

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)  
της 12ης Δεκεμβρίου 2002 \*

Στην υπόθεση T-39/01,

**Kabushiki Kaisha Fernandes**, με έδρα το Τόκιο (Ιαπωνία), εκπροσωπούμενη από τους R. Hason, N. Phillips και I. Wood, δικηγόρους,

προσφεύγουσα,

κατά

**Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**, εκπροσωπούμενου από την S. Laitinen,

καθού,

\* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

παρεμβαίνων ενώπιον του Πρωτοδικείου:

**Richard John Harrison**, κάτοικος Doncaster, South Yorkshire (Ηνωμένο Βασίλειο), εκπροσωπούμενος από τους M. Edenborough, barrister, και S. Pilling, solicitor,

παρεμβαίνων,

που έχει ως αντικείμενο προσφυγή κατά της απόφασης του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 4ης Δεκεμβρίου 2000 (υπόθεση R 116/2000-1),

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
(τέταρτο τμήμα),

συγκείμενο από τους M. Βηλαρά, Πρόεδρο, V. Tiili και P. Mengozzi, δικαστές,

γραμματέας: J. Plingers, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την προσφυγή που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 20 Μαρτίου 2001,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του Γραφείου, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 15 Ιουνίου 2001,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του παρεμβαίνοντος, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 7 Ιουνίου 2001,

κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 10ης Ιουλίου 2002,

εκδίδει την ακόλουθη

## Απόφαση

### Νομικό πλαίσιο

- 1 Το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε, ορίζει ότι:

«2. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της αίτησης κοινοτικού σήματος, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε και επί των οποίων βασίζεται η ανακοπή του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρημένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η ανακοπή απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο κοινοτικό σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρήθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, θεωρείται καταχωρημένο μόνο για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα προγενέστερα εθνικά σήματα [...], υπό τον όρο ότι η χρήση στην Κοινότητα αντικαθίσταται από τη χρήση στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο εθνικό σήμα.»

- 2 Ο κανόνας 22 του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, σ. 1), ορίζει ότι:

«1. Αν ο ανακόπτων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφοι 2 ή 3, του κανονισμού, να αποδείξει ότι έγινε χρήση του σήματος [...], το Γραφείο τον καλεί να προσκομίσει, μέσα σε προθεσμία που του τάσσει, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Αν ο ανακόπτων δεν προσκομίσει αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία εμπρόθεσμα, το Γραφείο απορρίπτει την ανακοπή.

2. Οι ενδείξεις και τα αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της χρήσης αφορούν τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του αντιτάξιμου σήματος των προϊόντων και υπηρεσιών ως προς τις οποίες ασκήθηκε η ανακοπή και στις οποίες βασίζεται, και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3. Τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να περιορίζονται κατά προτίμηση μόνον στην κατάθεση δικαιολογητικών και απτών πειστηρίων όπως π.χ. συσκευασίες, ετικέτες, τιμοκατάλογοι, κατάλογοι, τιμολόγια, φωτογραφίες, αγγελίες στις εφημερίδες καθώς και οι γραπτές δηλώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 76, παράγραφος 1, [στοιχείο] στ), του κανονισμού.

4. Όταν τα προσκομιζόμενα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι στη γλώσσα της διαδικασίας ανακοπής, το Γραφείο μπορεί να ζητήσει από τον ανακόπτοντα να υποβάλει μετάφραση αυτών των στοιχείων στην εν λόγω γλώσσα μέσα σε προθεσμία που του τάσσει».

## Ιστορικό της διαφοράς

3. Στις 29 Οκτωβρίου 1996, ο Richard John Harrison υπέβαλε αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 40/94.
4. Το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι το λεκτικό σήμα HIWATT.
5. Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος εμπίπτουν στην κλάση 9, υπό την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με την κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών για την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «ενισχυτές και ηχεία· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· εξαρτήματα και μέρη όλων των προαναφερθέντων προϊόντων».
6. Στις 16 Μαρτίου 1998, η αίτηση καταχώρισης σήματος δημοσιεύθηκε στο *Δελτίο κοινοτικών σημάτων* αριθ. 18/98.
7. Στις 27 Απριλίου 1998, η προσφεύγουσα άσκησε ανακοπή κατά της αιτήσεως καταχώρισης κοινοτικού σήματος. Τα προγενέστερα σήματα που επικαλέστηκε για να στηρίξει την ανακοπή είναι η γερμανική καταχώριση αριθ. 1129761, η γαλλική καταχώριση αριθ. 1674997 και η ιταλική καταχώριση αριθ. 18651 C/89 του λεκτικού σήματος HIWATT καταχωρισθέντος για προϊόντα της κλάσεως 9 του Διακανονισμού της Νίκαιας και τα γνωστά σήματα HIWATT στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Τα προϊόντα για τα οποία καταχωρίστηκε το προγενέστερο γερμανικό σήμα αριθ. 1129761 εμπίπτουν στην κλάση 9 του διακανονισμού της Νίκαιας και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «τεχνικές και ηλεκτρονικές συσκευές και

όργανα (που περιλαμβάνονται όλα στην κλάση 9)· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· ηχεία, ενισχυτές και μικρόφωνα». Οι λόγοι που προβάλλονται για τη στήριξη της ανακοπής είναι αυτοί του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94.

- 8 Μετά από αίτηση του αιτούντος την καταχώριση του κοινοτικού σήματος, η προσφεύγουσα κλήθηκε να αποδείξει την ουσιαστική χρήση των προγενεστέρων σημάτων, βάσει του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 και του κανόνα 22, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95.
  
- 9 Η προσφεύγουσα, εντός της προθεσμίας που της έταξε το Γραφείο για να αποδείξει την ουσιαστική χρήση των προγενεστέρων σημάτων, προσκόμισε πλείονα έγγραφα, ήτοι ένα τιμολόγιο σχετικό με αποστολή προϊόντων HIWATT από την Κορέα προς την Ιταλία, με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 1998· αποσπάσματα του γενικού καταλόγου Fernandes Guitar, στα αγγλικά, που εμφανίζουν έναν ενισχυτή HIWATT και αναφέρουν διεύθυνση στην Ιαπωνία· ποικίλα αποσπάσματα φυλλαδίου της Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης επί του Μάιν του 1999 και 2000· το εξώφυλλο και τις εσωτερικές σελίδες του επισήμου καταλόγου της Musikmesse/ProLight+Sound του 1997, που αναφέρει, μεταξύ των μετασχόντων στην εν λόγω έκθεση, την προσφεύγουσα και την εταιρία HIWATT Amplification International· έναν κατάλογο HIWATT, στα αγγλικά, του 1997 που εμφανίζει τους ενισχυτές HIWATT και αναφέρει διεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  
- 10 Με απόφαση της 23ης Νοεμβρίου 1999, το τμήμα ανακοπών απέρριψε την ανακοπή βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, με το αιτιολογικό ότι δεν αποδείχθηκε ούτε η ύπαρξη γνωστών σημάτων ούτε η ουσιαστική χρήση των καταχωρισμένων σημάτων.
  
- 11 Στις 19 Ιανουαρίου 2000, ασκήθηκε, βάσει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, προσφυγή κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών ενώπιον του τμήματος προσφυγών του Γραφείου.

- 12 Η προσφυγή απορρίφθηκε με απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών της 4ης Δεκεμβρίου 2000 (στο εξής: προσβαλλομένη απόφαση), η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 14 Δεκεμβρίου 2000.
- 13 Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα δεν αρκούσαν για να αποδείξουν την ουσιαστική χρήση των προγενεστέρων σημάτων HIWATT στη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Ιταλία.

### **Αιτήματα των αντιδίκων**

- 14 Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:
- να ακυρώσει την προσβαλλομένη απόφαση
  - να υποχρεώσει το Γραφείο να απορρίψει την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος
  - να καταδικάσει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα.
- 15 Το Γραφείο ζητεί από το Πρωτοδικείο:
- να απορρίψει την προσφυγή της προσφεύγουσας

— να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

16 Ο παρεμβαίνων ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να επικυρώσει τις αποφάσεις του Γραφείου·

— να υποχρεώσει το Γραφείο να συνεχίσει τη διαδικασία καταχωρίσεως·

— να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων.

### Νομική εκτίμηση

*Επί των αιτημάτων της προσφεύγουσας και του παρεμβαίνοντος με τα οποία ζητείται από το Πρωτοδικείο να επιβάλει στο Γραφείο συγκεκριμένη συμπεριφορά*

17 Με τα δεύτερα αιτήματά τους, η προσφεύγουσα και ο παρεμβαίνων ζητούν από το Πρωτοδικείο να υποχρεωθεί το Γραφείο να απορρίψει την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος και να το υποχρεώσει να συνεχίσει τη διαδικασία καταχωρίσεως.



- 18 Συναφώς, πρέπει να υπομνηστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 6, του κανονισμού 40/94, το Γραφείο υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία για την εκτέλεση της απόφασης του κοινοτικού δικαστηρίου μέτρα. Κατά συνέπεια, δεν αποκείται στο Πρωτοδικείο να απευθύνει διαταγή στο Γραφείο. Στο Γραφείο αποκείται να συμμορφωθεί προς το διατακτικό και το σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Τα δεύτερα αιτήματα της προσφεύγουσας και του παρεμβαίνοντος είναι, επομένως, απαράδεκτα [αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 31ης Ιανουαρίου 2001, T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld κατά ΓΕΕΑ (Giroform), Σύλλογή 2001, σ. II-433, σκέψη 33, και της 27ης Φεβρουαρίου 2002, T-34/00, Eurocool Logistic κατά ΓΕΕΑ (EUROCOOL), Σύλλογή 2002, σ. II-683, σκέψη 12].

### *Επί του αιτήματος ακυρώσεως*

- 19 Η προσφεύγουσα, κατά την επ'ακροατηρίου συζήτηση, δήλωσε ότι αμφισβητεί την προσβαλλομένη απόφαση μόνον καθόσον αυτή δεν αναγνωρίζει την ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου γερμανικού σήματος αριθ. 1129761 HIWATT. Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει ένα επιχείρημα αντλούμενο από την παράβαση του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94.

### *Επιχειρήματα των διαδίκων*

- 20 Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, ακόμη και αν το τμήμα προσφυγών προσδιόρισε ορθώς την έννοια της ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος (με το σημείο 25 της προσβαλλομένης απόφασης), ο ορισμός αυτός δεν έχει εφαρμοστεί ορθώς εν προκειμένω.
- 21 Ως προς τον κατάλογο ενισχυτών HIWATT που παρουσιάσθηκε, κατ' αυτήν, στις εκθέσεις της Φρανκφούρτης κατά τα έτη 1993 έως 1997, η προσφεύγουσα φρονεί ότι το τμήμα προσφυγών, με το σημείο 27 της προσβαλλομένης απόφασης, αρνήθηκε

να τον λάβει υπόψη του, διότι ήταν στα αγγλικά, πράγμα το οποίο αποτελεί αξιοπερίεργο κριτήριο. Κατά την προσφεύγουσα, η έκθεση Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης, στην οποία διανεμήθηκαν οι κατάλογοι, είναι διεθνής έκθεση και, συνεπώς, είναι λογικό η πλειονότητα των συμμετεχόντων, αν όχι όλοι, να προσφέρουν τους καταλόγους τους στα αγγλικά. Επιπλέον, ούτε το γεγονός ότι το όνομα της εκθέσεως Musikmesse/ProLight & Sound δεν ήταν τυπωμένο επί των εν λόγω καταλόγων προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να τυπώνεται επί των καταλόγων το όνομα της εκθέσεως όπου αυτοί θα διανεμηθούν.

- 22 Κατά συνέπεια, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το τμήμα προσφυγών κακώς αγνόησε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η συνήθης χρήση των καταλόγων από την ανακόπτουσα, στις εκθέσεις της Φρανκφούρτης από το 1993 έως το 1997, εμφανίζει ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος για τη διάθεση των ενισχυτών στο εμπόριο.
- 23 Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι επιχείρηση με την επωνυμία HIWATT Amplification International διέθετε περίπτερο στην έκθεση της Φρανκφούρτης το 1997 και ότι η εν λόγω επιχείρηση συνδεόταν στενά με την προσφεύγουσα, δεδομένου ότι είχαν την ίδια διεύθυνση και τον ίδιο αριθμό τηλεαντιγράφου. Συναφώς, η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι είναι πλέον από αληθοφανές ότι η HIWATT Amplification International έκανε χρήση του σήματος HIWATT, για ενισχυτές, στο περίπτερό της της εν λόγω εμπορικής εκθέσεως, και τούτο με τη συγκατάθεση της προσφεύγουσας. Επομένως, η προσφεύγουσα φρονεί ότι θα ήταν περίεργο να σκεφθεί κάποιος ότι τέτοια χρήση του σήματος αποτελεί τεχνητή χρήση, με αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση της καταχωρίσεως του σήματος.
- 24 Η προσφεύγουσα καταλήγει ότι το τμήμα προσφυγών έπρεπε να λάβει υπόψη του όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σοβαρή χρήση του γερμανικού σήματος HIWATT κατά την πενταετία που προηγήθηκε της δημοσιεύσεως της αιτήσεως για τη βαλλόμενη καταχώριση του σήματος.

- 25 Το Γραφείο επισημαίνει ότι η εικονική χρήση δεν πληροί το κριτήριο της ουσιαστικής χρήσεως του σήματος. Ο ουσιαστικός χαρακτήρας της χρήσεως του σήματος εξαρτάται από την εκτίμηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών της κάθε υποθέσεως. Η απόδειξη της ουσιαστικής χρήσεως του προγενέστερου σήματος αποδεικνύεται με την απόδειξη της πληρώσεως όλων των προϋποθέσεων του κανόνα 22, παράγραφος 2, του κανονισμού 2868/95, βάσει του συνόλου των προσκομισθέντων προς τούτο αποδεικτικών στοιχείων.
- 26 Ως προς τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα, το Γραφείο θεωρεί, πρώτον, ότι, ακόμα και αν ο κατάλογος HIWATT του 1997 περιγράφει σαφώς τη φύση της χρήσεως, δεν πληροί τα λοιπά κριτήρια του κανόνα 22, παράγραφος 2, του κανονισμού 2868/95 και ιδίως τα σχετικά με τη διάρκεια, τον τόπο ή τη σπουδαιότητα του σήματος. Ως προς τη γλώσσα στην οποία καταρτίστηκε ο κατάλογος, ήτοι τα αγγλικά, φρονεί ότι το γεγονός αυτό ελάχιστα επηρέασε την απορριπτική της ανακοπής απόφαση.
- 27 Δεύτερον, το Γραφείο φρονεί ότι ο κατάλογος της Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης του 1997 απλώς δηλώνει ότι η προσφεύγουσα και η εταιρία HIWATT Amplification International ήταν παρούσες. Αντιθέτως, δεν παρέχει καμία ένδειξη σχετικά με τα εκτεθέντα προϊόντα, το κατατεθέν σήμα, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο της χρήσεως.
- 28 Το Γραφείο ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να δεχθεί την ύπαρξη ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος από πιθανότητες, αλλά ότι οφείλει να ερευνήσει αν αποδείχθηκε η χρήση. Έτσι, ισχυρίζεται ότι, αν η προσφεύγουσα είχε κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στη Γερμανία, θα μπορούσε να είχε προσκομίσει στοιχεία άλλα, πέραν των σχετικών με την παρουσία της στη Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης.

- 29 Το Γραφείο καταλήγει ότι τα στοιχεία, που προσκόμισε η προσφεύγουσα, δεν αποδεικνύουν τη χρήση του γερμανικού σήματος HIWATT και ότι, συνεπώς, η προσβαλλομένη απόφαση είναι ορθή τόσο ως προς το σκεπτικό της όσο και ως προς το συμπέρασμά της.
- 30 Ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι η ουσιαστική χρήση βαίνει πέραν της συμβολικής. Φρονεί ότι το τμήμα ανακοπών και το τμήμα προσφυγών κατέληξαν στο συμπέρασμα που επέβαλλαν τα πραγματικά περιστατικά, ήτοι ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε τη χρήση του προγενεστέρου σήματος.
- 31 Ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε τη χρήση του σήματος HIWATT, το οποίο έφεραν τα καλυπτόμενα από τη γερμανική καταχώριση προϊόντα και ότι δεν προσκόμισε ούτε ένα τιμολόγιο προϊόντος πωληθέντος εντός της Γερμανίας. Έτσι, ο παρεμβαίνων φρονεί ότι η προσφεύγουσα δεν παρέσχε καμία από τις φυσιολογικώς αναμενόμενες αποδείξεις για να στηρίξει την ύπαρξη ουσιαστικής χρήσεως.
- 32 Ως προς τον κατάλογο ενισχυτών HIWATT, ο παρεμβαίνων ισχυρίζεται ότι η παντελής απουσία σφραγίδας της Musikmesse/ProLight & Sound επί των καταλόγων αποτελεί ένδειξη ότι αυτοί δεν διανεμήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω εκθέσεως.
- 33 Επιπλέον, ο παρεμβαίνων φρονεί ότι η σύμπτωση ότι η προσφεύγουσα και η εταιρία HIWATT Amplification International έχουν την ίδια διεύθυνση και τον ίδιο αριθμό τηλεαντιγράφου δεν αποδεικνύει ότι η δεύτερη κάνει χρήση του σήματος με τη συναίνεση της πρώτης ή ότι αυτές συνδέονται. Εν πάση περιπτώσει, η προσφεύγουσα τονίζει ότι ουδεμία απόδειξη προσκομίσθηκε ως προς τη χρήση του προγενεστέρου σήματος από τη HIWATT Amplification International.

## Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

- 34 Δυνάμει της ένατης αιτιολογικής σκέψεως του κανονισμού 40/94, δικαιολογείται να προστατεύονται τα προγενέστερα σήματα μόνον εφόσον τα σήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με την εν λόγω αιτιολογική σκέψη, το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 προβλέπει ότι ο αιτών την καταχώριση του κοινοτικού σήματος μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη ότι έγινε ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος στο έδαφος εντός του οποίου το σήμα προστατευόταν κατά τα πέντε έτη που προηγήθηκαν της δημοσίευσής της αιτήσεως για την καταχώριση κοινοτικού σήματος κατά της οποίας έχει ασκηθεί ανακοπή. Έτσι, αν ο ανακόπτων δεν αποδείξει ότι το βαλλόμενο προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά εντός της οικείας αγοράς, το σήμα αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση καταχωρίσεως ενός κοινοτικού σήματος.
- 35 Προεισαγωγικώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο κανονισμός 40/94 δεν περιέχει ορισμό της έννοιας της ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος. Το τμήμα προσφυγών, στο σημείο 25 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ισχυρίζεται ότι επιβάλλεται να γίνει διάκριση μεταξύ ουσιαστικής και εικονικής χρήσεως. Κατά την προσβαλλομένη απόφαση, η ουσιαστική χρήση προϋποθέτει την πραγματική χρήση του σήματος με τον σκοπό να διατεθούν στο εμπόριο τα οικεία προϊόντα ή οι υπηρεσίες, κατ' αντιδιαστολή προς την πλασματική χρήση, η οποία σκοπεύει μόνο να διατηρήσει την καταχώριση του σήματος στο σχετικό μητρώο.
- 36 Επιβάλλεται, κατ' αρχάς, η επισήμανση ότι η ουσιαστική χρήση προϋποθέτει την πραγματική χρήση του σήματος εντός της οικείας αγοράς, προς εξατομίκευση προϊόντων ή υπηρεσιών. Έτσι, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η ουσιαστική χρήση αντιδιαστέλλεται προς κάθε χρήση ελάχιστη και ανεπαρκής προς απόδειξη του ότι ένα σήμα χρησιμοποιείται πραγματικά και αποτελεσματικά εντός συγκεκριμένης αγοράς. Συναφώς, ακόμη και αν ο δικαιούχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει πραγματικά το σήμα του, δεν συντρέχει ουσιαστική χρήση του σήματος, αν αυτό δεν είναι αντικειμενικά παρόν εντός της αγοράς κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαρκή

και σταθερό ως προς τη μορφολογία του σημείου, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην μπορούν να το εκλάβουν ως ένδειξη προελεύσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών.

- 37 Ως εκ τούτου, η ουσιαστική χρήση του σήματος δεν αντιτίθεται μόνον προς εικονική χρήση σκοπούσα τη διατήρηση του καταχωρισθέντος σήματος· η χρήση αυτή προϋποθέτει ότι το σήμα είναι παρόν εντός μεγάλου τμήματος της επικρατείας εντός της οποίας αυτό προστατεύεται, ασκώντας ιδίως την ουσιώδη λειτουργία του, ήτοι το να χαρακτηρίζει την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, προκειμένου να παρέχει έτσι τη δυνατότητα στον καταναλωτή που αποκτά το προϊόν ή την υπηρεσία που το φέρουν να προβεί, σε περίπτωση μεταγενέστερης κτήσεως, στην ίδια επιλογή, αν η εμπειρία αποβεί θετική, ή σε διαφορετική επιλογή, αν η εμπειρία αποβεί αρνητική [απόφαση του Πρωτοδικείου της 27ης Φεβρουαρίου 2002, T-79/00, Rewe-Zentral κατά ΓΕΕΑ (LITE), Συλλογή 2002, σ. ΙΙ-705, σκέψη 26].

- 38 Ως προς τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμάται η ουσιαστική αυτή χρήση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες της κάθε περιπτώσεως, βάσει του άρθρου 22, παράγραφος 2, του κανονισμού 2868/95, σύμφωνα με το οποίο οι ενδείξεις και αποδείξεις για τον χαρακτηρισμό της χρήσεως του σήματος πρέπει να αφορούν τον τόπο, τη διάρκεια, τη σημασία και τη φύση της χρήσεως αυτής.

- 39 Επιβάλλεται να ερευνηθεί αν η προσφεύγουσα απέδειξε ενώπιον του Γραφείου την ουσιαστική χρήση του σήματος HIWATT στη Γερμανία κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγήθηκαν της δημοσίευσής της αιτήσεως για την καταχώριση κοινοτικού σήματος, ήτοι από 16 Μαρτίου 1993 έως και 16 Μαρτίου 1998, για να προσδιορισθούν τα προϊόντα που καλύπτονται από το γερμανικό σήμα αριθ. 1129761 [τεχνικές και ηλεκτρονικές συσκευές και όργανα (που περιλαμβάνονται όλα στην κλάση 9)· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· ηχεία, ενισχυτές και μικρόφωνα].

- 40 Ως προς τα έγγραφα που προσκόμισε για να αποδείξει τη χρήση, η προσφεύγουσα, με το υπόμνημά της, αναφέρθηκε ρητώς μόνο στον κατάλογο των προϊόντων HIWATT του 1997 και στα σχετικά με τη Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης έγγραφα.
- 41 Ως προς τον κατάλογο HIWATT, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να αποδειχθεί η χρήση του προγενεστέρου σήματος. Συγκεκριμένα, το εν λόγω έγγραφο είναι ένα φυλλάδιο σχετικό με τους ενισχυτές HIWATT, στα αγγλικά, με ημερομηνία του 1997, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες («made in USA») και [το οποίο] αναφέρει μια διεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, δεν περιέχει κανένα στοιχείο που να δύναται να αποδείξει τη διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο εντός της γερμανικής αγοράς. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι διένεμε τους επίμαχους καταλόγους κατά την Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης τα έτη 1993 έως 1997, αλλά δεν το αποδεικνύει.
- 42 Συναφώς, το μοναδικό πραγματικό γεγονός που αποδεικνύεται από τον εν λόγω κατάλογο είναι η ύπαρξη ενισχυτών που φέρουν το σήμα HIWATT. Εντούτοις, το έγγραφο αυτό ουδόλως αποδεικνύει ότι οι εν λόγω κατάλογοι τέθηκαν στη διάθεση του γερμανικού κοινού ή ότι οι επίμαχοι ενισχυτές διατέθηκαν στο εμπόριο ή εκτέθηκαν στη Γερμανία.
- 43 Ως προς τον επίσημο κατάλογο της Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης του 1997, τον οποίο προσκόμισε η προσφεύγουσα για να αποδείξει την παρουσία της καθώς και την παρουσία μιας εταιρίας με την επωνυμία HIWATT Amplification International στην εν λόγω έκθεση, δεν αποδεικνύει ότι τα προϊόντα HIWATT εκτέθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση στο πλαίσιο αυτής. Εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω έγγραφο προϋποθέτει μόνον την σποραδική και ευκαιριακή, αλλ' ουδαμώς διαρκή, παρουσία των εταιριών αυτών στη γερμανική αγορά.

- 44 Εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι προϊόντα με το σήμα HIWATT εκτέθηκαν ή διατέθηκαν στο εμπόριο κατά την εν λόγω έκθεση, το γεγονός ότι η εταιρία HIWATT Amplification International έκανε χρήση του γερμανικού σήματος HIWATT της προσφεύγουσας με τη συναίνεσή της, σιωπηρή ή όχι, δεν ασκεί επιρροή. Εξάλλου, η χρήση του σήματος HIWATT ως εταιρικής επωνυμίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χρήση σήματος για να προσδιορίσει τα προϊόντα που καλύπτονται από τη γερμανική καταχώριση.
- 45 Ως εκ τούτου, η παρουσία της προσφεύγουσας και της εταιρίας HIWATT Amplification International στη Musikmesse/ProLight & Sound της Φρανκφούρτης του 1997 μπορεί να θεωρηθεί μόνον ως ένδειξη της πιθανής προθέσεώς τους εισόδου στη γερμανική αγορά, γεγονός που δεν αποδεικνύει χρήση διαρκή, σταθερή και πραγματική του σήματος HIWATT από την προσφεύγουσα, ικανή να χαρακτηρίσει την ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού.
- 46 Τέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε επανειλημμένως ότι είναι πλέον από αληθοφανές ότι έγινε ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος είτε από την ίδια είτε από την HIWATT Amplification International με τη συναίνεσή της. Η προσφεύγουσα φρονεί ότι θα ήταν περίεργο να σκεφθεί κάποιος ότι τέτοια χρήση του σήματος αποτελεί εικονική χρήση, με μοναδικό σκοπό τη διατήρηση της καταχωρίσεως του σήματος.
- 47 Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η ουσιαστική χρήση ενός σήματος δεν αποδεικνύεται από πιθανότητες ή εικασίες, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματική και επαρκή χρήση του σήματος στην οικεία αγορά.



- 48 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα έγγραφα που η προσφεύγουσα προσκόμισε στο Γραφείο για να στηρίξει την ουσιαστική χρήση του σήματος HIWATT δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 22, παράγραφος 2, του κανονισμού 2868/95, ήτοι τον τόπο, τη διάρκεια, τη σημασία και τη φύση της χρήσεως του προγενεστέρου σήματος.
- 49 Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε την, έστω και ελάχιστη, χρήση στη Γερμανία, κατά το διάστημα από 16 Μαρτίου 1993 έως 16 Μαρτίου 1998, του γερμανικού της σήματος αριθ. 1129761 HIWATT για τα προϊόντα για τα οποία καταχωρίστηκε το εν λόγω σήμα, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το τμήμα προσφυγών νομίμως έκρινε ότι η ουσιαστική χρήση του εν λόγω τμήματος δεν αποδείχθηκε.
- 50 Επομένως, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

### **Επί των δικαστικών εξόδων**

- 51 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Επειδή η προσφεύγουσα ηττήθηκε, θα καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του Γραφείου και του παρεμβαίνοντος, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα τους.

Για τους λόγους αυτούς,

**ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τέταρτο τμήμα)**

αποφασίζει:

- 1) Απορρίπτει την προσφυγή.**
  
- 2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.**

Βηλαράς

Tiili

Mengozi

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

Ο Γραμματέας

H. Jung

Ο Πρόεδρος

M. Βηλαράς