

Υπόθεση T-215/03

Sigla SA

κατά

**Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού
λεκτικού σήματος VIPS — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα VIPS — Άρθρο 8,
παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94
— Αρχή του μη αφείναι αίτημα αδίκαστον — Δικαιώματα άμυνας»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Μαρτίου 2007 II - 719

Περίληψη της αποφάσεως

1. *Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι
απαράδεκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου
σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)*

2. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
3. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
4. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
5. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1 ,στοιχ. β', και 8 § 5)
6. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
7. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)
8. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 5)

9. Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία προσφυγής

(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 62 § 1, και 74)

1. Το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες έχει την έννοια ότι μπορεί να προβληθεί στο πλαίσιο ανακοπής που ασκείται είτε κατά αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με αυτά που καλύπτει το προγενέστερο σήμα είτε κατά αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος για προϊόντα πανομοιότυπα ή παρόμοια με αυτά που καλύπτει το προγενέστερο σήμα. Πράγματι στη διάταξη αυτή δεν μπορεί να δοθεί ερμηνεία που θα είχε ως συνέπεια να παρέχεται μικρότερη προστασία των φημισμένων σημάτων στην περίπτωση χρησιμοποίησεως ενός σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες απ' ό,τι στην περίπτωση χρησιμοποίησεως ενός σημείου για μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.

καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες δίνει το δικαίωμα μεταξύ άλλων στον δικαιούχο του φημισμένου προγενεστέρου σήματος να αντιταχθεί στην καταχώριση σημάτων ικανών να βλάψουν τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος. Η ζημία αυτή μπορεί να επέλθει οσάκις το προγενέστερο σήμα δεν μπορεί πλέον να προκαλεί άμεσο συσχετισμό με τα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωρισθεί και χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αυτός είναι ή «απαξίωση» ή «σταδιακή φαλκίδευση» του προγενεστέρου σήματος με τη διασκέδαση των στοιχείων της ταυτότητάς του και της επιρροής του στο κοινό. Ωστόσο, ο κίνδυνος απαξίωσης εμφανίζεται κατ' αρχήν μικρότερος αν το προγενέστερο σήμα συνίσταται σε όρο ο οποίος, λόγω της χαρακτηριστικής του σημασίας, είναι πολύ διαδεδομένος και χρησιμοποιείται πολύ συχνά ανεξάρτητα από το προγενέστερο σήμα το οποίο απαρτίζει ο όρος αυτός. Στην περίπτωση αυτή η χρήση του όρου αυτού από το αιτούμενο σήμα είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει απαξίωση του προγενεστέρου σήματος.

(βλ. σκέψεις 32-33)

2. Το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει

(βλ. σκέψεις 37-38)

3. Το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες έχει την έννοια ότι δίνει το δικαίωμα μεταξύ άλλων στον δικαιούχο του φημισμένου προγενεστέρου σήματος να αντιταχθεί στην καταχώριση σημάτων ικανών να βλάψουν τη φήμη του προγενεστέρου σήματος. Τέτοια ζημία επέρχεται οσάκις τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτει το αιτούμενο σήμα γίνονται αντιληπτά από το κοινό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η έλξη που ασκεί το προγενέστερο σήμα. Ο κίνδυνος της ζημίας αυτής ανακύπτει ιδίως οσάκις τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ασκεί ενδεχομένως αρνητική επίδραση στην εικόνα φημισμένου προγενεστέρου σήματος λόγω της ταύτισής ή της ομοιότητάς του με το αιτούμενο σήμα.

(βλ. σκέψη 39)

διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος. Η έννοια του οφέλους που θα αντλούσε αθέμιτα από τη χωρίς εύλογη αιτία χρήση το αιτούμενο σήμα, από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου υφίσταται πρόδηλη εκμετάλλευση και παρασιτισμός εις βάρος φημισμένου σήματος ή προσπάθεια αντλήσεως οφέλους από το καλό του όνομα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τον κίνδυνο να μεταφερθεί η εικόνα του φημισμένου σήματος ή τα χαρακτηριστικά που προβάλλει αυτή στα προϊόντα που καλύπτει το αιτούμενο σήμα, οπότε η εμπορία τους θα διευκολυνθεί από τη σύνδεση αυτή με το φημισμένο προγενέστερο σήμα. Αυτό το είδος κινδύνου πρέπει να διαχωριστεί από τον κίνδυνο συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 το κοινό παραλληλίζει, δηλαδή συνδέει τα συγκρουόμενα σήματα, χωρίς όμως να τα συγχέει. Συνεπώς, η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως δεν αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής.

(βλ. σκέψεις 40-41)

4. Το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες έχει την έννοια ότι δίνει το δικαίωμα μεταξύ άλλων στον δικαιούχο του φημισμένου προγενεστέρου σήματος να αντιταχθεί στην καταχώριση σημάτων ικανών να αντλήσουν αθέμιτο όφελος από τον
5. Η διαφορά μεταξύ του κινδύνου αθεμίτου οφέλους κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες και του

κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού αυτού μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: κίνδυνος συγχύσεως υπάρχει οσάκις το προϊόν ή η υπηρεσία που αντιπροσωπεύει το αιτούμενο σήμα μπορεί να προσελκύσει τον καταναλωτή διότι αυτός θα θεωρήσει ότι πρόκειται για προϊόν ή υπηρεσία που έχει την ίδια εμπορική προέλευση με αυτό που αντιπροσωπεύει το προγενέστερο σήμα, που είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το αιτούμενο. Αντιστρόφως, ο κίνδυνος η χωρίς εύλογη αιτία χρήση του αιτουμένου σήματος να προσπορίσει αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος υφίσταται οσάκις ο καταναλωτής, χωρίς να συγχέει αναγκαστικά την εμπορική προέλευση του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας, προσελκύεται από το ίδιο το αιτούμενο σήμα και αγοράζει το προϊόν ή την υπηρεσία που αυτό αντιπροσωπεύει διότι φέρει αυτό το σήμα που είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με φημισμένο προγενέστερο σήμα.

(βλ. σκέψη 42)

6. Σκοπός του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες δεν είναι η παρεμπόδιση της καταχωρίσεως οποιουδήποτε σήματος που είναι πανομοιότυπο προς φημισμένο σήμα ή παρουσιάζει ομοιότητα με αυτό. Κύριος στόχος της διατάξεως

αυτής είναι να επιτρέπει στον δικαιούχο φημισμένου προγενεστέρου σήματος να αντιτίθεται στην καταχώριση σημάτων δυναμένων είτε να βλάψουν τη φήμη ή τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος είτε να συντελέσουν στην άντληση αθέμιτου οφέλους από αυτήν τη φήμη ή από αυτόν τον διακριτικό χαρακτήρα. Συναφώς, ο δικαιούχος του προγενεστέρου σήματος δεν υποχρεούται να αποδείξει την ύπαρξη πραγματικής και νυν υφισταμένης προσβολής του σήματός του. Πάντως, οφείλει να προσκομίσει στοιχεία που να επιτρέπουν να συναχθεί, *prima facie*, μελλοντικός, μη υποθετικός, κίνδυνος αθέμιτου οφέλους ή βλάβης.

Είναι δυνατόν, ιδίως στην περίπτωση ανακοπής που στηρίζεται σε σήμα που χαίρει εξαιρετικά μεγάλης φήμης, να είναι τόσο πρόδηλη η πιθανότητα μέλλοντος και μη υποθετικού κινδύνου προκλήσεως βλάβης ή άντλήσεως αθέμιτου οφέλους του αιτουμένου σήματος από το προβαλλόμενο κατ' ανακοπή, ώστε ο ανακόπτων δεν απαιτείται να επικαλεστεί και να αποδείξει κανένα άλλο πραγματικό περιστατικό προς τούτο. Ωστόσο, δεν τεκμαίρεται ότι αυτό συμβαίνει πάντα.

(βλ. σκέψεις 46, 48)

7. Η ύπαρξη σχέσεως μεταξύ του αιτουμένου σήματος και του προγενεστέρου

σήματος αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα που προβλέπει, για το σήμα το οποίο έχει καταχωρισθεί προηγουμένως και χαίρει φήμης, προστασία που καλύπτει και μη παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Πράγματι, όταν προκύπτουν οι προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή βλάβες, αυτές αποτελούν τη συνένεπια ορισμένης ομοιότητας μεταξύ του υποβληθέντος προς καταχώριση και του προγενεστέρου σήματος, ομοιότητας λόγω της οποίας το οικείο κοινό προβαίνει σε συσχετισμό μεταξύ των δύο, δηλαδή διαπιστώνει κάποια μεταξύ τους σχέση. Η ύπαρξη της σχέσεως αυτής πρέπει να εκτιμάται σφαιρικώς, ενόψει όλων των ασκούντων επιρροή όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση παραγόντων. Συναφώς, όσο μεγαλύτερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας και η φήμη του προγενεστέρου σήματος τόσο ευκολότερα γίνεται δεκτή η ύπαρξη βλάβης.

(βλ. σκέψη 47)

8. Η ύπαρξη σχέσεως μεταξύ των υπηρεσιών που υποδεικνύει το λεκτικό σήμα VIPS το οποίο ζητείται να καταχωρισθεί ως κοινοτικό σήμα για «ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών εγγεγραμμένα σε ταινίες και δίσκους», «συμβουλές σε εμπορικές υποθέσεις» υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων καταγεγραμμένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή» και «προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών» υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφε-εστιατορίων» που υπάγονται στις κλάσεις 9, 35 και 42 αντιστοίχως κατά την έννοια του διακανονισμού της Νίκαιας και των υπηρεσιών που υποδεικνύει το λεκτικό σήμα VIPS, το οποίο

είχε καταχωρισθεί προηγουμένως στην Ισπανία για «υπηρεσίες συνδεόμενες με την προμήθεια τροφίμων και ποτών έτοιμων για κατανάλωση· εστιατόρια· εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης, καντίνες, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχειακές υπηρεσίες» που υπάγονται στην κλάση 42 του εν λόγω διακανονισμού δεν αρκεί, ελλείψει άλλων κρισίμων στοιχείων, για να θεωρηθεί ότι συντρέχει εκ πρώτης όψεως, μελλοντικός, μη υποθετικώς κίνδυνος να βλάψει η χρήση του εν λόγω σημείου τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος ή να αντλήσει αθέμιτο όφελος κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα.

Συγκεκριμένα, πρώτον, δεδομένου ότι ο όρος VIPS είναι ο πληθυντικός στην αγγλική γλώσσα της σύντμησης VIP που χρησιμοποιείται ευρέως και συχνά τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο για να χαρακτηρίσει τις διάσημες προσωπικότητες ο κίνδυνος ζημίας του διακριτικού χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος από τη χρήση του αιτουμένου σήματος φαίνεται περιορισμένος. Ο κίνδυνος αυτός παρίσταται λιγότερο πιθανός καθόσον το αιτούμενο σήμα καλύπτει υπηρεσίες που προορίζονται για ειδικό και κατ' ανάγκη πιο περιορισμένο κοινό. Η σχέση που φέρεται ότι υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών που υποδεικνύουν τα δύο συγκρουόμενα σήματα δεν ασκεί επιρροή στο πλαίσιο αυτό διότι η απαξίωση ενός φημισμένου σήματος δεν εξαρτάται από την ομοιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών

που υποδεικνύει το σήμα αυτό με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτει το αιτούμενο σήμα.

Δεύτερον, οι υπηρεσίες που καλύπτει το αιτούμενο σήμα δεν παρουσιάζουν κανένα χαρακτηριστικό ή ιδιότητα ικανά να στηρίξουν την πιθανότητα ζημίας εις βάρος του προγενεστέρου σήματος από τη χρήση του αιτουμένου σήματος. Συναφώς, η ύπαρξη και μόνο σχέσεως μεταξύ των υπηρεσιών που υποδεικνύουν τα συγκρουόμενα σήματα δεν είναι ούτε επαρκής ούτε καθοριστική. Βεβαίως η ύπαρξη τέτοιας σχέσης ενισχύει την πιθανότητα ότι το κοινό που θα συναντήσει το αιτούμενο σήμα θα σκεφθεί επίσης και το προγενέστερο σήμα. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν αρκεί αφ' εαυτού για να μειώσει τη δύναμη έλξεως του προγενεστέρου σήματος. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο αν αποδεικνύεται ότι οι υπηρεσίες που καλύπτει το αιτούμενο σήμα εμφανίζουν χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη του προγενεστέρου σήματος.

Τέλος, ο κίνδυνος αντλήσεως αθεμίτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος μπορεί να προκύψει μόνον αν το οικείο κοινό, χωρίς να συγχέει την προέλευση των υπηρεσιών που υποδεικνύουν τα συγκρουόμενα σήματα, ένιωσε ιδιαίτερη έλξη για το λογισμικό του αιτούντος απλώς και μόνον επειδή καλύπτεται από σήμα πανομοιότυπο με το φημισμένο προγενέστερο σήμα. Δεδομένου όμως ότι ο δικαιούχος δεν εκθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγενεστέρου σή-

ματος ή τον τρόπο κατά τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εμπορία των υπηρεσιών που καλύπτει το αιτούμενο σήμα, τα χαρακτηριστικά που συνδέονται συνήθως με ένα φημισμένο σήμα αλυσίδας ταχυεστιατορίων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι καθ' εαυτά ικανά να προσπορίσουν όφελος σε υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμη και αν αυτές προορίζονται για ξενοδοχεία ή εστιατόρια

(βλ. σκέψεις 61-64, 67, 71-73)

9. Αν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) κατ' αποφάσεως που δέχτηκε ασκηθείσα ανακοπή, το τμήμα προβαίνει σε νέα πλήρη εξέταση της ουσίας της ανακοπής τόσο από νομικής απόψεως όσο και ως προς τα πραγματικά περιστατικά.

Στην περίπτωση που το τμήμα προσφυγών κρίνει ότι ένας από τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου που προέβαλε ο ανακόπτων με την ανακοπή και τον οποίο δέχθηκε το τμήμα ανακοπών με την απόφασή του, δεν είναι βάσιμος, η νέα πλήρης κατ' ουσίαν εξέταση της

ανακοπής συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι το τμήμα προσφυγών οφείλει να εξετάσει επίσης, πριν ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ανακοπών, αν η ανακοπή μπορεί ενδεχομένως να γίνει δεκτή βάσει άλλου σχετικού λόγου απαραδέ-

κτου που προέβαλε ο ανακόπτων ενώπιον του τμήματος ανακοπών το οποίο όμως τον απέρριψε ή δεν τον εξέτασε.

(βλ. σκέψεις 96-97)