



Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

της 18ης Απριλίου 2013*

«Σήματα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 15, παράγραφος 1 — Έννοια της ουσιαστικής χρήσεως — Σήμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως στοιχείο σύνθετου σήματος ή σε συνδυασμό με άλλο σήμα»

Στην υπόθεση C-12/12,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ που υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) με απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 9 Ιανουαρίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης

Colloseum Holding AG

κατά

Levi Strauss & Co.,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα),

συγκείμενο από τους T. von Danwitz, πρόεδρο τμήματος, A. Rosas, E. Juhász (εισηγητή), D. Šváby και C. Vajda, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi

γραμματέας: K. Malacek, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 29ης Νοεμβρίου 2012,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

- η Colloseum Holding AG, εκπροσωπούμενη από τον M. Klette, Rechtsanwalt,
- η Levi Strauss & Co., εκπροσωπούμενη από τους H. Harte-Bavendamm και M. Goldmann, Rechtsanwälte,
- η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον T. Henze και τη J. Kemper,
- η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την G. Palmieri, επικουρούμενη από τον M. Santoro, avvocato dello Stato,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από την C. Murrell, επικουρούμενη από τη S. Ford, barrister,

— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους F. Bulst και F. Wilman,

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

- 1 Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11, σ. 1), διάταξη που περιλήφθηκε χωρίς τροποποίηση στο άρθρο 15, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1).
- 2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Colloseum Holding AG (στο εξής: Colloseum) και της Levi Strauss & Co. (στο εξής: Levi Strauss) με αντικείμενο την ερμηνεία της έννοιας «ουσιαστική χρήση», η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, οσάκις καταχωρισμένο σήμα χρησιμοποιείται μόνον μέσω άλλου σύνθετου σήματος, του οποίου αποτελεί ένα από τα στοιχεία, ή χρησιμοποιείται μόνον από κοινού με άλλο σήμα, ο δε συνδυασμός των δύο σημάτων έχει καταχωρισθεί, αυτός καθαυτός, ως σήμα.

Το νομικό πλαίσιο

Το διεθνές δίκαιο

- 3 Το άρθρο 5, Γ, σημεία 1 και 2, της Συμβάσεως των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, αναθεωρήθηκε εσχάτως στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305), ορίζει:

«(1) Εάν εις τινά χώραν η χρήσις του καταχωρηθέντος σήματος είναι υποχρεωτική, η καταχώρησις δεν δύναται να ακυρωθή προ της παρόδου ευλόγου προθεσμίας και εφ' όσον ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιολογή την απραξίαν του.(2) Η χρήσις εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος παρά του δικαιούχου αυτού, υπό τύπον διαφέροντα κατά τινά στοιχεία, μη αλλοιούντα τον διακριτικόν χαρακτήρα του σήματος, υφ' οίαν μορφήν κατεχωρήθη εις μίαν των χωρών της Ενώσεως δεν επάγεται την ακυρότητα της καταχωρήσεως ούτε μειώνει την προστασίαν, ης τυγχάνει το σήμα.»

Το δίκαιο της Ένωσης

- 4 Η ένατη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94 ορίζει:

«[έχοντας υπόψη:] ότι δικαιολογείται να προστατεύονται τα κοινοτικά σήματα και, έναντι αυτών, κάθε σήμα το οποίο έχει καταχωρηθεί προγενεστέρως, μόνον εφόσον τα σήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιούνται.»

- 5 Το άρθρο 7 του κανονισμού αυτού που φέρει τον τίτλο «Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου» ορίζει στην παράγραφο 1:

«Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση:

[...]

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα:

γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών:

δ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου:

[...]».

- 6 Το άρθρο 7, παράγραφος 3, του ίδιου κανονισμού ορίζει τα εξής:

«Η παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και δ' δεν εφαρμόζεται αν το σήμα έχει αποκτήσει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώρηση διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης που του έχει γίνει.»

- 7 Το άρθρο 9 του κανονισμού 40/94 που φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα» ορίζει στην παράγραφο 1:

«Το κοινοτικό σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς τη συγκατάθεσή του:

[...]

β) κάθε σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητάς του με το κοινοτικό σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από μέρους του κοινού. Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ σημείου και σήματος;

[...]».

- 8 Το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού που φέρει τον τίτλο «Χρήση του κοινοτικού σήματος» προβλέπει:

«1. Εάν, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώρηση, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του κοινοτικού σήματος μέσα στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρηθεί, ή εάν έχει αναστείλει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α) η χρησιμοποίηση του κοινοτικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρημένη του μορφή»

[...]»

- 9 Το άρθρο 98 του κανονισμού 40/94 ορίζει στην παράγραφο 1:

«Όταν ένα δικαστήριο κοινοτικών σημάτων διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραποιήσει/απομιμηθεί ή έχει απειλήσει να παραποιήσει/απομιμηθεί κοινοτικό σήμα και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που το αποκλείουν, εκδίδει απόφαση που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις της παραποίησης/απομίμησης ή την επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση. Λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγόρευσης.»

Το γερμανικό δίκαιο

- 10 Το άρθρο 14, παράγραφος 2, σημείο 2, του νόμου περί προστασίας των σημάτων και λοιπών διακριτικών σημείων (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, σ. 3082), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 7ης Ιουλίου 2008 (BGBl. 2008 I, σ. 1191), διάταξη που αντιστοιχεί στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, προβλέπει το δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απαγορεύει τη χρήση:

«[...] ενός σημείου ως προς το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητάς του με το σήμα και του ταυτόσημου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτουν το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχετίσεως του σημείου με το σήμα, [...]».

- 11 Το άρθρο 14, παράγραφος 5, του εν λόγω νόμου ορίζει:

«Εναντίον οιοδήποτε χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση των παραγράφων 2 έως 4 μπορεί να ασκηθεί αγωγή παραλείψεως από τον δικαιούχο, σε περίπτωση κινδύνου ή υποτροπής. Το δικαίωμα σε απαγόρευση μπορεί να διεκδικηθεί ακόμα και όταν ενδέχεται να σημειωθεί παράβαση για πρώτη φορά.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

- 12 Η Levi Strauss είναι δικαιούχος πολλών σημάτων και, ιδίως, του κοινοτικού λεκτικού σήματος LEVI'S, μεταξύ άλλων, για ενδύματα, και του υπ' αριθ. DD 641 687 λεκτικού και εικονιστικού γερμανικού σήματος, το οποίο καταχωρίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 1977, για ανδρικά, γυναικεία και παιδικά

παντελόνια, πουκάμισα, μπλούζες και σακάκια (στο εξής: τρίτο σήμα). Το εν λόγω σήμα, το οποίο περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο «LEVI'S» σε ένα κόκκινο ορθογώνιο στοιχείο που βρίσκεται στην αριστερή άνω άκρη μιας τσέπης, έχει την ακόλουθη όψη:



- 13 Η Levi Strauss είναι επίσης δικαιούχος του καταχωρισθέντος τη 10η Φεβρουαρίου 2005 υπ' αριθ. 2 292 373 έγχρωμου –κόκκινου και μπλε–κοινοτικού εικονιστικού σήματος για παντελόνια (στο εξής: έκτο σήμα). Κατά την περιγραφή στο μητρώο, πρόκειται περί σήματος θέσεως και αποτελείται από μια κόκκινη ορθογώνια υφασμάτινη ετικέτα, η οποία είναι ραμμένη άνω αριστερά στην πίσω τσέπη παντελονιών, κοντών παντελονιών ή φουστών και προεξέχει από τη ραφή. Έχει δε την ακόλουθη όψη:



- 14 Η καταχώριση στο μητρώο του έκτου σήματος περιλαμβάνει μια δήλωση παραίτησεως, δυνάμει της οποίας το εν λόγω σήμα δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα αποκλειστικότητας ως προς το σχήμα και το χρώμα της τσέπης per se. Το έκτο σήμα καταχωρίστηκε βάσει διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε λόγω χρήσεως, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94.

- 15 Η Colloseum δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο εξωτερικών ενδυμάτων. Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, διέθεσε στην αγορά παντελόνια, και συγκεκριμένα τζην των εμπορικών επωνυμιών COLLOSEUM, S. MALIK και EURGIULIO. Τα παντελόνια αυτά φέρουν στη δεξιά πίσω τσέπη μικρές κόκκινες, ορθογώνιες, υφασμάτινες ετικέτες, ραμμένες στη δεξιά εξωτερική ραφή στο άνω τμήμα της τσέπης, στις οποίες αναγράφεται η εκάστοτε εμπορική επωνυμία ή η επιγραφή «SM JEANS».
- 16 Η Levi Strauss προσέφυγε στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ζητώντας να απαγορευθεί στην Colloseum να προσφέρει, να εμπορεύεται ή να κατέχει για τους σκοπούς αυτούς τέτοια παντελόνια. Η τελευταία προέβαλε, μεταξύ άλλων, ένα μέσο άμυνας που αντλείτο από ανεπαρκή χρήση του έκτου σήματος.
- 17 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Levi Strauss και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την έφεση που άσκησε η Colloseum κατά της πρωτόδικης απόφασης.
- 18 Επιληφθέν αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε η Colloseum, το αιτούν δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον αυτού. Μετά την εκ νέου απόρριψη της εφέσεως της Colloseum από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η Colloseum άσκησε εκ νέου αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου.
- 19 Το αιτούν δικαστήριο σημειώνει ότι η έκβαση της δεύτερης αυτής αιτήσεως αναιρέσεως εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94. Πράγματι, θα έκανε δεκτή την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, μεταξύ του έκτου σήματος και των τύπων παντελονιών που εμπορεύεται η Colloseum, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να ισχύει το έκτο σήμα.
- 20 Το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει ότι πρέπει, επομένως, να διευκρινιστεί κατά πόσον έγινε ουσιαστική χρήση του έκτου σήματος κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94. Παρατηρεί ότι, κατά τις δεσμευτικές για αυτό διαπιστώσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, βάσει των διαδικαστικών διατάξεων του γερμανικού δικαίου, το έκτο σήμα καταχωρίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2005. Ο δικαιούχος του θα έχει εκπέσει, επομένως, των δικαιωμάτων του εάν, πριν το πέρας της συζητήσεως που έλαβε χώρα ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στις 18 Φεβρουαρίου 2010, δεν έγινε ουσιαστική χρήση του εν λόγω σήματος κατά την έννοια της προμνησθείσας διατάξεως.
- 21 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει εν συνεχεία ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η Levi Strauss χρησιμοποίησε το έκτο σήμα μόνον υπό τη μορφή του τρίτου σήματος. Επομένως, η έκβαση της διαφοράς εξαρτάται, ιδίως, από το κατά πόσον ένα καταχωρισμένο σήμα, το οποίο αποτελεί ένα από τα στοιχεία άλλου σήματος, και το οποίο απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως του άλλου σήματος, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής χρήσεως κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού, λόγω της χρήσεως του άλλου σήματος.
- 22 Το αιτούν δικαστήριο παρατηρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ήδη επιλυθέν. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι το τρίτο και το έκτο σήμα δεν διαφέρουν αποκλειστικώς ως προς στοιχεία που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα των σημάτων και ότι, συνεπώς, δεν πληρούνται εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού 40/94, γεγονός που διακρίνει την υπόθεση της κύριας δίκης από το ιστορικό της αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής υποθέσεως, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2012, C-553/11, Rintisch.
- 23 Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει, εξάλλου, ότι ενδέχεται επίσης η χρήση της ορθογώνιας κόκκινης ετικέτας από τη Levi Strauss κατά την εμπορία παντελονιών με την ένδειξη «LEVI'S» να συνεπάγεται ταυτόχρονη ουσιαστική χρήση του έκτου σήματος και του λεκτικού σήματος LEVI'S, δεδομένου ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών σημάτων έχει επίσης καταχωριστεί, αυτός καθ'αυτόν, ως το τρίτο σήμα.

Διερωτάται, επομένως, κατά πόσον χωρεί ουσιαστική χρήση σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, παρότι αυτό χρησιμοποιείται μόνον από κοινού με άλλο σήμα, το δε κοινό θεωρεί τα δύο σήματα ως ανεξάρτητα διακριτικά σημεία και παρότι ο συνδυασμός των δύο σημάτων έχει, επιπλέον, καταχωρισθεί, αυτός καθαυτός, ως σήμα.

- 24 Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Bundesgerichtshof αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«Έχει το άρθρο 15, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 την έννοια:

- 1) ότι σήμα, το οποίο αποτελεί τμήμα ενός σύνθετου σήματος και έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα συνεπεία της χρήσεως του σύνθετου μόνον σήματος, μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τρόπο διασφαλίζοντα τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό, όταν γίνεται χρήση μόνον του σύνθετου σήματος,
- 2) ότι σήμα χρησιμοποιείται κατά τρόπο διασφαλίζοντα τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό, όταν γίνεται χρήση του μόνον από κοινού με ένα περαιτέρω σήμα, το δε κοινό διακρίνει αυτοτελή χαρακτηριστικά στα δύο σήματα και, επιπλέον, αμφοτέρωτα τα σήματα έχουν καταχωρισθεί από κοινού ως σήμα;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

- 25 Με τα ερωτήματά του, τα οποία πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ' ουσίαν, να διευκρινισθεί κατά πόσον πληρούται η προϋπόθεση περί ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος, δηλαδή χρήσεως ικανής να διασφαλίσει τη διατήρηση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, οσάκις καταχωρισμένο σήμα, το οποίο απέκτησε τον διακριτικό του χαρακτήρα λόγω της χρήσεως άλλου σύνθετου σήματος, του οποίου αποτελεί ένα από τα στοιχεία, χρησιμοποιείται μόνον μέσω του άλλου αυτού σύνθετου σήματος, ή οσάκις χρησιμοποιείται μόνον από κοινού με ένα άλλο σήμα, ο δε συνδυασμός των δύο σημάτων έχει, επιπλέον, καταχωρισθεί, αυτός καθαυτός, ως σήμα.
- 26 Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο διακριτικός χαρακτήρας σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού 40/94, σημαίνει ότι το σήμα αυτό καθιστά δυνατή την εξατομίκευση του προϊόντος ως προς το οποίο ζητήθηκε η καταχώριση ως προερχόμενου από συγκεκριμένη επιχείρηση και, επομένως, τη διάκριση του προϊόντος αυτού από αντίστοιχα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων (απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012, C-311/11 P, Smart Technologies κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 23 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Η βασική λειτουργία του σήματος είναι να προσδιορίζει στον καταναλωτή την επιχείρηση από την οποία προέρχεται το προϊόν (βλ., συναφώς, απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2004, C-245/02, Anheuser-Busch, Συλλογή 2004, σ. I-10989, σκέψη 59 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
- 27 Όσον αφορά την κτήση διακριτικού χαρακτήρα από σήμα, προκειμένου να καταχωρισθεί συνεπεία της χρήσεώς του κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, το Δικαστήριο έκρινε, στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 3, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), διάταξη που ουσιαστικώς αντιστοιχεί στην προμνησθείσα διάταξη του κανονισμού 40/94, ότι η κτήση τέτοιου χαρακτήρα μπορεί να προέλθει τόσο από τη χρήση, ως μέρους καταχωρισμένου σήματος, ενός στοιχείου του σήματος αυτού όσο και από τη χρήση χωριστού σήματος σε συνδυασμό προς καταχωρισμένο σήμα. Σε αμφοτέρες τις περιπτώσεις, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι να αναγνωρίζουν πράγματι, κατόπιν της χρήσεως αυτής, το προϊόν ή την υπηρεσία, που προσδιορίζονται από το σήμα και μόνον του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση (απόφαση της 7ης Ιουλίου 2005, C-353/03, Nestlé, Συλλογή 2005, σ. I-6135, σκέψη 30).

- 28 Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως του εάν η χρήση αφορά ένα σημείο ως τμήμα καταχωρισμένου σήματος ή σε συνδυασμό με αυτό, βασική προϋπόθεση είναι το σημείο του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ως σήμα να μπορεί, συνέπεια της χρήσεως αυτής, να προσδιορίζει στους ενδιαφερόμενους κύκλους τα προϊόντα τα οποία καλύπτει ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση.
- 29 Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι η διαπίστωση στη σκέψη 30 της προμνησθείσας αποφάσεως Nestlé είναι γενικού περιεχομένου και εφαρμόζεται επίσης όταν πρόκειται για την απόδειξη του ιδιαίτερου διακριτικού χαρακτήρα ενός προγενέστερου σήματος προκειμένου να καθοριστεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα (βλ. απόφαση της 17ης Ιουλίου 2008, C-488/06 P, L & D κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2008, σ. I-5725, σκέψεις 50 έως 52).
- 30 Δεδομένων της οικονομίας και του σκοπού του κανονισμού 40/94, καθώς και του γράμματος του άρθρου 15, παράγραφος 1, αυτού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Δικαστήριο στη σκέψη 30 της προμνησθείσας αποφάσεως Nestlé πρέπει να ισχύει επίσης όσον αφορά την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» προκειμένου να διατηρούνται τα δικαιώματα του δικαιούχου καταχωρισμένου σήματος, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως.
- 31 Η χρήση, ασφαλώς, με την οποία ένα σημείο αποκτά διακριτικό χαρακτήρα, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, αφορά την περίοδο πριν την καταχώρισή του ως σήματος, ενώ η ουσιαστική χρήση κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού αφορά περίοδο πέντε ετών από την καταχώριση, με αποτέλεσμα η χρήση, κατά την έννοια του προμνησθέντος άρθρου 7, παράγραφος 3, ενόψει της καταχωρίσεως, να μην μπορεί να προβληθεί αυτή καθαυτήν προς απόδειξη της χρήσεως υπό την έννοια του προμνησθέντος άρθρου 15, παράγραφος 1, προκειμένου να διατηρηθούν τα δικαιώματα του δικαιούχου του καταχωρισμένου σήματος.
- 32 Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως προκύπτει από τις σκέψεις 27 έως 30 της προμνησθείσας αποφάσεως Nestlé, κατά κανόνα, η έννοια της «χρήσεως» ενός σήματος περιλαμβάνει, εκ του νοήματος του όρου αυτού, τόσο την ανεξάρτητη χρήση του σήματος αυτού όσο και τη χρήση του ως συστατικού άλλου σήματος, στο σύνολό του ή σε συνδυασμό με αυτό.
- 33 Όπως ορθώς παρατήρησαν η Γερμανική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου, το κριτήριο της χρήσεως, το οποίο είναι πάντα βασικό, δεν μπορεί να κρίνεται υπό το πρίσμα διαφορετικών στοιχείων αναλόγως του αν πρόκειται να καθορισθεί κατά πόσον το κριτήριο αυτό είναι ικανό να θεμελιώσει δικαιώματα σε σχέση με ένα σήμα ή να διασφαλίσει τη διατήρηση τέτοιων δικαιωμάτων. Πράγματι, εφόσον είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί προστασία σήματος για ένα σημείο μέσω ορισμένης χρήσεώς του, το ίδιο είδος χρήσεως πρέπει να είναι ικανό να διασφαλίσει τη διατήρηση της προστασίας αυτής.
- 34 Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαπίστωση της ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, είναι ανάλογες προς εκείνες αναφορικά με την κτήση, από ένα σημείο, διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσεως ενόψει της καταχωρίσεώς του, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού.
- 35 Πρέπει εντούτοις να υπογραμμισθεί σχετικώς ότι, όπως αναφέρουν η Γερμανική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταχωρισμένο σήμα, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως τμήμα σύνθετου σήματος ή από κοινού με άλλο σήμα, πρέπει να εξακολουθεί να εκλαμβάνεται ως ένδειξη της προελεύσεως του συγκεκριμένου προϊόντος ούτως ώστε να πληροί η χρήση αυτή την έννοια της «ουσιαστικής χρήσεως» κατά το προμνησθέν άρθρο 15, παράγραφος 1.

- 36 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σκέψεων, στα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η προϋπόθεση περί ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, ενδέχεται να πληρούται οσάκις καταχωρισμένο σήμα, το οποίο απέκτησε τον διακριτικό του χαρακτήρα συνεπεία της χρήσεως ενός άλλου σύνθετου σήματος, του οποίου αποτελεί ένα από τα στοιχεία, χρησιμοποιείται μόνον μέσω του άλλου σύνθετου σήματος, ή χρησιμοποιείται μόνον από κοινού με άλλο σήμα, ο δε συνδυασμός των δύο αυτών σημάτων έχει, επιπλέον, καταχωρισθεί, αυτός καθαυτός, ως σήμα.

Επί των δικαστικών εξόδων

- 37 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφαινεται:

Η προϋπόθεση περί ουσιαστικής χρήσεως ενός σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, ενδέχεται να πληρούται οσάκις καταχωρισμένο σήμα, το οποίο απέκτησε τον διακριτικό του χαρακτήρα συνεπεία της χρήσεως ενός άλλου σύνθετου σήματος, του οποίου αποτελεί ένα από τα στοιχεία, χρησιμοποιείται μόνον μέσω του άλλου σύνθετου σήματος, ή χρησιμοποιείται μόνον από κοινού με άλλο σήμα, ο δε συνδυασμός των δύο αυτών σημάτων έχει, επιπλέον, καταχωρισθεί, αυτός καθαυτός, ως σήμα.

(υπογραφές)