

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Απόφαση της 20.9.01, Υπόθεση C-383/99
Procter & Gamble κατά OHIM

Κοινοτικό σήμα. Περιγραφικές ενδείξεις. (Baby Dry).

Σκοπός της απαγόρευσης καταχώρισης περιγραφικών ενδείξεων ως σημάτων είναι η αποτροπή καταχώρισης ενδείξεων που δεν μπορούν να έχουν διακριτική δύναμη. Γι' αυτό λεξιπλασίες αποτελούμενες από επί μέρους λέξεις που ως σύνολο δεν χρησιμοποιούνται με περιγραφικό τρόπο στην καθομιλουμένη μπορούν να καταχωρηθούν ως σήματα. Είναι παραδεκτή προς κατάθεση η ένδειξη Baby - dry για διάκριση πανών για βρέφη.

Επιχειρήματα των διαδίκων

Προς στήριξη της αιτήσεως αναίρεσεως, η αναιρεσείουσα επικαλείται ένα μοναδικό λόγο αναίρεσεως, ήτοι ότι το Πρωτοδικείο προσέδωσε υπερβολικά ευρύ περιεχόμενο στον απόλυτο λόγο απαραδέκτου που απορρέει από τον αποκλειστικά περιγραφικό χαρακτήρα των σημείων και των ενδείξεων που συνθέτουν τα σήματα. Βάσει του αρ. 7, παρ. 1, στοιχ. γ', του κανονισμού 40/94, είναι δυνατόν να απορριφθεί η καταχώριση ως κοινοτικού σήματος μόνο των σημείων και των ενδείξεων που το κοινό δεν μπορεί να ερμηνεύσει παρά μόνον ως περιγραφή των χαρακτηριστικών του σχετικού προϊόντος και που θεωρούνται για τον λόγο αυτό ότι δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα σαν τα σήματα, τα οποία καθιστούν δυνατό τον συσχετισμό ενός προϊόντος με την επιχείρηση που το εμπορεύεται, διακρίνοντάς το από τα προϊόντα του ίδιου τύπου που προέρχονται από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Κατά την αναιρεσείουσα, το Πρωτοδικείο, κρίνοντας ότι το λεκτικό σύμπλεγμα Baby - dry πληροφορεί άμεσα τον καταναλωτή για τον προορισμό των προϊόντων και δεν συνοδεύεται από κανένα πρόσθετο στοιχείο που να καθιστά το σημείο, ως σύνολο, ικανό να εξατομικεύει τα προϊόντα της αναιρεσείουσας από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων, ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα την εν λόγω διάταξη.

Κατά την αναιρεσείουσα, το Πρωτοδικείο εξέδωσε απόφαση επηρεασμένη από παρωχημένη αντίληψη περί σημάτων, σύμφωνα με την οποία η καταχώριση σήματος απονέμει στον δικαιούχο του μονοπώλιο στη χρήση των σημείων ή των ενδείξεων που το αποτελούν, το δε μονοπώλιο αυτό έχει ως συνέπεια ότι τα σημεία ή οι ενδείξεις με περιγραφικό χαρακτήρα, που πρέπει να παραμένουν ελεύθερα για τις συναλλαγές, είναι εξ ορισμού ακατάλληλα να αποτελέσουν σήμα.

Αντιθέτως, η σύγχρονη αντίληψη, η οποία διαπνέει τον κανονισμό 40/94, αποκλείει κάθε μονοπωλιακό δικαίωμα επί των σημείων ή των ενδείξεων που συνιστούν σήμα, τα οποία οι τρίτοι εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά. Συνακόλουθα, καμία κατηγορία σημείων ή ενδείξεων δεν θεωρείται in abstracto ακατάλληλη να αποτελέσει σήμα. Τα σημεία ή οι ενδείξεις που έχουν περιγραφικό χαρακτήρα ή δηλώνουν έννοια γένους εντάσσονται απλώς σε υποπεριπτώσεις του λόγου απαραδέκτου που αφορά την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα των ση-

μείων ή ενδείξεων που προτείνονται ως σήμα, δεδομένου ότι οι δύο έννοιες – διακριτικός χαρακτήρας και μη αποκλειστικά περιγραφικός χαρακτήρας – πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από κοινού προκειμένου να εξακριβώνεται αν τα σημεία ή οι ενδείξεις που προτείνονται είναι κατάλληλα να εξατομικεύουν τα σχετικά προϊόντα ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση.

Το ΓΕΕΑ δεν αμφισβητεί το λυσιτελές της θεωρητικής αυτής ανάλυσεως και εκθέτει ότι ο διακριτικός χαρακτήρας αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να εκτιμηθεί αν ένα σημείο είναι κατάλληλο να αποτελέσει σήμα, δεδομένου ότι ο αποκλειστικά περιγραφικός χαρακτήρας συνιστά από αυτή την άποψη περίπτωση για την οποία τεκμαίρεται έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα.

Κατά το ΓΕΕΑ, η βασιζόμενη στον περιγραφικό χαρακτήρα άρνηση καταχωρίσεως προϋποθέτει ότι πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, ήτοι:

- καμία ιδιαιτερότητα του τρόπου παρουσιάσεως και καμία προσθήκη στοιχείων τα οποία να συντελούν ώστε το σήμα να μην είναι αποκλειστικά περιγραφικό·
- το σημείο παραπέμπει συνειρμικά σε ουσιώδεις ιδιότητες του προϊόντος και όχι σε δευτερεύουσες ιδιότητες ή σε ιδιότητες που δεν το χαρακτηρίζουν·
- ο συνειρμός αυτός είναι σαφής για τους δυνητικούς καταναλωτές του προϊόντος.

Κατά το ΓΕΕΑ, το λεκτικό σύμπλεγμα Baby - dry ανταποκρίνεται, όπως έκρινε το Πρωτοδικείο, στις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί αποκλειστικώς περιγραφικό.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

Επιβάλλεται η υπενθύμιση ότι, κατά το αρ. 7, παρ. 1, του κανονισμού 40/94, δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση, κατά το στοιχ. β' της ανωτέρω αναφερθείσας παραγράφου, τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και, κατά το στοιχ. γ' της παραγράφου αυτής, 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.

Εξάλλου, κατά το αρ. 12 του κανονισμού 40/94, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές ενδείξεων περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι σκοπός της απαγορεύσεως καταχωρίσεως αποκλειστικώς περιγραφικών σημείων ή ενδείξεων ως σημάτων είναι, όπως δέχονται τόσο η Procter & Gamble όσο και το ΓΕΕΑ, η αποφυγή

καταχωρίσεως ως σημάτων σημείων ή ενδείξεων που, λόγω του ότι συμπίπτουν με τον συνήθη τρόπο προσδιορισμού των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή των ιδιοτήτων τους, δεν θα μπορούσαν να επιτελούν τη λειτουργία της εξατομικεύσεως της επιχειρήσεως που τα εμπορεύεται ή τις παρέχει και επομένως δεν θα είχαν τον διακριτικό χαρακτήρα που απαιτεί η λειτουργία αυτή.

Η ερμηνεία αυτή είναι και η μόνη σύμφωνη με το αρ. 4 του κανονισμού 40/94, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, το σχήμα προϊόντος της συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.

Τα σημεία και οι ενδείξεις που μνημονεύονται στο αρ. 7, παρ. 1, στοιχ. γ', του κανονισμού 40/94 είναι, επομένως, μόνο εκείνα τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο συνήθους χρήσεως από την πλευρά του καταναλωτή, για να δηλώσουν, είτε άμεσα, είτε με μνεία ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού, προϊόντα ή υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε εκείνα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση. Εξάλλου, η αίτηση καταχωρίσεως σήματος που περιλαμβάνει σημεία ή ενδείξεις που ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό μπορεί να απορρίπτεται, μόνον αν το σήμα δεν περιλαμβάνει άλλα σημεία ή άλλες ενδείξεις και, επί πλέον, αν τα αποκλειστικώς περιγραφικά σημεία και οι αποκλειστικώς περιγραφικές ενδείξεις που το συνθέτουν δεν παρουσιάζονται ή δεν τοποθετούνται κατά τρόπο που να διακρίνει το συνολικό τελικό αποτέλεσμα από τον συνήθη τρόπο προσδιορισμού των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή των ουσιωδών τους ιδιοτήτων.

Όσον αφορά σήματα αποτελούμενα από λέξεις, όπως αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς, ο περιγραφικός χαρακτήρας πρέπει να διαπιστώνεται όχι μόνον ως προς κάθε λέξη χωριστά, αλλά και για το σύνολο που συνθέτουν οι λέξεις αυτές. Οποιαδήποτε αντιληπτή διαφορά μεταξύ του λεκτικού συμπλέγματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και των όρων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή γλώσσα από την οικεία κατηγορία καταναλωτών για τη δήλωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή των ουσιωδών τους χαρακτηριστικών θα μπορούσε να προσδίδει στο λεκτικό αυτό σύμπλεγμα διακριτικό χαρακτήρα, ο οποίος καθιστά δυνατή την καταχώριση του ως σήματος.

Το αρ. 7, παρ. 2, του κανονισμού 40/94 ορίζει, βεβαίως, ότι η παρ. 1 εφαρμόζεται ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας. Η διάταξη αυτή, η οποία ορθώς μνημονεύθηκε στη σκέψη 24 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, έχει ως συνέπεια ότι, αν ένα λεκτικό σύμπλεγμα έχει αποκλειστικώς περιγραφικό χαρακτήρα σε μια από της γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο στο εσωτερικό της Κοινότητας, η διαπίστωση αυτή αρκεί για να το καταστήσει ακατάλληλο προς καταχώριση ως κοινοτικό σήμα.

Επομένως, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το λεκτικό σύμπλεγμα Baby - dry παρουσιάζει διακριτικό χαρακτήρα, επιβάλλεται να τοποθετηθεί ο παρατηρητής στη θέση ενός αγγλόφωνου καταναλωτή. Από την άποψη αυτή, και δεδομένου ότι πρόκειται για πάνες βρεφών, η εκτίμηση εξαρτάται από την απάντηση στο ερώτημα αν το εν λόγω λεκτικό σύμπλεγμα μπορεί να θεωρηθεί ως κανονικός τρόπος προσδιορισμού του προϊόντος αυτού ή παρουσιάσεως των ουσιωδών χαρακτηριστικών του στην καθημερινή γλώσσα.

Όμως, το εξεταζόμενο λεκτικό σύμπλεγμα, καίτοι προκαλεί αναμφισβήτητα συνειρμούς με τη λειτουργία που λογίζεται ότι επιτελεί το εμπόρευμα αυτό, δεν ανταποκρίνεται ωστόσο στις προϋποθέσεις που μνημονεύονται στις σκέψεις 39 έως 42 της παρούσας αποφάσεως. Πράγματι, μολονότι καθεμία από τις δύο λέξεις που συνιστούν το σύνολο μπορεί να χρησιμοποιείται σε εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας για την περιγραφή της λειτουργίας των πανών για βρέφη, συντακτικά ασυνήθιστη παράθεση των δύο λέξεων δίπλα - δίπλα δεν συνιστά γνωστή έκφραση της αγγλικής γλώσσας για τον προσδιορισμό τέτοιων προϊόντων ή για την παρουσίαση των ουσιωδών τους χαρακτηριστικών.

Κατά συνέπεια, το λεκτικό σύμπλεγμα Baby - dry δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι έχει, ως σύνολο, περιγραφικό χαρακτήρα: αντιθέτως, αποτελεί λεξιλογικό εφεύρημα που προσδίδει διακριτική δύναμη στο σήμα που διαμορφώνεται κατά τον τρόπο αυτόν και δεν πρέπει να απορριφθεί η καταχώρισή του κατά το αρ. 7, παρ. 1, στοιχ. γ', του κανονισμού 40/94.

Επομένως, η κρίση του Πρωτοδικείου ότι το πρώτο τμήμα προσφυγών του ΓΕ-ΕΑ ορθώς αποφάσισε, βάσει της διατάξεως αυτής, ότι το λεκτικό σύμπλεγμα Baby - dry δεν δύναται να αποτελέσει κοινοτικό σήμα πάσχει πλάνη περί το δίκαιο.

Υπό τις συνθήκες αυτές, επιβάλλεται η αναίρεση της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως στο μέτρο που ζήτησε η Procter & Gamble και επίσης, σύμφωνα με τα αιτήματα που υπέβαλε η Procter & Gamble ενώπιον του Πρωτοδικείου, η ακύρωση της επίδικης αποφάσεως καθόσο απέρριψε, βάσει του αρ. 7, παρ. 1, στοιχ. γ', του κανονισμού 40/94, την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος Baby - dry.

Σχόλια στις αποφάσεις C-383/1999 και C-191/2001

1. Εισαγωγή

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «ΔΕΚ» ή «Δικαστήριο») Procter & Gamble Company (στο εξής «Procter & Gamble») κατά του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (στο εξής «ΓΕΕ-Α») και ΓΕΕΑ κατά Wm. Wrigley Jr. Company (στο εξής «Wrigley») αφορούν στην εφαρμογή του αρ. 7(1)(γ) του Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1993¹ (στο εξής «Κανονισμός») για το κοινοτικό σήμα. Η πρώτη

1. ΕΕ 1994 L 11/1.

εκ των ανωτέρω αποφάσεων εκδόθηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2001 επί της υπόθεσης C-383/1999 κατόπιν άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της από 8.7.1999 απόφασης του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «Πρωτοδικείο») στην υπόθεση T-163/1998 Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ (Baby Dry)². Η δεύτερη εκ των ανωτέρω αποφάσεων εκδόθηκε την 23η Οκτωβρίου 2003 επί της υπόθεσης C-191/2001 κατόπιν άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-193/1999 Wrigley κατά ΓΕΕΑ (Doublemint)³.

2. Υπόθεση Baby Dry

Η Procter & Gamble υπέβαλλε την 3.4.1996 ενώπιον του ΓΕΕΑ αίτηση καταχώρισης του λεκτικού συμπλέγματος Baby Dry ως κοινοτικού σήματος για παιδικές πάνες. Ο εξεταστής του ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση καταχώρισης του ως άνω κοινοτικού σήματος και εν συνεχεία το πρώτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η Procter & Gamble κατά της άρνησης καταχώρισης. Το πρώτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ έκρινε ότι το λεκτικό σύμπλεγμα Baby Dry αποτελούνταν αποκλειστικά από όρους που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές για την δήλωση του προορισμού του εν λόγω προϊόντος, ότι στερούνταν διακριτικού χαρακτήρα και ότι, κατά συνέπεια, το εν λόγω σήμα δεν μπορούσε να γίνει δεκτό προς καταχώριση⁴. Εν συνεχεία η Procter & Gamble άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου προσφυγή κατά της άρνησης καταχώρισης του λεκτικού συμπλέγματος Baby Dry η οποία απερρίφθη με την από 8.7.1999 απόφαση του Πρωτοδικείου, το οποίο συμφώνησε με τις ανωτέρω αναφερθείσες κρίσεις του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ. Τέλος η Procter & Gamble άσκησε ενώπιον του ΔΕΚ αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω απόφασης του Πρωτοδικείου, η οποία έγινε δεκτή.

3. Υπόθεση Doublemint

Η Wrigley υπέβαλε στις 29.3.1996 αίτηση καταχώρισης ως κοινοτικού σήματος της σύνθετης λέξης Doublemint για τσίγκλες. Ο εξεταστής του ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση του ως άνω κοινοτικού σήματος και εν συνεχεία το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η Wrigley με το αιτιολογικό ότι η σύνθετη λέξη Doublemint, προϊόν συνδυασμού δύο αγγλικών λέξεων, χωρίς την προσθήκη πρωτοτύπων στοιχείων ή στοιχείων δημιουργικής φαντασίας, ήταν περιγραφική ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των οικείων προϊόντων, εν

2. Συλλογή Νομολογίας (1999), σελ. II-2383.

3. Συλλογή Νομολογίας (2001), σελ. II-417.

4. Το εν λόγω τμήμα κήρυξε εξάλλου απαράδεκτα τα επιχειρήματα της Procter & Gamble σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα που κατά την τελευταία είχε αποκτήσει το σήμα λόγω της χρήσης του, κατά το αρ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού (βλ. κατωτέρω υπό 4) για τον λόγο ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν είχαν προηγουμένως εκτεθεί ενώπιον του εξεταστή του ΓΕΕΑ.

προκειμένω της σύνθεσής τους, η οποία περιελάμβανε δυόσμο («mint») και ότι ως εκ τούτου ήταν αδύνατη, βάσει του αρ. 7(1)(γ) του Κανονισμού, η καταχώρισή του ως κοινοτικού σήματος. Η Wrigley άσκησε προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον του Πρωτοδικείου. Το Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την προσφυγή και έκρινε ότι εν προκειμένω η σύνθετη λέξη Doublemint δεν ήταν αποκλειστικά περιγραφική⁵. Εκτίμησε ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «double» («διπλός») εμφάνιζε «ασυνήθη χαρακτήρα» έναντι άλλων όρων της αγγλικής γλώσσας όπως «much» («πολύ»), «strong» («δυνατό»), «extra» («εξαιρετικό»), «best» («καλύτερο»), «finest» («άριστο») και ότι σε συνδυασμό με την λέξη «mint» («δυόσμος»), ο ανωτέρω επιθετικός προσδιορισμός μπορούσε να έχει για τον καταναλωτή δύο διακριτές σημασίες «δύο φορές περισσότερο δυόσμο από τον συνήθη» ή «με την γεύση δύο ειδών δυόσμου»⁶. Επιπλέον το Πρωτοδικείο διευκρίνισε ότι η λέξη «mint» συνιστούσε όρο γένους περιλαμβάνοντα τον πράσινο δυόσμο, τον δυόσμο τον πεπερώδη και άλλα αρωματικά φυτά και ότι υφίσταντο συνεπώς πλείστες δυνατότητες συνδυασμού δύο ειδών δυόσμου. Τέλος το Πρωτοδικείο διέλαβε ότι οι περισσότερες σημασίες της σύνθετης λέξης Doublemint ήταν αυτονόητες τουλάχιστον κατά τρόπο συνειρμικό ή υπαινικτικό για τον μέσο αγγλόφωνο καταναλωτή οπότε στερούσαν από το συγκεκριμένο σημείο κάθε περιγραφική λειτουργία, ενώ για τον μη έχοντα επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας καταναλωτή η επίδικη σύνθετη λέξη είχε εκ φύσεως αόριστη και πρωτότυπη σημασία. Κατόπιν τούτου το Πρωτοδικείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύνθετη λέξη Doublemint είχε πολυσήμαντο και υπαινικτικό νόημα επιδεχόμενο διάφορες ερμηνείες και ότι δεν επέτρεπε στο κοινό προς το οποίο απευθυνόταν να εντοπίσει αμέσως και χωρίς περαιτέρω σκέψη την περιγραφή ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος των οικείων προϊόντων. Κατά το Πρωτοδικείο εφόσον δεν ήταν αποκλειστικώς περιγραφική η ανωτέρω σύνθετη λέξη δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο άρνησης καταχώρισης. Έτσι το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ⁷. Το ΓΕΕΑ άσκησε ενώπιον του ΔΕΚ αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης που εξέδωσε του Πρωτοδικείου στις 31.1.2001, η οποία έγινε δεκτή.

4. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο

Στα αρ. 4 και 7 του Κανονισμού περιλαμβάνεται αντίστοιχα ο ορισμός του κοινοτικού σήματος και η απαρίθμηση των απολύτων λόγων απαραδέκτου ενός σημείου προς κατάθεσή του ως κοινοτικού σήματος.

Σύμφωνα με το αρ. 4 του Κανονισμού⁸: «Μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σή-

5. Σκέψεις 23-28 της απόφασης του Πρωτοδικείου.

6. Ομοίως.

7. Για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την έννοια και την νομολογιακή αντιμετώπιση των επαινετικών ενδείξεων βλ. *Χρ. Χρυσάνθης*, σχόλια στην απόφαση T-193/1999, ΕΕμπΔ (2001), 379 επ.

8. Το αρ. 4 του Κανονισμού έχει αντίστοιχο περιεχόμενο με το αρ. 2 της Πρώτης Οδηγίας του Συμ-

μα οποιοδήποτε σημείο επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, το σήμα προϊόντος ή της συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με το αρ. 7 του Κανονισμού⁹: «1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση: α) τα σημεία που δεν πληρούν τους όρους του αρ. 4, β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για την 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 στην θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ακόμα και αν οι λόγοι του απαραδέκτου υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας. 3. Η παράγραφος 1, στ. β, γ και δ δεν εφαρμόζεται αν το σήμα έχει αποκτήσει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως που του έχει γίνει».

Τέλος σύμφωνα με το αρ. 12 του Κανονισμού¹⁰: «Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους την χρήση στις συναλλαγές (...) β) ενδείξεων περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, την γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών τους (...) εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στην βιομηχανία ή το εμπόριο».

5. Οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

Η έλλειψη ικανότητας προς διάκριση ή διακριτικού χαρακτήρα και η περιγραφικότητα μίας ένδειξης αποτελούν λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης σήματος και ανήκουν στην κατηγορία των απόλυτων λόγων απαραδέκτου της κατάθεσης¹¹. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στα ανωτέρω αναφερθέντα άρθρα του Κανονισμού (αρ. 4, 7(1)(β), 7(3) και 7(1)(γ) αντίστοιχα) είναι μεταξύ τους παρό-

βουλίου της 21.12.1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων 89/104/ΕΟΚ (στο εξής: η Οδηγία). Κατά συνέπεια όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε άρθρο του Κανονισμού η ερμηνεία αφορά και το αντίστοιχο άρθρο της Οδηγίας και αντίστροφα.

9. Το αρ. 7 του Κανονισμού έχει αντίστοιχο περιεχόμενο με το αρ. 3 της Οδηγίας.

10. Το αρ. 12 του Κανονισμού έχει αντίστοιχο περιεχόμενο με το αρ. 6 της Οδηγίας.

11. Οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι στα υπό εξέταση άρθρα, αντιδιαστέλλονται από τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου που αφορούν κυρίως στην ύπαρξη προγενέστερα κατατεθειμένου σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος.

μοιοι, αλλά όχι ταυτόσημοι¹². Ο κάθε ένας πρέπει να εξετάζεται χωριστά, καθώς αποτελεί ξεχωριστό λόγο απαραδέκτου¹³.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕΚ, προκαθορισμένη κατηγορία σημάτων τα οποία διαθέτουν εκ φύσεως διακριτικό χαρακτήρα ή τα οποία δεν μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα μίας επιχείρησης από αυτά μίας άλλης υπό την έννοια του αρ. 4 του Κανονισμού δεν υπάρχει¹⁴. Κατά συνέπεια η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται χωριστά.

12. Η διάκριση ιδίως των εννοιών «ικανότητα προς διάκριση» - αρ. 4, 7(1)(α) του Κανονισμού και 2, 3(1)(α) της Οδηγίας - και «διακριτικός χαρακτήρας» - αρ. 7(1)(β) του Κανονισμού και 3(1)(β) της Οδηγίας είναι δυσχερές. Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs στην Εισήγησή του στην υπόθεση *Baby Dry* παραδέχεται ότι: «Η ανακάλυψη του τρόπου λειτουργίας (...) των αρ. 2 και 3 (1) (α) έως (δ) της Οδηγίας (...) δεν είναι προφανώς ένα εύκολο ζήτημα», Συλλογή Νομολογίας (2001), 06251. Για τις διακρίσεις αυτές στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας βλ. μεταξύ άλλων, Ν. Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Αντ. Ν Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, (2004), 100-101 και 107-111.

13. Βλ. αντί άλλων την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ της 16.9.2004, υπόθεση C-329/02 SAT. 1 SatellitenFernsehen κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή Νομολογίας (2004), σκέψη 25 αλλά και την σκέψη 53 της από 10.4.2003 Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση *Doublemint*. Το ΔΕΚ στην υπόθεση *Baby Dry* (σκέψεις 40-44) φαίνεται να συγχέει τις διατάξεις 7(1)(β) και 7(1)(γ) του Κανονισμού, όμως η μεταγενέστερη νομολογία του ΔΕΚ καθιστά σαφή την αυτοτέλεια του κάθε ενός λόγου απαραδέκτου.

14. Απόφαση του ΔΕΚ της 18.6.2002, υπόθεση C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV κατά Remington Consumer Products Ltd., Συλλογή Νομολογίας (2002), I-05475, σκέψη 39. Γίνεται όμως δεκτό ότι για ορισμένα σημεία είναι εκ φύσεως δυσχερέστερη η απόδειξη ύπαρξης διακριτικού χαρακτήρα, όπως στα τρισδιάστατα σήματα και τους διασχηματισμούς [απόφαση του ΔΕΚ της 29.4.2004, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-456/01 και C-457/01 Henkel KGaA κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή Νομολογίας (2004), σκέψη 38] αλλά και στα σλόγκαν [απόφαση του ΔΕΚ της 21.10.2004, υπόθεση C-64/02 ΓΕΕΑ κατά Ergo Möbelwerk GmbH, Συλλογή Νομολογίας (2004), σκέψη 34, που αφορά στην καταχώριση ως κοινοτικού σήματος της ένδειξης «Das Prinzip der Bequemlichkeit»]. Αντίθετα με την νομολογία του ΔΕΚ, στην αμερικανική νομολογία γίνεται δεκτό ότι υπάρχει κατηγορία σημάτων τα οποία έχουν εκ φύσεως διακριτικό χαρακτήρα (Mc Carthy ο.π. 15, 11:6). Στην αμερικανική νομολογία γίνεται δεκτό ότι ένα σημείο προκειμένου να καταχωρηθεί ως σήμα θα πρέπει είτε να έχει εγγενή διακριτικό χαρακτήρα είτε να έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσης του [Ανώτατο Δικαστήριο *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.* 505 US 763, 120 L. Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 23 USPQ 2d 1081 (1992)]. Οι ενδείξεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: α) κοινόχρηστες, β) περιγραφικές, γ) υπαινικτικές (αυτές που μόνον έμμεσα δηλώνουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και απαιτούν φαντασία και πνευματική διεργασία από τον καταναλωτή για να τα ανακαλέσει στην μνήμη του) και δ) αυθαίρετες (αυτές που αποτελούνται από κοινές ενδείξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται «αυθαίρετα» σε προϊόντα ή υπηρεσίες διαφορετικές από αυτές σε σχέση με τις οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως) ή πρωτότυπες (αυτές που επινοούνται ή επιλέγονται για να χρησιμεύσουν ως σήμα). Στα πλαίσια της ως άνω κατηγοριοποίησης της αμερικανικής νομολογίας, οι κοινόχρηστες ενδείξεις δεν μπορούν ποτέ να αποτελέσουν σήμα, οι περιγραφικές δεν έχουν εγγενώς διακριτικό χαρακτήρα (αλλά μπορούν να αποκτήσουν με την χρήση και να καταχωρηθούν ως σήματα), ενώ οι υπαινικτικές, αυθαίρετες και πρωτότυπες ενδείξεις θεωρούνται ως έχουσες εγγενώς διακριτικό χαρακτήρα και καταχωρούνται χωρίς περαιτέρω έλεγχο για την χρήση τους [βλ. ενδεικτικά την ίδια ως άνω απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και Mc Carthy On Trademarks (2003) 11:6]. Η κατάταξη μίας ένδειξης σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών αποτελεί

Ως περιπτώσεις έλλειψης ικανότητας προς διάκριση θα πρέπει να θεωρούνται μόνον εκείνες όπου είναι απολύτως προφανές ότι το σημείο δεν μπορεί να κατατεθεί ως σήμα¹⁵. Στις περιπτώσεις αυτές εξάλλου δεν θα τυγχάνει εφαρμογής η εξαίρεση της παρ. 3 του αρ. 7 του Κανονισμού, θα πρόκειται δηλαδή για σημεία που δεν μπορούν σύμφωνα με το νόμο να αποκτήσουν διακριτικό χαρακτήρα με την χρήση τους στις συναλλαγές. Σημειώνεται βεβαίως ότι, εν όψει της αυτοτέλειας των λόγων απαραδέκτου, η εν γένει ικανότητα ενός σημείου να αποτελεί σήμα κατά την έννοια του αρ. 4 του Κανονισμού δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε ότι το εν λόγω σημείο έχει διακριτικό χαρακτήρα κατά την έννοια του αρ. 7(1)(β) του Κανονισμού σε σχέση με ορισμένο προϊόν ή υπηρεσία¹⁶.

Από την στιγμή που κριθεί ότι ένα σήμα μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο, ελέγχεται κατά πόσο το σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα, είναι περιγραφικό ή έχει καταστεί κοινό στις συναλλαγές¹⁷. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις είναι δυνατή η επίκληση του αρ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού, ήτοι της κτήσης διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης του σήματος.

Κατά κανόνα, σήματα τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα θα είναι αυτά τα οποία δεν εμπίπτουν στις επόμενες ειδικότερες κατηγορίες απαραδέκτων του αρ. 7(1) του Κανονισμού¹⁸. Διακριτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ, έχει μόνον το σήμα το οποίο αποκλίνει σημαντικά από τα γενικώς και συνήθως ισχύοντα στον κλάδο και, λόγω αυτού του γεγονότος, επιτελεί την βασική λειτουργία του προσδιορισμού της προέλευσης του προϊόντος¹⁹. Προς τούτο δεν απαιτείται να παρέχει συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του πα-

κρίση πραγματική και όχι νομική, ενώ η διάκριση μεταξύ περιγραφικών και υπαινικτικών ενδείξεων είναι η πιο δυσχερής (*Mc Carthy*, ο.π. 11:67). Η απόφαση *Baby Dry* του ΔΕΚ φέρνει το κοινοτικό σύστημα πιο κοντά σε αυτό των Η.Π.Α. θεωρώντας την υπαινικτική ένδειξη *Baby Dry* ως δεκτική καταχώρισης, ενώ η απόφαση *Doublemint* του ΔΕΚ διαφοροποιείται από το σύστημα των Η.Π.Α. αναίρωντας την κρίση του Πρωτοδικείου στην ίδια υπόθεση σύμφωνα με την οποία το διπλό νοηματικό περιεχόμενο καθιστά την ένδειξη υπαινικτική και άρα δεκτική καταχώρισης. Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει και η απόφαση του Πρωτοδικείου της 9.10.2002 στην υπόθεση *T-360/00 Dart Industries Inc.* κατά ΓΕΕΑ, όπου κρίθηκε ότι το υπό εξέταση σήμα «ανακαλούσε» στην μνήμη τα χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος και δεν τα «υποδήλωνε», κατά συνέπεια ετίθετο εκτός εφαρμογής του αρ. 7(1)(γ) του Κανονισμού. Βλ. και *Ilanah Simon*, «What's cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Descriptive Trade Marks», *EIPR* (2003), 324.

15. Βλ. *Cornish and Llewelyn*, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5th ed. Sweet and Maxwell, (2003), σελ. 653.

16. Βλ. αντί άλλων απόφαση του ΔΕΚ της 29.4.2004 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-456/01 και C-457/01 *Henkel KGaA* κατά ΓΕΕΑ, ο.π. 14, σκέψη 32.

17. Βλ. *Cornish* σελ. ο.π. 15, σελ. 657. Η περίπτωση των σημείων που έχουν καταστεί κοινόχρηστα στις συναλλαγές δεν θα εξεταστεί στο παρόν.

18. Βλ. *Cornish* ο.π. 15, σελ. 657, 660.

19. Απόφαση του ΔΕΚ της 29.4.2004, υπόθεση C-456/01 και C-457/01 *Henkel KGaA* κατά ΓΕΕΑ, ο.π. 14, σκέψη 38.

ραγωγού του προϊόντος ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Αρκεί το σήμα να παρέχει στο ενδιαφερόμενο κοινό την δυνατότητα να διακρίνει το προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες με διαφορετική εμπορική προέλευση και να συνάγει ότι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα παράγονται, διατίθενται στο εμπόριο ή παρέχονται υπό τον έλεγχο του δικαιούχου του σήματος αυτού ο οποίος έχει την ευθύνη για την ποιότητά τους²⁰.

Η περιγραφικότητα σχετίζεται με τη χρήση ενδείξεων που δηλώνουν τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του Κανονισμού χαρακτηριστικά που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για την διάκριση των οποίων έχει κατατεθεί το σήμα²¹. Σημειώνεται ότι ένα σήμα το οποίο κρίνεται ως μη περιγραφικό δεν συνάγεται κατ' ανάγκη ότι έχει διακριτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι, όπως είδαμε, κάθε απόλυτος λόγος απαραδέκτου είναι αυτόνομος²². Το αντίστροφο όμως ισχύει, δηλαδή σήματα τα οποία είναι περιγραφικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν διακριτικό χαρακτήρα²³.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λεκτικές ενδείξεις που δεν έγιναν δεκτές προς καταχώριση ως σήματα στη Μεγάλη Βρετανία λόγω περιγραφικότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: «Bonus Gold»²⁴ για οικονομικές υπηρεσίες, «Coffeemix»²⁵ για καφέ και «Cycling Is ...» για είδη ένδυσης και υπόδησης²⁶. Παρ' όλα αυτά το σήμα «E.S.B.» κρίθηκε ως μόνον έμμεσα περιγραφικό και κατά συνέπεια δεκτικό καταχώρισης (καθώς τα αρχικά σημαίνουν Επιπλέον Δυνατή Μπύρα «Extra Strong Beer») με το σκεπτικό ότι απαιτείται κάποια διανοητική διεργασία για να αντιλη-

20. Βλ. υπόθεση C-39/97, Canon Cabushiki Kaisha κατά Metro Goldwyn Mayer, Inc., Συλλογή Νομολογίας (1998), I-5507, σκέψη 28.

21. Βλ. και την από 19.2.2004 Εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-498/01 P, ΓΕΕΑ κατά Zapf Creation AG, ETMR (2004), 956, σκέψη 28, σύμφωνα με την οποία περιγραφικά σήματα είναι και αυτά που περιγράφουν όχι μόνον το ίδιο το προϊόν αλλά και αυτό το οποίο το προϊόν μπορεί να αντιπροσωπεύει (η υπόθεση αφορά την καταχώριση ως κοινοτικού σήματος της ένδειξης «New Born Baby» ήτοι «νεογέννητο μωρό» για παιδικές κούκλες και αξεσουάρ για κούκλες).

22. Σημειώνεται ότι στην νομολογία του ΣτΕ δεν φαίνεται να γίνεται διάκριση μεταξύ ενδείξεων περιγραφικών και ενδείξεων που δεν έχουν διακριτική δύναμη (βλ. Θ. Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ο.π. 14, σελ. 344). Έτσι έχει κριθεί ότι η απεικόνιση υποδήματος προς διάκριση υποδημάτων δεν δύναται να καταχωρηθεί επειδή «δεν έχει ικανή διακριτική δύναμη ως υποδηλούσα αυτό τούτο το δι' αυτής διακρινόμενο προϊόν» ενώ η ένδειξη, με την αιτιολογία ότι υποδηλώνει το προϊόν, ήταν στην πραγματικότητα περιγραφική [ΣτΕ 1003/1984, ΕΕμπΔ (1984) 499].

23. Βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση του ΔΕΚ της 2.2.2004, υπόθεση C-265/00 Campina Malkunies BV κατά Benelux Merkenbureau, (2004), ETMR, 821 (σχετικά με την καταχώριση της ένδειξης Bio-mild για γαλακτοκομικά προϊόντα) καθώς και την από 5.4.2003 Εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση Baby Dry, σκέψεις 63 και 64, Συλλογή Νομολογίας (2001), 06251.

24. «Bonus Gold» (1998), R.P.C. 859.

25. «Coffee Mix» (1998), R.P.C. 717.

26. Τριτανακοπή υπ' αρ. 47027 της Halfords Ltd. στην αίτηση υπ' αρ. 2115347 της Consortium of Bicycle Retailers Ltd. Απόφαση 28.11.2001.

φθεί κάποιος την περιγραφική αναφορά²⁷. Τέλος παραδείγματα περιγραφικών σημάτων από την αμερικανική νομολογία είναι τα εξής: «America's best porcorn» για ποπκόρν²⁸, «Computerland» για κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών²⁹, «Holiday Inn» για ξενοδοχείο³⁰, «World Book» για εγκυκλοπαίδειες³¹, ενώ τα ακόλουθα κρίθηκαν ως μη περιγραφικά αλλά υπαινικτικά και άρα, σύμφωνα με την αμερικανική νομολογία, δεκτικά καταχώρισης: «Habitat» για έπιπλα σπιτιού³² και «Seventeen» για περιοδικά που απευθύνονται σε εφήβους³³.

β. Αιτιολογική βάση των εξεταζόμενων απόλυτων λόγων απαραδέκτου

Σύμφωνα με την νομολογία που είχε διαμορφωθεί σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, ήδη πριν από την εισαγωγή της Οδηγίας και εν συνεχεία του Κανονισμού, στο νομοθετικό σύστημα των κρατών - μελών της Ε.Ε., το δικαίωμα στην καταχώριση ενός σήματος σταθμιζόταν από το αν άλλοι επιχειρηματίες είναι πιθανό να θέλουν να χρησιμοποιήσουν στις καθημερινές τους εμπορικές συναλλαγές και με θεμιτά κίνητρα το εν λόγω σήμα, ή κάποιο παρόμοιο με αυτό σε σχέση με τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες³⁴. Έτσι ενώ κατ' αρχήν γινόταν δεκτό ότι κάθε σήμα καταχωρείται, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για το αντίθετο, σε περιπτώσεις όπως οι ανωτέρω το σήμα δεν έπρεπε να καταχωρείται, όχι μόνον εάν επρόκειτο να δημιουργήσει δυσανάλογο βάρος αλλά και αν απλώς θα εμπόδιζε ή θα ενοχλούσε τους ανταγωνιστές³⁵. Παρόμοια αρχή ακολουθείτο και από την Γερμανική νομολο-

27. West (t/a Eastenders) κατά Fuller Smith και Turner (2002) FSR 822. Στην υπόθεση αυτή εφαρμόστηκε το τεστ της απόφασης Baby Dry του ΔΕΚ.

28. Wileswood Inc., 201 USPQ 400, [1978].

29. Computerland Corporation v. Microland Computer Corp. 212 USPQ 257 (1980).

30. Zimmerman v. Holiday Inns of America Inc., 438 Pa. 528, USPQ (1970).

31. Field Enterprises Educational Corp. v. Cove Industries Inc., 297 F. Supp. 989, 161 USPQ (1969).

32. Habitat Design Holdings Ltd. v. Habitat Inc. 436 F. Supp. 327 USPQ 425 (1977).

33. Triangle publications Inc. v. Rohlich, 167 F. 2d. 969, 77 USPQ 502, (1985).

34. Βλ. Registrar v. W & G Du Cros, (1913), R.P.C., 660 σελ. 672. Ο ίδιος προβληματισμός σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των ανταγωνιστών γίνεται δεκτός και στην αμερικανική νομολογία όπου επίσης λαμβάνεται υπ' όψιν η ανάγκη ελεύθερης χρήσης των περιγραφικών ενδείξεων από όλους τους ανταγωνιστές και αποτροπή δημιουργίας «γλωσσολογικού μονοπωλίου» που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των ανταγωνιστών να εμπορευθούν τα προϊόντα τους [βλ. ενδεικτικά Estate of P. D. Beckwith Inc. v. Commissioner of Patents, 252 US 538, 64 L. Ed. 705, 40 S. Ct. 414 (1920), Devcon Corp. V. Woodhill Chemical Sales Corp., 455 F. 2d. 830, 172, USPQ 417, 173 USPQ 257 1st Cir. (1972), Blau Plumbing Inc. v. S.O.S. Fix - It Inc., 781, F. 2d 604, USPQ 519, 7th Cir., (1971), Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F. 3d 373, 42 USPQ 2d 1641 2d Cir. (1997)]. Η προβληματική αυτή είναι ακόμη εντονότερη όσον αφορά τα επαινετικά σήματα που αποτελούνται από εκφράσεις όπως «το καλύτερο», «το νούμερο ένα» κλπ που πρέπει να παραμένουν ελεύθερες προς χρήση από όλους τους ανταγωνιστές και δεν δύνανται, σύμφωνα με την αμερικανική νομολογία, αντίθετα από τις άλλες περιγραφικές ενδείξεις, να αποκτήσουν μέσω της χρήσης τους διακριτικό χαρακτήρα.

35. Βλ. Registrar v. W & G Du Cros, R.P.C., (1913), 660 σελ. 672.

γία (γνωστή ως *Freihaltungsbedürfnis*), σύμφωνα με την οποία ένα σήμα δεν καταχωρείτο εάν υπήρχε πραγματική, τρέχουσα και σοβαρή ανάγκη να παραμείνει αυτό ελεύθερο προς χρήση από τρίτους ανταγωνιστές³⁶.

Στην υπόθεση *Windsurfing Chiemsee*³⁷, που αφορά προδικαστικό ερώτημα για ερμηνεία της Οδηγίας, το ΔΕΚ διέλαβε ότι υπάρχει και στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο ανάγκη τήρησης ορισμένων σημείων ελεύθερων για χρήσῃ από όλους³⁸. Το ΔΕΚ διέλαβε ειδικότερα ότι το αρ. 3(1)(γ) της Οδηγίας «επιδιώκει έναν σκοπό ο οποίος αφορά το δημόσιο συμφέρον, κυρίως ότι οι περιγραφικές ενδείξεις ή σήματα που αφορούν σε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία έχει καταχωρηθεί το σήμα μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους»³⁹. Κατά συνέπεια όλοι οι λόγοι απόλυτου απαραδέκτου πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του γενικού συμφέροντος που δικαιολογεί καθέναν από αυτούς. Το γενικό συμφέρον, όταν λαμβάνεται υπόψιν κατά την εξέταση καθενός από τους λόγους απαραδέκτου μπορεί ή και πρέπει να αντανακλά διαφορετικές εκτιμήσεις ανάλογα με τον προβαλλόμενο λόγο απαραδέκτου⁴⁰.

36. Αναφορά στην αρχή αυτή και στην ευρισκόμενη στον αντίποδά της νομολογία άλλων χωρών της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ιταλία, οι οποίες ακολουθούσαν μία λιγότερο αυστηρή προσέγγιση στον έλεγχο των απόλυτων προϋποθέσεων καταχώρισης ενός σημείου, έγινε από τον Γενικό Εισαγγελέα Κοσμά στην εισήγησή του στην υπόθεση *Windsurfing Chiemsee* που αφορούσε την εφαρμογή του αρ. 3(1)(γ) της Οδηγίας σε σχέση με γεωγραφικές ενδείξεις [σκέψη 49 της Εισήγησης, Συλλογή Νομολογίας (1999) 02779]. Τα βρετανικά δικαστήρια είχαν κρίνει ότι υπάρχουν σημεία τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να καταχωρηθούν ως σήματα ακόμα και αν αποκτούσαν διακριτική ικανότητα μέσω της χρήσης τους. Αυτή ήταν για παράδειγμα η περίπτωση του σήματος «York», το οποίο δεν έγινε δεκτό προς καταχώριση για την διάκριση προϊόντων καθαρισμού για τον λόγο ότι, μεταξύ άλλων, ένας γεωγραφικός όρος δεν είναι κατ' αρχήν δεκτικός προστασίας. Η υπόθεση αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό του Γενικού Εισαγγελέα Κοσμά στην υπόθεση *Windsurfing Chiemsee*, ως παράδειγμα τις «αυστηρής» τάσης.

37. Απόφαση του ΔΕΚ της 4.5.1999, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-108/97 και C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertriebs GmbH (WSC) κατά Boots und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, Συλλογή Νομολογίας (1999), I-02779.

38. Σημειώνεται όμως ότι το ΔΕΚ δεν έκανε δεκτή την αρχή *Freihaltungsbedürfnis* της γερμανικής νομολογίας καθώς δεν εξήγησε την ανάγκη αυτή από την συνδρομή πραγματικής, τρέχουσας και σοβαρής περίπτωσης (σκέψη 35).

39. Σκέψη 25. Όπως είναι εμφανές το ΔΕΚ αν και επελήφθη υπόθεσης που αφορούσε γεωγραφικές ενδείξεις επεξέτεινε την κρίση του σε όλες τις περιγραφικές ενδείξεις. Βλ. και *A. Fox*, «Does the Trademark Harmonisation Directive Recognise a Public Interest in Keeping Non-Distinctive Signs Free of Use?», *EIPR*, (2002), 1.

40. Βλ. ενδεικτικά *Windsurfing Chiemsee* ο.π. 37, σκέψεις 25-27. Η κρίση αυτή επιβεβαιώθηκε από μεταγενέστερες αποφάσεις του ΔΕΚ, όπως: απόφαση του ΔΕΚ της 8.4.2003, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-53/01 έως C-55/01, *Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG*, ETMR (2003), 78, σκέψη 71, απόφαση του ΔΕΚ της 8.4.2003, υπόθεση C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV κατά Remington Consumer Products Ltd.*, ETMR 509, (2001), σκέψη 77, απόφαση του ΔΕΚ της 29.4.2004 συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-456/01 και C-457/01 *Henkel KGaA κατά ΓΕΕΑ*, ο.π. 14, σκέψεις 45 και 46, απόφαση του ΔΕΚ της 12.2.2004, υπόθεση C-265/00, *Campina Malkunies BV κατά Benelux*

Στην περίπτωση του αρ. 7(1)(β) του Κανονισμού το ΔΕΚ έκρινε ότι δεδομένης της έκτασης της προστασίας που παρέχει το σήμα, το γενικό συμφέρον που διέπει το άρθρο αυτό συμπίπτει με την βασική λειτουργία του σήματος που είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την ταυτότητα προέλευσης του φέροντος το σήμα προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας δίνοντάς του την δυνατότητα να διακρίνει χωρίς κίνδυνο σύγχυσης το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από τα αντίστοιχα άλλης προέλευσης⁴¹. Στην περίπτωση των περιγραφικών ενδείξεων του αρ. 7(1)(γ), όπως προαναφέρθηκε, το δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην ανάγκη να παραμένουν οι περιγραφικές ενδείξεις ελεύθερες προς χρήση από όλους τους ανταγωνιστές⁴². Τέλος, στην περίπτωση του αρ. 3(1)(ε) της Οδηγίας⁴³, το ΔΕΚ έκρινε ότι το μονοπωλιακό δικαίωμα του δικαιούχου σήματος δεν πρέπει να εκτείνεται σε τεχνικές λύσεις ή λειτουργικά χαρακτηριστικά με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζονται οι ανταγωνιστές να διαθέτουν ελεύθερα στις συναλλαγές προϊόντα τους τα οποία ενσωματώνουν αυτές τις τεχνικές λύσεις ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, ενώ ειδικότερα ως προς τους διασηματοποιήσιμους προϊόντος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η καταχώριση διασηματοποιήσιμων τα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων επιτελούν μία τεχνική λειτουργία, έτσι ώστε λόγω της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων του δικαιούχου να περιορίζεται η δυνατότητα των ανταγωνιστών να εμπορεύονται προϊόντα με το χαρακτηριστικό αυτό ή να περιορίζεται η ελευθερία τους να επιλέγουν την τεχνική λύση που επιθυμούν προκειμένου να προσδώσουν στα προϊόντα τους το χαρακτηριστικό αυτό⁴⁴. Το δημόσιο συμφέρον έγκειται συνεπώς στην

Merkenbureau, ο.π. 23, σκέψη 34 και απόφαση του ΔΕΚ της 16.9.2004, υπόθεση C-329/02, SAT. 1 SatellitenFernsehen κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 25.

41. Βλ. απόφαση του ΔΕΚ της 16.9.2004, υπόθεση C-329/02, SAT. 1 SatellitenFernsehen κατά ΓΕΕΑ, ο.π. 13, σκέψεις 23 και 27. Επίσης στην απόφαση του ΔΕΚ της 6.5.2003, υπόθεση C-104/01, Libertel Groep BV κατά Benelux Merkenbureau, Συλλογή Νομολογίας (2003), I-03793, σκέψη 55, που αφορούσε στην ερμηνεία του αρ. 3(1)(β) της Οδηγίας σχετικά με την δυνατότητα καταχώρισης ενός χρώματος ως σήμα, αναφέρεται ότι το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί το άρθρο αυτό έγκειται στην ανάγκη να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα ελεύθερης χρησιμοποίησης των χρωμάτων από άλλους επιχειρηματίες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες ομοειδείς με αυτές για τις οποίες ζητείται καταχώριση.

42. Βλ. απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Doublemint και στην υπόθεση Windsurfing Chiemsee ο.π. 35.

43. Σύμφωνα με το οποίο δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα 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.

44. Απόφαση Philips, ο.π. 40, σκέψεις 78-80. Η υπόθεση αφορούσε στην καταχώριση ως σήματος της γραφικής αναπαράστασης της άνω επιφάνειας ξυριστικής μηχανής με τρεις περιστροφικές κεφαλές. Κατά τον Γενικό Εισαγγελέα Colomer, το αρ. 3(1)(ε) της Οδηγίας, δεν στοχεύει στην προστασία του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος αλλά αντανακλά τις ανησυχίες να αποτρέπονται οι επιχειρηματίες από το να καταφεύγουν στην προστασία των σημάτων προκειμένου να επεκτείνουν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα σε τεχνικές εφαρμογές πέραν της νόμιμης διάρκειας προστασίας που προσφέρει η νο-

ανάγκη να παραμένουν ελεύθεροι προς χρήση διασηματοσμοί των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά έχουν κάποιο τεχνικό αποτέλεσμα.

Έχει υποστηριχθεί ότι τα συμφέροντα των ανταγωνιστών προστατεύονται στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο επαρκώς με την διάταξη του αρ. 6(1)(β) της Οδηγίας και του ταυτόσημου αρ. 12(β) του Κανονισμού όπου θεσμοθετούνται περιορισμοί των δικαιωμάτων του δικαιούχου σήματος⁴⁵. Στα ανωτέρω άρθρα προβλέπεται ότι το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει σε τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, την γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους⁴⁶. Κατά συνέπεια είναι περιττή η υιοθέτηση μίας αυστηρής στάσης σε επίπεδο ελέγχου της καταχωρισσιμότητας ενός σημείου επί τη βάση των απολύτων λόγων απαράδεκτου δεδομένου ότι, ακόμα και αν μία ένδειξη που ενέχει περιγραφικά στοιχεία καταχωρηθεί ως σήμα, ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους να την χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Άρα εκ του αποτελέσματος οι περιγραφικές ενδείξεις παραμένουν σε κάθε περίπτωση ελεύθερες προς χρήση από όλους⁴⁷.

Η διαφορά των δύο θέσεων εστιάζεται στον συσχετισμό των διατάξεων περί καταχωρισσιμότητας αφενός και προστασίας του σήματος από προσβολές τρίτων αφετέρου. Με την πρώτη θέση ο έλεγχος γίνεται στο επίπεδο των εθνικών ή κοινοτικών αρχών στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις για καταχώριση ενός σήματος και απαιτείται να είναι αυστηρός και πραγματικός. Από την στιγμή της καταχώρισης η προστασία του καταχωρημένου σήματος έναντι προσβολών από τρίτους κρίνεται περισσότερο αυστηρά. Με την δεύτερη θέση το βάρος μετατοπίζεται από τις αρχές στα δικαστήρια τα οποία επιλαμβάνονται διαφορών που αφορούν σε προσβολές του σήματος και η προστασία του δικαιούχου είναι περισσότερο ευρεία⁴⁸.

μοθεσία για την προστασία των ευρεσιτεχνιών ή των σχεδίων και υποδειγμάτων, [βλ. σκέψεις 30-32 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-299/99, Philips Electronics BV κατά Remington Ltd., Συλλογή Νομολογίας (2002), 5475].

45. Σκέψη 45, 48 και 77 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση Baby Dry, ο.π. 22, όπου μάλιστα αναφέρεται ως παράδειγμα ότι ο δικαιούχος του σήματος Vittel για εμφιαλωμένο νερό δεν μπορεί να απαγορεύσει στους ανταγωνιστές του να δηλώνουν ότι εμπορεύονται νερό που εμφιαλώνεται στο Vittel.

46. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η ίδια η ύπαρξη των εν λόγω άρθρων μέσα στο κείμενο του Κανονισμού και της Οδηγίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι, σε επίπεδο καταχώρισης, σημεία που θα μπορούσαν να θεωρηθούν περιγραφικά γίνονται δεκτά προς καταχώριση. Το επιχείρημα βεβαίως αυτό είναι αδύναμο στο μέτρο που ρητά η κοινοτική νομοθεσία απαγορεύει την κατάθεση περιγραφικών ενδείξεων ως σημάτων.

47. Βλ., μεταξύ άλλων, για την θέση αυτή *Jastine Antill* και *Alan James*, «Registrability and the scope of the monopoly: Current Trends», EIPR (2004) 157.

48. Την πρώτη θέση φαίνεται να προασπίζεται ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs, όπως έχει δείξει στην

Βεβαίως, όπως παραδέχεται ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs, η εφαρμογή της εξαίρεσης του αρ. 12(β) του Κανονισμού είναι πιο εύκολη στην θεωρία παρά στην πράξη, ενώ δεν είναι δυνατό να αξιώνει κανείς από τον καλόπιστα συναλλασσόμενο επιχειρηματία να υποβάλλεται σε δικαστικά έξοδα και να φέρει τον κίνδυνο μίας εις βάρος του δικαστικής απόφασης προσπαθώντας να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί νομίμως μία περιγραφική ένδειξη⁴⁹. Αλλά ούτε το ΔΕΚ ενστερνίζεται την δεύτερη άποψη. Αντίθετα, θεωρεί πως για λόγους ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης θα πρέπει ο έλεγχος κατά την υποβολή αίτησης προς καταχώριση ενός σήματος να είναι πλήρης και αυστηρός, όχι να γίνεται εκ των υστέρων από τα δικαστήρια, ενώ είναι σημαντικό να διασφαλίζεται πως ενδείξεις των οποίων η χρήση είναι πιθανό να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαμάχης δεν καταχωρούνται ως σήματα⁵⁰.

7. Η θέση του ΔΕΚ στις υπό εξέταση υποθέσεις

Την ως άνω αρχή της απόφασης Windsurfing Chiemsee είχε ακολουθήσει το Πρωτοδικείο στην υπόθεση Baby Dry αλλά και στις προγενέστερες υποθέσεις Companyline⁵¹ και Investorworld⁵².

Αντίθετα, το ΔΕΚ στην απόφαση Baby Dry έκρινε ότι ο σκοπός της απαγόρευσης της καταχώρισης των καθαρά περιγραφικών σημείων ή ενδείξεων δεν ήταν να αποκλεισθεί η πιθανότητα χορήγησης μονοπωλιακών δικαιωμάτων επί της γλώσσας σε ορισμένους επιχειρηματίες αλλά να απαγορευθεί η καταχώριση ενδείξεων οι οποίες δεν πληρούσαν την λειτουργία προέλευσης επειδή δεν διέφεραν από τον συνήθη τρόπο περιγραφής των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και συνεπώς δεν εί-

υπόθεση Baby Dry και σε σειρά υποθέσεων που αφορούν προσβολές σήματος όπως στην υπόθεση Holterhoff (C-2/00, απόφαση της 14.5.2002), Sabel κατά Puma (C-251/95, Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα της 29.4.1997) και Marca Mode (C-425/98, Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα της 27.1.2000) στις οποίες ερμήνευε πολύ στενά τις διατάξεις για την προστασία του σήματος έναντι προσβολών τρίτων. Την δεύτερη θέση φαίνεται να προασπίζεται ο Γενικός Εισαγγελέας Ruiz - Jarabo Colomer, όπως έχει δείξει στις υποθέσεις Philips κατά Remington (C-299/99, Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα της 25.1.2001), Companyline (C-104/00, Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα της 14.5.2002) και Postkantoor (C-363/99, Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα της 31.1.2002) όσον αφορά την καταχωριστικότητα ενδείξεων και στην υπόθεση Arsenal κατά Reed (C-206/01, Εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της 13.6.2002) όσον αφορά την προσβολή του δικαιούχου σήματος, όπου ουσιαστικά πρότεινε πως κάθε χρήση του σήματος του δικαιούχου από τρίτον χωρίς την συγκατάθεση του δύναται να συνιστά προσβολή.

49. Σκέψη 95 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση Doublemint.

50. Σκέψεις 58 και 59 της απόφασης του ΔΕΚ της 6.5.2003 στην υπόθεση C-104/01 Libertel Groep BV κατά Benelux Merkenbureau, ο.π. 41, όπου ρητά αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, ο έλεγχος για την συνδρομή των απόλυτων λόγων απαραδέκτου προηγείται της κατάθεσης του σήματος, δεν έπεται αυτής και κάθε αντίθετη άποψη αντιβαίνει στο γράμμα του νόμου. Την θέση αυτή επαναλαμβάνει και η νεότερη απόφαση του ΔΕΚ της 21.10.2004 στην υπόθεση C-64/02 ΓΕΕΑ κατά Ergo Möbelwerk GmbH, ο.π. 14, σκέψη 45.

51. Υπόθεση T-19/99.

52. Υπόθεση T-360/99.

χαν την ικανότητα να διακρίνουν τα προϊόντα του δικαιούχου του σήματος από αυτά άλλων επιχειρήσεων⁵³. Σημειώνεται ότι το ΔΕΚ συντάχθηκε με την πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs ο οποίος στην εισήγησή του αναφέρει: «(...) ίσως είναι καλύτερο να θεωρεί κανείς ότι το αρ. 7(1)(γ) του Κανονισμού δεν στοχεύει στην αποτροπή δημιουργίας μονοπωλιακών δικαιωμάτων επί κοινών περιγραφικών όρων αλλά στην μη καταχώριση περιγραφικών εμπορικών ονομάτων για τα οποία δεν δύναται να παρασχεθεί προστασία. (...)»⁵⁴.

Στην υπόθεση Doublemint όμως το ΔΕΚ προσέγγισε το θέμα του ανεπιθύμητου μονοπωλίου που είχε θίξει στην υπόθεση Windsurfing Chiemsee και διέλαβε ότι θα ήταν απαράδεκτο να καταχωρηθεί η λέξη Doublemint ως σήμα ενώ οι ανταγωνιστές πιθανόν να χρησιμοποιούσαν ή να ήθελαν στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν τους όρους αυτούς ή παρόμοιους για να περιγράψουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους⁵⁵. Η

53. Σκέψη 37 της απόφασης. Βλ. και την αμερικάνικη νομολογία σύμφωνα με την οποία τα σήματα που είναι περιγραφικά δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν δεκτά προς καταχώριση γιατί δεν λειτουργούν ως δηλωτικά προέλευσης (Ανώτατο Δικαστήριο Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc. ο.π. 15). Βεβαίως το επιχείρημα δεν μπορεί να υιοθετηθεί στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η νομοθετική πρόβλεψη ξεχωριστού και αυτόνομου λόγου απαράδεκτου για τις περιγραφικές ενδείξεις πέραν αυτού για τις ενδείξεις που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα θα ήταν περιττή. Εξάλλου, όπως ανωτέρω ανεφέρθη, η αμερικανική νομολογία λαμβάνει πάντα υπ' όψιν της και την ανάγκη τήρησης ελεύθερης της χρήσης ορισμένων ενδείξεων από όλους τους ανταγωνιστές (βλ. ανωτέρω υποσ. 14).

54. Ο Γενικός Εισαγγελέας προσθέτει: «Αντιλαμβάνομαι ότι η θέση που παίρνω μπορεί να εμφανίζεται ως αντίθετη με ορισμένες κρίσεις της απόφασης Windsurfing Chiemsee». Σκέψεις 78 και 79 της Εισήγησης, ο.π. 12. Για να δικαιολογήσει την απόκλιση του αυτή από την προηγούμενη νομολογία του ΔΕΚ, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι η απόφαση Windsurfing Chiemsee αφορούσε γεωγραφικούς όρους και κατά συνέπεια το σκεπτικό της απόφασης αυτής δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί σε υποθέσεις που αφορούσαν άλλων ειδών περιγραφικά σημεία (σκέψη 80). Παρά ταύτα δεν αιτιολόγησε επαρκώς για ποιο λόγο οι γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι όλα τα υπόλοιπα περιγραφικά σημεία, όπως αυτά που καταδεικνύουν την ποιότητα ή ποσότητα ή την αξία, καθώς όλα τα ανωτέρω εμπίπτουν στην έννοια των «χαρακτηριστικών των προϊόντων ή υπηρεσιών», σύμφωνα με το αρ. 3(1)(γ) της Οδηγίας. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα δημοσιεύθηκε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Doublemint, στην οποία το Πρωτοδικείο αρνήθηκε ουσιαστικά να ακολουθήσει την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Baby Dry. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι ο Γενικός Εισαγγελέας στις μεταγενέστερες εισηγήσεις του σε υποθέσεις που αφορούσαν περιγραφικά σημεία – η πρώτη ήταν στην υπόθεση Doublemint – συντάχθηκε με την απόφαση Windsurfing Chiemsee και ανέφερε ρητά ότι σκοπός του αρ. 7(1)(γ) του Κανονισμού είναι να διασφαλίσει πως οι περιγραφικοί όροι πρέπει να παραμένουν ελεύθεροι προς χρήση από όλους (βλ. ενδεικτικά την από 19.2.2004 Εισήγησή του στην υπόθεση New Born Baby, ΓΕΕΑ κατά Zapf Creation AG, ο.π. 21, σκέψη 19 σελ. 961).

55. Σκέψη 31 και 32 της Απόφασης του ΔΕΚ «(...) δεν απαιτείται τα σημεία και οι ενδείξεις που συνθέτουν το σήμα και εμπίπτουν στο εν λόγω άρθρο να χρησιμοποιούνται όντως, κατά τον χρόνο της αίτησης περί καταχώρισης, για περιγραφικούς σκοπούς προϊόντων ή υπηρεσιών όπως εκείνα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση ή για χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών.

απόφαση παραμερίζει (ή άλλως διευκρινίζει) την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Baby Dry και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της επανακαθορίζοντας το πότε μπορεί μία περιγραφική ένδειξη να γίνει δεκτή προς καταχώριση. Στην πρότασή του στην υπόθεση Doublemint ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs επιβεβαίωσε ότι το συμφέρον των ανταγωνιστών πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν και ότι ένας περιγραφικός όρος δεν παύει να είναι περιγραφικός μόνον για τον λόγο ότι επιδέχεται περισσότερες από μία ερμηνείες⁵⁶. Το ΔΕΚ στην απόφασή του διέλαβε ότι ένα σήμα δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτό προς καταχώριση εάν τουλάχιστον μία από τις πιθανές του έννοιες καταδεικνύει κάποιο χαρακτηριστικό των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό ακολούθησε το σκεπτικό της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος τονίζοντας ότι πρέπει πάντα κατά την αξιολόγηση μίας λεκτικής ένδειξης ως περιγραφικής να ελέγχεται εάν αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους επιχειρηματίες ως δηλωτική χαρακτηριστικού γνωρίσματος των προϊόντων και υπηρεσιών τους⁵⁷.

8. *Οι κανόνες του ΔΕΚ σχετικά με την εφαρμογή των απόλυτων λόγων απαραδέκτου*

Οι κυριότεροι κανόνες που έχει θεσπίσει η νομολογία του ΔΕΚ για τον έλεγχο της συνδρομής των απόλυτων λόγων απαραδέκτου μίας ένδειξης, οι οποίοι πρέπει εν όψει των ανωτέρω, να εξετάζονται υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος, είναι συνοπτικά οι εξής:

α) οι απόλυτοι λόγοι άρνησης καταχώρισης μίας ένδειξης θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προορίζεται να διακρίνει⁵⁸.

β) ένα σημείο δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ακόμα και αν δεν συνδέεται κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης από τους καταναλωτές με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία προορίζεται να διακρίνει, υπάρχει όμως πιθανότητα να συμβεί αυτό στο μέλλον⁵⁹.

γ) το αν ένα σημείο διαθέτει τον απαιτούμενο για την καταχώρισή του διακριτικό χαρακτήρα πρέπει να προσδιορίζεται από την οπτική γωνία του οικείου κατα-

Αρκεί, όπως υποδηλώνει το ίδιο το γράμμα της εν λόγω διάταξης, τα ως άνω σημεία και οι ενδείξεις να μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς».

56. Παρατηρείται σαφώς μία μεταστροφή της στάσης του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs. Στην Εισήγησή του στην υπόθεση Doublemint ο Γενικός Εισαγγελέας νοιώθει την ανάγκη να προβεί σε ορισμένες διευκρινίσεις και να οριοθετήσει των νόημα των θέσεων που έλαβε στην υπόθεση Baby Dry (Σκέψη 2 και 96 της από 10.4.2003 Εισήγησής του). Προκειμένου δε να αιτιολογήσει την θέση του και επί τη βάση των πραγματικών περιστατικών τονίζει ότι το σήμα Baby Dry είχε μία ιδιομορφία, λόγω της συντακτικής αναστροφής των λέξεων που καθιστούσε το σήμα συνολικά μη περιγραφικό, ενώ το σήμα Doublemint δεν έχει αυτήν την ασυνήθιστη (για τον μέσο αγγλόφωνο καταναλωτή) συντακτική διάταξη.

57. Βλ. σκέψη 35 της απόφασης του ΔΕΚ.

58. Τον κανόνα αυτό διατύπωσε αρχικά το ΔΕΚ στην υπόθεση Windsurfing Chiemsee και επανέλαβε το ΔΕΚ στην απόφασή του της 4.10.2001 στην υπόθεση Bravo [Υπόθεση C-517/199, Merz & Krell GmbH & Co κατά ΓΕΕΑ, ΕΕμπΔ (2002), 442].

59. ο.π. 37.

ναλωτικού κοινού. Όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες στις οποίες αφορά η αίτηση καταχώρισης προορίζονται για το σύνολο των καταναλωτών τεκμαίρεται ότι το οικείο κοινό απαρτίζεται από τον μέσο καταναλωτή ο οποίος έχει μέση πληροφόρηση και παρατηρητικότητα και είναι ευλόγως ενημερωμένος και προσεκτικός⁶⁰.

δ) τα σημεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν στο πλαίσιο συνήθους χρήσεως από την πλευρά του καταναλωτή για την περιγραφή είτε άμεσα είτε με μνεία ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού ενός από τα κύρια χαρακτηριστικά που φέρουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί, θα πρέπει να θεωρούνται ως περιγραφικά⁶¹. Σε σχέση με τα λεκτικά σήματα τα οποία αποτελούνται από συνδυασμούς λέξεων αυτό δεν θα πρέπει να καθορίζεται μόνον σε σχέση με κάθε λέξη χωριστά αλλά επίσης και σε σχέση με το σύνολο το οποίο σχηματίζουν⁶².

ε) ένα λεκτικό σύμπλεγμα το οποίο αποτελείται από περιγραφικές λέξεις θα είναι κατά κανόνα περιγραφικό εκτός εάν ο συνδυασμός περιγραφικών στοιχείων ως σύνολο δημιουργεί εντύπωση η οποία είναι επαρκώς διαφοροποιημένη από αυτή που δημιουργεί η απλή παράθεση του συνόλου των στοιχείων αυτών, ήτοι το σήμα είναι κάτι περισσότερο από το απλό άθροισμα των στοιχείων από τα οποία αποτελείται⁶³.

60. Απόφαση του ΔΕΚ της 22.6.1999, υπόθεση C-324/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer κατά Klijnsen Handel, (2000), 31 IIC, 420, παρ. 26. Αυτό επανέλαβε το ΔΕΚ στην απόφαση Baby Dry, σκέψη 39 και στην υπόθεση Libertel, ο.π. 41, σκέψη 46.

61. Σκέψη 39 της απόφασης Baby Dry.

62. Σκέψη 40 της απόφασης Baby Dry. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του ελέγχου αυτού η ένδειξη «Companyligne» κρίθηκε ότι τόσο ως προς τις λέξεις από τις οποίες απαρτίζεται όσο και ως σύνολο στερείται διακριτικού χαρακτήρα και δεν δύναται να καταχωρηθεί ως κοινοτικό σήμα, απόφαση του ΔΕΚ της 19.9.2002, υπόθεση C-104/00, DKV Deutsche Krankenversicherung AG κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή Νομολογίας (2004).

63. Απόφαση του ΔΕΚ της 12.2.2004 στην υπόθεση C-265/00 Campina Malkunies BV κατά Benelux Merkenbureau, ο.π. 23, σκέψη 41 και της απόφασης του ΔΕΚ της 12.2.2004 στην υπόθεση C-363/99, Koninklijke KPN Nedrlande NV κατά Benelux Merkenbureau, ETMR (2004) 771, σκέψεις 99 και 100 (σχετικά με την ένδειξη «Postkantoor»). Με τον τρόπο αυτό και την ασυνήθιστη φύση του συνδυασμού σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες η νέα λέξη θα πρέπει να δημιουργεί μία εντύπωση η οποία είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν που σχηματίζει το άθροισμα των λέξεων από τις οποίες αποτελείται. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω της ασυνήθιστης και πρωτότυπης φύσης του συνδυασμού είτε λόγω της κτήσης αυτόνομου νοήματος ανεξάρτητου από τα συστατικά του στοιχεία (Σκέψη 41 της πρώτης απόφασης και 104 της δεύτερης). Σημειώνεται ότι τον ανωτέρω κανόνα δέχεται και η αμερικανική νομολογία, δηλαδή ότι ένα σήμα που αποτελείται από περιγραφικές ενδείξεις μπορεί ως σύνολο να μην είναι περιγραφικό ή να είναι απλώς υπαινικτικό, και κατά συνέπεια δεκτικό καταχώρισης (όπως προαναφέρθηκε τα υπαινικτικά σήματα δεν είναι απαράδεκτα προς καταχώριση κατά την αμερικανική νομολογία). Βλ. ενδεικτικά Aluminum Fabrication Co. v. Season All Window Corp. 259 F. 2d. 314, USPQ 61 (1958), όπου το σήμα «Season All» (δηλ. όλες οι εποχές) έγινε δεκτό προς καταχώριση για να διακρίνει κουφώματα αλουμινίου, παρ' όλο που και οι δύο λέξεις από τις οποίες απαρτίζεται κρίθηκε ότι ήταν σαφώς περιγραφικές ενός βασικού χαρακτηριστικού του διακρινόμενου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην υπόθεση Baby Dry, το σήμα έγινε δεκτό επειδή οι λέξεις ήταν τοποθετημένες σε ασυνήθιστη σειρά, γεγονός το οποίο προσέδιδε στο σήμα μία πρωτοτυπία. Ση-

στ) όσον αφορά στα λεκτικά κοινοτικά σήματα, αρκεί το σήμα να μην έχει διακριτικό χαρακτήρα ή να είναι περιγραφικό έστω σε μία από τις γλώσσες των κρατών - μελών της Ε.Ε., ακόμα και αν είναι δεκτικό καταχώρισης σε κάποια άλλη⁶⁴. Ως βάση λαμβάνεται η γλώσσα που μιλούν οι καταναλωτές της χώρας στην γλώσσα της οποίας είναι γραμμένο το λεκτικό σήμα⁶⁵.

ζ) μόνον η έλλειψη φαντασίας ή πρωτοτυπίας δεν είναι αρκετή για να στοιχειοθετήσει την έλλειψη διακριτικής ικανότητας⁶⁶.

η) τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται ο διακριτικός χαρακτήρας των τρισδιάστατων σημάτων που αποτελούνται από την μορφή του ιδίου του προϊόντος δεν διαφέρουν από τα κριτήρια που ισχύουν για άλλες κατηγορίες σημάτων⁶⁷.

9. Η θέση της ελληνική νομολογίας

Στην Ελλάδα οι λέξεις μπορούν να είναι της κοινής γλώσσας παρά ταύτα θεωρούνται δεκτικές καταχώρισης εάν χρησιμεύουν για την διάκριση προϊόντων διαφορετικών από αυτά τα οποία περιγράφει η λέξη (π.χ. «Παπαγάλος» ή «Μπράβο» για καφέ⁶⁸). Η διακριτική ικανότητα των ξένων λέξεων κρίνεται επί τη βάσει του μέσου έλληνα καταναλωτή ενώ είναι αδιάφορη η εννοιολογική σημασία αυτών στην ελληνική γλώσσα εφόσον δεν έχουν καθιερωθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο⁶⁹. Εν όψει των ανωτέρω οι ακόλουθες λέξεις έχουν κριθεί ως μη περιγραφικές: «Rosso Antico» για οινοπνευματώδη ποτά⁷⁰, «Windows NT» για χαρτικά είδη⁷¹, «Fantasia» για ελαι-

μειώνεται όμως ότι το σήμα θεωρήθηκε από το δικαστήριο ως υπαινικτικό, όχι ως πρωτότυπο και ως τέτοιο, σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕΚ, δεν θα γινόταν δεκτό προς καταχώριση. Αντίθετα το σημείο Express Banking για τραπεζικές υπηρεσίες αποτελούμενο από δύο περιγραφικές λέξεις θεωρήθηκε περιγραφικό και ως σύνολο [Wells Fargo & Co, 231 USPQ 106 (1986)].

64. Σκέψη 40, απόφαση του ΔΕΚ της 19.9.2002 υπόθεση C-104/00, DKV Deutsche Krankenversicherung AG κατά ΓΕΕΑ, ο.π. 62.

65. Σκέψη 42 της απόφασης Baby Dry του ΔΕΚ. Το ΔΕΚ έκρινε ότι επιβάλλεται «να τοποθετηθεί ο παρατηρητής στην θέση ενός αγγλόφωνου καταναλωτή» δεδομένου ότι οι λέξεις από τις οποίες απαρτίζεται ήταν στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αυτή έχει επικριθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα Colomer ο οποίος θεωρεί πως θα πρέπει να εξετάζεται το κατά πόσον το σήμα είναι περιγραφικό σε ένα πολύ γλωσσικό περιβάλλον (βλ. σκέψη 68 της Εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα Colomer στην υπόθεση Postkantoor, ο.π. 63).

66. Απόφαση του ΔΕΚ της 21.10.2004 στην υπόθεση C-64/02, ΓΕΕΑ κατά Ergo Möbelwerk GmbH, ο.π. 14, σκέψη 50. Λαμβάνεται όμως υπ' όψιν στο πλαίσιο της ανάλυσης για το αν ένα σημείο διαθέτει διακριτικό χαρακτήρα (βλ. απόφαση του ΔΕΚ της 16.9.2004, υπόθεση C-329/02, SAT. I Satellitenfernsehen κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 35).

67. Απόφαση του ΔΕΚ της 29.4.2004, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-456/01 και 457/01 P Henkel KGaA κατά ΓΕΕΑ, ο.π. 38, σκέψη 38.

68. Βλ. *Αικ. Δελούκα, Χρ. Χρυσάνθης*, σε Δίκαιο Σημάτων, επιμ. Ν. Ρόκα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, (1996), 37 και Ν. Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία ο.π. 12.

69. Βλ. ΣτΕ 648/1984 ΕΕμπΔ (1984), 497.

70. ΣτΕ 648/1984, ΕΕμπΔ (1984) 497.

71. ΔΠρΑθ 9189/1997 ΕΕμπΔ (1998), 143.

όλαδο⁷², ενώ οι ακόλουθες έχουν κριθεί ως περιγραφικές «Prisma» για οπτικά είδη⁷³ και «Frappuccino» για καφέ⁷⁴. Συνδυασμός ξένων λέξεων που είναι άγνωστες στον έλληνα καταναλωτή είναι δεκτικές καταχώρισης εάν η συνολική εντύπωση του σήματος δεν είναι περιγραφική⁷⁵. Σημειώνεται ότι η κρατούσα στην θεωρία και την νομολογία άποψη στην Ελλάδα είναι πως, χωρίς να αποκλείεται ότι επιδιωκόμενος σκοπός των διατάξεων περί απόλυτων απαραδέκτων είναι η μη μονοπώληση των περιγραφικών ενδείξεων από ορισμένες μόνο επιχειρήσεις σε βάρος των ανταγωνιστών, οι περιγραφικές ενδείξεις δεν γίνονται δεκτές προς καταχώριση επειδή δεν έχουν διακριτική δύναμη και δεν μπορούν να επιτελέσουν την λειτουργία προέλευσης⁷⁶.

10. Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι τα σήματα παρέχουν μονοπωλιακά δικαιώματα στους δικαιούχους δίνοντάς τους απόλυτο δικαίωμα χρήσης. Το πόσο εκτενές θα πρέπει να είναι αυτό το δικαίωμα καθορίζεται από την ερμηνεία των διατάξεων της νομοθεσίας που κάνουν τόσο τα εθνικά δικαστήρια όσο και το ΔΕΚ και το Πρωτοδικείο. Είναι σαφές ότι η κρίση περί της περιγραφικότητας και του διακριτικού χαρακτήρα αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, θέμα υποκειμενικό. Το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι, εκτός από την λειτουργία προέλευσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν και το δημόσιο συμφέρον. Με αυτή την έννοια οι διατάξεις των απόλυτων λόγων απαραδέκτου της κοινοτικής νομοθεσίας χρησιμεύουν ως φίλτρο για την απαγόρευση καταχώρισης σημείων τα οποία θα πρέπει να μένουν ελεύθερα για να χρησιμοποιούνται από τους επιχειρηματίες κατά τις εμπορικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η προσεκτική εφαρμογή των διατάξεων με βάση τις ερμηνευτικές οδηγίες του ΔΕΚ, καθώς είναι σημαντική η διατήρηση ομοειδούς ερμηνευτικής προσέγγισης των διατάξεων από τα εθνικά Γραφεία Σημάτων, τα εθνικά δικαστήρια, το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, το ΔΕΚ και το Πρωτοδικείο. Παρά τις αμφιβολίες και ερμηνευτικές ασάφειες που δημιούργησε η απόφαση Baby Dry είναι πλέον σαφές από την απόφαση Doublemint και τις μεταγενέστερες αυτής αποφάσεις ότι το ΔΕΚ θεωρεί απαραίτητο η εφαρμογή των διατάξεων περί απόλυτων λόγων απαραδέκτου να γίνεται υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος.

*Μαρίνα Περράκη
Δικηγόρος, LL.M.*

72. ΔΠρΑθ 1686/1998, ΕΕμπΔ (1998), 860.

73. ΕφΑθ 6270/2000, ΕΕμπΔ 2001, 598.

74. Διοικητική Επιτροπή Σημάτων 9344/2001.

75. Βλ. *Αικ. Δελούκα, Χρ. Χρυσάνθης*, ο.π. υπό 68, 38 και ΣτΕ 3348/82.

76. *Θ. Διακόπουλος*, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Π.Ν. Σάκκουλας, (2000), σελ. 344 και αναφερόμενη εκεί νομολογία. Η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και των ανταγωνιστών καθώς και η ανάγκη ξεχωριστής εξέτασης καθενός λόγου απαραδέκτου επισημαίνεται από *Αικ. Δελούκα, Χρ. Χρυσάνθη*, ο.π. υπό 68, 37.