

**Υπόθεση C-322/24**

**Σύνοψη της αιτήσεως προδικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 98, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου**

**Ημερομηνία καταθέσεως:**

30 Απριλίου 2024

**Αιτούν δικαστήριο:**

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Ισπανία)

**Ημερομηνία της απόφασης του αιτούντος δικαστηρίου:**

27 Νοεμβρίου 2023

**Ενάγουσα:**

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

**Εναγομένη:**

Embutidos Monells, S. A.

**Αντικείμενο της κύριας δίκης**

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχώρισης μεταγενέστερου εθνικού σήματος – Κακή πίστη – Αγωγή ακυρώσεως – Δέσμευση εξ ιδίων πράξεων – Αρχή της καλής πίστης – Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής – Διακοπή – Μέτρα για την παύση της προσβολής του δικαιώματος εντός εύλογης προθεσμίας – Συνολική συμπεριφορά του δικαιούχου του προγενέστερου δικαιώματος

**Αντικείμενο και νομική βάση της αιτήσεως προδικαστικής απόφασης**

Αίτηση προδικαστικής απόφασης με αντικείμενο την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης – Άρθρο 267 ΣΛΕΕ – Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 – Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 – Αγωγή ακύρωσης – Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

**Προδικαστικά ερωτήματα**

1) Έχουν το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, και το άρθρο 9 της

οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των **κρατών μελών** περί σημάτων, την έννοια ότι ο δικαιούχος προγενέστερης καταχώρισης ο οποίος έταξε με την εξώδικη όχληση απαρέγκλιτη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης, η οποία ταυτίζεται σαφώς και πέραν πάσης αμφιβολίας με τη γενική προθεσμία των 5 ετών για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης, δεσμεύεται από τις ίδιες αυτού πράξεις, καθόσον δημιούργησε στον δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος εμπιστοσύνη ότι δεν πρόκειται να εναχθεί βάσει της ενδεχόμενης ακυρότητας μετά τη μνημονευόμενη στην όχληση ημερομηνία; Υπ' αυτήν την έννοια, πρέπει να θεωρηθεί ως συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη ο ισχυρισμός περί κακής πίστης κατά την υποβολή αίτηση καταχώρισης, ο οποίος προβάλλεται σε μεταγενέστερη ένδικη διαδικασία με σκοπό την καταστράτηγηση της προθεσμίας παραγραφής, εάν κατά τον χρόνο διαβίβασης της ως άνω όχλησης μέσω εγγράφου burofax ο ενάγων διέθετε όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να θεωρήσει ότι η εν λόγω καταχώριση είχε ζητηθεί κακόπιστα;

2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, έχουν το άρθρο 61 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, και το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των **κρατών μελών** περί σημάτων, την έννοια ότι η συμπεριφορά της ενάγουσας, η οποία συνίστατο στην ενεργή εναντίωση στην καταχώριση σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κατ' ουσίαν πανομοιότυπα με τα αμφισβητούμενα εθνικά σήματα, των οποίων η καταχώριση δεν έγινε τελικώς δεκτή λόγω της συγκεκριμένης ανακοπής, συνιστά προσπάθεια εντός εύλογης προθεσμίας για να θεραπεύσει την προεκτεθείσα κατάσταση;

### Σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: άρθρο 6, παράγραφος 3.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση): άρθρο 59, παράγραφος 1, και άρθρο 61.

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων: άρθρο 9, παράγραφος 1.

Απόφαση της 19ης Μαΐου 2022, HEITEC (C-466/20, στο εξής: απόφαση HEITEC, EU:C:2022:400).

Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, στο εξής: απόφαση Budějovický Budvar, EU:C:2011:605).

## **Σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου**

### *Νομοθεσία*

Código Civil (αστικός κώδικας), άρθρο 7, παράγραφος 1: «Τα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης.»

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (νόμος 17/2001, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, περί σημάτων, στο εξής: νόμος 17/2001)

Άρθρο 51, παράγραφος 1, που ρυθμίζει τους απόλυτους λόγους ακυρότητας. Κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, η καταχώριση σήματος μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, είτε λόγω παράβασης απόλυτης απαγόρευσης (άρθρο 5 του ίδιου νόμου) είτε λόγω κακής πίστης του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης του σήματος.

Άρθρο 52, το οποίο ρυθμίζει τους σχετικούς λόγους ακυρότητας. Κατά την παράγραφο 1 της συγκεκριμένης διάταξης, η καταχώριση σήματος μπορεί να κηρυχθεί άκυρη λόγω παράβασης σχετικής απαγόρευσης (άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του ίδιου νόμου). Εντούτοις, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 6, 7, 8 και 9, παράγραφος 1, δεν δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση του μεταγενέστερου σήματος δυνάμει του προγενέστερου δικαιώματός του όταν ανέχθηκε, εν γνώσει του, τη χρήση μεταγενέστερου σήματος καταχωρισμένου επί πέντε συνεχή έτη, εκτός αν η αίτηση καταχώρισης του μεταγενέστερου σήματος ήταν κακόπιστη.

### *Νομολογία*

Ορισμένες αποφάσεις αντιπροσωπευτικές της παρούσας εθνικής νομολογίας σε σχέση με την αρχή της καλής πίστης, τη θεωρία των ιδίων πράξεων και τη θεωρία της αποδυνάμωσης δικαιώματος σε υποθέσεις που δεν αφορούσαν σήματα:

Απόφαση του Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 (Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρώτο τμήμα αστικών διαφορών, Ισπανία), της 19ης Οκτωβρίου 2020 (ROJ: STS 3414/2020 – ES:TS:2020:3): σχετικά με τη θεωρία των ιδίων πράξεων γενικά.

Απόφαση του Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 (Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρώτο τμήμα αστικών διαφορών), της 17ης Ιουλίου 2008 (ROJ: STS 3954/2008 – ES:TS:2008:3954): σχετικά με τις ίδιες πράξεις και την επελθούσα παραγραφή.

## **Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και της πορείας της διαδικασίας**

- 1 Η SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. είναι δικαιούχος των ακόλουθων σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, αριθ. 1.412.048, η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1999 και έγινε δεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2006, για την κλάση 29·



3 **5J**, αριθ. 9.335.662, η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 26 Αυγούστου 2010 και έγινε δεκτή στις 5 Ιουλίου 2015, για την κλάση 29.



4 Η οντότητα **EMBUTIDOS MONELLS, S. A.** είναι δικαιούχος των ακόλουθων ισπανικών εθνικών σημάτων:



5 ισπανικό σήμα **5Ms**, αριθ. 3.003.995, η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2011 και έγινε δεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2012, για την κλάση 29·



6 ισπανικό σήμα **5Ps**, αριθ. 3.014.970, η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2012 και έγινε δεκτή στις 3 Μαΐου 2012, για την κλάση 29.



- 7 Στις 3 Νοεμβρίου 2016 η ενάγουσα, διαβίβασε στην εναγομένη, μέσω γραφείου επαγγελματιών στον τομέα του δικαίου των σημάτων, εξώδικη όχληση, με την οποία υποστήριξε
- 8 ότι το σήμα **5J**, αριθ. 9.335.662, είναι σήμα το οποίο έχει αποκτήσει φήμη:
  1. ότι η εναγομένη γνωρίζει το γεγονός αυτό, στο μέτρο που, σε εύθετο χρόνο, η οντότητα SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. άσκησε ενώπιον του Oficina Española de Patentes y Marcas (Ισπανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων, Ισπανία, στο εξής: OEPM) ανακοπή κατά της καταχώρισης του σημείου 5Cs, την καταχώριση του οποίου το OEPM δεν έκανε δεκτή, λόγω της προμνησθείσας ανακοπής, στις 12 Ιουλίου 2012:
- 9 ότι εξακριβώθηκε ότι η εναγομένη είναι δικαιούχος δύο άλλων σημάτων με χαρακτηριστικά ανάλογα του 5Cs, τα οποία είναι το ισπανικό σήμα **5Ms**, αριθ. 3.003.995, και το ισπανικό σήμα **5Ps**, αριθ. 3.014.970, αντιστοίχως, τα οποία αφορά πλέον η αγωγή ακύρωσης.
- 10 Σε σχέση με το ισπανικό σήμα **5Ms**, αριθ. 3.003.995, η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2011 και έγινε δεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2012, για την κλάση 29, επισημαίνεται ότι «κατά του εν λόγω σήματος **μπορεί να ασκηθεί αγωγή ακύρωσης πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2017**». (Η υπογράμμιση υπάρχει στο burofax).
- 11 Σε σχέση με το ισπανικό σήμα **5Ps**, αριθ. 3.014.970, η καταχώριση του οποίου ζητήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2012 και έγινε δεκτή στις 3 Μαΐου 2012, για την κλάση 29, επισημαίνεται ότι «κατά του εν λόγω σήματος **μπορεί να ασκηθεί αγωγή ακύρωσης πριν από τις 18 Μαΐου 2017**». (Η υπογράμμιση υπάρχει στο burofax).
- 12 Μετά την παραλαβή του burofax από την εναγομένη ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις οι οποίες περατώθηκαν άκαρπες στις 28 Δεκεμβρίου 2016.
- 13 Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, ήτοι μόλις 3 μήνες μετά την όχληση και 43 ημέρες μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, η εναγομένη ζήτησε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) την καταχώριση δύο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι κατ' ουσίαν πανομοιότυπα με τα εθνικά σήματα τα οποία έχει καταχωρίσει η ίδια.

- 14 Μετά την ανακοπή που άσκησε η ενάγουσα κατά των νέων ως άνω καταχωρίσεων, στις 2 Ιουνίου 2018 δεν έγινε δεκτή η καταχώριση του σήματος 16.339.004 . Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 δεν έγινε δεκτή η καταχώριση του σήματος 16.338.998 .
- 15 Στις 2 Νοεμβρίου 2021, ήτοι 11 μήνες μετά την άρνηση καταχώρισης του τελευταίου σήματος του οποίου την καταχώριση ζήτησε η εναγομένη, η οντότητα SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. άσκησε αγωγή κατά της EMBUTIDOS MONELLS, S. A., με αίτημα, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των μεταγενέστερων εθνικών σημάτων της εναγομένης. Η εναγομένη αντέκρουσε την αγωγή στις 14 Ιανουαρίου 2022.

### **Κυριότερα επιχειρήματα των διαδίκων της κύριας δίκης**

- 16 Η ενάγουσα εκτιμά ότι η εναγομένη ενήργησε με κακή πίστη κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης των προμνησθέντων εθνικών σημάτων δυνάμει του άρθρου 59 του κανονισμού 2017/1001 και του άρθρου 51, παράγραφος 1, στοιχείο b, του νόμου 17/2001.
- 17 Η εναγομένη προβάλλει την απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής της ενάγουσας, δυνάμει του άρθρου 61 του κανονισμού 2017/1001 και του άρθρου 52, παράγραφος 2, του νόμου 17/2001.
- 18 Συναφώς, η εναγομένη υποστηρίζει ότι η καταχώριση των αμφισβητούμενων σημάτων ανάγεται στο 2012, ότι η ενάγουσα ανέχθηκε επί μεγάλο χρονικό διάστημα τη χρήση των προμνησθέντων σημάτων, δεδομένου ότι δεν άσκησε καμία αγωγή έως τις 2 Νοεμβρίου 2021, και ότι η από 3 Νοεμβρίου 2016 εξώδικη όχληση, που παρελήφθη στις 4 Νοεμβρίου 2016, προέβλεπε απαρέγκλιτη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης: την 28η Φεβρουαρίου 2017.

### **Συνοπτική έκθεση του σκεπτικού της απόφασεως περί παραπομπής**

#### Παρατηρήσεις επί των πραγματικών περιστατικών

- 19 Από την όχληση της 3ης Νοεμβρίου 2016 και από το γεγονός ότι η ίδια η ενάγουσα ορίζει ως ημερομηνία από την οποία χάνει το δικαίωμα άσκησης της αγωγής την ημερομηνία δημοσίευσης της αποδοχής του σήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν αμφισβητείται ότι, στις οικείες ημερομηνίες, η ενάγουσα εναντιώθηκε στην καταχώριση άλλων παρόμοιων εθνικών σημάτων, προκύπτει ότι η ενάγουσα μπόρεσε να εναντιωθεί ευλόγως στην καταχώριση των εθνικών σημάτων.
- 20 Εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι, το 2012, τα σήματα της ενάγουσας είχαν αποκτήσει φήμη στο έδαφος της Ισπανίας και, επομένως, βάσει των κριτηρίων που



διαμορφώθηκαν με την απόφαση της 11ης Ιουνίου 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), μπορούσε να θεωρηθεί ότι η EMBUTIDOS MONELLS καταχώρισε τα μεταγενέστερα εθνικά σήματα κακόπιστα.

- 21 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, γεννώνται αμφιβολίες σχετικά με τη λυσιτέλεια όχλησης μέσω burofax, με την οποία οι νομικοί σύμβουλοι της ενάγουσας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγνοούν κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι οι περιστάσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης των μεταγενέστερων σημάτων καταδείκνυαν ότι η καταχώριση των σημάτων είχε πραγματοποιηθεί κακόπιστα, έταξαν απαρέγκλιτη προθεσμία για την άσκηση των αγωγών ακύρωσης.
- 22 Επομένως, τίθεται το ζήτημα μήπως το γεγονός ότι, μολονότι επικαλείται τη φήμη του σήματος και τη γνώση άλλων καταχωρίσεων σημάτων, ο δικαιούχος προγενέστερης καταχώρισης δεν προβάλλει, με την όχληση, την κακή πίστη του δικαιούχου των μεταγενέστερων σημάτων και τάσσει απαρέγκλιτη προθεσμία 5 ετών για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης, σαφώς και πέραν πάσης αμφιβολίας, πρέπει να θεωρηθεί ίδια αυτού πράξη, καθόσον δημιούργησε στον δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος εμπιστοσύνη ότι δεν θα εναχθεί βάσει της ενδεχόμενης ακυρότητας των προμνησθεισών μεταγενέστερων καταχωρίσεων.
- 23 Υπ' αυτήν την έννοια, τίθεται το ζήτημα του αν ο δικαιούχος, ο οποίος διέθετε όλα τα αναγκαία πραγματικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει την ενδεχόμενη κακή πίστη της εναγομένης όταν ζήτησε την καταχώριση του σήματος, μπορεί να προβάλει μεταγενέστερα την εν λόγω κακή πίστη με σκοπό την καταστρατήγηση της εφαρμογής της προμνησθείσας προθεσμίας των 5 ετών.
- 24 Ομοίως, και για την περίπτωση που η ενάγουσα δεσμεύεται από τις ίδιες αυτής πράξεις και, επομένως, δεν μπορεί να προβάλει την κακή πίστη της εναγομένης ως λόγο μη παραγραφής, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να εξακριβώσει αν συντρέχει απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής και πρέπει, προς τούτο, να λάβει υπόψη τις αρχές που διαμορφώθηκαν με τις αποφάσεις Budějovický Budvar και HEITEC.
- 25 Όσον αφορά την αίτηση καταχώρισης δύο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανομοιότυπων κατ' ουσίαν με τα μεταγενέστερα εθνικά σήματα που αποτελούν αντικείμενο της υπό κρίση διαφοράς, την οποία αίτηση υπέβαλε η εναγομένη στο EUIPO, γεννάται αμφιβολία σχετικά με το αν η ανακοπή που άσκησε η ενάγουσα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει δεκτή η αίτηση καταχώρισης, μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη που διέκοψε την προθεσμία απώλειας του δικαιώματος.
- 26 Ειδικότερα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί αν η συμπεριφορά του δικαιούχου των προγενέστερων σημάτων να εναντιωθεί ενεργά στην καταχώριση των προμνησθέντων σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά προσπάθεια εντός εύλογης προθεσμίας για να θεραπεύσει την προεκτεθείσα κατάσταση.

Επί της λυσιτέλειας των προδικαστικών ερωτημάτων

- 27 Η παρούσα διαδικασία αφορά την εφαρμογή των άρθρων 59 και 61 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση).
- 28 Ειδικότερα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο διευκρινίσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση της γενικής αρχής του δικαίου περί καλής πίστης και των προμνησθέντων άρθρων. Πρέπει να εξακριβωθεί αν συμπεριφορά η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως «ίδια αυτής πράξη» δεσμεύει την ενάγουσα υπό την έννοια ότι δημιουργεί για την ίδια υποχρεώσεις που συνεπάγονται την απώλεια του δικαιώματος άσκησης της αγωγής ακύρωσης σε περίπτωση που, στο πέρας της προθεσμίας που η ίδια έταξε και που ταυτίζεται με τη γενική προθεσμία των 5 ετών για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης, η ενάγουσα δεν άσκησε αγωγή.
- 29 Στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετικά με το προεκτεθέν ζήτημα.
- 30 Εντούτοις, οι διάδικοι αμφισβητούν τη λυσιτέλεια της προδικαστικής παραπομπής. Η ενάγουσα εκτιμά ότι οι προθεσμίες για την άσκηση αγωγής ακύρωσης για σχετικούς λόγους ακυρότητας δεν είναι κανόνες ενδοτικού δικαίου αλλά κανόνες δημοσίου δικαίου και, επομένως, δεν επαφίενται στη βούληση των μερών. Επομένως, η διαβίβαση ενός *buropfax*, με το οποίο τάσσεται απαρέγκλιτη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης, δεν δεσμεύει την ενάγουσα σε σχέση με μεταγενέστερη ένδικη διαδικασία σε περίπτωση που η καταχώριση ζητήθηκε κακόπιστα. Η ενάγουσα εκτιμά ότι οι ενέργειες που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021, ενώπιον τόσο διοικητικών όσο και δικαιοδοτικών οργάνων, πρέπει να θεωρηθούν ως εύλογη προσπάθεια με σκοπό την παρεμπόδιση της παγίωσης της κατάστασης του αμφισβητούμενου σήματος.
- 31 Η εναγομένη υποστηρίζει ότι παρέλκει η υποβολή της προδικαστικής παραπομπής, δεδομένου ότι υπάρχει πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δίνει απάντηση στα ανακύψαντα ζητήματα. Υπ' αυτήν την έννοια, η εναγομένη παραπέμπει, σε σχέση με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα, στις διατάξεις της 25ης Οκτωβρίου 2007, *Nijs* κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου (C-495/06 P EU:C:2007:644, σκέψεις 54 έως 56), και της 24ης Ιουνίου 2010, *Kronopoly* κατά Επιτροπής (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Ειδικότερα, η εναγομένη επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάταξη του Δικαστηρίου της 13ης Φεβρουαρίου 2014, *Marszałkowski* κατά ΓΕΕΑ (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Για τους λόγους αυτούς, η εναγομένη εκτιμά ότι η ενάγουσα δεσμεύεται από τις ίδιες αυτής πράξεις και, επομένως, δεδομένου ότι έταξε προθεσμία για την άσκηση αγωγής, δεν μπορεί να ασκήσει την αγωγή μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας. Όσον αφορά το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, η εναγομένη εκτιμά ότι το ζήτημα επιλύθηκε με την απόφαση *HEITEC*.
- 32 Εντούτοις, τα επιχειρήματα των διαδίκων δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την προσέγγιση του αιτούντος δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, οι διάδικοι διαφωνούν



όσον αφορά την εφαρμογή της προμνησθείσας αρχής, τούτο δε υποδηλώνει ότι η απάντηση δεν είναι πρόδηλη.

- 33 Υπ' αυτήν την έννοια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ερμηνεία της ενάγουσας όσον αφορά τη φύση των προθεσμιών για την άσκηση αγωγών ακύρωσης για σχετικούς λόγους ακυρότητας βασίζεται στην ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας και όχι της ενωσιακής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 34 Δεν είναι, όμως, αναγκαίο για τον ανωτέρω σκοπό να ερμηνευθεί η απώλεια δικαιώματος από την άποψη του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το ζήτημα εμπίπτει αποκλειστικά και μόνον στο ενωσιακό δίκαιο και, επομένως, η ερμηνεία της απώλειας δικαιώματος από τα εθνικά δικαστήρια υπό το πρίσμα του ισπανικού δικαίου είναι αλυσιτελής.
- 35 Εξάλλου, το αιτούν δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο να αποσαφηνίσει τη νομολογία του στις αποφάσεις *Budějovický Budvar* και *HEITEC*. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει σημασία δεδομένου ότι ο θεσμός της απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής είναι αυτοτελής θεσμός του δικαίου της Ένωσης, η φύση και τα όρια του οποίου διαφέρουν από τη φύση και τα όρια των παρόμοιων εθνικών θεσμών, ειδικότερα, του αντίστοιχου θεσμού στο εθνικό ισπανικό δίκαιο (παραγραφή και απώλεια δικαιώματος), υπάρχουν δε διαφορετικές έννοιες στα διάφορα κράτη μέλη. Επομένως, θεωρείται αναγκαία μια κατ' ανάγκη κατά περίπτωση οριοθέτηση η οποία θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του ως άνω θεσμού από τα διάφορα κράτη μέλη.
- 36 Υπ' αυτήν την έννοια, το ζήτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «*acte clair*» ή «*acte éclairé*» από την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι τα δικαστήρια των διαφόρων κρατών μελών μπορούν να δώσουν διαφορετική απάντηση. Συγκεκριμένα, η απάντηση δεν είναι πρόδηλη για όλα τα δικαστήρια σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των κρατών μελών.

*Επί του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος*

- 37 Η αρχή της καλής πίστης είναι γενική αρχή του δικαίου, κοινή για όλα τα κράτη μέλη. Είναι επίσης γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου. Επομένως, δεν συντρέχει λόγος ώστε η εν λόγω αρχή να μη ληφθεί υπόψη ως παράμετρος κατά την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των διαδίκων.
- 38 Υπ' αυτήν την έννοια, η διαβίβαση, από τον δικαιούχο προγενέστερης καταχώρισης, εξώδικης όχλησης με την οποία τάσσεται απαρέγκλιτη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης πρέπει να δεσμεύει τον διαβιβάζοντα δεδομένου ότι ουδείς δύναται να έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες αυτού πράξεις (*nemo potest contra factum proprium venire*). Τούτο ισχύει ιδίως όταν η εν λόγω προθεσμία είναι η γενική προθεσμία των 5 ετών η οποία προβλέπεται για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης.

- 39 Το γεγονός ότι η καταχώριση του μεταγενέστερου σημείου μπορεί να πραγματοποιήθηκε κακόπιστα είναι αλυσιτελές στο μέτρο που ο δικαιούχος του προγενέστερου σημείου διέθετε, κατά τον χρόνο διαβίβασης του προμνησθέντος burofax, όλα τα αναγκαία στοιχεία για να διαπιστώσει ότι η εν λόγω καταχώριση είχε πραγματοποιηθεί κακόπιστα.
- 40 Συγχρόνως, είναι επίσης αλυσιτελές το αν η όχληση πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δικαιούχο του προγενέστερου σημείου ή από τους νομικούς συμβούλους του. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η πραγματοποίηση της όχλησης από τους νομικούς συμβούλους, ειδικούς στον τομέα του δικαίου των σημάτων, επιτάσσει η ενάγουσα να δεσμεύεται από τις ίδιες αυτής πράξεις δεδομένου ότι δημιούργησε στον αντίδικο εμπιστοσύνη ότι η αγωγή ακυρώσεως δεν θα ασκηθεί μεταγενέστερα.
- 41 Συνεπώς, η επίκληση, στο πλαίσιο μεταγενέστερης ένδικης διαδικασίας η οποία κινήθηκε 4 έτη μετά τη διαβίβαση του προμνησθέντος burofax, της ύπαρξης κακής πίστης κατά την αίτηση καταχώρισης, με σκοπό την καταστρατήγηση της εφαρμογής της γενικής προθεσμίας των 5 ετών για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης, πρέπει να θεωρηθεί ως συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη.
- 42 Για τους ανωτέρω λόγους, το αιτούν δικαστήριο προτείνει στο Δικαστήριο να απαντήσει καταφατικά στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα. Επομένως, το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, και το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχουν την έννοια ότι ο δικαιούχος προγενέστερης καταχώρισης ο οποίος έταξε με την εξώδικη όχληση απαρέγκλιτη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης δεσμεύεται από τις ίδιες αυτού πράξεις, καθόσον δημιούργησε στον δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος εμπιστοσύνη ότι δεν πρόκειται να εναχθεί βάσει της ενδεχόμενης ακυρότητας μετά τη μνημονευόμενη στην όχληση ημερομηνία και, επομένως, η κακή πίστη του δικαιούχου του μεταγενέστερου σημείου κατά την καταχώριση δεν ασκεί επιρροή, εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου σημείου διέθετε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να θεωρήσει ότι η εν λόγω συμπεριφορά υπήρξε κακόπιστη.

*Επί του δεύτερου προδικαστικού ερωτήματος*

- 43 Πρέπει να θεωρηθεί ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ενάγουσα δεν άσκησε την αγωγή ακύρωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επήλθε απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής κατά την έννοια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
- 44 Με την απόφαση HEITEC, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, «αν ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος, μολονότι είχε αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος με όχληση, δεν εξακολούθησε, αφού διαπίστωσε την άρνηση του αποδέκτη της οχλήσεως αυτής να συμμορφωθεί προς την όχληση αυτή ή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, τις

προσπάθειές του εντός εύλογης προθεσμίας για να θεραπεύσει την κατάσταση αυτή, ενδεχομένως με την προσφυγή ενώπιον διοικητικού ή δικαιοδοτικού οργάνου, πρέπει να συναχθεί εντεύθεν ότι ο εν λόγω δικαιούχος παρέλειψε να λάβει τα μέτρα που είχε στη διάθεσή του για να παύσει τη φερόμενη προσβολή των δικαιωμάτων του» (σκέψη 55).

- 45 Η ανωτέρω κρίση δεν μπορεί, πάντως, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η διοικητική προσφυγή πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνον την αμφισβητούμενη καταχώριση του σήματος, αλλά πρέπει να αξιολογηθεί η συνολική συμπεριφορά του δικαιούχου της προγενέστερης καταχώρισης.
- 46 Συναφώς, είναι κρίσιμο το γεγονός ότι η εναγομένη επιχείρησε να καταχωρίσει στο EUIPO δύο σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι κατ' ουσίαν πανομοιότυπα με το καταχωρισμένο εθνικό σήμα, δεδομένου ότι το διακριτικό και κυρίαρχο λεκτικό στοιχείο δεν διαφέρει, καθώς και ότι οι εν λόγω καταχωρίσεις δεν έγιναν δεκτές ακριβώς λόγω της σθεναρής εναντίωσης του δικαιούχου του προγενέστερου σημείου.
- 47 Υπ' αυτήν την έννοια, μολονότι η ενάγουσα δεν έλαβε μέτρα για να θέσει τέλος στην προσβολή των δικαιωμάτων της σε σχέση με τα αμφισβητούμενα στη μεταγενέστερη ένδικη διαδικασία εθνικά σήματα, εντούτοις έλαβε τέτοια μέτρα σε σχέση με παρόμοια σήματα κατά τις απόπειρες καταχώρισης στο EUIPO.
- 48 Μετά την ανακοπή που άσκησε η ενάγουσα κατά των ως άνω νέων καταχωρίσεων και την επακόλουθη άρνηση καταχώρισης των σημάτων, η ενάγουσα άσκησε την αγωγή ακύρωσης των εθνικών σημάτων στις 2 Νοεμβρίου 2021, ήτοι 11 μήνες μετά την άρνηση καταχώρισης του τελευταίου σήματος την καταχώριση του οποίου ζήτησε η εναγομένη.
- 49 Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα ότι το άρθρο 61 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, και το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχουν την έννοια ότι η συμπεριφορά της ενάγουσας, η οποία συνίσταται στην ενεργή εναντίωση στην καταχώριση σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' ουσίαν πανομοιότυπων με τα αμφισβητούμενα εθνικά σήματα, η καταχώριση των οποίων δεν έγινε τελικώς δεκτή λόγω της συγκεκριμένης ανακοπής, συνιστά προσπάθεια εντός εύλογης προθεσμίας για να θεραπεύσει την προεκτεθείσα κατάσταση, δεδομένου ότι η αγωγή ακύρωσης ασκήθηκε 11 μήνες μετά την άρνηση καταχώρισης του τελευταίου σήματος την καταχώριση του οποίου ζήτησε η εναγομένη.