

**Υπόθεση C-396/23****Σύνοψη της αίτησης προδικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 98,  
παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου****Ημερομηνία κατάθεσης:**

29 Ιουνίου 2023

**Αιτούν δικαστήριο:**Fővárosi Törvényszék (πρωτοδικείο περιφέρειας πρωτεύουσας,  
Ουγγαρία)**Ημερομηνία της απόφασης του αιτούντος δικαστηρίου:**

12 Ιουνίου 2023

**Αιτούσα την τελωνειακή παρέμβαση:**

LEGO Juris A/S

**Μετέχουσα στην κύρια δίκη που αντιτάσσεται στην τελωνειακή παρέμβαση:**

«SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**Αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης**

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την προστασία των εθνικών σημάτων, η αιτούσα την τελωνειακή παρέμβαση (στο εξής: αιτούσα) ζητεί από το αιτούν δικαστήριο, στο πλαίσιο διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας και συγκεκριμένα προσωρινών μέτρων, να διατηρήσει το τελωνειακό μέτρο (δέσμευση) που έχει θεσπιστεί για τα προϊόντα από τρίτη χώρα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ουγγαρία.

**Αντικείμενο και νομική βάση της αίτησης προδικαστικής αποφάσεως**

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως περί ερμηνείας – Σεβασμός των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών – Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 – Κανονισμός 608/2013/ΕΕ – Εθνικά σήματα που αναπαριστούν εικονιστικές και/ή τρισδιάστατες ενδείξεις – Εισαγωγή προϊόντων από τρίτη χώρα που φέρονται να συνιστούν παραποίηση/απομίμηση – Εξάρτημα – Υπόνοια προσβολής εμπορικού σήματος – Τελωνειακό μέτρο –

Έννοια της χρήσης εμπορικού σήματος – Συμβατότητα της εθνικής πρακτικής με το δίκαιο της Ένωσης – Πιθανότητα σύγχυσης – Βασικές λειτουργίες και άλλες λειτουργίες του σήματος – Λειτουργία δηλωτική της προέλευσης – Διακριτικός χαρακτήρας – Έκταση της εξουσίας εκτίμησης του εθνικού δικαστηρίου για την ικανοποίηση των αξιώσεων του δικαιούχου του σήματος – Στάθμιση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος και της εφαρμογής της αρχής της απαγόρευσης των περιορισμών στο νόμιμο εμπόριο – «Παράταση» του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω της προστασίας του σήματος

Νομική βάση: άρθρο 267 ΣΛΕΕ.

### Προδικαστικά ερωτήματα

- 1) Συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης το νομολογιακό κριτήριο κράτους μέλους με βάση το οποίο χαρακτηρίζεται ως προσβολή του σήματος το οποίο προστατεύει την οιονεί φωτογραφική αναπαράσταση ενός από τα εξαρτήματα παιχνιδιού κατασκευής η χρήση του σήματος χωρίς σχετική άδεια, όπως η χρήση που αποτελεί αντικείμενο της κύριας διαδικασίας εν προκειμένω, η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι εντός της κλειστής συσκευασίας του επίμαχου συναρμολογούμενου παιχνιδιού κατασκευής μπορεί να βρεθεί (παιχνιδο)τουβλάκι (στο εξής: εξάρτημα), του οποίου το σχήμα μπορεί να συγχέεται με την αναπαράσταση του προστατευόμενου από το σήμα τούβλου και από το γεγονός ότι ο τρόπος που το εν λόγω εξάρτημα απεικονίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης ενδεχομένως να συγχέεται με το σήμα, ενώ ούτε η αναπαράσταση του προστατευόμενου από το σήμα τούβλου ούτε το σημείο που ενδεχομένως να συγχέεται με αυτό εμφανίζονται στην εξωτερική όψη της κλειστής συσκευασίας του παιχνιδιού κατασκευής πλήρως ή εν μέρει και κανένα άλλο στοιχείο της συσκευασίας δεν παραπέμπει στον δικαιούχο του σήματος;
- 2) Εάν η χρήση του σήματος που περιγράφεται παραπάνω πρέπει να θεωρηθεί χρήση έναντι της οποίας ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να κινήσει διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει η διάταξη αυτή την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαιτήσει τη διακοπή της εισαγωγής στη χώρα των προϊόντων από τα οποία αποτελείται το παιχνίδι κατασκευής στο σύνολό του και ότι, για τον σκοπό αυτό, διατάσσεται η δέσμευση του εν λόγω προϊόντος, ακόμη και όταν το σήμα χρησιμοποιείται μόνο σε ένα ή λίγα εξαρτήματα του παιχνιδιού κατασκευής – με δυνατότητα διαχωρισμού από το προϊόν και τεχνικά ισοδύναμα με άλλα εξαρτήματα – και στην αναπαράσταση των εν λόγω εξαρτημάτων στις οδηγίες συναρμολόγησης;

- 3) Σε περίπτωση που το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να προβάλει αξιώσεις για το προϊόν στο σύνολό του, ακόμη και αν το σήμα χρησιμοποιείται σε ένα ή λίγα εξαρτήματα του παιχνιδιού κατασκευής –με δυνατότητα διαχωρισμού από το προϊόν και τεχνικά ισοδύναμα με άλλα εξαρτήματα– και στην αναπαράσταση των εν λόγω εξαρτημάτων στις οδηγίες συναρμολόγησης, συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης η αναγνώριση εξουσίας δικαστικής εκτίμησης δυνάμει της οποίας – λαμβανομένων υπόψη του μερικού χαρακτήρα της προσβολής που επηρεάζει μόνον ένα ή λίγα εξαρτήματα τα οποία ενδεχομένως να βρεθούν σε κλειστή συσκευασία, της περιορισμένης σοβαρότητας και της αναλογίας της προσβολής σε σχέση με το προϊόν στο σύνολό του και τα συμφέροντα που συνδέονται με το εμπόριο χωρίς περιορισμούς αναφορικά με παιχνίδι κατασκευής το οποίο, ως επί το πλείστον, δεν αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης– το δικαστήριο του κράτους μέλους δεν συμφωνεί με την απαγόρευση της περαιτέρω εισαγωγής του παιχνιδιού κατασκευής στη χώρα και, για τον σκοπό αυτό, απορρίπτει την αίτηση προσωρινών μέτρων για δέσμευση του παιχνιδιού κατασκευής;

### **Σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης**

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, αιτιολογική σκέψη 18 και άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο γ', και παράγραφος 3, στοιχείο γ'.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, άρθρο 17, παράγραφος 1.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 130, παράγραφος 1.

Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2.

### **Διατάξεις εθνικού δικαίου των οποίων έγινε επίκληση**

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (νόμος XI του 1997, περί προστασίας των σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων, στο εξής: νόμος περί σημάτων), άρθρα 12 και 17.

## Μνημονευόμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου του 2010, Lego Juris κατά ΓΕΕΑ, C-48/09 P.

Απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2004, Anheuser-Busch, C-245/02.

Απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, Arsenal Football Club, C-206/01.

Απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, Céline, C-17/06.

Απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, Google France και Google, C-236/08 έως C-238/08.

## Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και της διαδικασίας της κύριας δίκης

- 1 Η αιτούσα είναι δικαιούχος των ουγγρικών εθνικών σημάτων με αριθμούς καταχώρισης 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 και 130.716, τα οποία προστατεύονται από τις 7 Δεκεμβρίου 1990 και τα οποία αναπαριστούν με σχεδόν φωτογραφικό τρόπο τουβλάκια κατασκευής με διάφορα στρογγυλά κουμπώματα, κοινώς γνωστά ως τουβλάκια LEGO. Η προστασία του σήματος περιλαμβάνει «παιχνίδια και αθύρματα» της κλάσης 28 του Διακανονισμού της Νίκαιας.



- 2 Η μετέχουσα στην κύρια δίκη που αντιτάσσεται στην αίτηση τελωνειακής παρέμβασης (στο εξής: ανακόπτουσα) είχε σκοπό να εισάγει στην Ουγγαρία συναρμολογούμενα παιχνίδια κατασκευών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συσκευασία των περισσότερων παιχνιδιών πλαστικών κατασκευών είναι ένα κλειστό κουτί από χαρτόνι με έγχρωμη φωτογραφική αναπαράσταση της ολοκληρωμένης κατασκευής της φιγούρας από στοιχεία παρόμοια με τα τουβλάκια LEGO. Το κυρίαρχο λεκτικό στοιχείο στη συσκευασία είναι συνήθως ένα έγχρωμο λεκτικό στοιχείο που προκύπτει κατόπιν γραφιστικής επεξεργασίας, το οποίο περιγράφει την ανωτέρω φιγούρα προς κατασκευή π.χ. «ελέφαντας», «εστιατόριο γρήγορου φαγητού», «πυροσβεστική υπηρεσία» ή «ιπποπόταμος». Σε κάθε συσκευασία διακρίνεται ένα σχέδιο μικρότερο από το λεκτικό στοιχείο που περιγράφεται παραπάνω, το οποίο περιλαμβάνει μια αναπαράσταση ενός χαμογελαστού αστεριού και το λεκτικό στοιχείο «STARMERRY». Εκτός από τα παραπάνω, στη συσκευασία αναγράφονται ενδείξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Το κλειστό κουτί περιέχει πλαστικά κομμάτια για κατασκευή, διαφόρων σχημάτων, τα οποία, ως επί το πλείστον, διαθέτουν επίσης

στρογγυλά κουμπώματα. Η συσκευασία περιέχει οδηγίες συναρμολόγησης που περιλαμβάνουν έγχρωμη αξονομετρική αναπαράσταση στην οποία απεικονίζονται τα τουβλάκια κατασκευής που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο συναρμολόγησης και ο τρόπος με τον οποίο συναρμολογούνται.

- 3 Η Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (εθνική φορολογική και τελωνειακή αρχή – διεύθυνση φόρων και τελωνείων, Βουδαπέστη, Ουγγαρία), η οποία είναι η αρμόδια για τον εκτελωνισμό αρχή, έκρινε ότι τα προϊόντα που περιγράφονται ανωτέρω πιθανότατα συνιστούν προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της αιτούσας. Για τον λόγο αυτό, η εν λόγω αρχή, αφού έλαβε τη διασάφηση της αιτούσας, επέβαλε για τα επίμαχα εμπορεύματα τελωνειακή παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1 του κανονισμού 608/2013, έως ότου διαπιστωθεί εάν πράγματι συνιστούν προσβολή τυχόν δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της αιτούσας.
- 4 Η αιτούσα, προκειμένου να διατηρηθεί το τελωνειακό μέτρο και να ασκηθούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα που απορρέουν από την προστασία των εθνικών σημάτων βάσει του νόμου περί σημάτων, ζήτησε στις 3 Μαΐου 2023 από το αιτούν δικαστήριο να διατάξει, με τη λήψη προσωρινού μέτρου, τη δέσμευση των προϊόντων στα οποία έγινε χρήση του εθνικού σήματος χωρίς τη σχετική άδεια.
- 5 Η ανακόπτουσα ζητά κυρίως την απόρριψη της αίτησης προσωρινών μέτρων.

#### **Κυριότερα επιχειρήματα των μετεχόντων στην κύρια δίκη**

- 6 Η διάταξη περί παραπομπής δεν διευκρινίζει τους ισχυρισμούς της αιτούσας, μολονότι μπορεί να υποτεθεί ότι η τελευταία υπέβαλε την αίτησή της για τη λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου διότι θεωρεί την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων παράνομη και ότι τα εμπορεύματα και τα εξαρτήματά τους (ορισμένα στοιχεία) συνιστούν προσβολή των δικαιωμάτων επί του σήματος της.
- 7 Όπως διατείνεται η ανακόπτουσα, η αιτούσα λαμβάνει υπόψη μόνο ορισμένα στοιχεία των παιχνιδιών που εισάγει η ανακόπτουσα που θα μπορούσαν να συγχέονται με το προστατευόμενο στοιχείο και να συνιστούν προσβολή. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακόπτουσα, δεν υπάρχει προσβολή διότι η εταιρεία δεν εισάγει τουβλάκια κατασκευών αλλά παιχνίδια που μπορούν να συναρμολογηθούν από μικρότερα εξαρτήματα ενώ τα επίδικα στοιχεία συναρμολόγησης δεν φαίνονται στα συναρμολογούμενα παιχνίδια. Ομοίως, ο σχεδιασμός άλλων στοιχείων του παιχνιδιού κατασκευής για τα οποία η αιτούσα δεν εγείρει αντιρρήσεις περιλαμβάνει τις ίδιες στρογγυλεμένες προεξοχές, ώστε να επιτρέπεται η συναρμολόγησή τους, όπως το επίδικο επιμέρους στοιχείο. Επιπλέον, στην αγορά κυκλοφορούν αμέτρητα παρόμοια παιχνίδια κατασκευής (με τον ίδιο σχεδιασμό), για τα οποία όμως η αιτούσα δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις. Ως εκ τούτου, βάσει αποκλειστικά του σχεδιασμού των εξαρτημάτων, δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με τα εξαρτήματα της LEGO και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ούτε η συμπεριφορά που ισχυρίζεται η αιτούσα.



**Συνοπτική έκθεση του σκεπτικού της αίτησης προδικαστικής απόφασης**

- 8 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σαφής θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής της προστασίας που παρέχει το σήμα όσον αφορά το σχήμα του τούβλου LEGO. Με την απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2010 στην υπόθεση Lego Juris, C-48/09 P, το Δικαστήριο επικύρωσε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος της Ένωσης που προστάτευε το σχήμα του κόκκινου τούβλου LEGO με στοιχεία σύνδεσης (κουμπώματα) σε σειρές 2x4. Πριν από την εν λόγω απόφαση, η διαδικασία κήρυξης ακυρότητας στην Ουγγαρία των εθνικών σημάτων που αποτελούν αντικείμενο της κύριας δίκης είχε περατωθεί οριστικά το 2007, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της προστασίας των σημάτων.
- 9 Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μέχρι τούδε το αιτούν δικαστήριο εκτίμησε τις αξιώσεις για προσβολή σημάτων οι οποίες ερείδονται στην προσφερόμενη από τα σήματα προστασία όσον αφορά την αναπαράσταση τούβλων LEGO. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, η αιτούσα ενεργεί κατά τρίτων εισαγωγέων που επιδιώκουν την εισαγωγή στην Ουγγαρία παιχνιδιών κατασκευών σε κλειστά κουτιά στα οποία μπορεί κανείς να βρει τόσο τουβλάκια κατασκευών που αποτελούν τα επιμέρους εξαρτήματα μιας κατασκευής και των οποίων το σχήμα μπορεί να συγχέεται με το προστατευόμενο από το σήμα σχήμα, όσο και οδηγίες συναρμολόγησης στις οποίες τα εν λόγω εξαρτήματα απεικονίζονται με τέτοιο τρόπο που ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με εκείνα που προστατεύονται από το σήμα. Εκ πρώτης όψεως είναι σαφές ότι τα εν λόγω παιχνίδια κατασκευών είναι απομιμήσεις LEGO που φέρουν δική τους επωνυμία, σαφώς διαφορετική από εκείνη της αιτούσας και του ευρέως γνωστού λογότυπου LEGO που διαμορφώθηκε με βάση αυτή την επωνυμία. Η αναπαράσταση του προστατευόμενου από το σήμα τούβλου κατασκευής δεν εμφανίζεται γενικά στη συσκευασία ή μπορεί κατ' εξαίρεση να αναγνωριστεί ως μεμονωμένο εξάρτημα της κατασκευής που αναπαρίσταται στη συσκευασία. Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζει επίσης σημαντικό μέρος των παιχνιδιών κατασκευών που τέθηκαν υπό τελωνειακή εποπτεία κατά την κύρια δίκη.
- 10 Πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πάγια κρίση ήταν ότι τα επίμαχα παιχνίδια συνιστούν προσβολή σήματος.
- 11 Το αιτούν δικαστήριο παραπέμπει στη νομολογία που ανέπτυξε το Ανώτατο Δικαστήριο από το 2002 έως πρόσφατα σε υποθέσεις που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά παρόμοια με εκείνα της κύριας δίκης και, ερειδόμενο στη νομολογία αυτή, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νομολογιακό κριτήριο του χαρακτηρισμού ως προσβολής σήματος της εισαγωγής χωρίς άδεια προϊόντων στα οποία χρησιμοποιείται το σήμα έχει διαμορφωθεί τόσο με βάση τη χρήση του σήματος σε ένα ή λίγα εξαρτήματα ενός παιχνιδιού κατασκευής με πολλά κομμάτια που διατίθεται στο εμπόριο σε κλειστό κουτί όσο και με βάση αξονομετρική αναπαράσταση των εν λόγω εξαρτημάτων στις οδηγίες συναρμολόγησης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η επωνυμία δεν εμφανίζεται

στη συσκευασία του υπό εξέταση προϊόντος ή από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναφορά στην αιτούσα, ήτοι στη δικαιούχο του σήματος.

- 12 Το αιτούν δικαστήριο δεν είναι πλήρως πεπεισμένο ότι το εν λόγω νομολογιακό κριτήριο συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης.
- 13 Το πρώτο προδικαστικό ερώτημα αφορά την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με την έννοια της προσβολής σήματος και της «χρήσης» στο πλαίσιο αυτής της έννοιας.
- 14 Το δικαστήριο παραπέμπει σε προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου που εκδόθηκαν σε παρόμοιες υποθέσεις και, ειδικότερα, στον σκοπό των αποκλειστικών δικαιωμάτων, στις λειτουργίες του σήματος και στις απαιτήσεις για την απαγόρευση της χρήσης του. Το αιτούν δικαστήριο, ερειδόμενο σε αυτή τη νομολογία, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εισαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται στο τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο συναλλαγών, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος και αφορούν προϊόντα για τα οποία τα σήματα έχουν καταχωριστεί.
- 15 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, όσον αφορά μία από τις απαιτήσεις που επιβάλλει η νομολογία της Ένωσης (η προσβολή της λειτουργίας του σήματος) προκειμένου η δικαιούχος να αντισταχθεί σε συγκεκριμένη χρήση του σήματος, στην κύρια δίκη πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου περί σημάτων, οι οποίες ισχύουν από το 2023, όπως προκύπτουν κατόπιν μεταφοράς της οδηγίας 2015/2436 στην εσωτερική έννομη τάξη.
- 16 Το αιτούν δικαστήριο επικαλείται ιδίως την αιτιολογική σκέψη 18 της ανωτέρω οδηγίας, σύμφωνα με την οποία «προσβολή σήματος μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν υπάρξει διαπίστωση ότι το παράνομο σήμα ή σημείο χρησιμοποιείται στις συναλλαγές για σκοπούς διάκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η χρήση του σημείου για άλλους σκοπούς εκτός της διάκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου.»
- 17 Στη συνέχεια, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' αρχήν εάν η λειτουργία ένδειξης της προέλευσης που επιτελεί το εθνικό σήμα που προστατεύει την αναπαράσταση εξαρτήματος κατασκευής υφίσταται ή μπορεί να υποστεί προσβολή εάν το σήμα δεν αναπαρίσταται καθόλου στη συσκευασία του προϊόντος ή εάν, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να αναγνωρισθεί ως ενσωματωμένο στην ολοκληρωμένη κατασκευή της φιγούρας που αναπαριστάται στη συσκευασία και ο μέσος καταναλωτής μπορεί μόνο να παρατηρήσει το προαναφερθέν σημείο που μπορεί να συγγέεται με το σήμα –είτε ως τουβλάκι κατασκευής είτε ως αναπαράσταση στις οδηγίες συναρμολόγησης– αφού ανοίξει τη σφραγισμένη συσκευασία. Με άλλα λόγια, εάν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η εν λόγω χρήση του σήματος επιτελεί τη λειτουργία της διάκρισης ορισμένων προϊόντων από άλλα.
- 18 Κατά το αιτούν δικαστήριο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η χρήση του επίμαχου στην κύρια δίκη σήματος δεν επιτελεί τη λειτουργία της διάκρισης ορισμένων προϊόντων από άλλα. Με άλλα λόγια, το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι η εν λόγω

χρήση δεν θίγει τη βασική λειτουργία της ένδειξης προέλευσης που επιτελεί το σήμα.

- 19 Εάν δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί ότι η χρήση του σήματος, η οποία αποτελεί το αντικείμενο αμφισβήτησης από την αιτούσα, έχει τη λειτουργία της διάκρισης ορισμένων προϊόντων από άλλα ή ότι η χρήση αυτή μπορεί να προσβάλει άλλες λειτουργίες του σήματος, ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο b, του νόμου περί σημάτων, να κινήσει διαδικασίες κατά αυτής της χρήσης ή κατά του εισαγωγέα των εν λόγω εμπορευμάτων και, κατά συνέπεια, το αιτούν δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να απορρίψει την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων. Επομένως, σκοπός του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος είναι να διευκρινιστεί αν ισχύουν τα ανωτέρω και κατά πόσον η επανεξέταση της συγγκρικής νομολογίας είναι αναγκαία.
- 20 Το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα αφορά την περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να κινεί διαδικασία προκειμένου να αντισταχθεί στη χρήση του σήματος όπως συμβαίνει στην κύρια δίκη.
- 21 Στην προκειμένη περίπτωση, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η χρήση του σήματος περιορίζεται συνήθως σε ένα ή μερικά εξαρτήματα ενός παιχνιδιού κατασκευής με πολλά κομμάτια, ενώ το παιχνίδι αυτό περιέχει δεκάδες ή και περισσότερα ίδιου τύπου εξαρτήματα που δεν εμπεριέχουν προσβολή σήματος, έχουν την ίδια λειτουργία με τα εξαρτήματα που συνιστούν προσβολή σήματος και είναι τεχνικώς ισοδύναμα με τα αυτά τα τελευταία εξαρτήματα. Ως εκ τούτου, η ιδιαιτερότητα των περιστάσεων που πρέπει να αναλυθούν στην κύρια δίκη έγκειται στο γεγονός ότι η χρήση του επίδικου σημείου δεν αναφέρεται στο συνολικό προϊόν καθαυτό αλλά περιορίζεται απλώς σε ένα ή μερικά από τα εξαρτήματά του και στο γεγονός ότι η αναλογία αυτών των εξαρτημάτων στο σύνολο της κατασκευής είναι, γενικά, πολύ μικρή, όπως συμβαίνει στην υπόθεση της κύριας δίκης.
- 22 Τίθεται το ερώτημα εάν, στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί, βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 2015/2436, να ζητήσει τη λήψη μέτρων κατά της προσβολής σήματος σε σχέση με το συνολικό προϊόν· δηλαδή, εάν από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ζητήσει, όπως εν προκειμένω στην κύρια δίκη, τη λήψη προσωρινού μέτρου ώστε να απαγορευθεί στην ανακόπτουσα η περαιτέρω εισαγωγή ολόκληρου του προϊόντος το οποίο περιέχει εξαρτήματα που συνιστούν προσβολή του σήματος και, κατά συνέπεια, να δεσμευθεί το εμπόρευμα.
- 23 Στην αιτιολογία αυτού του προδικαστικού ερωτήματος, το αιτούν δικαστήριο εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη σκοπιμότητα του ανωτέρω συμπεράσματος, δηλαδή κατά πόσον το σήμα χρησιμοποιείται σε σχέση με το προϊόν. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι το τουβλάκι κατασκευής, ως προϊόν που διατίθεται επίσης μεμονωμένα προς πώληση στα ειδικά καταστήματα της αιτούσας, πρέπει να διακρίνεται από νομικής άποψης από τα τουβλάκια



κατασκευής που διατίθενται στο εμπόριο ως εξαρτήματα ολόκληρου του παιχνιδιού κατασκευής.

- 24 Συναφώς, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινισθεί εάν, στην περίπτωση που τυχόν αποσπώμενο από το συνολικό προϊόν εξάρτημα συνιστά από μόνο του προσβολή εμπορικού σήματος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το προϊόν στο σύνολό του συνιστά προσβολή του σήματος και εάν η αιτούσα δικαιούται να ζητήσει απαγόρευση για το προϊόν στο σύνολό του καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης.
- 25 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο δεύτερο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο υποβάλλει τρίτο ερώτημα σχετικά με την έκταση της ελευθερίας εκτίμησης που διαθέτει όσον αφορά την ικανοποίηση των αξιώσεων της δικαιούχου του σήματος και, ιδίως, τη δυνατότητα απόρριψής αυτών.
- 26 Πράγματι, η ισχύουσα εθνική διάταξη, ήτοι το άρθρο 27, παράγραφος 2, του νόμου περί σημάτων προβλέπει ότι «ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να αντιτάξει κατά του παραβάτη, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, τις ακόλουθες αξιώσεις αστικού δικαίου [...]». Το αιτούν δικαστήριο ερμηνεύει τη διάταξη αυτή υπό την έννοια ότι δεν του επιβάλλει υποχρέωση άνευ όρων ικανοποίησης των αξιώσεων του δικαιούχου του σήματος σε περίπτωση προσβολής του σήματος, αλλά ότι του παρέχει, εν προκειμένω, εξουσία εκτίμησης.
- 27 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τον νόμο περί σημάτων, το άρθρο 130, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001 προβλέπει τη δυνατότητα μη επιβολής απαγόρευσης όταν υπάρχουν «ειδικοί λόγοι», οι οποίοι, ωστόσο, πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομολογία.
- 28 Δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει επίσης να ερμηνεύουν τους εθνικούς κανόνες κατά τρόπο σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, η οριοθέτηση του εύρους της εξουσίας εκτίμησης του δικαστηρίου είναι αναγκαία υπό το πρίσμα αυτού του δικαίου, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του ότι ο νόμος περί σημάτων και ο κανονισμός 2017/1001 παρέχουν αναμφισβήτητα τη δυνατότητα εξουσίας εκτίμησης για τη μη ικανοποίηση των αξιώσεων του δικαιούχου του σήματος σε περίπτωση προσβολής του, μολοντί η ελευθερία χρήσης αυτής της εξουσίας εκτίμησης ορίζεται διαφορετικά σε καθέναν από τους δύο αυτούς κανόνες.
- 29 Όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της εξουσίας εκτίμησης, δικαιοσύνης και αναλογικότητας, συνάγεται ότι, όταν πρόκειται για την ικανοποίηση των αξιώσεων του δικαιούχου του σήματος που απορρέουν από προσβολή σήματος, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να ενεργεί με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι οι συναγόμενες έννομες συνέπειες πρέπει να αντιστοιχούν στην έκταση της προσβολής.
- 30 Επιπλέον, εάν η αξίωση του δικαιούχου του σήματος περί δέσμευσης του εμπορεύματος στο σύνολό του μπορεί να γίνει δεκτή –σύμφωνα με το νομολογιακό κριτήριο του κράτους μέλους που περιγράφεται παραπάνω– απλώς

και μόνο επειδή ένα ή μερικά εξαρτήματα της κατασκευής του συγκεκριμένου παιχνιδιού συνιστούν προσβολή ενός ή ορισμένων δικαιωμάτων επί του εθνικού σήματος, ο δικαιούχος του σήματος έχει ουσιαστικά την ίδια εξουσία που μπορούσε να ασκήσει πριν από δεκαετίες επικαλούμενος το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που προστάτευε τα παιχνίδια κατασκευής από τεχνική άποψη, το οποίο έχει λήξει. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι το τουβλάκι κατασκευής που συνιστά το αντικείμενο της προστατευόμενης από το σήμα αναπαράστασης έχει επίσης συγκεκριμένη λειτουργία, ο δικαιούχος του σήματος πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο η χρήση αυτής της λειτουργίας να είναι προς όφελος τρίτου μέρους.

- 31 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τη θέσπιση νομικών προσκομμάτων στην αναγνώριση της προστασίας του σήματος ο νομοθέτης επιδιώκει να αποφύγει την «παράταση» ενός αποκλειστικού δικαιώματος που έχει λήξει (για παράδειγμα, ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ενός σχεδίου ή υποδείγματος) μέσω της προστασίας που παρέχει το σήμα και, κατά συνέπεια, την αδικαιολόγητη διατήρηση ενός μονοπωλίου που έχει επίσης παύσει. Ωστόσο, εν προκειμένω, δεδομένου ότι τα εθνικά σήματα δεν έχουν καταργηθεί (και εξακολουθούν να προστατεύονται), το αιτούν δικαστήριο ερωτά εάν αυτός ο σκοπός του νομοθέτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την εφαρμογή του κανόνα και, στο πλαίσιο αυτό, να αποφανθεί επί της αξίωσης σχετικά με την προσβολή σήματος.
- 32 Ασφαλώς, η πιθανότητα ύπαρξης εξουσίας εκτίμησης υπό την έννοια αυτή μπορεί ενδεχομένως να απορρέει από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/48 και, ειδικότερα, από το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2.
- 33 Κατά συνέπεια, αν το αιτούν δικαστήριο κρίνει στην κύρια δίκη, ότι πιθανώς η ανακόπτουσα προσβάλλει το εθνικό σήμα, τίθεται το ζήτημα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, αν το δικαστήριο θα αποφασίσει, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2004/48 και σε μια προσπάθεια, μεταξύ άλλων, να μην δημιουργηθούν περιττοί φραγμοί στο νόμιμο εμπόριο, να ικανοποιήσει εν μέρει το αίτημα της αιτούσας για λήψη προσωρινών μέτρων ή ακόμη και να απορρίψει το αίτημα αυτό.
- 34 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσον αφορά την εξουσία εκτίμησης είναι αντίστοιχα εξίσου σημαντικό το καθήκον του αιτούντος δικαστηρίου να βοηθήσει τη δικαιούχο του σήματος στην άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του και να αποφύγει να εφαρμόσει δικαστική πρακτική που ουσιαστικά καθιστά κενού περιεχομένου τα αποκλειστικά δικαιώματα που απορρέουν από την προστασία της επωνυμίας.
- 35 Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, τίθεται το ερώτημα εάν, βάσει του δικαίου της Ένωσης, η εξουσία εκτίμησης του δικαστή μπορεί να φθάνει μέχρι του σημείου να απορρίπτεται από το δικαστήριο του κράτους μέλους η αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων που αποσκοπούν στην απαγόρευση περαιτέρω εισαγωγής στη χώρα παιχνιδιού κατασκευής και, για τον λόγο αυτό, να διατάξει τη δέσμευση του εμπορεύματος. Το αιτούν δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια χρήσιμη απάντηση στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα η οποία να καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της εξουσίας εκτίμησης του δικαστή.

ΕΙΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ