

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

της 24ης Οκτωβρίου 2002¹

1. Η παρούσα προδικαστική διαδικασία αφορά γενικές πτυχές της μεθόδου εκτιμήσεως του διακριτικού χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος. Η πρόσφατη απόφαση της 18ης Ιουνίου 2002 στην υπόθεση Philips² καθιστά δυνατό να διασκεδαστούν οι περισσότερες αμφιβολίες που έχει το αιτούν δικαστήριο.

Τα πραγματικά περιστατικά και η διαδικασία στις κύριες δίκες

Υπόθεση C-53/01

2. Η εταιρία Linde AG, η οποία εδρεύει στο Wiesbaden (Γερμανία), ζήτησε να καταχωρηθεί ως τρισδιάστατο σήμα η παράσταση ενός οχήματος το οποίο ανήκει στην κατηγορία των «τροχοφόρων ανυψωτικών οχημάτων με κινητήρα και άλλων ανυψωτικών οχημάτων με θάλαμο οδηγήσεως, και ειδικότερα οχημάτων με περνοφόρο ανυψωτικό μηχανισμό».

Σημειώτέον ότι, ναι μεν η μεθοδολογία την οποία φαίνεται να προτιμά το αιτούν δικαστήριο και εκείνη την οποία η νομολογία του Δικαστηρίου συνάγει από την οδηγία περί σημάτων³ διαφέρουν αισθητώς, πλην όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αποτελέσματα που στην πράξη λαμβάνονται αντιστοίχως από αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις είναι προφανής η δυσκολία να καταχωρηθούν τέτοια σημεία.

Η αρμόδια για τα σήματα υπηρεσία του Deutsches Patent- und Markenamt (γερμανικού γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων) απέρριψε την αίτηση καταχώρησης λόγω ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα.

Η προσφυγή που η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Bundespatentgericht (γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας) δεν ευδοκίμησε. Κατά το δικαστήριο αυτό, η αίτηση καταχώρησης του σήματος έπρεπε να απορριφθεί βάσει του

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

2 — C-299/99 (Σύλλογή 2002, σ. I-5475).

3 — Πρώτη οδηγία 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).

άρθρου 8, παράγραφος 2, σημείο 1, του Markengesetz⁴, με το ακόλουθο σκεπτικό (όπως παρατίθεται στη διάταξη περί παραπομπής):

«Δεν εξετάζεται αν το δηλωθέν προς καταχώρηση σημείο, το οποίο εξαντλείται στη φυσική απεικόνιση από διάφορες οπτικές γωνίες των οικείων αγαθών, δύναται να αποτελέσει σήμα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Markengesetz ως τρισδιάστατη δημιουργία ή αν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 3, παράγραφος 2, του Markengesetz [το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 89/104].

πέραν του σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού. Η διάπλαση αυτή δεν διακρίνεται, ως προς τα μη τεχνικά μορφολογικά της στοιχεία, σε τέτοιο βαθμό από τα συνήθη σχήματα ώστε οι συναλλαγές να μην την αντιλαμβάνονται μόνον ως μια οποιαδήποτε παραλλαγή γνωστών μορφών, αλλά ως το διακριτικό γνώρισμα μιας επιχειρήσεως. Στον τομέα μάλιστα των οχημάτων — καθώς και στα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως — επικρατεί από πολλά έτη η τάση για προϊόντα με αδρομερή σχεδιασμό, και συνεπώς η σχηματική αυτή απεικόνιση δεν υποδηλώνει στις συναλλαγές κανένα συγκεκριμένο παραγωγό. Το δηλωθέν προς καταχώρηση σημείο αποκλίνει ελάχιστα από τις συνήθεις μορφές. Το σήμα αυτό δεν παρουσιάζει περίσσεια φαντασίας. Για τις συναλλαγές δεν έχει την αξία ενδείξεως υποδηλώνουσας την εργοστασιακή προέλευση.»

Εν πάση περιπτώσει, το δηλωθέν προς καταχώρηση σήμα στερείται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 8, παράγραφος 2, σημείο 1, του Markengesetz. Η κρίση περί της υπάρξεως διακριτικού χαρακτήρα εν προκειμένω απαιτεί, όπως και σε όλες τις άλλες απεικονίσεις που δύναται να αποτελέσουν σήμα, τη διαπίστωση του αν και σε ποιο βαθμό κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις οι απεικονίσεις αυτές, σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα, συνιστούν ένδειξη για την εργοστασιακή προέλευση των προϊόντων. Οι συναλλαγές θεωρούν ότι η απεικόνιση του προϊόντος με τον τρόπο αυτό δηλώνει μόνον αυτό καθαυτό το προϊόν και δεν αναγνωρίζουν στην απεικόνιση αυτή κανενός είδους διακριτική λειτουργία, εφόσον κινείται εντός του συνήθους για τα δεδομένα των συναλλαγών πλαισίου. Η διάπλαση της μορφής του προϊόντος δεν βαίνει

Υπόθεση C-54/01

3. Η Winward Industries Inc., η οποία εδρεύει στο Ταϊπέι (Ταϊβάν), ζήτησε να καταχωρηθεί ως τρισδιάστατο σήμα ένας φακός τσέπης.

4 — Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Bundesgesetzblatt I, σ. 3082) (γερμανικός νόμος περί μεταρρυθμίσεως του δικαίου των σημάτων και περί μεταφοράς της πρώτης οδηγίας 89/104 του Συμβουλίου, στο εξής: Markengesetz).

Η αρμόδια για τα σήματα υπηρεσία του Deutsches Patent- und Markenamt απέρριψε την αίτηση καταχωρήσεως λόγω ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα.

4. Η προσφυγή που ασκήθηκε ενώπιον του Bundespatentgericht δεν ευδοκίμησε για τους ακόλουθους λόγους (όπως εκτίθενται στη διάταξη περί παραπομπής):

«Μπορεί να γίνει δεκτό ότι το σημείο μπορεί αφηρημένα να αποτελέσει σήμα βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, του Markengesetz [άρθρου 2 της οδηγίας 89/104]. Δεν εξετάζεται αν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο 1 ή σημείο 2, του Markengesetz [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δύο πρώτες περιπτώσεις, της οδηγίας 89/104]. Επιφυλάξεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν από το γεγονός ότι δεδομένου του σχήματος που έχουν οι μακρόστενοι φακοί τσέπης οι ανταγωνιστές της Winward Industries δεν έχουν παρά ελάχιστα περιθώρια για παραλλαγές. Συναφώς, δεν χρειάζεται η έκδοση οριστικής αποφάσεως διότι το δηλωθέν προς καταχώρηση σήμα δεν έχει τον προβλεπόμενο διακριτικό χαρακτήρα κατά το άρθρο 8, παράγραφος 2, σημείο 1, του Markengesetz. Πρόκειται για χαρακτηριστικό σχήμα ενός μακρόστενου φακού, το οποίο παρά την κάποια κομψότητά του παραμένει εντός του συνήθους για την αγορά πλαισίου. Γι' αυτόν τον τομέα των αγαθών, ο καταναλωτής δεν πρόκειται να θεωρήσει το σχήμα του προϊόντος ως ένδειξη για την προέλευσή του από συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ενόψει των ανεπαίσθητων διαφορών σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, ούτε και ο προσεκτικός καταναλωτής θα είναι σε θέση με τη βοήθεια της μνήμης του να ταυτίσει το προϊόν με συγκεκριμένο παραγωγό. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ύπαρξη διακριτικού χαρακτήρα ούτε σε αναλογία με τα λεκτικά σημεία η προστασία των οποίων δικαιολογείται λόγω της υπέρθεσης γραφικής παραστάσεως. Για τον διακριτικό χαρακτήρα των σχημάτων των προϊόντων ισχύουν αυστηρότερες προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν για τα συνήθη σημεία από τα οποία είναι δυνατό να αποτελείται ένα σήμα όπως είναι τα λεκτικά και εικονιστικά σημεία.

Τούτο στηρίζεται στην ουσιαστική διαφορά μεταξύ του δικαιώματος στο σήμα που λειτουργεί ως διακριτικό γνώρισμα της προέλευσεως και του δικαιώματος στα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα το οποίο προστατεύει κυρίως διαπλάσεις μορφής. Με την προστασία που παρέχει το δικαίωμα στο σήμα ουδείς εμποδίζεται, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με το δικαίωμα στα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, να διαθέσει στο εμπόριο το ίδιο προϊόν με ένα άλλο διακριτικό γνώρισμα. Οι συναλλακτικοί κύκλοι είναι συνηθισμένοι σε λεκτικά και εικονιστικά σημεία. Ως εκ τούτου, οι συναλλακτικοί κύκλοι, πλην εξαιρέσεων, δεν θεωρούν το απλό σχήμα του προϊόντος ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχειρήσεως, αλλά κατατοπίζονται συναφώς από το εμπορικό σήμα που υπάρχει στο προϊόν.»

Υπόθεση C-55/01

5. Η εταιρία Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd) (Rado Montres SA), η οποία εδρεύει στο Lengnau bei Biel (Ελβετία), ζήτησε να καταχωρηθεί το τρισδιάστατο σήμα που αποτελείται από τη γραφική παράσταση ενός ρολογιού χειρός και το οποίο κατείχε ως διεθνές σήμα.

Η υπηρεσία σημάτων του Deutsches Patent- und Markenamt απέρριψε την αίτηση καταχώρησεως λόγω ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα και λόγω της ανάγκης ελεύθερης χρησιμοποίησεως από όλους.

Η προσφυγή που ασκήθηκε δεν ευδοκίμησε. Συγκεκριμένα, το Bundespatentgericht εκτίμησε ότι το σημείο δεν μπορεί να τύχει προστασίας λόγω του ότι συντρέχει ο λόγος απαραδέκτου που προβλέπεται από το άρθρο 8, παράγραφος 2, σημείο 1, του Markengesetz και εξέθεσε συναφώς (σύμφωνα με τη διάταξη περί παραπομπής) τα εξής:

«Πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικείμενο της αιτήσεως για επέκταση της προστασίας είναι το συγκεκριμένο τρισδιάστατο σχήμα ενός ρολογιού με καλυμμένο ή ακάλυπτο καντράν και με αρθρωτό λουράκι και ότι δεν ζητείται εν λευκώ προστασία για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σχήματος των ρολογιών τα οποία συνήθως διαμορφώνονται ποικιλοτρόπως.

Αν η αίτηση για επέκταση της προστασίας νοηθεί υπό αυτή την έννοια, δεν υφίστανται αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη αφηρημένου διακριτικού χαρακτήρα του διεθνούς σήματος σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του Markengesetz. Ομοίως, δεν συντρέχει λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, του Markengesetz.

Εντούτοις, το διεθνές σήμα δεν μπορεί να τύχει προστασίας διότι στερείται διακριτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 8, παράγραφος 2,

σημείο 1, του Markengesetz. Με το συγκεκριμένο σχήμα της, η τρισδιάστατη αναπαράσταση του κελύφους του ρολογιού με καλυπτόμενο ή ακάλυπτο καντράν και με αρθρωτό λουράκι ίσου πλάτους με το κέλυφος στερείται του αναγκαίου διακριτικού χαρακτήρα.

Η παροχή προστασίας μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον όταν υπάρχει πρωτότυπη διάπλαση της μορφής που λειτουργεί ως ένδειξη της προελεύσεως, χάρη στην οποία είναι δυνατό να ικανοποιηθεί η υφιστάμενη ανάγκη για διατήρηση του “βασικού σχήματος” του προϊόντος στη διάθεση όλων και να καλυφθεί η έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα. Για την αιτιολόγηση της πρωτοτυπίας του προϊόντος ή συστατικών του πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μάλλον αυστηρό κριτήριο, καθόσον, αφενός, το ίδιο το προϊόν και τα συστατικά του αποτελούν το σημαντικότερο μέσο περιγραφής τους και η μονοπωλήσή τους εγκυμονεί τον κίνδυνο να εμποδιστούν οι ανταγωνιστές να διαπλάσουν τη μορφή των δικών τους προϊόντων και, αφετέρου, η ανάγκη για διατήρηση του σχήματος αυτού στη διάθεση όλων είναι τουλάχιστον ορατή. Εν προκειμένω, ο αναγκαίος βαθμός πρωτοτυπίας για την καταχώρηση ενός σήματος εξαρτάται και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στον σχετικό τομέα.

Στην αγορά ρολογιών χειρός γίνεται χρήση μιας εξαιρετικά μεγάλης ποικιλίας σχημάτων και μορφών. Για τον λόγο αυτόν, ο εν λόγω τομέας θα πρέπει όλως ιδιαίτερος να παραμείνει ελεύθερος από ένα σήμα η προστασία του οποίου περιορίζει υπέρμετρα την ελευθερία διαπλάσεως μορφών, προκειμένου οι ανταγωνιστές να μπορούν και στο μέλλον να

εξαντλήσουν τον υπάρχοντα πλούτο σχημάτων με οποιουδήποτε νέους συνδυασμούς. Το επίμαχο διεθνές σήμα έχει ως επί το πλείστον σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία είναι συνήθη ή χρησιμοποιούνται με παρεμφερή μορφή.»

αντίθετη περίπτωση, του στοιχείου ε' —, να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του εμπορίου να μείνει διαθέσιμο το σχήμα του προϊόντος, οπότε η καταχώρηση κατ' αρχήν αποκλείεται και κατά κανόνα είναι δυνατή μόνο για τα σήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος, της οδηγίας;»

Τα προδικαστικά ερωτήματα

6. Οι προσφεύγουσες υπέβαλαν αντιστοίχως αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Bundesgerichtshof (γερμανικού ανωτάτου ακυρωτικού), το οποίο ανέστειλε τις διαδικασίες και έθεσε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και ε', της οδηγίας 89/104:

«1) Πρέπει, για να εκτιμηθεί ο κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας περί σημάτων διακριτικός χαρακτήρας τρισδιάστατων σημάτων που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος, να εφαρμοστεί κριτήριο αυστηρότερο εκείνου που χρησιμοποιείται για άλλα είδη σημάτων;

2) Εκτός από το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας, έχει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του ίδιου νομοθετήματος αυτοτελή σημασία για τα τρισδιάστατα σήματα, που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησεως, πρέπει, κατά την εξέταση του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ' — και, σε

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου

7. Οι διατάξεις περί παραπομπής περιήλθαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 8 Φεβρουαρίου 2001. Ενώπιον του Δικαστηρίου παρατηρήσεις υπέβαλαν, εκτός από τις αναιρεσείουσες των κύριων δικών, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Αυστριακή Κυβέρνηση και η Επιτροπή. Με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 2001, οι υποθέσεις ενώθηκαν προς διευκόλυνση της έγγραφης και της προφορικής διαδικασίας.

Ανάλυση των προδικαστικών ερωτημάτων

Επί του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος

8. Με το πρώτο ερώτημά του, το Bundesgerichtshof επιθυμεί να πληροφορη-

θεί αν το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι επιβάλλει να γίνεται αυστηρότερη εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα όταν πρόκειται για τρισδιάστατα σημεία που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος.

9. Όλοι όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις θεωρούν ότι δεν συντρέχει λόγος να γίνεται για την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων αυστηρότερη εξέταση από εκείνη που γίνεται για οποιοδήποτε άλλο είδος των σημείων τα οποία αφορά το άρθρο 2 της οδηγίας 89/104. Το ίδιο το αιτούν δικαστήριο προτείνει την ερμηνεία αυτή.

10. Και εγώ είμαι της ίδιας γνώμης. Αφενός, ουδεμία διάταξη της οδηγίας 89/104 επιτρέπει το συμπέρασμα ότι τα τρισδιάστατα σχήματα του προϊόντος χρήζουν διαφορετικής — περισσότερο αυστηρής — μεταχείρισης όταν πρέπει να εξακριβωθεί αν έχουν *συγκεκριμένο διακριτικό χαρακτήρα*⁵. Αφετέρου, δεν συντρέχουν ούτε λόγοι γενικού συμφέροντος που να συνηγορούν υπέρ της εφαρμογής διαφορετικού καθεστώτος αναλόγως του είδους των σημείων που μπορούν να αποτελέσουν σήματα, σημείων τα οποία, σύμφωνα με τη μη περιοριστική απαρίθμησή τους στο άρθρο 2 της οδηγίας 89/104, αποτελούνται «από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του». Η οδηγία έχει άλλες

διατάξεις, τις οποίες θα αναφέρω αργότερα, που ικανοποιούν την ανάγκη να μη μπορεί να γίνει οικειοποίηση ορισμένων σημείων.

11. Κατά τα λοιπά, όπως έκρινε σαφέστατα το Δικαστήριο, «το άρθρο 2 της οδηγίας 89/104 δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριών σημάτων». Επομένως, «[τ]α κριτήρια εκτίμησης του διακριτικού χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων [...] δεν διαφέρουν από εκείνα που ισχύουν για τις άλλες κατηγορίες σημάτων»⁶.

12. Άλλο ζήτημα είναι, όπως ισχυρίστηκαν η Αυστριακή Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η δυσκολία που στην πράξη πολλά σχήματα προϊόντων έχουν προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν αρκετό για την καταχώρησή τους ως σημάτων διακριτικό χαρακτήρα.

Κατ' αρχάς, τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των εν λόγω σημείων δεν πρέπει να επιβάλλονται από την ίδια τη φύση του προϊόντος ή να είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή να δίνουν ουσιαστική αξία στο προϊόν, διότι διαφορετικά θα εμπίπτουν στους απόλυτους λόγους απαραδέκτου της καταχωρήσεως που προβλέπονται από το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 89/104, όπως το ερμήνευσε το Δικαστήριο στην προαναφερθείσα απόφαση

5 — Πράγμα που δεν συγγέει με το να «μπορούν να διακρίνουν» ή να «έχουν δυνατά διακριτικό χαρακτήρα (άρθρο 2 της οδηγίας) και με τον διακριτικό χαρακτήρα ως κατηγορία (άρθρο 3, παράγραφος 3).

6 — Σκέψη 48 της αποφάσεως Philips.

Philips. Στην πτυχή αυτή θα αναφερθώ αργότερα όταν θα αναλύσω το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα.

Επί του δευτέρου προδικαστικού ερωτήματος

Επιπλέον, στο μέτρο που η λειτουργία καθορίζει το σχήμα και, επομένως, στο μέτρο που παρεμφερή προϊόντα έχουν όμοια όψη, νομίζω ότι είναι δύσκολο να έχει το σχήμα εξ υπαρχής διακριτικό χαρακτήρα, μολονότι δύναται παρά ταύτα να αποκτήσει τέτοιον χαρακτήρα μέσω της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι πιθανόν ο μέσος καταναλωτής να εκλάβει τις μικρές διαφορές ως ένδειξη της καταγωγής του προϊόντος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες δυσκολίες που εμφανίζονται στην πράξη οφείλονται στην ίδια τη φύση των τρισδιάστατων σχημάτων και στις ιδιαιτερότητες των συνθηκών των καταναλωτών και όχι σε κάποια υποτιθέμενη σκλήρυνση του ελέγχου που γίνεται για την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα.

13. Τελικά, θεωρώ ότι στο αιτούν δικαστήριο πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104 δεν πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι επιβάλλει να γίνεται, όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα ενός τρισδιάστατου σημείου που αποτελείται από το σχήμα ενός προϊόντος, αυστηρότερη εξέταση από εκείνη που γίνεται για τα λοιπά είδη σημάτων που αφορά το άρθρο 2.

14. Με το δεύτερο ερώτημά του, το Bundesgerichtshof επιθυμεί να πληροφορηθεί κατ' αρχάς αν η εκτίμηση των τρισδιάστατων σημάτων που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 89/104, ή αν και το στοιχείο γ' της διατάξεως αυτής μπαίνει στο παιχνίδι. Στην περίπτωση αυτή, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν κατά την πιο πάνω εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του εμπορίου να μη γίνεται οικειοποίηση ορισμένων σημείων (η όπως αποκαλείται ανάγκη ελεύθερης χρησιμοποίησης από όλους ή *Freihaltebedürfnis*, σύμφωνα με τον όρο που εισήγαγε η γερμανική θεωρία)⁷, σε τέτοια έκταση ώστε εκ συστήματος να μην επιτρέπεται η καταχώρηση και, επομένως, αυτή να είναι δυνατή μόνον όταν το σήμα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσεώς του (άρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος, της οδηγίας 89/104).

15. Το δίλημμα προ του οποίου τίθεται το Δικαστήριο είναι αν πρέπει να λάβει υπόψη το γενικό συμφέρον να περιορίσει την οικειοποίηση ορισμένων σημείων που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το σύνολο των επιχειρηματιών, και προπάντων βάσει ποιας διατάξεως πρέπει να προχωρήσει.

7 — Την οποία το αιτούν δικαστήριο χαρακτηρίζει ως «το συμφέρον του εμπορίου να παραμείνει διαθέσιμο το σχήμα του προϊόντος», αλλά η οποία λαμβάνει υπόψη κάθε σκέψη γενικού συμφέροντος υπαγορεύουσα να περιορίζεται η δυνατότητα καταχώρησης ορισμένων σημείων για να μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το σύνολο των επιχειρηματιών.

Αν είναι γνωστή η απάντηση στο ερώτημα αυτό, διασκεδάζονται οι αμφιβολίες σχετικά με τη μέσω της χρήσεως δυνατότητα θεραπείας της ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η θεραπεία αυτή δεν είναι δυνατή στο μέτρο που το γενικό συμφέρον για τη δυνατότητα ελεύθερης χρησιμοποιήσεως από όλους ορίζεται στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε'⁸, αντιθέτως με αυτό που συμβαίνει αν ο ορισμός αυτός γίνει στο πλαίσιο του στοιχείου γ' της ίδιας διατάξεως.

ληψη αυτή στηρίζεται σε ερμηνεία της σχετικής διατάξεως υπό την έννοια ότι ο λόγος अपαραδέκτου που προβλέπει δεν εφαρμόζεται από τη στιγμή που το σημείο έχει οποιοδήποτε στοιχείο που δεν επιβάλλεται από τη φύση, τη λειτουργία ή την ουσιαστική αξία του προϊόντος.

18. Το Δικαστήριο επέλεξε διαφορετική νομολογιακή λύση στην προαναφερθείσα απόφαση Philips.

16. Όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις συμφωνούν ότι το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104 εφαρμόζεται αυτοτελώς επί των τρισδιάστατων σχημάτων, αν και διαφωνούν εν μέρει ως προς την αποτελεσματικότητα που έχουν στο πλαίσιο αυτό οι σκέψεις να είναι δυνατή η ελεύθερη χρησιμοποίηση από όλους. Οι αναιρεσείουσες των κύριων δικών συνηγορούν υπέρ του να εκτιμάται κατ' εξαίρεση η πιο πάνω ανάγκη, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποδίδει περιορισμένη σημασία στην ανάγκη αυτή αρκεί το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', να ερμηνεύεται λογικά και σύμφωνα με τον σκοπό του, ενώ η Επιτροπή δεν βλέπει τον λόγο να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα.

19. Αφενός, διασκέδασε τις αμφιβολίες που υπήρχαν μετά την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 στην υπόθεση Procter & Gamble κατά ΓΒΕΑ⁹, όσον αφορά τη σκοπιμότητα του να εκτιμώνται, παράλληλα με τα εμπόδια που οφείλονται στο ενδεχόμενο να λείπει διακριτικός χαρακτήρας εν ευρεία εννοία, άλλες σκέψεις γενικού συμφέροντος που υπαγορεύουν να περιορίζεται η δυνατότητα καταχωρήσεως ορισμένων σημείων για να μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το σύνολο των επιχειρηματιών. Η ύπαρξη τέτοιων σκέψεων είχε αναγνωρισθεί σαφέστατα με την απόφαση της 4ης Μαΐου 1999 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee¹⁰, μολονότι η απόφαση αυτή περιοριζόταν στα περιγραφικά σημεία κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104.

17. Από τις διατάξεις περί παραπομπής προκύπτει και ότι το Bundesgerichtshof θεωρεί απίθανο η εκτίμηση της ανάγκης ελεύθερης χρησιμοποίησεως από όλους να γίνει βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', καθόσον τούτο θα εμπόδιζε τη θεραπεία μέσω της χρήσεως, πράγμα που του φαίνεται αδικαιολόγητο. Επιπλέον, η αντί-

20. Στην απόφαση Philips, το Δικαστήριο, χωρίς να παραλείψει να υπογραμμίσει ότι

8 — Μέσω του άρθρου 3, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος. Βλ. και τη σκέψη 75 της αποφάσεως Philips.

9 — C-383/99 P (Συλλογή 2001, σ. I-6251).
10 — Συλλογή 1999, σ. I-2779.

σκοπός της προστασίας που παρέχεται από το σήμα συνίσταται κυρίως στην εγγύηση της καταγωγής του προϊόντος¹¹, δέχθηκε ότι κατά την εφαρμογή των λόγων απαραδέκτου της καταχωρήσεως μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλες σκέψεις γενικού συμφέροντος που δικαιολογούν κάθε έναν από αυτούς¹². Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να γίνεται ανάλυση της ratio της απαγορεύσεως ή ακυρότητας της καταχωρήσεως.

21. Όσον αφορά τον κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', λόγο απαραδέκτου της καταχωρήσεως, το Δικαστήριο εκτίμησε ότι η ratio της διατάξεως αυτής συνίσταται στο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η προστασία του δικαιώματος επί του σήματος να καταλήξει στο να δημιουργηθεί υπέρ του κατόχου του μονοπώλιο όσον αφορά τις τεχνικές λύσεις ή τα πρακτικής φύσεως χαρακτηριστικά που ο καταναλωτής ενδέχεται να αναζητήσει στα προϊόντα των ανταγωνιστών¹³.

Ειδικότερα ως προς τα κατά τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', σημεία τα οποία αποτελούνται αποκλειστικώς από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, το Δικαστήριο επισήμανε ότι ο σκοπός της διατάξεως αυτής είναι να μη καταχωρούνται ορισμένα σχήματα που αντιστοιχούν σε μια τεχνική λειτουργία, καθόσον η εγγενής αποκλειστικότητα του δικαιώματος επί του σήματος θα εμποδίσει το ενδεχόμενο οι ανταγωνιστές να προσφέρουν στην αγορά προϊόν που έχει

τη λειτουργία αυτή ή, τουλάχιστον, να επιλέξουν ελεύθερα την τεχνική λύση που επιθυμούν να εφαρμόσουν για να δώσουν την εν λόγω λειτουργία στο προϊόν τους¹⁴.

Έτσι, στο πλαίσιο των τριδιάστατων σημείων που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος, έχει αναγνωριστεί η σημασία του συμφέροντος να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης χρησιμοποίησής από όλους.

22. Αφετέρου, και με βάση την ύπαρξη των εν λόγω σκέψεων γενικού συμφέροντος, που απαιτούν να μπορούν ορισμένα σημεία να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους, το Δικαστήριο διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 89/104, κάνοντάς το να επεμβαίνει κάθε φορά που ένα σχήμα έχει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε μια τεχνική λειτουργία και επελέγησαν για να την επιτελέσουν¹⁵. Εξ αυτών συνάγεται ότι για να μην εφαρμοστεί ο πιο πάνω λόγος απαραδέκτου της καταχωρήσεως δεν αρκεί να διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία του σημείου δεν επιδιώκουν ένα τεχνικό αποτέλεσμα.

Η συλλογιστική αυτή μπορεί λογικά να επεκταθεί στις άλλες περιπτώσεις που αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', οπότε η καταχώρηση δεν πρέπει να γίνεται δεκτή και όταν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ενός τρισ-

11 — Σκέψη 29.

12 — Σκέψη 77.

13 — Σκέψη 78.

14 — Σκέψη 79.

15 — Σκέψη 80.

διάστατου σημείου που αποτελείται από το σχήμα ενός προϊόντος επιβάλλονται από την ίδια του τη φύση ή του δίνουν ουσιαστική αξία.

26. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι πίσω από το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', βρίσκεται μια επιταγή εκτιμήσεως η οποία υπαγορεύεται από το γενικό συμφέρον να παραμείνουν διαθέσιμα ορισμένα σημεία.

23. Κατά τα λοιπά, στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', εξακολουθεί να ισχύει η θεωρία περί της ανάγκης ελεύθερης χρησιμοποίησεως από όλους, όπως η θεωρία αυτή διαμορφώθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση Windsurfing Chiemsee.

27. Πάντως, ουδείς κανόνας καθιερώνει διαφορετική μεταχείριση για τα τρισδιάστατα σημεία που αποτελούνται από το σχήμα του προϊόντος, οπότε πρέπει να γίνεται από πολλές απόψεις εξέταση του αν είναι κατάλληλα να αποτελέσουν σήματα.

24. Ο κοινοτικός δικαστής διευκρίνισε τότε ότι το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104 έχει έναν σκοπό γενικού συμφέροντος ο οποίος απαιτεί να μπορούν τα περιγραφικά σημεία να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους, και ως συλλογικά σήματα ή σε σύνθετα σήματα ή σε σήματα που αποτελούνται από γραφήματα. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή εμποδίζει το να κρατούνται τέτοια σημεία μόνο για μία επιχείρηση μέσω της καταχωρήσεώς τους ως σημάτων¹⁶.

28. Πρώτον, πρέπει να ικανοποιούν τις αφορημένες επιταγές του άρθρου 2 της οδηγίας 89/104: να είναι δεκτικά γραφικής παραστάσεως και να έχουν, σε δυνητικό επίπεδο, διακριτικό χαρακτήρα.

25. Όσον αφορά τις ενδείξεις γεωγραφικής προελεύσεως, το Δικαστήριο εκτίμησε ότι υφίσταται γενικό συμφέρον να παραμείνουν στη διάθεση όλων λόγω της ικανότητας των ενδείξεων αυτών να επισημαίνουν ιδιότητες των σχετικών προϊόντων και να δημιουργούν θετικά αισθήματα¹⁷, συλλογιστική η οποία, τηρουμένων των αναλογιών, ισχύει για το σύνολο των περιγραφικών σημείων¹⁸.

29. Επιπλέον, και προπάντων, δεν πρέπει να επιτίπουν στον λόγο απαραδέκτου της καταχωρήσεως ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 89/104. Στο πλαίσιο των τρισδιάστατων σχημάτων, εδώ είναι που συνήθως γίνεται επίκληση των σκέψεων που ανάγονται στη δυνατότητα ελεύθερης χρησιμοποίησεως από όλους. Στο σημείο αυτό, συμφωνώ με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και διαφωνώ με το αιτούν δικαστήριο: ο σκοπός τού να αποκλειστούν από την προστασία του σήματος τα τρισδιάστατα σημεία που υπαγορεύονται αποκλειστικώς από την ίδια τη φύση του προϊόντος, από την επιδίωξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή από την παροχή ουσιαστικής αξίας οφείλεται στη *βασική φροντίδα* να μην επιτραπεί το να

16 — Προαναφερθείσα απόφαση Windsurfing Chiemsee, σκέψη 25.

17 — Αντίθετ, σκέψη 26.

18 — Αυτό αφήνουν να νοηθεί το κείμενο της σκέψεως 26 της αποφάσεως Windsurfing Chiemsee («ειδικότερα») και η γενικότερη διατύπωση της σκέψεως 35.

χρησιμοποιούν οι ιδιώτες τα σήματα για να διαιωνίζουν αποκλειστικά δικαιώματα επί φυσικών σχημάτων, τεχνικών λύσεων ή αισθητικών σχεδίων. Ακολουθώντας τη λογική αυτή, ο νομοθέτης δεν περιέλαβε το στοιχείο ε' στους λόγους απαραδέκτου της καταχωρήσεως που μπορούν να αρθούν βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος. Τα φυσικά, λειτουργικά και διακοσμητικά σχήματα δεν μπορούν, κατόπιν ρητής βουλήσεως του νομοθέτη, να αποκτήσουν διακριτικό χαρακτήρα.

Η προαναφερθείσα απόφαση Philips, μη δεχόμενη τον στενότερο ορισμό αυτού του λόγου απαραδέκτου — ορισμό τον οποίο υιοθετεί το Bundesgerichtshof με τις διατάξεις του —, επιβεβαιώνει τη σημασία του ρόλου που ο λόγος αυτός καλείται να παίξει.

Είναι αναντίρρητο ότι η ερμηνεία αυτή καταδικάζει πολλά εκ πρώτης όψεως μη χτυπητά σημεία («softline» σημεία όπως τα αποκαλεί το Bundespatentgericht) ποτέ να μη μπορέσουν να καταχωρηθούν ως σήματα, πλην όμως δεν νομίζω ότι η συνέπεια αυτή είναι δυσανάλογη: το γενικό συμφέρον δεν πρέπει να απειλείται με τον έστω και περιορισμένο κίνδυνο το δικαίωμα επί των σημάτων να εισβάλει άνευ λόγου και αιτίας στο πεδίο άλλων, περιορισμένων χρονικώς, αποκλειστικών δικαιωμάτων, τη στιγμή που άλλα αποτελεσματικά μέσα υπάρχουν στη διάθεση των παρασκευαστών ενός προϊόντος για να δείξουν την προέλευσή του (προσθήκη αυθαίρετων στοιχείων σε ένα τρισδιάστατο

σχήμα, πρωτότυπη μορφή του συνόλου του προϊόντος, ονομαστικά ή εικονιστικά σημεία).

30. Αν ένα σημείο δεν εμπίπτει στον πιο πάνω λόγο απαραδέκτου όπως αυτός ερμηνεύθηκε, πρέπει να εξετάζεται ο συγκεκριμένος διακριτικός χαρακτήρας του σημείου με γνώμονα τα στοιχεία β', γκαι δ', της ίδιας διατάξεως.

Ο βάσει του στοιχείου ε' έλεγχος του συμφέροντος να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης χρησιμοποίησης από όλους δεν εμποδίζει ούτε, αναλόγως της περιπτώσεως, θίγει τη δυνατότητα να γίνει νέα εξέταση, υπαγορευόμενη και από τον σκοπό μη ιδιοποίησης, αυτή τη φορά κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104. Η φύση της εξετάσεως αυτής είναι διαφορετική: το τωρινό ή μελλοντικό συμφέρον των άλλων επιχειρηματιών να χρησιμοποιούν το σήμα αυτό ως περιγραφική ένδειξη πρέπει να αναλύεται σε αντιπαράβολή με την ανάγκη του δικαιούχου να προσφύγει σε αυτό το είδος σήματος για να γνωστοποιήσει την εργοστασιακή προέλευση του προϊόντος του. Για το τελικό αποτέλεσμα αυτής της δεύτερης αναλύσεως της δυνατότητας ελεύθερης χρησιμοποίησης από όλους — σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με την πρώτη ανάλυση — μπορεί να έχει σημασία το γεγονός ότι το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώρηση απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσεως.

31. Αναγνωρίζω ότι είναι πιθανόν πολλά τρισδιάστατα σημεία που αποτελούνται από

το σχήμα του προϊόντος να μη καταφέρουν να υπερβούν τα διάφορα εμπόδια για την καταχώρησή τους.

τέλεσμα ή να δοθεί ουσιαστική αξία στο προϊόν, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικό συμφέρον να παραμείνει το σημείο αυτό διαθέσιμο για το σύνολο των επιχειρηματιών. Η εξέταση αυτή δεν εμποδίζει, αν ένα σημείο έχει διακριτικό χαρακτήρα, να γίνει για το σημείο αυτό, με γνώμονα το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104, νέα εκτίμηση της ανάγκης να παραμείνει διαθέσιμο. Μόνον το αποτέλεσμα της τελευταίας αναλύσεως μπορεί να επηρεαστεί από τη διαπίστωση ότι αποκτήθηκε διακριτικός χαρακτήρας μέσω της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος, της οδηγίας 89/104.

32. Κατά συνέπεια, στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι, για να εκτιμηθεί αν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ενός τρισδιάστατου σημείου που αποτελείται από το σχήμα του προϊόντος ανάγονται στην ίδια τη φύση του προϊόντος ή στην ανάγκη να επιτευχθεί ένα τεχνικό απο-

Συμπέρασμα

33. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στα ερωτήματα του Bundesgerichtshof ως εξής:

«1) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, δεν πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι επιβάλλει να γίνεται, όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα ενός τρισδιάστατου σημείου που αποτελείται από το σχήμα ενός προϊόντος, αυστηρότερη εξέταση από εκείνην που γίνεται για τα λοιπά είδη σημάτων που αφορά το άρθρο 2.

- 2) Για να εκτιμηθεί αν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός τρισδιάστατου σημείου που αποτελείται από το σχήμα του προϊόντος ανάγονται στην ίδια τη φύση του προϊόντος ή στην ανάγκη να επιτευχθεί ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή να δοθεί ουσιαστική αξία στο προϊόν, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικό συμφέρον να παραμείνει το σημείο αυτό διαθέσιμο για το σύνολο των επιχειρηματιών. Η εξέταση αυτή δεν εμποδίζει, αν ένα σημείο έχει διακριτικό χαρακτήρα, να γίνει για το σημείο αυτό, με γνώμονα το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104, νέα εκτίμηση της ανάγκης να παραμείνει διαθέσιμο. Μόνον το αποτέλεσμα της τελευταίας ανάλυσεως μπορεί να επηρεαστεί από τη διαπίστωση ότι αποκτήθηκε διακριτικός χαρακτήρας μέσω της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος, της οδηγίας 89/104.»