



Υπηρεσία Τύπου και
Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 81/12
Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου 2012

Απόφαση στην υπόθεση C-307/10
Chartered Institute of Patent Attorneys κατά Registrar of Trade Marks

Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται προστασία μέσω της καταχώρισεως σήματος

Ειδικότερα, ο αιτών υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας

Τα δύο βασικά στοιχεία για την καταχώριση ενός σήματος είναι, αφενός, το προς καταχώριση σημείο και, αφετέρου, τα προσδιοριζόμενα με το σημείο αυτό προϊόντα και υπηρεσίες. Με βάση το σύνολο των στοιχείων αυτών καθίσταται δυνατός ο καθορισμός του ακριβούς αντικειμένου και του περιεχομένου της προστασίας την οποία παρέχει το καταχωρισμένο σήμα στον δικαιούχο.

Το Δικαστήριο, αφού καθόρισε στη νομολογία του¹ ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα σημείο για να μπορεί να αποτελέσει σήμα, εξετάζει στην παρούσα υπόθεση τις απαιτήσεις που ισχύουν σχετικά με τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η παρεχόμενη με το σήμα προστασία. Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι οι αρμόδιες για την καταχώριση σημάτων εθνικές αρχές και το ΓΕΕΑ (η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταχώριση των κοινοτικών σημάτων) εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές με αποτέλεσμα να μην ισχύουν πάντα οι ίδιες προϋποθέσεις για την καταχώριση, πράγμα το οποίο αντίκειται στους σκοπούς που επιδιώκει η ευρωπαϊκή οδηγία περί σημάτων².

Σε διεθνές επίπεδο, το δίκαιο των σημάτων διέπεται από τη Σύμβαση των Παρισίων περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας³. Η Σύμβαση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την υιοθέτηση του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων⁴. Η ταξινόμηση της Νίκαιας περιλαμβάνει, από την 1η Ιανουαρίου 2002, 34 τάξεις προϊόντων και 11 τάξεις υπηρεσιών. Κάθε τάξη προσδιορίζεται από μία ή περισσότερες γενικές ενδείξεις, κοινώς αποκαλούμενες «τίτλοι τάξεως», οι οποίες αναφέρουν κατά γενικό τρόπο τους τομείς στους οποίους εμπίπτουν, κατ' αρχήν, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της τάξεως αυτής. Ο αλφαβητικός κατάλογος των προϊόντων και των υπηρεσιών περιλαμβάνει 12 000 περίπου εγγραφές.

Στις 16 Οκτωβρίου 2009, το Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) κατέθεσε αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «IP TRANSLATOR» ως εθνικού σήματος. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών τις οποίες αφορούσε η καταχώριση αυτή, το CIPA χρησιμοποίησε τους γενικούς όρους του τίτλου ορισμένης τάξεως της ταξινόμησης της Νίκαιας, και συγκεκριμένα τους όρους

¹ Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Sieckmann (C-273/00).

² Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299, σ. 25).

³ Σύμβαση περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υπογραφείσα στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, της οποίας η τελευταία αναθεώρηση έγινε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και η οποία τροποποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, αριθ. 11851, μέρος 828, σ. 305). Όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση αυτή.

⁴ Διακανονισμός της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, ο οποίος θεσπίστηκε στη διπλωματική διάσκεψη της Νίκαιας στις 15 Ιουνίου 1957, αναθεωρήθηκε εσχάτως στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 1977 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, αριθ. I-18200, μέρος 1154, σ. 89).

«επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση), εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες».

Με απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2010, το Registrar of Trade Marks (αρμόδια για την καταχώριση σημάτων αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο) απέρριψε την αίτηση αυτή στηριζόμενο στις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας περί σημάτων στην εσωτερική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, το Registrar ερμήνευσε συνολικώς την εν λόγω αίτηση σύμφωνα με μια ανακοίνωση του ΓΕΕΑ⁵. Από την εξέταση αυτή συνήγαγε ότι η αίτηση κάλυπτε όχι μόνον το είδος των υπηρεσιών που διευκρίνισε το CIPA, αλλά επίσης κάθε άλλη υπηρεσία που εμπίπτει στην επίμαχη τάξη της ταξινομήσεως της Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφράσεως. Για τις τελευταίες υπηρεσίες, η ονομασία «IP TRANSLATOR», αφενός, στερείτο διακριτικού χαρακτήρα και, αφετέρου, είχε περιγραφικό χαρακτήρα. Επιπλέον, ουδεμία απόδειξη υφίστατο ως προς το ότι το λεκτικό σημείο «IP TRANSLATOR» είχε αποκτήσει, πριν την ημερομηνία της αιτήσεως καταχωρίσεως, διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσεως όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφράσεως. Το CIPA δεν είχε εξάλλου ζητήσει να αποκλεισθούν οι υπηρεσίες αυτές από την αίτησή του για την καταχώριση του σήματος.

Το CIPA προσέβαλε την απόφαση αυτή υποστηρίζοντας ότι η υποβληθείσα αίτηση καταχωρίσεως δεν ανέφερε και, επομένως, δεν κάλυπτε τις υπηρεσίες μεταφράσεως. Για τον λόγο αυτό, οι αντιρρήσεις του Registrar ως προς την καταχώριση ήταν εσφαλμένες, η δε αίτηση του CIPA κακώς απορρίφθηκε.

Το High Court of Justice (Ηνωμένο Βασίλειο), το οποίο επιλήφθηκε της διαφοράς, ζήτησε από το Δικαστήριο διευκρινίσεις ως προς τις απαιτήσεις σαφήνειας και ακρίβειας που ισχύουν για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η προστασία μέσω σήματος καθώς και ως προς τη δυνατότητα να γίνει χρήση, προς τον σκοπό αυτό, των γενικών ενδείξεων των τίτλων τάξεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο υπογραμμίζει, πρώτον, ότι η οδηγία περί σημάτων πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι ο αιτών υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας.

Ειδικότερα, αφενός, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωρίζουν με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία αφορά το σήμα, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την προηγούμενη εξέταση των αιτήσεων καταχωρίσεως, καθώς και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη δημοσίευση και την τήρηση κατάλληλου και ακριβούς μητρώου σημάτων. Αφετέρου, οι επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούν ή τις αιτήσεις καταχωρίσεως που υποβάλλουν οι πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές τους, καθώς και να ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά με τα δικαιώματα τρίτων.

Δεύτερον, το Δικαστήριο κρίνει ότι η οδηγία δεν αντιτίθεται στη χρήση των γενικών ενδείξεων των τίτλων τάξεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας προκειμένου να προσδιορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία μέσω σήματος. Πάντως, ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να είναι αρκούντως σαφής και ακριβής, ούτως ώστε να έχουν οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες τη δυνατότητα να προσδιορίζουν την έκταση της ζητούμενης προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ορισμένες από τις γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους τάξεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας είναι, αυτές καθαυτές, αρκούντως σαφείς και ακριβείς, ενώ άλλες είναι υπερβολικά γενικόλογες και καλύπτουν πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών για να είναι συμβατές προς την αρχική λειτουργία του σήματος. Επομένως, απόκειται στις αρμόδιες αρχές να προβαίνουν σε κατά περίπτωση εκτίμηση, σε συνάρτηση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ο αιτών ζητεί την προστασία που

⁵ Ανακοίνωση 4/03 του Προέδρου του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), της 16ης Ιουνίου 2003, για τη χρήση των τίτλων τάξεως στους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών για τις αιτήσεις και τις καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος (ΕΕ ΓΕΕΑ 9/03, σ. 1647).

παρέχει το σήμα, προκειμένου να καθορίζουν κατά πόσον οι ενδείξεις αυτές πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις σαφήνειας και ακρίβειας.

Τέλος, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο αιτών την καταχώριση εθνικού σήματος, ο οποίος χρησιμοποιεί όλες τις γενικές ενδείξεις του τίτλου συγκεκριμένης τάξεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας για να προσδιορίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του σήματος, πρέπει να διευκρινίζει κατά πόσον η αίτησή του αφορά το σύνολο των ταξινομημένων στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας συγκεκριμένης τάξεως προϊόντων ή υπηρεσιών ή ορισμένα μόνον προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά αποκλειστικώς ορισμένα μόνον από τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες, ο αιτών υποχρεούται να διευκρινίσει ποία εμπίπτουν στην τάξη αυτή προϊόντα ή υπηρεσίες αφορά η αίτησή του.

Επομένως, απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να καθορίσει εάν το CIPA, έχοντας χρησιμοποιήσει όλες τις γενικές ενδείξεις του τίτλου της επίμαχης τάξεως της ταξινομήσεως της Νίκαιας, διευκρίνισε στην αίτησή του κατά πόσον η αίτηση αυτή κάλυπτε το σύνολο των υπηρεσιών της εν λόγω τάξεως, και ειδικότερα, κατά πόσον η αίτησή του αφορούσε ή όχι τις υπηρεσίες μεταφράσεως.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαινεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το [πλήρες κείμενο](#) της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσίευσής της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδα ☎ (+352) 4303 2582