

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

F. G. JACOBS

της 9ης Ιουνίου 2005¹

1. Στην παρούσα υπόθεση, το Oberlandesgericht Düsseldorf υπέβαλε στο Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων².

2. Η διάταξη αυτή παρέχει στον δικαιούχο σήματος το δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές οποιοδήποτε «σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού».

3. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν εάν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του κοινού κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', στην περίπτωση που ένα σύνθετο λεκτικό ή λεκτικό/εικονιστικό σημείο (στην προκειμένη περίπτωση το THOMSON LIFE) περιλαμβάνει εταιρική επωνυμία ακολουθούμενη από προγενέστερο σήμα αποτελούμενο από μια μόνο

λέξη, το οποίο έχει «συνήθη διακριτική δύναμη» και το οποίο, παρότι δεν διαμορφώνει ούτε καθορίζει τη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σύνθετο σημείο, έχει αυτοτελή διακριτική δύναμη. Το ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου ανέκυψε συγκεκριμένα λόγω της Prägetheorie³, μιας θεωρίας του γερμανικού δικαίου εμπορικών σημάτων που ανέπτυξε το Bundesgerichtshof και που εκτίθεται κατωτέρω.

Τα πραγματικά περιστατικά και η κύρια δίκη

4. Η ενάγουσα Medion AG είναι δικαιούχος του γερμανικού λεκτικού σήματος «LIFE», καταχωρισμένου για ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας.

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική.

2 — Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1).

3 — Η γερμανική λέξη «prägen» σημαίνει κατά κυριολεξία «κόβω νόμισμα, σφραγίζω, εντυπώνω, χαράσσω» και μεταφορικά «διαμορφώνω, διαπλάθω, σχηματίζω, προκαλώ εντύπωση».

5. Η εναγομένη Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, η οποία, σύμφωνα με το αιτούν δικαστήριο, είναι μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις διεθνώς στον κλάδο των ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας, χρησιμοποιεί για μερικά από τα προϊόντα της την ονομασία «THOMSON LIFE», σε ορισμένες περιπτώσεις ως απλό λεκτικό σημείο και σε άλλες ως λεκτικό/εικονιστικό σημείο, αναγράφοντας τη λέξη «THOMSON» σε διάφορα μεγέθη, χρώματα ή γραφικές απεικονίσεις.

6. Το Landgericht Düsseldorf απέρριψε αγωγή της ενάγουσας με αίτημα να απαγορευθεί στην εναγομένη η χρήση του σημείου «THOMSON LIFE», κρίνοντας ότι δεν υφίστατο κίνδυνος συγχύσεως με το σήμα «LIFE».

7. Η ενάγουσα άσκησε έφεση ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, το οποίο ανέστειλε την εκδίκαση της υποθέσεως και ζήτησε από το Δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως επί του ως άνω ερωτήματος.

8. Το αιτούν δικαστήριο αναφέρεται στη νομολογία του Bundesgerichtshof με την οποία έχει διατυπωθεί η Prägetheorie, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να κριθεί το ζήτημα της ομοιότητας μεταξύ αντιπαρατιθέμενων σημάτων όταν συμπίπτουν επιμέρους συστατικά τους στοιχεία, πρέπει να λαμβάνεται ως αφετηρία η γενική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα· αυτό που πρέπει να διερευνάται είναι εάν το κοινό συστατικό στοιχείο καθορίζει το σύνθετο

σήμα σε τέτοιο βαθμό ώστε τα λοιπά συστατικά του σήματος να έχουν δευτερεύουσα σημασία για τη συνολική εντύπωση. Δεν θεωρείται ότι υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως εκ μόνου του λόγου ότι το κοινό συστατικό συμβάλλει απλώς στη συνολική εντύπωση. Επίσης, δεν έχει σημασία αν ένα σημείο ενσωματωμένο σε σύνθετο σήμα έχει διατηρήσει τον ανεξάρτητο διακριτικό του ρόλο. Εντούτοις, τα επιμέρους στοιχεία στη συνολική παρουσίαση των προϊόντων ενδέχεται να έχουν διακριτικό ρόλο ανεξάρτητο της διακριτικής λειτουργίας άλλων συστατικών· στην περίπτωση αυτή, τα συστατικά εξετάζονται χωριστά και συγκρίνονται. Ένα συστατικό σημείου το οποίο αναγνωρίζεται στις συναλλαγές ότι περιγράφει όχι το προϊόν καθεαυτό, αλλά την επιχείρηση από την οποία προέρχεται, δεν θεωρείται γενικώς ότι χαρακτηρίζει το σημείο. Η επωνυμία μιας επιχειρήσεως, όταν είναι αναγνωρίσιμη ως τέτοια, έχει κατά κανόνα δευτερεύουσα σημασία όσον αφορά τη συνολική εντύπωση, διότι η οικεία αγορά αναγνωρίζει την περιγραφή του ίδιου του προϊόντος από το έτερο συστατικό του σημείου.

9. Εντούτοις, πρέπει να ερευνάται σε κάθε περίπτωση αν θα μπορούσε να ισχύσει κατ' εξαίρεση κάτι διαφορετικό και αν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις η επωνυμία του κατασκευαστή έχει, παρά ταύτα, πρωτεύουσα σημασία. Αποφασιστικούς παράγοντες αποτελούν οι ιδιαίτερες περιστάσεις και τα συναλλακτικά ήθη του οικείου κλάδου προϊόντων. Το Bundesgerichtshof δέχθηκε ότι στους κλάδους του ζύθου και της μόδας η ένδειξη του κατασκευαστή είναι ιδιαίτερος σημαντική, γεγονός που εξηγεί γιατί στους

κλάδους αυτούς οι αναφορές στον κατασκευαστή καθορίζουν πάντοτε τη συνολική εντύπωση που προκαλείται από το σημείο· επομένως, η ενσωμάτωση προγενέστερου σήματος σε σύνθετο σημείο που περιέχει αναφορά στον κατασκευαστή δεν δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως. Αν αυτή είναι η συνήθης πρακτική στον οικείο κλάδο, τότε η επωνυμία του κατασκευαστή σε ένα σύνθετο σημείο καθορίζει τη συνολική εντύπωση ακόμη και όταν το έτερο συστατικό έχει όχι ασθενή, αλλά κανονική διακριτική δύναμη. Τούτο συμβαίνει, κατά μείζονα λόγο, σε περίπτωση που η επωνυμία του παραγωγού έχει αυξημένη διακριτική δύναμη.

10. Εφαρμόζοντας τις ως άνω γενικές αρχές στην κρινόμενη υπόθεση, το αιτούν δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως, επειδή η επωνυμία του κατασκευαστή «THOMSON» κυριαρχεί στη γενική εντύπωση εκ του αμφισβητούμενου σήματος «THOMSON LIFE», οπότε το συστατικό «LIFE» δεν έχει από μόνο του καθοριστική επιρροή. Από τις αποδείξεις που προσκόμισαν οι διάδικοι προκύπτει ότι στον οικείο κλάδο προϊόντων, ήτοι στον κλάδο των ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας, επικρατεί η συνήθεια να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη η επωνυμία του κατασκευαστή. Στον κλάδο αυτόν είναι συνήθης η περιγραφή των προϊόντων με χρήση της επωνυμίας του κατασκευαστή και ενός συνδυασμού γραμμμάτων και αριθμών που δεν είναι δυνατό να απομνημονευθεί.

11. Το αιτούν δικαστήριο προσθέτει ότι η εξέταση του κινδύνου συγχύσεως βάσει του ήχου, της γραπτής μορφής και του νοήματος του αμφισβητούμενου σήματος οδηγεί, και στην επίδικη περίπτωση, στα ίδια συμπεράσματα· η επωνυμία του κατασκευαστή «THOMSON» επηρεάζει από κάθε άποψη ουσιαστικά τη συνολική εντύπωση εκ του σημείου «THOMSON LIFE».

12. Εντούτοις, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι η ερμηνεία που έχει δώσει το Bundesgerichtshof στην έννοια του κινδύνου συγχύσεως αμφισβητείται στη Γερμανία σε περιπτώσεις όπως η εξεταζόμενη. Το γεγονός ότι ένας τρίτος δύναται να οικειοποιηθεί προγενέστερο σήμα με έστω και συνήθη διακριτική δύναμη, προσθέτοντας την επωνυμία μιας επιχείρησης, θεωρείται αθέμιτο. Κατά την αντίθετη αυτή άποψη, στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως. Το επίδικο σήμα «LIFE» διατηρεί αυτοτελή διακριτική δύναμη στο πλαίσιο του σύνθετου σημείου «THOMSON LIFE». Οι δύο λέξεις παρατίθενται η μια μετά την άλλη χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους. Μεταξύ των λέξεων «THOMSON» και «LIFE» δεν υφίσταται εννοιολογική σύνδεση. Στη γραπτή τους μορφή οι δύο λέξεις αποδίδονται διαφορετικά σε τρεις από τις τέσσερις επίμαχες απεικονίσεις του σήματος, τόσο ως προς το χρώμα όσο και ως προς τη γραφική παράσταση. Τα προϊόντα που δηλώνονται με τη χρήση του σύνθετου σημείου μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα «LIFE» του οίκου «THOMSON»· το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εσφαλμένη αντίληψη ότι τα προϊόντα της ενάγουσας που φέρουν μόνον το σήμα «LIFE» προέρχονται από την εναγομένη.

13. Το αιτούν δικαστήριο καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι στην υπόθεση Sabel⁴ το Δικαστήριο έκρινε ότι η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως λόγω ομοιότητας των σημείων εξαρτάται από τη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σημεία. Εντούτοις, το Δικαστήριο δεν έχει μέχρι τώρα αντιμετωπίσει την περίπτωση στην οποία, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κριτηρίου αυτού, ένας τρίτος αποκτά τη δυνατότητα να οικειοποιείται ξένο σήμα, προσθέτοντας σε αυτό την επωνυμία της επιχειρήσεώς του.

14. Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν η ενάγουσα, η εναγομένη και η Επιτροπή, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν και κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση.

Εκτίμηση

15. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν εάν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του κοινού κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας στην περίπτωση που ένα σύνθετο λεκτικό ή λεκτικό/εικονιστικό σημείο περιλαμβάνει εταιρική επωνυμία ακολουθούμενη από προγενέστερο σήμα που συνίσταται σε μια μόνο λέξη με «συνήθη διακριτική δύναμη» και που, παρότι δεν διαμορφώνει ούτε καθορίζει τη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σύνθετο σημείο, διατηρεί αυτοτελή διακριτική δύναμη.

16. Σύμφωνα με τη διάταξη περί παραπομπής, το Landgericht Düsseldorf απέρριψε σε πρώτο βαθμό την αγωγή λόγω παραβάσεως της νομοθεσίας περί σημάτων με το σκεπτικό ότι δεν υφίστατο κίνδυνος συγχύσεως. Το εν λόγω δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία που αποτελούν το σύνθετο σημείο THOMSON LIFE έχουν την ίδια βαρύτητα και ότι, ως εκ τούτου, το κοινό στοιχείο LIFE δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να καθορίσει τη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σήμα αυτό.

17. Από τη διάταξη περί παραπομπής και από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει σαφώς ότι η ως άνω απόφαση ακολούθησε τη λεγόμενη Prägetheorie που ανέπτυξε το γερμανικό Bundesgerichtshof και που συνοψίστηκε ανωτέρω, στα σημεία 8 και 9. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ' ουσίαν εάν η θεωρία αυτή είναι σύμφωνη με την οδηγία.

18. Κατ' αρχάς, διατηρώ αμφιβολίες για το αν μία συγκεκριμένη θεωρία, η οποία διατυπώνει ορισμένους κανόνες προοριζόμενους για απευθείας εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αποτελεί πάντοτε, ή κατ' ανάγκην, επιτυχή προσέγγιση για την επίλυση συγκεκριμένης διαφοράς με αντικείμενο εμπορικό σήμα. Κατά την άποψή μου, οι αρχές που έχει θέσει το Δικαστήριο με διάφορες αποφάσεις του επί των σχετικών διατάξεων της οδηγίας⁵ παρέχουν επαρκές

4 — Απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, Sabel, Συλλογή 1997, σ. I-6191.

5 — Η διατύπωση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, το οποίο προβλέπει τους λόγους για τους οποίους ένα σήμα μπορεί να μη γίνει δεκτό προς καταχώριση ή να κηρυχθεί άκυρο αν έχει καταχωριστεί, ταυτίζεται κατ' ουσίαν με αυτήν του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β'. Επομένως, η ερμηνεία του Δικαστηρίου πρέπει να ισχύσει και για το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας (απόφαση της 22ας Ιουνίου 2000, C-425/98, Marca Mode, Συλλογή 2000, σ. I-4861, σκέψεις 26 έως 28).

εννοιολογικό πλαίσιο για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Φρονώ ότι η επίλυση μιας διαφοράς βάσει της θεωρίας ενέχει τον κίνδυνο τα εθνικά δικαστήρια να αποκλίνουν από την εφαρμογή των ουσιαστικών κριτηρίων της ομοιότητας και της συγχύσεως που έχει θέσει η κοινοτική νομοθεσία και που έχει εξειδικεύσει το Δικαστήριο. Εντούτοις, φρονώ ότι, όταν μία θεωρία παρέχει απλώς καθοδήγηση ως προς τον τρόπο εφαρμογής των ουσιαστικών αυτών κριτηρίων σε ορισμένο τομέα ή σε συγκεκριμένη κατηγορία σημάτων, μπορεί παρ' όλ' αυτά να αποδειχθεί χρήσιμη, υπό τον όρον ότι το εθνικό δικαστήριο έχει πάντοτε υπόψη του ότι ο τελικός του σκοπός είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή στη συγκεκριμένη υπόθεση των αρχών που έχουν τεθεί από το Δικαστήριο.

19. Κατόπιν των ανωτέρω, θα εξετάσω τις εν λόγω αρχές.

20. Στη δέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αναφέρεται ότι η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως «εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, και ιδίως από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά, από την ενδεχόμενη συσχέτιση με το [...] σημείο, από το βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών». Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι ο κίνδυνος συγχύσεως πρέπει, ως εκ τούτου, να εκτιμάται σφαιρικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που σχετίζονται με τις περιστάσεις της υποθέσεως⁶. Στο εθνικό

δικαστήριο απόκειται να διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως⁷.

21. Έτσι, η ομοιότητα των εξεταζόμενων σημάτων αποτελεί αναγκαία μεν, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για τη διαπίστωση του κινδύνου συγχύσεως: το εθνικό δικαστήριο οφείλει να εξετάζει και άλλους παράγοντες, σχετικά με τους οποίους το Δικαστήριο έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές.

22. Καθίσταται, κατ' αυτόν τον τρόπο, σαφές ότι υπάρχει κάποια αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με τη σφαιρική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, και ειδικότερα μεταξύ της ομοιότητας, αφενός, του σήματος και του σημείου και, αφετέρου, των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνεπώς, ένας μικρότερος βαθμός ομοιότητας μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αντισταθμίζεται από ένα μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας μεταξύ των σημάτων και αντιστρόφως⁸.

23. Επιπλέον, όσο πιο σημαντική είναι η διακριτική δύναμη του προγενεστέρου σήματος, είτε εκ της φύσεώς του είτε λόγω του ότι είναι γνωστό στην αγορά, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος συγχύσεως⁹. Στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου εμπίπτει ο προσδιορισμός της διακριτικής δυνάμεως ενός σήματος: κατά τον προσδιο-

7 — Υπόθεση Marca Mode, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 5, σκέψη 39.

8 — Απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha, Συλλογή 1998, σ. I-5507, σκέψη 17.

9 — Υπόθεση Sabel, προπαρατεθείσα, στην υποσημείωση 4, σκέψη 24.

6 — Υπόθεση Sabel, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 22.

ρισμό αυτόν, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να προβαίνει σε συνολική εκτίμηση της μεγαλύτερης ή μικρότερης ικανότητας του σήματος να δηλώνει την προέλευση από συγκεκριμένη επιχείρηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε και, επομένως, να διακρίνει τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων¹⁰.

24. Πέραν αυτού, από την αναφορά του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας στην ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως «του κοινού» προκύπτει ότι ο τρόπος με τον οποίον ο μέσος καταναλωτής του οικείου προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας αντιλαμβάνεται τα σήματα έχει καθοριστική σημασία για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται συνήθως ένα σήμα ως όλον και δεν εξετάζει τις διάφορες λεπτομέρειές του¹¹. Ο μέσος καταναλωτής των οικείων προϊόντων θεωρείται ότι έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος. Εντούτοις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο μέσος καταναλωτής σπανίως έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε άμεση σύγκριση των διαφόρων σημάτων και είναι αναγκασμένος να εμπιστεύεται την ατελή εικόνα που έχει συγκρατήσει στη μνήμη του. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το επίπεδο της προσοχής του μέσου καταναλωτή είναι δυνατό να ποικίλλει αναλόγως της κατηγορίας των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών¹².

25. Από την εξέταση των αρχών αυτών μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, σε περιπτώσεις όπως η επίδικη, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να έχει υπόψη κατά τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως ότι i) σε περιπτώσεις, όπως η συγκεκριμένη, στις οποίες τα προϊόντα που φέρουν τα σήματα είναι πανομοιότυπα, η μικρότερη ομοιότητα μεταξύ των σημάτων μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο συγχύσεως, αλλά και ότι ii) όσο μεγαλύτερη διακριτική δύναμη έχει το προγενέστερο σήμα τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος συγχύσεως· επομένως, στην περίπτωση του LIFE, το οποίο περιγράφεται από το εθνικό δικαστήριο ως σήμα με «συνήθη διακριτική δύναμη», ο κίνδυνος συγχύσεως ενδέχεται να μην είναι μεγάλος. Το εθνικό δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται συνήθως ένα σήμα ως όλον και δεν εξετάζει τις διάφορες λεπτομέρειές του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο βαθμός της προσοχής του μέσου καταναλωτή προς το σήμα θα είναι μάλλον μικρότερος λόγω του ότι (όπως έχουν κρίνει τα εθνικά δικαστήρια) στον κλάδο των ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας, όπως και στους κλάδους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, στο σημείο 9, οι καταναλωτές θα προσέξουν ιδιαιτέρως την ένδειξη του κατασκευαστή. Με βάση το δεδομένο αυτό, το εθνικό δικαστήριο καλείται να κρίνει εάν το σήμα και το σημείο παρουσιάζουν πράγματι τόσο ομοιότητα ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως.

26. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, η εκτίμηση του εθνικού δικαστηρίου πρέπει να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και

10 — Απόφαση της 22ας Ιουνίου 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Συλλογή 1999, σ. I-3819, σκέψη 22).

11 — Υπόθεση Sabel, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 23.

12 — Υπόθεση Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψη 26.

κυρίαρχων στοιχείων τους¹³. Προκειμένου να εκτιμήσει τον βαθμό ομοιότητας των οικείων σημάτων, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να προσδιορίσει τον βαθμό της οπτικής, ακουστικής ή ουσιαστικής ομοιότητας και να εκτιμήσει, ενδεχομένως, τη σημασία που πρέπει να αποδοθεί στα διάφορα αυτά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών και τις συνθήκες υπό τις οποίες διατέθηκαν στην αγορά¹⁴.

27. Το Δικαστήριο δεν είχε μέχρι σήμερα την ευκαιρία να αποφανθεί συγκεκριμένα επί των κριτηρίων που ακολουθούνται ειδικώς για την εξέταση του αν ένα σύνθετο σήμα, που περιλαμβάνει εταιρική επωνυμία ακολουθούμενη από προγενέστερο σήμα που συνίσταται σε μια και μόνη λέξη, παρουσιάζει ομοιότητα με το προγενέστερο αυτό σήμα κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας. Εντούτοις, έχει απορρίψει με αιτιολογημένη διάταξη αναίρεση κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου στην υπόθεση *Matratzen Concord* κατά ΓΕΕΑ¹⁵, σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η υπόθεση αφορούσε το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα¹⁶, οι σχετικές διατάξεις του οποίου ταυτίζονται με αυτές του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

28. Το Πρωτοδικείο, εφαρμόζοντας τη νομολογία που συνοψίστηκε ανωτέρω, στα σημεία 20, 22 και 24¹⁷, έκρινε ως εξής:

«[...] ένα σύνθετο σήμα μπορεί να θεωρηθεί παρόμοιο με άλλο σήμα, το οποίο είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο προς ένα από τα στοιχεία που αποτελούν το σύνθετο σήμα, μόνον αν το στοιχείο αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σύνθετο σήμα. Τούτο συμβαίνει οσάκις το συνθετικό στοιχείο και μόνον αυτό μπορεί να κυριαρχεί στην εικόνα του σήματος αυτού την οποία διατηρεί στη μνήμη του το ενδιαφερόμενο κοινό και, επομένως, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν το σήμα είναι αμελητέα στο πλαίσιο της συνολικής εντυπώσεως που προκαλεί το εν λόγω σήμα.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον ένα από τα στοιχεία που αποτελούν το σύνθετο σήμα και να συγκρίνεται με ένα άλλο σήμα. Αντιθέτως, η σύγκριση αυτή πρέπει να γίνεται με εξέταση των επιμέρων σημάτων στο πλαίσιο της οποίας έκαστο θεωρείται ως σύνολο. Εντούτοις, τούτο δεν αποκλείει ότι στη συνολική εντύπωση που προκαλεί ένα σύνθετο σήμα στη μνήμη του ενδιαφερομένου κοινού μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να κυριαρχεί ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που το αποτελούν.

13 — Υπόθεση *Sabel*, παρατεθείσα ανωτέρω, στην υποσημείωση 4, σκέψη 23.

14 — Υπόθεση *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, παρατεθείσα ανωτέρω στην υποσημείωση 12, σκέψη 27.

15 — Απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2002, T-6/01, *Matratzen Concord* κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2002, σ. II-4335. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου αίτηση της *Audiencia Provincial* (δευτεροβάθμιου δικαστηρίου) της Βαρκελώνης για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως επί διαφορετικού ζητήματος που ανέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς ενώπιον του δικαστηρίου αυτού και που αφορά τα ίδια σήματα (υπόθεση C-421/04, *Matratzen Concord*).

16 — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1).

17 — Βλ. σκέψεις 24 έως 26 της αποφάσεως.

Όσον αφορά την εκτίμηση του κυρίαρχου χαρακτήρα ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που αποτελούν ένα σύνθετο σήμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι εγγενείς ιδιότητες εκάστου των συνθετικών στοιχείων σε σύγκριση με τις εγγενείς ιδιότητες των άλλων στοιχείων. Επιπλέον και επικουρικός, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η σχετική θέση των διαφόρων συνθετικών στοιχείων στη διάταξη των στοιχείων του συνθέτου σήματος»¹⁸.

29. Στη συνέχεια, το Πρωτοδικείο προέβη σε εκτίμηση των διαφόρων στοιχείων του επίδικου στην υπόθεση εκείνη σύνθετου σημείου (MATRATZEN MARKT CONCORD), εξετάζοντας μεταξύ άλλων τον βαθμό διακριτικής δυνάμεως κάθε στοιχείου και το κατά πόσον κάθε στοιχείο κατείχε κυρίαρχη ή δευτερεύουσα θέση εντός του σύνθετου σημείου¹⁹. Το Πρωτοδικείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύνθετο σημείο παρουσίαζε τέτοιο βαθμό ομοιότητας με το σήμα MATRATZEN ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ήταν είτε πανομοιότυπα είτε σε μεγάλο βαθμό όμοια²⁰.

30. Ο δικαιούχος του σύνθετου σήματος άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι το Πρωτοδικείο, ερμηνεύοντας την έννοια της ομοιό-

τητας, δεν είχε εκτιμήσει σφαιρικά τον κίνδυνο συγχύσεως του κοινού όπως επιβάλλει η νομολογία του Δικαστηρίου, λαμβάνοντας, δηλαδή, υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με τις περιστάσεις της υποθέσεως.

31. Το Δικαστήριο, απορρίπτοντας την εν λόγω αίτηση αναίρεσεως και αναφερόμενο σε προηγούμενη νομολογία του, έκρινε ότι το Πρωτοδικείο, κατά την εκτίμηση της ομοιότητας των σημάτων, δεν είχε υποπέσει σε νομικό σφάλμα όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα²¹. Ειδικότερα το Δικαστήριο έκρινε τα εξής:

«[...] το Πρωτοδικείο διευκρίνισε ορθώς, με τη σκέψη 34 της αναίρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι η εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ δύο σημάτων δεν σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον ένα από τα στοιχεία που αποτελούν το σύνθετο σήμα και να συγκρίνεται με ένα άλλο σήμα, αλλά ότι, αντιθέτως, η σύγκριση αυτή πρέπει να γίνεται με εξέταση των επιμέλων σημάτων στο πλαίσιο της οποίας έκαστο θεωρείται ως σύνολο. Το Πρωτοδικείο έκρινε επίσης ότι τούτο δεν αποκλείει ότι στη συνολική εντύπωση που προκαλεί ένα σύνθετο σήμα στη μνήμη του ενδιαφερομένου κοινού

18 — Σκέψεις 33 έως 35.

19 — Σκέψεις 38 έως 43.

20 — Σκέψεις 44 έως 48.

21 — Διάταξη της 28ης Απριλίου 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord κατά ΓΕΕΑ.

μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να κυριαρχεί ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που το αποτελούν.

Επιπλέον [...], το Πρωτοδικείο, προκειμένου να προσδιορίσει αν τα δύο σήματα είναι παρόμοια κατά την άποψη του ενδιαφερομένου κοινού, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της συλλογιστικής του στην εκτίμηση των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους καθώς και του κινδύνου συγχύσεως του κοινού, τον οποίο εκτίμησε συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση.»²²

32. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναίρεσεως ως προδήλως αβάσιμη.

33. Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το Δικαστήριο δέχθηκε προσέγγιση παρόμοια με αυτήν της *Prägetheorie*, η οποία συνίσταται κατ' ουσίαν στη σύγκριση της συνολικής εντύπωσης που προκαλούν τα δύο αντιπαρατιθέμενα σήματα, εκ των οποίων το ένα αποτελεί συστατικό του άλλου. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι απολύτως κατανοητό, δεδομένου ότι μπορεί να θεωρηθεί ως εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη περίπτωση των αρχών που διατύπωσε η προηγούμενη νομολογία του Δικαστηρίου. Επιβάλλεται η υπόμνηση ότι η νομολογία αυτή απαιτεί συνολική εκτίμηση βασισμένη στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα

σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους²³. Η κρίση που διατύπωσε το Δικαστήριο στην υπόθεση *Matratzen*, ότι στη συνολική εντύπωση που προκαλεί ένα σύνθετο σήμα μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να κυριαρχεί ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που το αποτελούν, αντανακλά την άποψη αυτή. Ο βαθμός κατά τον οποίον κυριαρχεί ένα στοιχείο στη συνολική εντύπωση αποτελεί ζήτημα ουσίας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου.

34. Προσφάτως, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε επί άλλης υποθέσεως, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει αναλογίες προς την επίδικη. Στην υπόθεση *Reemark* κατά ΓΕΕΑ — *Bluenet* (*Westlife*)²⁴ το ζήτημα ήταν εάν το γερμανικό λεκτικό σήμα *WEST* δημιουργούσε κίνδυνο συγχύσεως λόγω της ομοιότητάς του με το κοινοτικό σήμα *WESTLIFE* του οποίου είχε ζητηθεί η καταχώριση για ίδια ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Το τμήμα ανακοπών του ΓΕΕΑ²⁵ απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως του δεύτερου αυτού σήματος, ιδίως επειδή η ομοιότητα μεταξύ των δύο σημάτων δημιουργούσε κίνδυνο συγχύσεως. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από το δεύτερο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ, το οποίο έκρινε ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία δεν είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά από ακουστικής και οπτικής απόψεως, ότι εμφά-

23 — Υπόθεση *Sabel*, προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 23.

24 — Απόφαση της 4ης Μαρτίου 2005, T-22/04 (που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή).

25 — Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα).

νίζαν σε ορισμένο μόνο βαθμό ομοιότητα από εννοιολογικής απόψεως, ότι οι διαφορές μεταξύ τους ήταν αρκετά σημαντικές ώστε να επιτρέπουν τη συνύπαρξη των δύο αυτών σημάτων στην αγορά και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως.

35. Κατόπιν ασκήσεως σχετικής προσφυγής, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι τα δύο αντιπαρατιθέμενα σήματα εμφανίζουν σε ορισμένο βαθμό ομοιότητα από ακουστικής και, ιδίως, από εννοιολογικής απόψεως και ότι η μοναδική οπτική διαφορά μεταξύ τους συνίστατο στο ότι το ένα από τα σημεία αυτά περιλαμβάνει και δεύτερο συνθετικό το οποίο ενώθηκε με το πρώτο. Το Πρωτοδικείο έκρινε επίσης ότι το γεγονός ότι το σήμα WESTLIFE συνίσταται αποκλειστικώς στο προγενέστερο σήμα WEST, στο οποίο προστέθηκε άλλη μια λέξη, το «LIFE», αποτελεί ένδειξη ομοιότητας μεταξύ των δύο σημάτων. Κατέληξε ότι η ύπαρξη του προγενέστερου σήματος WEST είχε ενδεχομένως δημιουργήσει στο ενδιαφερόμενο κοινό την πεποίθηση ότι η λέξη αυτή συνδέεται με τα προϊόντα που διαθέτει στο εμπόριο ο δικαιούχος του εν λόγω σήματος, οπότε υφίσταται ο κίνδυνος οποιοδήποτε νέο σήμα που αποτελείται από τη λέξη «WEST» σε συνδυασμό με άλλη λέξη να εκλαμβάνεται ως παραλλαγή του προγενέστερου σήματος. Συνεπώς, το ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορούσε να θεωρήσει ότι η προέλευση των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στο εμπόριο με το σήμα WESTLIFE συμπίπτει με εκείνη των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στο εμπόριο με το σήμα WEST ή, τουλάχιστον, ότι υφίσταται οικονομικής φύσεως σχέση μεταξύ των αντίστοιχων εταιριών ή επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Κατόπιν αυτών, το

Πρωτοδικείο έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των δύο σημάτων²⁶.

36. Επιβάλλεται η υπόμνηση ότι το Πρωτοδικείο, όταν αποφαινεται επί προσφυγής κατ'αποφάσεως τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, ασκεί διαφορετική δικαιοδοτική λειτουργία από αυτήν που ασκεί το Δικαστήριο, όταν εκδίδει προδικαστική απόφαση βάσει του άρθρου 234 ΕΚ. Το Πρωτοδικείο ελέγχει κατά πόσον το τμήμα προσφυγών έχει εφαρμόσει παγιωμένες νομικές αρχές σε συγκεκριμένα περιστατικά. Αντιθέτως, το Δικαστήριο απαντά σε ερωτήματα νομικής φύσεως στη συνέχεια το αιτούν εθνικό δικαστήριο εφαρμόζει στην υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του τις αρχές που έθεσε με την απάντησή του το Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, η κρίση επί των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου. Η διαφορά μεταξύ των νομικών πλαισίων εντός των οποίων ενεργούν τα δύο δικαστήρια εμφανίζεται από το γεγονός ότι η προδικαστική απόφαση που εκδίδει το Δικαστήριο πρέπει να είναι γενικού περιεχομένου, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Κοινότητα: είναι, επομένως, σκόπιμο —αν όχι ουσιώδες— να αποφεύγονται οι κρίσεις που αφορούν συγκεκριμένες μόνον υποθέσεις και που υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες. Αυτό ισχύει ίσως ιδιαίτερος στην περίπτωση των εμπορικών σημάτων, όπου το αποτέλεσμα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από ειδικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται το γλωσσικό πλαίσιο, η οικεία αγορά και οι καταναλωτές, καθώς και οι κανόνες και συνήθειες του οικείου πολιτισμικού περιβάλλοντος.

26 — Σκέψεις 39, 40, 42 και 43.

37. Στην επίδικη υπόθεση δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να θεωρηθεί ότι, επειδή το Πρωτοδικείο έκρινε ότι τα σήματα WEST-LIFE και WEST παρουσίαζαν ομοιότητα σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, στην παρούσα υπόθεση και υπό άλλες συνθήκες τα σήματα THOMSON LIFE και LIFE θα παρουσιάζουν απαραίτητα ομοιότητα επίσης σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το αιτούν δικαστήριο καλείται να εφαρμόσει τις αρχές που έχει θέσει η νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία περί σημάτων και να κρίνει, βασιζόμενο στα πραγματικά περιστατικά που έχει ενώπιόν του, αν τα δύο αυτά σήματα παρουσιάζουν ομοιότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως.

στη συνολική εντύπωση που προκαλεί καθένα από τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους, του οικείου κοινού, του είδους των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών και των περιστάσεων υπό τις οποίες διατίθενται στην αγορά. Υπό το πρίσμα των αρχών αυτών και όσον αφορά την παρούσα υπόθεση, θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι η λέξη «LIFE» δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να κυριαρχεί ή να έχει ιδιαίτερη διακριτική δύναμη εντός του επίμαχου σύνθετου σήματος· τονίζω, πάντως, ότι η σχετική εκτίμηση απόκειται στο εθνικό δικαστήριο.

38. Συνεπώς, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να κρίνει κατά πόσον τα δύο αυτά σήματα παρουσιάζουν ομοιότητα σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους παράγοντες που έχει προσδιορίσει το Δικαστήριο και, ιδίως, τον βαθμό ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, αφενός, και των σημάτων, αφετέρου, καθώς και τη διακριτική δύναμη του προγενέστερου σήματος.

40. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην άποψη που εκφράζει το αιτούν δικαστήριο στην παρούσα υπόθεση ότι είναι αθέμιτο να παρέχεται σε τρίτον η δυνατότητα να οικειοποιηθεί προγενέστερο σήμα προσθέτοντας την επωνυμία επιχειρήσεως. Είναι σαφές ότι τέτοιες ανησυχίες εντάσσονται στο πλαίσιο όχι του δικαίου περί σημάτων, αλλά των εθνικών νομοθεσιών περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Στην έκτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αναφέρεται ότι «δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των νομικών διατάξεων των κρατών μελών, εκτός από το δίκαιο των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αστική ευθύνη ή την προστασία των καταναλωτών».

39. Όσον αφορά ειδικότερα το κατά πόσον ένα σύνθετο σήμα και ένα σημείο, αποτελούμενο από ένα στοιχείο αυτού, παρουσιάζουν ομοιότητα σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως, η εκτίμηση του εθνικού δικαστηρίου πρέπει να στηρίζεται

Πρόταση

41. Κατά συνέπεια, είμαι της γνώμης ότι το ερώτημα που υπέβαλε το Oberlandesgericht Düsseldorf πρέπει να απαντηθεί ως εξής:

«Κατά την εξέταση του αν ένα σύνθετο λεκτικό ή λεκτικό/εικονιστικό σημείο που περιλαμβάνει εταιρική επωνυμία ακολουθούμενη από προγενέστερο σήμα που συνίσταται σε μια μόνο λέξη, το οποίο έχει «συνήθη διακριτική δύναμη» και το οποίο, παρότι δεν διαμορφώνει ούτε καθορίζει τη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σύνθετο σημείο, διατηρεί αυτοτελή διακριτική δύναμη παρουσιάζει ομοιότητα με το προγενέστερο σήμα σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως του κοινού κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλεί καθένα από τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων του, του οικείου κοινού, του είδους των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών και των περιστάσεων υπό τις οποίες διατίθενται στην αγορά.»