άρθρα 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', και 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104 αφορούν την απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος όταν παραπλανά τον καταναλωτή σε βάρος της ουσιάς της λειτουργίας του· κατά συνέπεια, πρέπει να υπομνηστεί συντόμως η εν λόγω λειτουργία, προτού εξεταστεί η έννοια του χρήστη που είναι εγγενής στις δύο διατάξεις.

42. Κατά πάγια νομολογία, ο πρωταρχικός σκοπός των σημάτων είναι να εγγυάται στον τελικό χρήστη την ταυτότητα προελεύσεως του φέροντος το σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας, και να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση, και αποτελούν την εγγύηση ότι κατασκευάστηκαν ή παρέχονται από μία και μόνον επιχείρηση, η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά τους²⁵.

43. Μνημόνευσα ήδη επανειλημμένα το πρώτο αντικείμενο του δικαίου των σημάτων: την προστασία της ακρίβειας της

24 — Στο εθνικό δίκαιο η εν λόγω αρχή αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 434 του ισπανικού αστικού κώδικα και στο άρθρο 2268 του γαλλικού αστικού κώδικα.

25 — Αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club (Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψη 48) της 23ης Μαΐου 1978, 102/77, Hoffman-La Roche (Συλλογή τόμος 1978, σ. 351, σκέψη 7), και της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips (Συλλογή 2002, σ. I-5475, σκέψη 30).

πληροφορίας που δίνει το καταχωρηθέν σήμα για την προέλευση ορισμένων αγαθών²⁶, με την επιφύλαξη επιτελέσεως άλλων λειτουργιών²⁷.

44. Το Δικαστήριο τόνισε επίσης τη σημασία των παρεπομένων σκοπών αυτού του είδους πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφέροντας ρητώς την ένδειξη της ποιότητας, θεωρώντας ότι χρησιμεύει για την προσέλευση της πελατείας²⁸.

45. Το Δικαστήριο παρατήρησε επίσης ότι το σήμα συμπυκνώνει²⁹ τη φήμη των προϊόντων που προσφέρονται στο κοινό εκ μέρους του δικαιούχου του σήματος, αγνοώντας ότι η φήμη του σήματος και επομένως η φήμη του δικαιούχου του μπορεί να βλαβούν λόγω ακατάλληλης παρουσιάσεως του ανασυσκευασμένου προϊόντος³⁰. Η θεωρία έχει επίσης τονίσει τη σημασία του εμβλήματος ως ρυθμιστικού υποθέματος του προϊόντος που προσδιορίζει³¹.

46. Πάντως, όπως επισημαίνει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις παρατηρήσεις της, η οδηγία δεν εκπονήθηκε για να επιτρέψει την ακύρωση σημάτων για τον λόγο ότι το εμπόρευμα δεν πληροί τις προσδοκίες του πελάτη επειδή ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μεσολαβεί πλέον στον σχεδιασμό ή την κατασκευή των προϊόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Στην πραγματικότητα, το κοινό έχει συνείδηση ότι η ποιότητα υφίσταται τροποποιήσεις για διάφορους λόγους. Κατά συνέπεια, η εξέταση του σφάλματος στις εξεταζόμενες διατάξεις μπορεί να αφορά μόνον την προαναφερθείσα ουσιαστική λειτουργία.

47. Εξάλλου, όπως ορθώς επισήμανε η Επιτροπή, το δημόσιο συμφέρον που αποτελεί τη βάση των εν λόγω διατάξεων αφορά την προστασία κατά της καταχωρήσεως και χρήσεως ως σήματος σημείων που παραπλανούν τον μέσο καταναλωτή, επηρεάζοντας την απόφασή του αγοράς. Επομένως, πρέπει να αναλύσουμε το προφίλ του χρήστη, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν συναφώς η CSL και η E. Emanuel.

3. Ο καταναλωτής στον οποίο γίνεται αναφορά

48. Το πρότυπο του «μέσου καταναλωτή» χρησιμοποιήθηκε διαρκώς μετά την απόφαση της 16ης Ιουλίου 1998, Gut Springenheide και Tusky³², η οποία θέσπισε ένα ενιαίο κριτήριο, γενικής εφαρμογής, για να

26 — Προτάσεις στην υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2002, C-23/01, *Robeco* (Συλλογή 2002, σ. I-10913, σκέψη 26).

27 — Όπως του στοιχείου της προώθησης των πωλήσεων ή αντικειμένου εμπορικής στρατηγικής *Grynfolgel, C.*, «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», σε *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, αριθ. 6/2000, σ. 494 επ., ιδίως σ. 500. Βλ. επίσης, σημεία 43 και 46 των προτάσεών μου της 13ης Ιουνίου 2002 στην υπόθεση που οδήγησε στην προαναφερθείσα απόφαση *Arsenal Football Club*.

28 — Απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, *CNL-SUCAL/HAG* (Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψη 13).

29 — Ορθή έκφραση που προέρχεται από τη γραφή του Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Μαδρίτη, 2η έκδοση, 2004, σ. 76.

30 — Απόφαση της 11ης Ιουλίου 1996, C-427/93, C-429/93 και C-436/93, *Bristol-Myers Squibb* κ.λπ. (Συλλογή 1996, σ. I-3457, σκέψη 75).

31 — Fernández-Nóvoa, C., προαναφερθέν, σ. 78 και 79.

32 — Υπόθεση C-210/96 (Συλλογή 1998, σ. I-4657).

προσδιορίζει αν η ονομασία, το σήμα ή η διαφημιστική ένδειξη δημιουργούν ή όχι κίνδυνο παραπλανήσεως του αγοραστή, βάσει της τεκμαιρόμενης προσδοκίας του μέσου καταναλωτή, που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, χωρίς να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή δημοσκοπήσεως³³.

49. Το καθήκον προσδιορισμού του περιεχομένου του τεκμηρίου αυτού εναπόκειται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, στον εξεταστή ή στο δικαιοδοτικό όργανο που έχει επιληφθεί της διαφοράς περί σήματος. Σχολίασα σε άλλες προτάσεις³⁴ ότι οι εν λόγω αρχές πρέπει να ασκήσουν τη δική τους εξουσία εκτιμήσεως βάσει του προτύπου του μέσου καταναλωτή όπως έχει καθοριστεί στο κοινοτικό δίκαιο, οι δε ενδεχόμενες πρόσθετες έρευνες, αναλυτικές συγκριτικές μελέτες, πραγματογνωμοσύνες ή στατιστικές έρευνες δεν μπορούν να τους απαλλάξουν από την εκτίμηση αυτή.

50. Κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ίδιο κριτήριο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με τον χρήστη, διότι, αφενός, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να τροποποιηθεί το κριτήριο αυτό στον τομέα των άρθρων 3 και 12 της οδηγίας 89/104 και, αφετέρου, δεν προκύπτει περαιτέρω από το ιστορικό της δικογραφίας ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αποτελείται από επαγγελματίες της μόδας και των νυφικών.

4. Τα κύρια ονόματα ως σήματα

51. Τέλος, στο πλαίσιο της εξετάσεως των κοινών στοιχείων, πρέπει να αναλυθούν τα προβλήματα που θέτουν τα εμπορικά σήματα τα οποία αποτελούνται από ονόματα προσώπων, όπως στη διαφορά της κύριας δίκης.

52. Στο κοινοτικό δίκαιο, το άρθρο 2 της προαναφερθείσας οδηγίας³⁵ περιλαμβάνει κατάλογο με παραδείγματα³⁶ σημείων δυναμένων να αποτελέσουν σήμα, αν η λειτουργία τους συνίσταται στην ένδειξη της εμπορικής τους καταγωγής. Η διάταξη περιλαμβάνει ρητώς τα «ονόματα προσώπων».

53. Κατά την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα εμβλήματος του είδους αυτού, η νομολογία του Δικαστηρίου απαιτεί τη χρήση κριτηρίων εκτιμήσεως αναλόγων με αυτά που εφαρμόζονται σε άλλες κατηγορίες σημάτων³⁷. Το Δικαστήριο απέρριψε, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή αυστηροτέρων κριτηρίων για να προσδιορίσει τη δυνατότητα ονόματος να διακρίνεται σε σχέση με τους ανταγωνιστές³⁸.

33 — Όπ.π., σκέψη 31.

34 — Προτάσεις της 16ης Μαρτίου 2004, στην υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2004, C-136/02 P, Mag Instrument κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2004, σ. I-9165, σκέψη 48).

35 — Η διατύπωση του άρθρου 4 του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα είναι παρεμφερής.

36 — Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 89/104.

37 — Απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, C-404/02, Nichols (Συλλογή 2004, σ. I-8499, σκέψη 25).

38 — Όπ.π., σκέψη 26.

54. Ασφαλώς, η ιδιότητα αυτή του σήματος Elizabeth Emanuel δεν αμφισβητείται αλλά είναι πρόσφορο να επαναληφθεί η συλλογιστική που αναπτύχθηκε στις προτάσεις στην υπόθεση Nichols, δηλαδή ότι η οδηγία ουδόλως επιτρέπει τη μεταχείριση των επώνυμων κατά ιδιαίτερο τρόπο, εφόσον το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας, που είναι η μόνη συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τα ονόματα, περιορίζει απλώς τα προστατευτικά αποτελέσματα του σήματος³⁹, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους λόγους ακυρώσεως ή εκπτώσεως του δικαιώματος που οδήγησαν στην υποβολή της υποθέσεως στον εντεταλμένο δικαστή.

55. Συνοπτικώς, θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί στα ονόματα και στα επώνυμα το ίδιο καθεστώς με αυτό που τυγχάνει εφαρμογής στα άλλα σημεία, εφόσον καμία νομική βάση δεν δικαιολογεί διαφορετική λύση.

Γ — Η ιδιαιτερότητα των επιμάχων διατάξεων

56. Εφόσον εκτέθηκαν οι κοινές παράμετροι ερμηνείας των επιμάχων διατάξεων, πρέπει να επικεντρωθούμε στα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν.

1. Η έννοια της «παραπλάνησεως» στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 89/104 (επί του πρώτου και δευτέρου ερωτήματος)

57. Από τη διατύπωση της εν λόγω διατάξεως προκύπτει ότι, ακριβώς όπως και οι άλλες παράγραφοι του άρθρου 3, αφορά τα εγγενή χαρακτηριστικά του σήματος, όπως επισημαίνει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις παρατηρήσεις της. Κατά συνέπεια, το σήμα πρέπει να παραπλανά το κοινό λόγω των ιδιοτήτων του, διότι περιλαμβάνει εσφαλμένη πληροφορία που μπορεί να αποδειχθεί απατηλή⁴⁰ από αντικειμενικής απόψεως, δηλαδή να προκαλέσει την παραπλάνηση αυτή σε κάθε περίπτωση ευλόγως νοητής χρήσεως⁴¹. Επομένως, η μνεία, ως αποτελούσα μέρος του προϊόντος που προσδιορίζει το σήμα, στοιχείου που δεν περιλαμβάνεται στη σύνθεσή του είναι στοιχείο που απορρέει άμεσα από το σήμα το οποίο προκαλεί σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών⁴².

58. Η άρνηση καταχωρήσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο του φανταστικού όρου «Orlwoola» για υφάσματα είναι πασιδήλη, διότι ο τρόπος με τον οποίο ακούγεται η προφορά του (η οποία ταυτίζεται με το «all wool» — παρθένο μαλλί) οδηγεί το κοινό να πιστέψει ότι τα υφάσματα έχουν κατασκευαστεί από μαλλί, ενώ στην πράξη αποτελούνται μόνον από βαμβάκι⁴³.

40 — Fernández-Nóvoa, C., προαναφερθέν, σ. 234.

41 — Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7», σε Ekey, E./Kippel, D., προαναφερθέν, σ. 912, σχετικά με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', του κανονισμού 40/94.

42 — Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Παρίσι, 1998, σ. 88-89· επίσης όσον αφορά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', του κανονισμού 40/94, εφόσον η υποθετική περίπτωση του είναι πλήρως εφαρμοστέα στο πλαίσιο της οδηγίας.

43 — O Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, εκδόσεις CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, σ. 39, παραπέμπει στην υπόθεση αυτή, η οποία ανάγεται στο 1909.

39 — Προτάσεις που ανέπτυξα στις 15 Ιανουαρίου 2004 στην προαναφερθείσα υπόθεση Nichols, παράγραφος 37.

59. Κατόπιν των προεκτεθέντων, τίθεται το ερώτημα αν η αλλαγή ιδιοκτησίας σήματος ομωνύμου με τον δικαιούχο του συνεπάγεται την πλάνη αυτή σε όλες τις περιπτώσεις.

60. Για διάφορους λόγους, επιβάλλεται να δοθεί αρνητική απάντηση.

61. Πρώτον, ο νομοθέτης προέβλεψε ρητώς, τουλάχιστον όσον αφορά το κοινοτικό σήμα, την εκχώρηση των σημάτων ανεξαρτήτως της πωλήσεως της επιχειρήσεως με την οποία συνδέονται, η δε οδηγία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την άδεια παραχωρήσεως της χρήσεως του σήματος, περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται πλέον ταυτότητα μεταξύ του ονόματος του προσώπου και του καταχωρηθέντος σήματος.

62. Η δυνατότητα αυτή δεν θα είχε πιθανώς γίνει δεκτή ή θα είχαν προβλεφθεί εξαιρέσεις αν ήταν δυνατόν ο μέσος καταναλωτής, όπως καθορίστηκε προηγουμένως, να είναι ανίκανος να αντιληφθεί και είχε πλήρη άγνοια των περιπετειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και, μεταξύ άλλων, τα σήματα όπως κάθε άλλο εμπορικό αντικείμενο. Κατά συνέπεια, οι μετατροπές αυτές θεωρείται ότι δεν μεταβάλλουν ούτε θίγουν τη βασική λειτουργία των εν λόγω τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

63. Η ορθή ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει συνείδηση της διαφοράς που μπορεί να υφίσταται μεταξύ των ονομάτων των προσώπων που χρησιμοποιούνται ως σήματα και της συμμετοχής των δικαιούχων τους στην παραγωγή των αγαθών ή στην παροχή των υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήμα. Όπως τονίζει η CSL στις παρατηρήσεις της, μολοντί δεν είναι οπωσδήποτε πληροφορημένοι για την εκχώρηση, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι μια σχεδιάστρια μόδας απολαύει του δικαιώματος να παραχωρεί τη δραστηριότητά της ανά πάσα στιγμή.

64. Δεύτερον, υπενθυμίζω ότι η νομολογία του Δικαστηρίου επέλεξε να εφαρμόσει στα εν λόγω εμβλήματα το ίδιο καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα άλλα σήματα που μπορεί να καταχωρηθούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χορηγηθεί πρόσθετη προστασία όταν το πρόσωπο που δημιούργησε το σήμα με το δικό του επώνυμο διαρρηγνύει κάθε δεσμό με τον επιχειρηματία που κατασκευάζει τα εν λόγω προϊόντα υπό το όνομα αυτό ως σήμα.

65. Βάσει των προηγουμένων εξηγήσεων, στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί απάντηση ότι το σήμα, το οποίο αποτελείται τουλάχιστον εν μέρει από όνομα προσώπου, το οποίο παραχωρήθηκε με τη φήμη και την πελατεία στην οποία ανήκε, δεν παραπλανά το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 89/104, ακόμα και αν δημιουργεί την εσφαλμένη ιδέα ότι το εν λόγω πρόσωπο μεσολαβεί στον σχεδιασμό ή την κατασκευή των προϊόντων.

66. Κατόπιν της προταθείσας στο πρώτο ερώτημα λύσεως, δεν χρειάζεται να δοθεί απάντηση στο δεύτερο ερώτημα.

εκπτώσεως του δικαιώματος, απαιτώντας την πραγματική ύπαρξη ή αρκούντως σοβαρού κίνδυνου παραπλανήσεως καταναλωτή⁴⁶.

2. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104 (επί του τρίτου και τετάρτου ερωτήματος)

67. Η διαφορά μεταξύ της εν λόγω διατάξεως και της διατάξεως που εξετάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους συνίσταται στο ότι η παραπλάνηση του κοινού πρέπει να προέρχεται από τη χρήση που έγινε στο σήμα. Όπως επισημαίνει ορθώς η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η χρήση στην οποία ο ιδιοκτήτης ή ο δυνητικός αδειούχος υποβάλλουν το σήμα πρέπει να μεταβάλλει τη μεταφερόμενη πληροφορία κατά τρόπο ώστε καταλήγει να παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς το αληθές μήνυμα⁴⁴.

69. Κατά συνέπεια, η απλή χρήση εμβλήματος χωρίς ουσιώδεις μεταβολές στον τρόπο που διαβιβάζεται στο κοινό δεν ασκεί επιρροή στα μηνύματα που το σήμα μεταφέρει⁴⁷, ακόμη και όταν, όπως στη διαφορά της κύριας δίκης, το πρόσωπο που έδωσε το όνομά του στο σήμα δεν διατηρεί κανένα δεσμό με την επιχείρηση που το εκμεταλλεύεται. Η διαφορά στην αντίληψη του πελάτη, ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει ότι το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής, προέρχεται αναμφίβολα από την υποκειμενική ανανέωση του σήματος, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραπλάνηση, σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας. Κατά συνέπεια, η μείωση της προβαλλομένης παραπλανήσεως με την πάροδο του χρόνου στην οποία αναφέρεται το αιτούν δικαστήριο δεν έχει σημασία.

68. Τα εγγενή σημεία ταυτότητας του τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας επιτρέπουν, κατά συνέπεια, μόνο να προσδιορίζεται σε ποιο μέτρο ο τίτλος αυτός υπέστη τροποποιήσεις και τη σημασία των τροποποιήσεων αυτών, εφόσον το Δικαστήριο έχει αποφανθεί, στην απόφαση της 4ης Μαρτίου 1999, στην υπόθεση που αποκαλείται «Gorgonzola»⁴⁵, υπέρ συστατικής ερμηνείας της

70. Πρέπει να αναφερθεί επίσης η συλλογιστική που αναπτύχθηκε στα σημεία σχετικά με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή⁴⁸, που θεωρείται ότι έχει συνείδηση

44 — Σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, εκδόσεις C. H. Beck και εκδόσεις Stämpfli + Cie, Μόναχο, 1998, σ. 173.

45 — Υπόθεση C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Συλλογή 1999, σ. I-1301).

46 — Οπ.π., σκέψη 41.

47 — Ο γενικός εισαγγελέας Jacobs έκρινε επίσης υπό την έννοια στις προτάσεις που ανέπτυξε στην υπόθεση που οδήγησε στην προαναφερθείσα απόφαση Gorgonzola, σημείο 56.

48 — Σκέψεις 60 και 61 ανωτέρω.

των μεταβολών των δικαιούχων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ούτε στην περίπτωση αυτή, μεταβάλλεται η βασική λειτουργία του σήματος. Πάντως, για να κριθεί η παρανόηση της οποίας το κοινό μπορεί να είναι θύμα, εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να εξετάσει τις συγκεκριμένες περιστάσεις της διαφοράς, για να εκτιμήσει τις συνέπειες της χρήσεως του σήματος.

και την πελατεία της επιχειρήσεως με την οποία σχετίζεται, δεν οδηγεί στην παραπλάνηση του προαναφερθέντος άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β': εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της υποθέσεως προκειμένου να εκτιμήσει την επίδραση της χρήσεως του σήματος στην εντύπωση που δημιουργεί στο κοινό.

71. Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, η απλή χρήση καταχωρηθέντος σήματος που αποτελείται από ένα κύριο όνομα, το οποίο παραχωρήθηκε με τη φήμη

72. Ενόψει της προταθείσας για το τρίτο ερώτημα απαντήσεως, δεν πρέπει να εξεταστεί το τέταρτο ερώτημα.

VI — Πρόταση

73. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλε ο εντεταλμένος από τον Lord Chancellor δικαστής, μέσω του High Court του Λονδίνου, ως εξής:

«1) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των

νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι σήμα που αποτελείται, τουλάχιστον εν μέρει, από όνομα προσώπου, εκχωρηθέν με τη φήμη και την πελατεία της επιχειρήσεως στην οποία ανήκε, δεν παραπλανά το κοινό, ακόμη και αν δημιουργεί την εσφαλμένη ιδέα ότι το εν λόγω πρόσωπο μετέχει στη σύλληψη και στη δημιουργία των προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιείται.

- 2) Υπό τις ίδιες συνθήκες, η απλή χρήση του καταχωρηθέντος σήματος δεν παραπλανά το κοινό υπό την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της προαναφερθείσας οδηγίας. Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της υποθέσεως για να κρίνει την επίδραση της χρήσεως του εν λόγω σήματος στην εντύπωση που δημιουργεί στο κοινό.»