

## Υπόθεση C-452/24

## Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

## Ημερομηνία καταθέσεως:

26 Ιουνίου 2024

## Αιτούν δικαστήριο:

Korkein oikeus (Φινλανδία)

## Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

26 Ιουνίου 2024

## Αναιρεσείουσα:

Oy Lunapark Scandinavia Ltd

## Αντίδικος:

Hardeco Finland Oy

## ΚΟΡΚΕΙΝ ΟΙΚΕΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

(Ανώτατο Δικαστήριο,  
Φινλανδία)

ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΥΣΑ

Oy Lunapark Scandinavia Ltd

ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ

Hardeco Finland Oy

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαφορά που αφορά προσβολή σήματος

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΚΕΙΝ ΟΙΚΕΥΣ (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ)

## Αντικείμενο της διαφοράς

- Η διαφορά αφορά την ερμηνεία της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (στο εξής: οδηγία περί σημάτων). Το ζήτημα που τίθεται είναι αν το άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας περί σημάτων αντίκειται στην εφαρμογή εθνικής αρχής σύμφωνα με την οποία, ο δικαιούχος σήματος μπορεί να απολέσει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε τρίτο τη χρήση

σημείου που δεν αποτελεί σήμα, επειδή, ενώ γνώριζε ότι το σημείο χρησιμοποιείται, δεν στράφηκε κατά της χρήσεως αυτής εντός ευλόγου χρόνου.

- 2 Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία των προγενέστερων οδηγιών περί σημάτων 89/104/ΕΟΚ και 2008/95/ΕΚ, οι κανόνες για τα παρεχόμενα από το σήμα δικαιώματα έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τα άρθρα 5 έως 7 των εν λόγω οδηγιών, στα οποία καθορίζονται τα δικαιώματα των δικαιούχων σημάτων στην Ένωση. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί, επομένως, με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων των άρθρων 8 επ. της εν λόγω οδηγίας, στο πλαίσιο διαφοράς με αντικείμενο την άσκηση του παρεχόμενου από το σήμα αποκλειστικού δικαιώματος, να περιορίσει το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα κατά τρόπο που να υπερβαίνει τους περιορισμούς που απορρέουν από τα άρθρα 5 έως 7 (Διάταξη της 6ης Οκτωβρίου 2015, *Ford Motor Company*, C-500/14, EU:C:2015:680, σκέψη 44· απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, σκέψεις 54 και 55). Το άρθρο 9 των προγενέστερων οδηγιών αφορούσε την απώλεια [δικαιώματος] λόγω ανοχής και αντιστοιχούσε ουσιαστικά στο άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και στο άρθρο 18, παράγραφος 1, της οδηγίας περί σημάτων.
- 3 Αυτό που χρήζει ερμηνείας είναι το κατά πόσον η οδηγία περί σημάτων έχει εναρμονίσει το περιεχόμενο του αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου του σήματος κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η απώλεια του δικαιώματός του σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας, να απαγορεύει τη χρήση που προσβάλλει το παρεχόμενο από σήμα αποκλειστικό αυτό δικαίωμα, μόνο στις περιπτώσεις αδράνειάς του οι οποίες καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, παράγραφος 1, που αφορά την απώλεια του δικαιώματος απαγορεύσεως της χρήσεως λόγω ανοχής, και από το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, στα οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 1.

### **Κρίσιμα πραγματικά περιστατικά**

#### *Εκκρεμής υπόθεση*

- 4 Βάσει αιτήσεως της 29ης Αυγούστου 2003, στις 14 Αυγούστου 2009, καταχωρίστηκε για την *Oy Lunapark Scandinavia Ltd* (στο εξής: *Lunapark*) το σήμα υπ' αριθ. 246144 *DRACULA*, μεταξύ άλλων, για «προϊόντα ζαχαροπλαστικής\*». Η *Lunapark* εισάγει και εμπορεύεται στη Φινλανδία γλυκά, στις συσκευασίες των οποίων χρησιμοποιούνται η λέξη «*Dracula*» και εικονιστικά σημεία που αναπαριστούν τη μορφή του Δράκουλα.

\* Σ.τ.Μ.: Αυτή είναι η γερμανική απόδοση της κρίσιμης κλάσης προϊόντων 30. Στη φινλανδική απόδοση χρησιμοποιείται ο όρος «*makeiset*», ο οποίος αντιστοιχεί στα γερμανικά στους όρους «*Süßigkeiten*» (ζαχαρωτά) ή «*Süßwaren*» (γλυκά). Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται προφανώς για καραμέλες με γλυκόριζα και αμμωνιακό άλας. Ως εκ τούτου, στο εξής χρησιμοποιείται ο όρος «*Süßwaren*» (γλυκά).

- 5 Η Hardeco Finland Oy (στο εξής: Hardeco) εξαγόρασε στις 31 Οκτωβρίου 2019 την Karkkimies Oy – Candyman Ltd (στο εξής: Karkkimies), και στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2019, άρχισε να εισάγει και να διαθέτει στην αγορά στη Φινλανδία γλυκά σε συσκευασίες με τη λέξη «Dracula» και με εικονιστικά σημεία που αναπαριστούν τη μορφή του Δράκουλα. Η Karkkimies και οι προκάτοχοί της εισήγαγαν και διέθεταν στην αγορά ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση του σήματος DRACULA γλυκά σε συσκευασίες επί των οποίων απεικονίζονταν τα προναφερθέντα σημεία του Δράκουλα. Η Karkkimies δεν διέθετε κανένα αποκλειστικό δικαίωμα επί των σημείων που χρησιμοποιούσε, το οποίο να βασίζεται σε καταχώριση ή χρήση, ούτε υπήρχε συμφωνία μεταξύ αυτής και της Lunapark αναφορικά με τη χρήση του σήματος DRACULA.
- 6 Με αγωγή που άσκησε στις 6 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον του Markkinaoikeus (δικαστηρίου εμπορικών διαφορών, Φινλανδία), η Lunapark ζήτησε να διαπιστωθεί ότι η συμπεριφορά της Hardeco προσβάλλει το αποκλειστικό της δικαίωμα στο σήμα DRACULA και προέβαλε βάσει της προσβολής αυτής αξιώσεις παραλείψεως και αποζημιώσεως.
- 7 Η Hardeco ζήτησε την απόρριψη της αγωγής και ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Lunapark απώλεσε λόγω αδράνειας το δικαίωμα να προβάλει αξιώσεις έναντι της Hardeco για προσβολή του σήματος DRACULA, διότι η συμπεριφορά της Hardeco αποτελούσε συνέχεια της μακροχρόνιας δραστηριότητας της Karkkimies, κατά της οποίας η Lunapark δεν είχε στραφεί.

*Απόφαση του δικαστηρίου εμπορικών διαφορών της 21ης Δεκεμβρίου 2022*

- 8 Στην προσβαλλόμενη απόφαση, το δικαστήριο εμπορικών διαφορών έκρινε ότι η συμπεριφορά της Hardeco καλύπτεται από το παρεχόμενο στη Lunapark από το σήμα DRACULA δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση. Επιπλέον, η λέξη «Dracula» που χρησιμοποιείται από την Hardeco στις συσκευασίες των προϊόντων της είναι πανομοιότυπη με το σήμα DRACULA και χρησιμοποιείται για προϊόντα πανομοιότυπα με εκείνα για τα οποία είχε καταχωρισθεί το σήμα DRACULA. Το δικαστήριο εμπορικών διαφορών έκρινε, περαιτέρω, ότι τα εικονιστικά σημεία που χρησιμοποιούνταν από την Hardeco δημιουργούσαν στο κοινό κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα DRACULA. Συναφώς, βάσει των προσκομισθέντων στην υπόθεση αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο εμπορικών διαφορών διαπίστωσε ότι η μακροχρόνια παράλληλη χρήση των σημείων, αφενός από τη Lunapark και αφετέρου από την Karkkimies, δεν εξάλειψε τον κίνδυνο συγχύσεως ως προς τα σημεία, δεδομένου ότι δεν οδήγησε στη δυνατότητα του σχετικού κοινού να διακρίνει μεταξύ των γλυκών που εισάγονται από τη Lunapark και εκείνων που εισάγονται από τη Hardeco.
- 9 Ωστόσο, με την απόφασή του το δικαστήριο εμπορικών διαφορών απέρριψε τα αιτήματα της Lunapark με την αιτιολογία ότι αυτή σύμφωνα με τις γενικές αρχές του εθνικού αστικού δικαίου, απώλεσε λόγω αδράνειας το δικαίωμα να προβάλει αξιώσεις από το σήμα DRACULA σε σχέση με τη συμπεριφορά της Hardeco.

Κατά την κρίση του δικαστηρίου εμπορικών διαφορών, η διάταξη που περιλαμβάνεται στον νόμο περί σημάτων σχετικά με τις συνέπειες της αδράνειας του δικαιούχου του σήματος δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής εν προκειμένω, διότι η εναγομένη δεν είχε απορρέον από σήμα αποκλειστικό δικαίωμα επί του χρησιμοποιούμενου από αυτήν σημείου. Στον τομέα του εθνικού αστικού δικαίου ισχύει, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό η αρχή ότι η αγωγή ή η αξίωση πρέπει να ασκείται ή να προβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από το χρονικό σημείο κατά το οποίο το πρόσωπο που προβάλλει την αξίωση έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών στα οποία αυτή βασίζεται. Το δικαστήριο εμπορικών διαφορών διαπίστωσε ότι η αδράνεια της Lunarpark σε σχέση με τα εισαχθέντα και πωληθέντα γλυκά Dracula είχε διαρκέσει τόσο πολύ ώστε οδήγησε σε απώλεια, κατ' αρχήν, του δικαιώματος και ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος που να δικαιολογεί την εν λόγω αδράνεια. Το γεγονός ότι τα επίμαχα σημεία χρησιμοποιούνταν πλέον από τη Hardecó αντί για την Karkkimies ήταν από νομικής απόψεως άνευ σημασίας, δεδομένου ότι η δραστηριότητα της Hardecó ως προς την εισαγωγή και την εμπορία γλυκών αφορούσε τα ίδια προϊόντα με εκείνα που αφορούσε η δραστηριότητα της Karkkimies, σε σχέση με την οποία η Lunarpark είχε αδρανήσει.

*Αναίρεση ενώπιον του Korkein oikeus (Ανώτατου Δικαστηρίου, Φινλανδία)*

- 10 Η Lunarpark προσέβαλε την απόφαση του δικαστηρίου εμπορικών διαφορών. Το Korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο) επέτρεψε την άσκηση της αναίρεσεως μόνο για το ζήτημα αν η Lunarpark απώλεσε λόγω της αδράνειάς της το δικαίωμα να προβάλλει αξιώσεις κατά της Hardecó οι οποίες βασίζονται σε προσβολή του σήματος DRACULA, η οποία συνίσταται στην εισαγωγή και διάθεση στην αγορά της Φινλανδίας των επίμαχων προϊόντων.
- 11 Στην αναίρεσή της, η Lunarpark ισχυρίζεται ότι δεν έχει απολέσει το δικαίωμά της να προβάλλει αξιώσεις έναντι της Hardecó λόγω προσβολής του σήματος DRACULA. Η γενική αρχή του εθνικού αστικού δικαίου, στην οποία παρέπεμψε το δικαστήριο εμπορικών διαφορών, δεν μπορεί επ' ουδενί να εφαρμοστεί στην αξίωση παραλείψεως του δικαιούχου του σήματος σε περίπτωση προσβολής του, διότι τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της αξιώσεως αυτής του δικαιούχου κατά παράβαση της οδηγίας περί σημάτων. Η Lunarpark επικαλέστηκε επιπλέον, μεταξύ άλλων, ότι είχε πάντως στραφεί κατά της συμπεριφοράς της Hardecó εντός ευλόγου χρόνου· το γεγονός ότι είχε αδρανήσει έναντι της Karkkimies δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Hardecó.
- 12 Η Hardecó αντέκρουσε την αναίρεση, μεταξύ άλλων, με το σκεπτικό ότι δεν υφίσταται κανένα εμπόδιο είτε εκ της οδηγίας περί σημάτων είτε οποιουδήποτε άλλου είδους προκειμένου να εφαρμοστεί η συνέπεια που προκύπτει από τις γενικές αρχές του εθνικού αστικού δικαίου από την αδράνεια του δικαιούχου του σήματος να προβάλλει την αξίωσή του για παράλειψη.

## Εφαρμοστές διατάξεις

### Δίκαιο της Ένωσης

- 13 Για την επίλυση της εκκρεμούς ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου διαφοράς είναι κρίσιμη η ερμηνεία του άρθρου 10, παράγραφοι 2 και 3, καθώς και του άρθρου 18, παράγραφος 1, και του άρθρου 9, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας περί σημάτων.

### Εθνικές διατάξεις

- 14 Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, του Tavaramerkkilaki (νόμου περί σημάτων) (544/2019), δεν επιτρέπεται για τη διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών η χρήση στις συναλλαγές χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, μεταξύ άλλων,

- 1) σημείου πανομοιότυπου με σήμα που έχει καταχωρισθεί ή καθιερωθεί για πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες·
- 2) σημείου, το οποίο λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με σήμα που έχει καταχωρισθεί ή καθιερωθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως του κοινού.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, του νόμου περί σημάτων, ο δικαιούχος σήματος δικαιούται, μεταξύ άλλων, να απαγορεύσει τη χρήση σημείου κατά την έννοια του άρθρου 5, η οποία συνίσταται στη χρήση του σημείου για προϊόντα ή υπηρεσίες ή σε συσκευασίες προϊόντων ή στην προσφορά, στη διάθεση στην αγορά ή στην εισαγωγή προϊόντων υπό το σημείο (σημείο 1 έως 2 και 4). Σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου περί σημάτων, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει σε πρόσωπο που προσβάλλει αποκλειστικό δικαίωμα σε σήμα, υπό την απειλή προστίμου, να συνεχίζει ή να επαναλαμβάνει την πράξη. Οι επίμαχες διατάξεις βασίζονται στο άρθρο 10 της οδηγίας περί σημάτων.

- 15 Σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 1, σημείο 1, του νόμου περί σημάτων, το δικαστήριο δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση νεότερου σήματος, εάν ο δικαιούχος του παλαιότερου σήματος αδράνησε κατά την έννοια του άρθρου 15. Σύμφωνα με το άρθρο 15, το οποίο αφορά τη συνέπεια της αδράνειας του δικαιούχου του σήματος, το αποκλειστικό δικαίωμα στο σήμα εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα με το προγενέστερο σήμα, εφόσον

- 1) το νεότερο σήμα καταχωρίστηκε καλόπιστα ή το νεότερο σήμα που καθιερώθηκε χρησιμοποιήθηκε καλόπιστα· και
- 2) ο δικαιούχος του παλαιότερου σήματος δεν έλαβε μέτρα εντός πέντε ετών, αφότου έλαβε γνώση της χρήσεως του νεότερου σήματος, προκειμένου να εμποδίσει τη χρήση αυτή.

Εάν ένα σήμα που καταχωρίστηκε μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε, το νεότερο αποκλειστικό δικαίωμα ισχύει μόνο για τη χρήση του σήματος για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι διατάξεις βασίζονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και στο άρθρο 18, παράγραφος 1, της οδηγίας περί σημάτων. Επιπλέον, το εθνικό δίκαιο δεν περιέχει περαιτέρω διατάξεις βάσει των οποίων δικαιούχος σήματος μπορεί λόγω της αδράνειάς του να απολέσει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συνέχιση της προσβολής του αποκλειστικού δικαιώματός του στο σήμα.

- 16 Για την αξίωση αποζημιώσεως λόγω της προσβολής δικαιώματος στο σήμα προβλέπεται στο άρθρο 70 του νόμου περί σημάτων αποσβεστική προθεσμία: η παράγραφος 1, της εν λόγω διατάξεως προβλέπει ότι αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο για το χρονικό διάστημα 5 ετών πριν από την άσκηση της αγωγής. Απώλεια του δικαιώματος αποζημιώσεως επέρχεται αν δεν ασκηθεί αγωγή εντός πέντε ετών από την επέλευση της ζημίας.
- 17 Στον τομέα του αστικού δικαίου, ισχύει σε εθνικό επίπεδο η αρχή ότι αγωγή ή αξίωση πρέπει να ασκείται ή να προβάλλεται αντίστοιχα εντός ευλόγου χρόνου από το χρονικό σημείο στο οποίο το πρόσωπο που προβάλλει την αξίωση έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών στα οποία αυτή βασίζεται. Η εν λόγω αρχή αντανακλάται σε πληθώρα νομοθετικών διατάξεων που καθορίζουν συγκεκριμένη προθεσμία για την άσκηση αγωγής ή την προβολή αξιώσεως. Ωστόσο, η αρχή αυτή χρησιμοποιήθηκε και σε σειρά περιπτώσεων, χωρίς να στηρίζεται σε γραπτό δίκαιο, π.χ. σε υποθέσεις που αφορούσαν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και κληρονομικές διαφορές, καθώς και σε περιπτώσεις παραβάσεως των όρων συμβάσεως (π.χ. ΚΚΟ 2017:49 και ΚΚΟ 2018:38). Ωστόσο, όσον αφορά την πιθανή εφαρμογή της εν λόγω αρχής στις διαφορές από σήματα, δεν υπάρχει σαφής θέση που να προκύπτει από τη νομολογία ή από άλλες νομικές πηγές.

*Αναγκαιότητα της αιτήσεως προδικαστικής απόφασης*

- 18 Ενώπιον του *Korkein oikeus* (Ανώτατου Δικαστηρίου) εκκρεμεί υπόθεση προσβολής σήματος, στην οποία πρέπει κατ' αρχάς να κριθεί το ζήτημα αν η ανωτέρω αναφερθείσα γενική αρχή μπορεί να τύχει εφαρμογής σε αξίωση παραλείψεως λόγω προσβολής σήματος ή εάν οι συνέπειες που έχει η αδράνεια του δικαιούχου του σήματος για την αξίωση παραλείψεως στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων, ρυθμίζονται περιοριστικά στον νόμο περί σημάτων. Μια αιτιολογημένη απόφαση επί της υποθέσεως απαιτεί ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας περί σημάτων αναφορικά με την αξίωση παραλείψεως που απορρέει από σήμα και τους σχετικούς με την εν λόγω αξίωση περιορισμούς και εξαιρέσεις. Από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προκύπτει σαφής απάντηση στο ζήτημα που αφορά η υπό κρίση υπόθεση.

*Σκεπτικό του προδικαστικού ερωτήματος*

- 19 Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αποκλειστικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της οδηγίας περί σημάτων (άρθρο 5 της προγενέστερης οδηγίας) παρέχεται για να μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να προστατεύει τα ειδικά συμφέροντά του ως τέτοιος, δηλαδή να διασφαλίζει ότι το σήμα αυτό μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του. Τέτοιες λειτουργίες είναι όχι μόνον η ουσιώδης λειτουργία του σήματος, η οποία συνίσταται στο να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά και οι λοιπές λειτουργίες του, όπως, μεταξύ άλλων, η λειτουργία που συνίσταται στην εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής, ή οι λειτουργίες του σήματος ως διαύλου επικοινωνίας, ως επενδυτικού στοιχείου ή ως μέσου διαφημίσεως. Ως εκ τούτου, η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος πρέπει να επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση του σημείου από τρίτον θίγει ή μπορεί να θίξει τις λειτουργίες του σήματος (πρβλ. για παράδειγμα, αποφάσεις της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, σκέψη 58, και της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, σκέψη 71).
- 20 Ως εκ τούτου, ο δικαιούχος σήματος που ανέχεται τη χρήση σημείου πανομοιότυπου με το σήμα ή το οποίο προκάλεσε αρχικά κίνδυνο συγχύσεως, μπορεί, συνεπεία της συμπεριφοράς του να απολέσει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε τρίτο τη χρήση του εν λόγω σημείου, εάν η χρήση που έχει γίνει ανεκτή από αυτόν, π.χ. εξάλειψε τον κίνδυνο συγχύσεως ή είχε ως αποτέλεσμα η χρήση του σημείου από τον τρίτο να μη θίγει με άλλον τρόπο ή να μην μπορεί να θίξει τις λειτουργίες του σήματος (πρβλ. για παράδειγμα τις αποφάσεις της 3ης Σεπτεμβρίου 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, σκέψη 82, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, σκέψεις 70, 82 και 84, καθώς και της 27ης Απριλίου 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, σκέψεις 30 και 32 έως 34).
- 21 Από την άλλη πλευρά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε εξετάσει στη νομολογία του το ζήτημα του κατά πόσον το άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας περί σημάτων, αντίκειται στην εφαρμογή εθνικής αρχής, όπως εκείνης που αναφέρεται ανωτέρω στη σκέψη 17, σε διαφορά που αφορά την προσβολή σήματος. Τίθεται, ως εκ τούτου, το ζήτημα αν δικαιούχος σήματος μπορεί να απολέσει το δικαίωμά του να απαγορεύσει σε τρίτον να χρησιμοποιήσει σημείο κατά τρόπον που να θίγει ή να μπορεί να θίξει κάποια από τις λειτουργίες του σήματος, και σε άλλες περιπτώσεις, πέρα από τη ρυθμισθείσα στην οδηγία περί σημάτων δυνατότητα απώλειας της αξιώσεως περί παραλείψεως λόγω ανοχής της χρήσεως συνεπεία αδράνειας.
- 22 Ωστόσο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε τον περιορισμό της αξιώσεως παραλείψεως δικαιούχου σήματος, η οποία βασίζεται σε εθνική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, ο δικαιούχος δικαιώματος δεν επιτρέπεται να ασκεί το δικαίωμά του αυτό εσφαλμένα ή καταχρηστικά. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι το εθνικό δικαστήριο, όταν τρίτος

χρησιμοποιεί σημεία πανομοιότυπα με τα σήματα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος και μετά τη δήλωση βουλήσεως ότι θα ασκήσει το αποκλειστικό του δικαίωμα έναντι του τρίτου, θα πρέπει να εξετάσει αν η χρήση αυτή βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει κάποια από τις λειτουργίες των εν λόγω σημάτων. Εάν αποδειχθεί τέτοια βλάβη ή ο κίνδυνος τέτοιας βλάβης, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η στέρηση της δυνατότητας του δικαιούχου του σήματος να ασκήσει το αποκλειστικό δικαίωμά του κατά της χρήσεως των ως άνω σημείων υπερβαίνει τους περιορισμούς που απορρέουν από τα άρθρα 5 έως 7 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το άρθρο 5 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ που αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από σήμα δεν επιτρέπει να στερείται παντελώς ο δικαιούχος σημάτων ο οποίος, στο πλαίσιο από κοινού εκμεταλλεύσεως των σημάτων αυτών με τρίτο, είχε παράσχει στον εν λόγω τρίτο τη συγκατάθεσή του για τη χρήση σημείων πανομοιότυπων με τα σήματά του για ορισμένα προϊόντα που εμπίπτουν στις κλάσεις για τις οποίες τα σήματα αυτά έχουν καταχωριστεί και ο οποίος έχει πλέον άρει τη συγκατάθεση αυτή, τη δυνατότητα να αντιστασσει το παρεχόμενο από τα σήματα αυτά αποκλειστικό δικαίωμα έναντι του τρίτου (απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, σκέψεις 60 και 62).

- 23 Στην απόφαση *Martin Y Paz Diffusion* (σκέψη 55), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέπεμψε, όσον αφορά τον περιορισμό της ασκήσεως του αποκλειστικού δικαιώματος σήματος, στα άρθρα 8 επ. της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ ως επιτρεπόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις στο πλαίσιο διαφοράς. Η παραπομπή αυτή θα πρέπει να ισχύει, ως εκ τούτου, και για το άρθρο 9 που αφορά την απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής. Από τη μέχρι τούδε νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προκύπτει, ωστόσο, με σαφήνεια αν το περιεχόμενο των παρεχόμενων από σήμα δικαιωμάτων έχει εναρμονιστεί όσον αφορά την ανοχή και τις συνέπειές της κατά τρόπον ώστε ο δικαιούχος σήματος να μπορεί να απολέσει το δικαίωμά του να προβάλει αξίωση παραλείψεως μόνο στις περιπτώσεις αδράνειας που καλύπτονται από το άρθρο 18, παράγραφος 1 και το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας περί σημάτων.

*Προδικαστικό ερώτημα*

- 24 Το *Korkein oikeus* (Ανώτατο Δικαστήριο), αφού έδωσε στους διαδίκους τη δυνατότητα να τοποθετηθούν επί του περιεχομένου της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ακόλουθο ερώτημα προς έκδοση προδικαστικής αποφάσεως:

**Αντίκειται στο άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 περί σημάτων η εφαρμογή, στο πλαίσιο διαφοράς που αφορά την προσβολή σήματος, εθνικής αρχής, σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος σήματος μπορεί, και σε άλλες περιπτώσεις πέρα από αυτές τις οποίες καλύπτουν το άρθρο 18, παράγραφος 1, και το άρθρο 9, παράγραφος 1 ή 2, της οδηγίας, να απολέσει το παρεχόμενο από το άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3, δικαίωμα να απαγορεύσει σε τρίτον τη χρήση σημείου η οποία θίγει ή μπορεί να θίξει κάποια από τις λειτουργίες του**



**σήματος, διότι, ενώ γνώριζε ότι το σήμα χρησιμοποιείται, δεν ζήτησε εντός ευλόγου χρόνου την απαγόρευση της χρήσεως αυτής;**

Μετά τη λήψη της προδικαστικής αποφάσεως, το Korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο) θα αποφανθεί επί της υποθέσεως.

[παραλειπόμενα]

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ