ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 15ης Ιανουαρίου 2009 *

Στην υπόθεση C-495/07,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Oberster Patent- und Markensenat (Αυστρία) με απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 14 Νοεμβρίου 2007, στο πλαίσιο της δίκης

Silberquelle GmbH

κατά

Maselli-Strickmode GmbH,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πρώτο τμήμα),

συγκείμενο από τους P. Jann, πρόεδρο τμήματος, M. Ilešič (εισηγητή), A. Tizzano, A. Borg Barthet και J.-J. Kasel, δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer
γραμματέας: B. Fülöp, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 23ης Οκτωβρίου 2008,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Silberquelle GmbH, εκπροσωπούμενη από τους P. Torggler, S. Hofinger και M. Gangl, Patentanwälte,

— η Maselli-Strickmode GmbH, εκπροσωπούμενη από τον H. Sonn, Patentanwalt,

— η Τσεχική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον T. Boček,

— η Πορτογαλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τους L. Inez Fernandes και J. M. Lopes Sousa,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον H. Krämer,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2008,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία 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 έχει υποβληθεί στο πλαίσιο διαφοράς που εκκρεμεί μεταξύ της εταιρίας Silberquelle GmbH (στο εξής: Silberquelle) και της εταιρίας Maselli-Strickmode GmbH (στο εξής: Maselli) και της οποίας το αντικείμενο είναι η λόγω μη ουσιαστικής χρήσης ενός σήματος μερική έκπτωση από τα δικαιώματα που παρέχει το εν λόγω σήμα, δικαιούχος του οποίου είναι η δεύτερη από τις παραπάνω αναφερθείσες εταιρίες.

Το νομικό πλαίσιο

Η κοινοτική νομοθεσία

3 Το άρθρο 10, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει τα εξής:

«Εάν, σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί ή

εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εκτός νομίμου αιτίας για τη μη χρήση.»

4 Το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει τα εξής:

«Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί και δεν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση […]».

Η εθνική νομοθεσία

5 Το άρθρο 10a αυστριακού νόμου του 1970 για την προστασία των σημάτων (Markenschutzgesetz 1970, *BGBl.* 260/1970) έχει ως εξής:

«Ως χρήση σημείου που διακρίνει ορισμένο προϊόν ή ορισμένη υπηρεσία θεωρούνται, μεταξύ άλλων:

1. η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων, επί της συσκευασίας τους ή επί των αντικειμένων με τα οποία παρέχεται ή πρόκειται να παρασχεθεί η υπηρεσία,

2. η προσφορά των προϊόντων ή η εμπορία ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το συγκεκριμένο σημείο,

3. η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων υπό το συγκεκριμένο σημείο,

4. η χρησιμοποίηση του σημείου σε έντυπο επαγγελματικό υλικό, σε ανακοινώσεις ή σε διαφημίσεις.»

6 Το άρθρο 33a, παράγραφος 1, του νόμου του 1970 για την προστασία των σημάτων ορίζει τα εξής:

«Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή σήματος που έχει καταχωριστεί στην Αυστρία από πέντε τουλάχιστον ετών ή απολαύει προστασίας στην Αυστρία σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, εφόσον δεν έχει γίνει από τον δικαιούχο του σήματος, ή από τρίτο πρόσωπο με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαγραφής, ουσιαστική χρήση στην Αυστρία του εν λόγω σήματος ως διακριτικού στοιχείου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήμα (άρθρο 10a), εκτός αν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να δικαιολογήσει τη μη χρήση του.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

7 Η εταιρία Maselli δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ειδών ένδυσης. Είναι δικαιούχος του λεκτικού σήματος WELLNESS, το οποίο έχει καταχωριστεί στα μητρώα του αυστριακού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων. Το σήμα αυτό έχει καταχωριστεί για την κλάση 16, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα περιοδικά και τα βιβλία, την κλάση 25, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ενδύματα, και την κλάση 32, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα μη οινοπνευματώδη ποτά, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των

προϊόντων και υπηρεσιών προς τον σκοπό της καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί (στο εξής: Διακανονισμός της Νίκαιας).

8 Στο πλαίσιο της εμπορίας των ειδών ένδυσης η Maselli χρησιμοποιούσε το σήμα της για τη σήμανση ενός μη οινοπνευματώδους ποτού, το οποίο διένεμε μέσα σε φιάλες, στην ετικέτα των οποίων αναγραφόταν «WELLNESS DRINK», ως δώρο κατά την πώληση των ειδών ένδυσης που εμπορευόταν. Η καθής της κύριας δίκης τόνιζε ιδιαίτερα, με το έντυπο διαφημιστικό υλικό της, τη δωρεάν διανομή των καλυπτόμενων από το σήμα WELLNESS αντικειμένων.

9 Η Maselli δεν χρησιμοποίησε το σήμα της για αυτοτελώς πωλούμενα ποτά.

10 Η Silberquelle, η οποία είναι επιχείρηση εμπορίας μη οινοπνευματωδών ποτών, ζήτησε τη διαγραφή του εν λόγω σήματος λόγω μη χρήσης του για προϊόντα της κλάσης 32.

11 Με απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2006, το ακυρωτικό τμήμα του αυστριακού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων διέγραψε το σήμα για την κλάση 32 του Διακανονισμού της Νίκαιας. Η Maselli άσκησε προσφυγή κατά της παραπάνω απόφασης ενώπιον του Oberster Patent- und Markensenat.

12 Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Oberster Patent- und Markensenat αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Έχουν τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 12, παράγραφος 1, της [οδηγίας] την έννοια ότι πρόκειται περί ουσιαστικής χρήσης του σήματος, όταν το σήμα χρησιμοποιείται για

προϊόντα (εν προκειμένω: μη οινοπνευματώδη ποτά) τα οποία ο δικαιούχος του σήματος δίνει δωρεάν στους αγοραστές άλλων προϊόντων που εμπορεύεται (εν προκειμένω: κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων) μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης;»

Επί του προδικαστικού ερωτήματος

13 Πρέπει να τονιστεί ευθύς εξαρχής ότι η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δεν αφορά την περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος του σήματος πωλεί διαφημιστικά αντικείμενα υπό μορφή ενθυμίων ή άλλων παράγωγων προϊόντων.

14 Επιπλέον, όπως προκύπτει από την απόφαση περί παραπομπής, η κινηθείσα διαδικασία έκπτωσης της Maselli από τα δικαιώματά της αφορά μόνο την κλάση 32 του Διακανονισμού της Νίκαιας, στην οποία εμπίπτουν τα επίμαχα διαφημιστικά αντικείμενα. Η διαδικασία αυτή δεν θίγει επομένως τα δικαιώματα που απορρέουν από την καταχώριση του σήματος του οποίου δικαιούχος είναι η Maselli για την κατηγορία των προϊόντων που πωλεί η επιχείρηση αυτή, δηλαδή για την κλάση 25 του εν λόγω διακανονισμού, η οποία καλύπτει τα είδη ένδυσης.

15 Από τις διευκρινίσεις αυτές προκύπτει ότι το αιτούν δικαστήριο θέτει κατ' ουσία το ερώτημα αν τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 12, παράγραφος 1, της οδηγίας έχουν την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος που θέτει το σήμα αυτό επί αντικειμένων που προσφέρει δωρεάν στους αγοραστές των προϊόντων του κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού για την κλάση στην οποία εμπίπτουν τα αντικείμενα αυτά.

16 Κατά τη Maselli και την Τσεχική Κυβέρνηση, στο ερώτημα αυτό πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση. Η Silberquelle, η Πορτογαλική Κυβέρνηση και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη.

17 Κατά πάγια νομολογία, ως «ουσιαστική χρήση» νοείται, κατά την οδηγία, η πραγματική χρήση του σήματος, που ανταποκρίνεται στη βασική λειτουργία του, δηλαδή στην παροχή προς τον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη προϊόντος ή υπηρεσίας εγγύησης για την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, χάρη στην οποία ο καταναλωτής ή ο χρήστης αυτός μπορεί να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο σύγχυσης, το εν λόγω προϊόν ή την εν λόγω υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση (αποφάσεις της 11ης Μαρτίου 2003, C-40/01, Ansul, Συλλογή 2003, σ. I-2439, σκέψεις 35 και 36, και της 9ης Δεκεμβρίου 2008, C-442/07, Verein Radetzky-Orden, Συλλογή 2008, σ. I-9223, σκέψη 13).

18 Από την έννοια αυτή της «ουσιαστικής χρήσης» του σήματος προκύπτει ότι η προστασία του σήματος και τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αντιταχθούν στους τρίτους λόγω της καταχώρισής του δεν μπορούν να διατηρηθούν αν το σήμα απολέσει την εμπορική του λειτουργία, που είναι η εξεύρεση ή η διατήρηση, έναντι των προϊόντων ή υπηρεσιών που προέρχονται από άλλες επιχειρήσεις, αγορών προς διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών που φέρουν το συστατικό του σήματος σημείο (προπαρατεθείσες αποφάσεις Ansul, σκέψη 37, και Verein Radetzky-Orden, σκέψη 14).

19 Όπως τόνισαν αφενός η Επιτροπή με τις παρατηρήσεις που υπέβαλε στο Δικαστήριο και αφετέρου ο γενικός εισαγγελέας με τα σημεία 45 και 55 των προτάσεών του, η διατήρηση των δικαιωμάτων που απονέμει ένα σήμα για συγκεκριμένη κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται δεκτή, λόγω του αριθμού των καταχωρισμένων σημάτων και των συγκρούσεων που μπορούν να ανακύψουν μεταξύ τους, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σήμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εντός της αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών της κλάσης αυτής.

20 Όπως εκτίθεται στα σημεία 48 και 56 των εν λόγω προτάσεων, η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται στην περίπτωση που διανέμονται διαφημιστικά αντικείμενα ως δώρα για την αγορά άλλων προϊόντων και με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων αυτών.

21 Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή τα αντικείμενα αυτά δεν διανέμονται με σκοπό να διεισδύσουν στην αγορά των προϊόντων που ανήκουν στην ίδια κλάση. Υπό τις συνθήκες αυτές, η επίθεση του σήματος επί των αντικειμένων αυτών ούτε συμβάλλει στην εξεύρεση αγοράς προς διάθεση των αντικειμένων αυτών ούτε καν καθιστά τα αντικείμενα αυτά, προς το συμφέρον του καταναλωτή, διακριτά από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων.

22 Κατόπιν των παραπάνω σκέψεων, στο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 12, παράγραφος 1, της οδηγίας έχουν την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος που θέτει το σήμα αυτό επί αντικειμένων που προσφέρει δωρεάν στους αγοραστές των προϊόντων του δεν κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού για την κλάση στην οποία εμπίπτουν τα αντικείμενα αυτά.

Επί των δικαστικών εξόδων

23 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 (πρώτο τμήμα) αποφαίνεται:

Τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 12, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχουν την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήματος που θέτει το σήμα αυτό επί αντικειμένων που προσφέρει δωρεάν στους αγοραστές των προϊόντων του δεν κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού για την κλάση στην οποία εμπίπτουν τα αντικείμενα αυτά.

(υπογραφές)