ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα)
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 *

Στην υπόθεση C-371/06,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) με απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2006, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 12 Σεπτεμβρίου 2006, στο πλαίσιο της δίκης

Benetton Group SpA

κατά

G-Star International BV,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα),

συγκείμενο από τους P. Kūris, πρόεδρο τμήματος, K. Schiemann και L. Bay Larsen (εισηγητή), δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer
γραμματέας: R. Grass

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

* Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική.

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Benetton Group SpA, εκπροσωπούμενη από τον N. W. Mulder, advocaat,

— η G-Star International BV, εκπροσωπούμενη από τον G. van der Wal, advocaat,

— η Ιταλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον I. M. Braguglia, επικουρούμενο από τον S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον W. Wils,

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

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, 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, στο εξής: οδηγία).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Benetton Group Spa (στο εξής: Benetton) και της G-Star International BV (στο εξής: G-Star), αφορώσας την εκ μέρους της Benetton εμπορία ενδύματος το οποίο, ως εκ του σχήματός του, προσβάλλει δύο σχηματικά σήματα καταχωρισθέντα από την G-Star.

Το νομικό πλαίσιο

Το κοινοτικό δίκαιο

3 Το άρθρο 2 της οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα», ορίζει τα εξής:

«Το σήμα μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.»

4 Το άρθρο 3 της οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας», προβλέπει τα εξής:

«1. Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

α) τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα,

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,

γ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς 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 του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

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,

ε) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά:

— από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος ή

— από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή

— από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,

[...]

3. Ένα σήμα γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή δεν κηρύσσεται άκυρο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχεία β΄, γ΄ ή δ΄, εφόσον, πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης και μετά από τη χρήση που του έχει γίνει,

απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την αίτηση καταχώρισης ή μετά την καταχώριση.

[...]»

Η εθνική νομοθεσία

5 Το άρθρο 1 του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων, της 19ης Μαρτίου 1962 (Trb. 1962, 58), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της κύριας δίκης, όριζε τα εξής:

«Θεωρούνται ως ατομικά σήματα οι ονομασίες, τα σχέδια, τα αποτυπώματα, οι σφραγίδες, τα γράμματα, οι αριθμοί, τα σχήματα των προϊόντων ή της συσκευασίας και κάθε άλλο σημείο που χρησιμεύει για να διακρίνει τα προϊόντα μιας επιχειρήσεως.

Ωστόσο, δεν μπορούν να θεωρηθούν σήματα τα σχήματα που επιβάλλονται από την ίδια τη φύση του προϊόντος, που επηρεάζουν την ουσιαστική του αξία ή που έχουν βιομηχανικά αποτελέσματα.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

6 Η G-Star σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται ενδύματα της ομώνυμης μάρκας, ιδίως δε τζιν.

7 Είναι δικαιούχος δύο σχηματικών σημάτων για προϊόντα της κλάσεως 25, όπως ορίζεται από τον Διακανονισμό της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών προς τον σκοπό της καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε, δηλαδή για ενδύματα. Τα δύο αυτά σήματα καταχωρίσθηκαν στις 7 Αυγούστου 1997 και στις 24 Νοεμβρίου 1999.

8 Η προστασία ζητήθηκε για καθένα από τα σήματα, λόγω των ακολούθων διακριτικών στοιχείων:

— συνδυασμός όλων των κατωτέρω στοιχείων: λοξές βελονιές από το ύψος του γοφού έως τη ραφή του καβάλου, επιγονάτια, ενίσχυση στην έδρα του παντελονιού, οριζόντιες βελονιές στο ύψος των γονάτων από την πίσω πλευρά, ταινία χρώματος που δημιουργεί αντίθεση προς το χρώμα του παντελονιού ή διαφορετικού υφάσματος, στο πίσω μέρος του κάτω τμήματος του παντελονιού·

— ραφές, βελονιές και οπές στο επιγονάτιο του παντελονιού, επιγονάτιο κάπως φουσκωτό.

9 Η Benetton εκμεταλλεύεται εμπορικές επιχειρήσεις υφαντουργικών προϊόντων. Στις Κάτω Χώρες, πωλεί τα προϊόντα της μέσω καταστημάτων με τα οποία συνάπτει συμβάσεις franchising.

10 Στις 25 Μαΐου 2000, η G-Star ενήγαγε την Benetton ενώπιον του Rechtbank te Amsterdam, προκειμένου να εμποδίσει την κατασκευή, εμπορία και/ή διανομή στις Κάτω Χώρες ενός παντελονιού μάρκας Benetton. Προς στήριξη της αγωγής της, υποστήριξε ότι η επιχείρηση αυτή προσέβαλε τα εκ του σήματος δικαιώματά της που αφορούν το παντελόνι της μοντέλου Elwood, διότι κατασκεύασε και διέθεσε στην αγορά, το καλοκαίρι του 1999, παντελόνι το οποίο έφερε, μεταξύ άλλων, ωοειδές επιγονάτιο και δύο σειρές λοξών βελονιών από το ύψος των γοφών μέχρι τον καβάλο.

11 Η Benetton ζήτησε την απόρριψη της αγωγής αυτής και άσκησε ανταγωγή με αίτημα την ακύρωση των καταχωρισθέντων σημάτων, στηριζόμενη στο άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, του ενιαίου νόμου της Benelux περί σημάτων, με την αιτιολογία ότι τα επίμαχα σχήματα καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό την εμπορική αξία των προϊόντων, λόγω της ομορφιάς ή της πρωτοτυπίας τους.

12 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα της G-Star που βασίζονταν στην προσβολή των δικαιωμάτων της εκ του σήματος, καθώς και το ανταγωγικό αίτημα της Benetton.

13 Αμφότεροι οι διάδικοι άσκησαν έφεση ενώπιον του Gerechtshof te Amsterdam, το οποίο δέχθηκε την έφεση της G-Star και απέρριψε το ακυρωτικό αίτημα της Benetton.

14 Το Gerechtshof έκρινε ότι το Rechtbank είχε ορθώς κρίνει, μεταξύ άλλων, ότι το παντελόνι Elwood είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ότι η G-Star διεξήγε διαρκώς διαφημιστικές εκστρατείες για να προσδώσει στο παντελόνι αυτό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη φήμη ενός προϊόντος G-Star και ότι, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι το παντελόνι Elwood ήταν ονομαστό εξηγούνταν σε μεγάλο βαθμό όχι από την αισθητική ελκυστικότητα του σχήματος, αλλά από την έλξη που ασκεί η φήμη του σήματος.

15 Υπογράμμισε ότι, μέσω της ευρείας διαφημίσεως που χρησιμοποιήθηκε, η G-Star προσέλκυσε σε μεγάλο βαθμό την προσοχή στα διακριτικά χαρακτηριστικά του παντελονιού και του επιγονατίου.

16 Η Benetton άσκησε αναίρεση ενώπιον του Hoge Raad der Nederlanden, βάλλοντας κατά της αναλύσεως αυτής του Gerechtshof.

17 Το Hoge Raad επισημαίνει ότι η ιδέα που κυριαρχεί στις επικρινόμενες σκέψεις της αποφάσεως του Gerechtshof είναι ότι η απαγόρευση του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, της οδηγίας δεν πρέπει να θίγει το κύρος της καταχωρίσεως σήματος αν, σε δεδομένο χρονικό σημείο πριν από την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, η ελκυστικότητα του σχήματος προήλθε από τη δύναμη της έλξεως που συνδέεται με τη φήμη του σχήματος ως σήματος.

18 Το Hoge Raad υπενθυμίζει ότι, με την απόφαση της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips (Συλλογή 2002, σ. I-5475), το Δικαστήριο έκρινε ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας , τα σημεία που δεν μπορούν να καταχωρισθούν κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, της οδηγίας αυτής δεν μπορούν να αποκτήσουν διακριτικό χαρακτήρα με τη χρήση τους.

19 Ωστόσο, κατά το Hoge Raad, το Δικαστήριο δεν επέλυσε το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης ζήτημα, το οποίο είναι άσχετο προς τον διακριτικό χαρακτήρα των βαλλομένων σημάτων.

20 Στο πλαίσιο αυτό, το Hoge Raad der Nederlanden αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1) Έχει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, [της οδηγίας] την έννοια ότι ο περιεχόμενος σ' αυτό λόγος αποκλεισμού εμποδίζει διαρκώς την καταχώριση σχήματος ως σήματος, όταν η φύση του προϊόντος είναι τέτοια, ώστε η εξωτερική του εμφάνιση και η μορφή που έχει λάβει καθορίζουν, λόγω της ομορφιάς ή της πρωτοτυπίας τους, πλήρως ή σε σημαντικό βαθμό την εμπορική του αξία ή αυτός ο λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει αν, πριν από την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, η δύναμη έλξεως του εν λόγω σχήματος για το κοινό απορρέει από τη φήμη του ως διακριτικού σημείου;

2) Αν στο πρώτο ερώτημα δοθεί απάντηση υπό την τελευταία αυτή έννοια, σε ποιο βαθμό πρέπει η δύναμη έλξεως να έχει καταστεί το κυρίαρχο στοιχείο, ώστε ο λόγος αποκλεισμού να μην ισχύει;»

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων

Επί του πρώτου ερωτήματος

21 Με το πρώτο του ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ' ουσίαν, αν το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, της οδηγίας έχει την έννοια ότι το σχήμα προϊόντος που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν μπορεί παρά ταύτα να αποτελεί σήμα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής, οσάκις, πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, απέκτησε δύναμη έλξεως λόγω της φήμης του ως διακριτικού σημείου, κατόπιν των διαφημιστικών εκστρατειών που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικείου προϊόντος.

22 Το ερώτημα αυτό αφορά, έτσι, την περίπτωση στην οποία ένα σημείο το οποίο, ενώ συνίστατο αρχικώς από ένα σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν, στη συνέχεια, και πριν από την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, απέκτησε φήμη κατόπιν διαφημιστικών εκστρατειών, δηλαδή λόγω της χρήσεως που του έγινε.

23 Με άλλα λόγια, πρόκειται για το ερώτημα αν η χρήση που έχει γίνει, πριν από την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, σε διακριτικό σημείο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, της οδηγίας μπορεί να καταστήσει δυνατή την καταχώρισή του ως σήματος ή να εμποδίσει την ακύρωσή του όταν το σημείο έχει καταχωρισθεί.

24 Συναφώς, διαπιστώνεται, κατ' αρχάς, ότι το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας έχει σχέση με την έννοια του όρου «διακριτικός χαρακτήρας ενός σημείου», κατά το άρθρο 2 της οδηγίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το γράμμα του, δέχεται την καταχώριση ή την εγκυρότητα των σημάτων που αφορά το ίδιο άρθρο, παράγραφος 1, στοιχεία β΄, γ΄ ή δ΄, λόγω της χρήσεως που τους έγινε, οσάκις, λόγω της χρήσεως αυτής, το σήμα «απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα».

25 Διαπιστώνεται, εξάλλου, ότι το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας δεν αναφέρεται, για τον καθορισμό του εύρους της εξαιρέσεως την οποία προβλέπει, στα διακριτικά σημεία που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄.

26 Υπενθυμίζεται τέλος ότι, με την προπαρατεθείσα απόφαση Philips, το Δικαστήριο έκρινε τα εξής:

— όταν ένα σχήμα δεν μπορεί να καταχωριστεί δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, της οδηγίας, το σχήμα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμιά περίπτωση αντικείμενο καταχωρίσεως δυνάμει της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου (σκέψη 57)·

— σημείο το οποίο δεν καταχωρίζεται βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, ουδέποτε μπορεί να αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα με τη χρήση του, για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 3 (σκέψη 75);

— το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, αφορά ορισμένα σημεία που δεν μπορούν εκ της φύσεώς τους να αποτελούν σήματα και συνιστά ένα προκαταρκτικό εμπόδιο που μπορεί να παρεμποδίσει την καταχώριση σημείου συνιστάμενου αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος, οπότε, αν ικανοποιείται ένα μόνον από τα κριτήρια που παραθέτει η διάταξη αυτή, τότε δεν μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα το σημείο που αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος (σκέψη 76).

27 Εντεύθεν συνάγεται ότι, σε περίπτωση όπως η περιγραφόμενη από το αιτούν δικαστήριο, η χρήση που γίνεται σε διακριτικό σημείο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, της οδηγίας, μέσω διαφημιστικών εκστρατειών, δεν καθιστά δυνατή την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας ως προς το διακριτικό σημείο αυτό.

28 Επομένως, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, της οδηγίας έχει την έννοια ότι το σχήμα προϊόντος που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν δεν μπορεί να αποτελεί σήμα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής, οσάκις, πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, απέκτησε δύναμη έλξεως λόγω της φήμης του ως διακριτικού σημείου, κατόπιν των διαφημιστικών εκστρατειών που παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικείου προϊόντος.

Επί του δευτέρου ερωτήματος

29 Λαμβανομένης υπόψη της απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα.

Επί των δικαστικών εξόδων

30 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 (έκτο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, τρίτη περίπτωση, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι το σχήμα προϊόντος που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν δεν μπορεί να αποτελεί σήμα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής, οσάκις, πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως, απέκτησε δύναμη έλξεως λόγω της φήμης του ως διακριτικού σημείου, κατόπιν των διαφημιστικών εκστρατειών που παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικείου προϊόντος.

(υπογραφές)