

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

JULIANE KOKOTT

της 27ης Ιανουαρίου 2005<sup>1</sup>

### I — Εισαγωγή

Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων<sup>2</sup>, δίδει τον ορισμό του σήματος:

1. Το Δικαστήριο καλείται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας να αποφανθεί για πολλοστή φορά σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τον διακριτικό χαρακτήρα των σημάτων. Αυτή τη φορά ερίζεται το αν το διαφημιστικό σύνθημα ή μήνυμα «HAVE A BREAK» απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα χρησιμοποιούμενο ως μέρος του καταχωρισθέντος σήματος «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT». Ουσιαστικά η διαφορά αφορά το αν αυτό το είδος χρήσεως ενός σημείου μπορεί βάσει της νομοθεσίας περί σημάτων να αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα ή αν τούτο εμποδίζει την αναγνώρισή του ως σήματος.

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

3. Οι λόγοι απαραδέκτου που εμποδίζουν την καταχώριση σημάτων ρυθμίζονται στο άρθρο 3. Κρίσιμη εν προκειμένω είναι ιδίως η παράγραφος 1, στοιχείο β':

### II — Νομικό πλαίσιο

«Δεν καταχωρίζονται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

2. Το άρθρο 2 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης

α) [...]

2 — ΕΕ 1989, L 40, σ. 1, που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την απόφαση 92/10/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ 1992, L 6, σ. 35).

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η γερμανική.

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,

καιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

γ' έως η' [...]».

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·

4. Εντούτοις, το άρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, προβλέπει μία εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση καταχωρίσεως:

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

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

2. έως 5. [...]»

5. Οι ρυθμίσεις αυτές μεταφέρθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία με το άρθρο 3 του Trade Mark Act 1994.

7. Το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α', διευκρινίζει την έννοια της χρήσεως ενός σήματος σε σχέση με τη χρήση που του προσδίδει την ιδιότητα του σήματος:

6. Το άρθρο 5 της οδηγίας 89/104 καθορίζει τα δικαιώματα που απορρέουν από το σήμα:

«2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δι-

α) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή».

8. Ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα<sup>3</sup>, περιέχει σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες ακριβώς διατάξεις.

κτήρα υπό την έννοια ότι ένα προϊόν που προωθείται με αυτόν τον τρόπο παραπέμπει στους παραγωγούς της σοκολάτας Kit Kat.

### III — Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

9. Το αντικείμενο της ενώπιον του Court of Appeal διαφοράς είναι αν το διαφημιστικό σύνθημα «HAVE A BREAK» μπορεί να καταχωριστεί στη Μεγάλη Βρετανία ως σήμα για σοκολάτες, για προϊόντα σοκολάτας, σοκολατάκια, γλυκίσματα και μπισκότα. Η εταιρεία που υπέβαλε την αίτηση είναι η Société des produits Nestlé SA, η οποία ταυτόχρονα είναι δικαιούχος των καταχωρισθέντων για τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων σημάτων «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT» και «KIT KAT». Στην καταχώρηση του σήματος «HAVE A BREAK» αντιτίθεται η Mars UK Ltd.

11. Ο ελεγκτής του βρετανικού γραφείου σημάτων και η απόφαση που εξέδωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψαν την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος, δεδομένου ότι το σύνθημα «HAVE A BREAK» δεν έχει εγγενή διακριτικό χαρακτήρα ούτε έχει αποκτήσει τον απαιτούμενο διακριτικό χαρακτήρα διά της χρήσεως του «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT».

12. Το Court of Appeal, στηριζόμενο στη νομολογία του Δικαστηρίου, επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με το σκεπτικό ότι το σύνθημα «HAVE A BREAK» δεν διαθέτει εγγενή διακριτικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104.

10. Οι διάδικοι ερίζουν ως προς το αν το διαφημιστικό σύνθημα «HAVE A BREAK» καθ' εαυτό θεωρούμενο (εγγενώς) ή λόγω της χρήσεώς του ως μέρος του σήματος «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT» έχει αποκτήσει πράγματι διακριτικό χαρα-

13. Εντούτοις, το Court of Appeal δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το «HAVE A BREAK» να έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα διά της χρήσεώς του ως τμήμα του προστατευόμενου ως σήμα συνθήματος «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT». Κατά το Court of Appeal, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν δέχθηκε μεν ότι η χρήση ως μέρους ενός σήματος έχει οποιαδήποτε αποδεικτική αξία σε σχέση με την ύπαρξη

3 — ΕΕ 1994, L 11, σ. 1, που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) 1992/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού 40/94, ενόψει της έναρξης ισχύος της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο που αφορά τη συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων, που εγκρίθηκε στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989 (ΕΕ L 296, σ. 1).

αυτοτελούς διακριτικού χαρακτήρα, εντούτοις ενδέχεται και ένα τέτοιο μέρος να έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα, π.χ. στην περίπτωση που κατ' ανάγκην παραπέμπει τον καταναλωτή στο προστατευόμενο σήμα.

14. Ως εκ τούτου, το Court of Appeal υπέβαλε στο Δικαστήριο το ακόλουθο ερώτημα για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως:

«Μπορεί ο διακριτικός χαρακτήρας σήματος, που μνημονεύεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου και στο άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 του Συμβουλίου, να αποκτηθεί διά της χρήσεως του σήματος αυτού ως μέρους άλλου σήματος ή σε συνδυασμό προς άλλο σήμα;»

#### IV — Εκτίμηση

##### A — Εισαγωγή

15. Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά το ζήτημα αν η φράση «HAVE A BREAK» μπορεί να καταχωριστεί

ως σήμα. Υπό την επιφύλαξη ορισμένων, μη ασκούντων επιρροή εν προκειμένω ειδικών περιπτώσεων<sup>4</sup>, ένα σημείο —ήτοι και μία φράση— μπορεί σύμφωνα με την οδηγία 89/104<sup>5</sup> να καταχωριστεί ως σήμα, εφόσον το σημείο αυτό διαθέτει διακριτικό χαρακτήρα. Τούτο προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση και τη συστηματική διάρθρωση των διαφόρων διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τους λόγους απαραδέκτου και ακυρότητας καθώς και από τις αιτιολογικές σκέψεις της<sup>6</sup>.

16. Διακριτικός χαρακτήρας σημαίνει ότι το σημείο μπορεί να προσδιορίσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση και, επομένως, να τα διακρίνει από προϊόντα άλλων επιχειρήσεων<sup>7</sup>. Το Δικαστήριο θέτει ως αφητηρία του την καθολική έννοια του διακριτικού χαρακτήρα η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί για ορισμένες ειδικές κατηγορίες σημάτων από ειδικά κριτήρια<sup>8</sup>.

17. Κατά τον έλεγχο σχετικά με το αν ένα σημείο έχει διακριτικό χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην αίτηση καταχωρίσεως καθώς και η αντίληψη που έχουν για το σήμα οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι

4 — Πρόκειται για «προκαταρκτικά εμπόδια για την καταχώριση ενός σημείου», π.χ. άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 89/104. Βλ. συναφώς τις αποφάσεις της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips (Συλλογή 2002, σ. I-5475, σκέψεις 74 επ.), και της 8ης Απριλίου 2003, C-53/01 έως C-55/01, Linde κ.λπ. (Συλλογή 2003, σ. I-3161, σκέψεις 43 επ.).

5 — Στην υπό κρίση υπόθεση δεν εφαρμόζεται ο αναφερόμενος από το Court of Appeal κανονισμός 40/94 και, ως εκ τούτου, στη συνέχεια δεν θα γίνεται μνεία του κανονισμού αυτού. Εντούτοις, καθ' ο μέτρο είναι συναφής θα λαμβάνεται υπόψη η νομολογία επί των αντιστοίχων διατάξεων και εννοιών του κανονισμού.

6 — Απόφαση Philips (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψεις 29 επ.).

7 — Αποφάσεις της 4ης Μαΐου 1999, C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Συλλογή 1999, σ. I-2779, σκέψη 46), Linde (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψεις 40 και 47), και της 21ης Οκτωβρίου 2004, C-64/02 P, ΓΕΕΛ κατά Εργο Möbelwerk (Συλλογή 2004, σ. I-10031, σκέψη 33).

8 — Απόφαση ΓΕΕΛ κατά Εργο Möbelwerk (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψη 36).

οι οποίοι περιλαμβάνουν τους καταναλωτές των προϊόντων αυτών ή τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών που έχουν τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικοί και ενημερωμένοι<sup>9</sup>. Αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένης εκτιμήσεως<sup>10</sup>.

18. Γίνεται διάκριση μεταξύ εγγενούς και επίκτητου διακριτικού χαρακτήρα. Ο εγγενής διακριτικός χαρακτήρας εξετάζεται σε σχέση με τον λόγο απαραδέκτου που αφορά την έλλειψή του βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργείται κατ' αρχήν κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη χρήση του σημείου. Αποκλειστικός σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν το σημείο έχει αφ' εαυτού του διακριτικό χαρακτήρα.

19. Το Court of Appeal διαπίστωσε στο πλαίσιο της υπό κρίση υποθέσεως ότι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη φράση «HAVE A BREAK» ως ουδέτερη, από απόψεως προελεύσεως, πρόσκληση και ότι, ως εκ τούτου, δεν έχει εγγενή διακριτικό χαρακτήρα.

*B — Επί της εννοίας της χρήσεως*

20. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104, ένα

σημείο μπορεί να αποκτήσει, με τη χρήση που του έχει γίνει, διακριτικό χαρακτήρα τον οποίο δεν είχε αρχικά, με αποτέλεσμα να μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα. Επομένως, το σημείο αποκτά το πρώτον με τη χρήση του τον διακριτικό χαρακτήρα που αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρισή του. Η διάταξη αυτή περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', που προβλέπει ότι δεν καταχωρίζονται τα σήματα που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα<sup>11</sup>.

21. Το ερώτημα του Court of Appeal αφορά επομένως το αν και ένα μέρος σήματος μπορεί βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3, να αποκτήσει διά της χρήσεως του κύριου σήματος κατά τρόπο αυτοτελή και ανεξάρτητο από το κύριο σήμα διακριτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η Nestlé επιχειρεί να αποδείξει ότι διά της χρήσεως του κύριου σήματος «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT» και το επίμαχο μέρος «HAVE A BREAK» απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, η Mars απορρίπτει οποιαδήποτε αξιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση του κύριου σήματος δεχόμενη μόνο μία ανεξάρτητη από το κύριο σήμα χρήση του μέρους του.

9 — Αποφάσεις Philips (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψεις 59 και 63), Linde (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 41), αποφάσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2004, C-218/01, Henkel (Συλλογή 2004, σ. I-1725, σκέψη 50), και C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Συλλογή 2004, σ. I-1619, σκέψη 34), και αποφάσεις της 29ης Απριλίου 2004, C-456/01 P και C-457/01 P, Henkel κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2004, σ. I-5089, σκέψη 35), C-468/01 P και C-472/01 P, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2004, σ. I-4174, σκέψη 33), και C-473/01 P και C-474/01 P, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2004, σ. I-5173, σκέψη 33).

10 — Απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2001, C-401/02, Nichols (Συλλογή 2004, σ. I-8499, σκέψη 27).

22. Συναφώς, πρέπει κατ' αρχάς να διευκρινιστεί ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να διαπιστώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αν ένα συγκεκριμένο σημείο έχει αποκτήσει

11 — Απόφαση Windsurfing, Chiemsee (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψη 41 επ.).

διακριτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, έργο του Δικαστηρίου είναι να ερμηνεύει το κοινοτικό δίκαιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε το αιτούν δικαστήριο να μπορεί να το εφαρμόσει ορθώς στην υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο της κύριας δίκης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί μόνον επί της ερμηνείας του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104 και όχι επί του ζητήματος αν η φράση «HAVE A BREAK» έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα στη Μεγάλη Βρετανία.

23. Το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104 επιτρέπει την καταχώριση ενός σήματος εφόσον το σήμα αυτό έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μετά τη χρήση *που του έχει γίνει*. Η Mars και η Επιτροπή συνάγουν από την ανωτέρω διατύπωση ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρήση ως μέρους ενός άλλου σήματος προκειμένου να αποδειχθεί ο διακριτικός χαρακτήρας κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104. Η άποψη αυτή δεν είναι πειστική, δεδομένου ότι, όπως προβάλλει και η Ιρλανδική Κυβέρνηση, η χρήση ενός σήματος, όπως υποδηλώνει η ίδια η έννοια της λέξεως, περιλαμβάνει τόσο την ανεξάρτητη χρήση του όσο και τη χρήση του ως μέρους ενός άλλου μεγαλύτερου σήματος.

24. Αντίθετα προς την άποψη που υποστηρίζει η Βρετανική Κυβέρνηση, δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό ούτε από το άρθρο 10 της οδηγίας 89/104. Τα άρθρα 10 επ. αφορούν την απώλεια της προστασίας του σήματος που παρέχει η νομοθεσία περί σημάτων λόγω μη χρήσεώς του. Ο δικαιούχος ενός σήματος μπορεί να έχει ορισμένα σημεία για την αποκλειστική χρήση του βάσει της νομοθεσίας περί σημάτων μόνον εφόσον πράγματι τα χρησιμοποιεί. Από συστηματικής απόψεως θα ήταν ασφαλώς εσφαλμένο να αναγνωριστεί η ύπαρξη χρήσεως για την

απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα, να θεωρηθεί όμως ότι δεν επαρκεί προκειμένου να εμποδίσει την απώλεια της προστασίας που παρέχει η νομοθεσία περί σημάτων. Εντούτοις, δεν αποκλείεται η χρήση ενός σήματος ως μέρους ενός άλλου σήματος να αρκεί και στο πλαίσιο του άρθρου 10. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α', ως χρήση θεωρείται επίσης η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη μορφή του. Στον ορισμό αυτόν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει και η χρήση ενός σημείου ως μέρους ενός κύριου σήματος. Το μέρος αυτό θα ήταν μὲν καταχωρισμένο όχι μόνον ως μέρος του κύριου σήματος, αλλά και αυτοτελώς, χωρίς τα λοιπά μέρη του κύριου σήματος, ωστόσο η χρήση του κύριου σήματος θα διέφερε από το καταχωρισμένο μέρος σήματος μόνον ως προς ορισμένα μέρη. Ο διακριτικός χαρακτήρας του μέρους σήματος δεν θα θιγόταν, εφόσον αυτό το μέρος σήματος απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα πριν από την καταχώρισή του μέσω της αυτής χρήσεως.

25. Η έννοια της χρήσεως ενός σήματος απαντά εκτός από το άρθρο 3, παράγραφος 3, και στο άρθρο 10 της οδηγίας 89/104 και στο άρθρο 5, το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα που απορρέουν από το σήμα. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να απαγορεύσει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα σήματά του ή άλλα σημεία εφόσον υπάρχει ο κίνδυνος συγχύσεως. Στη συνάφεια αυτή, το Δικαστήριο περιόρισε την έννοια της χρήσεως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση του σημείου από τρίτον προσβάλλει ή ενδέχεται να προσβάλλει τις λειτουργίες του

σήματος και ιδίως τη βασική λειτουργία του που είναι να εγγυάται στους καταναλωτές την προέλευση του προϊόντος<sup>12</sup>. Η οριοθέτηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι σκοποί της προστασίας του σήματος βάσει της σχετικής νομοθεσίας δεν δικαιολογούν να απαγορεύονται χρήσεις —και, ως εκ τούτου, να περιορίζεται η ελευθερία των χρηστών—, εφόσον η επίμαχη χρήση δεν είναι ουσιώδης για τη λειτουργία του σήματος<sup>13</sup>.

26. Εντούτοις, η έννοια της χρήσεως στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104 είναι ευρύτερη από αυτήν του άρθρου 5, παράγραφος 1, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του άρθρου αυτού επιτελεί μία τελείως διαφορετική λειτουργία. Σκοπός της εννοίας αυτής στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 3, δεν είναι να προσδιορίσει το πεδίο της παρεχόμενης μέσω της οδηγίας προστασίας, αλλά μόνο να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίον ένα σημείο το οποίο δεν διαθέτει αφ' εαυτού του διακριτικό χαρακτήρα μπορεί να τον αποκτήσει, ήτοι διά της χρήσεως. Επομένως, κρίσιμο είναι και στην περίπτωση των μερών ενός σήματος το αν η χρήση οδηγεί στην απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα.

27. Η Mars φρονεί ότι η ερμηνεία αυτή είναι αντίθετη προς την απόφαση Philips<sup>14</sup>. Στην περίπτωση αυτή, το Δικαστήριο απαίτησε ρητώς για την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα τη «χρήση ενός σήματος ως σήματος».

28. Το Δικαστήριο εξέτασε με την απόφασή του Philips, μεταξύ άλλων, το αν ένα σημείο το οποίο συνίσταται στη μορφή ενός προϊόντος μπορεί να αποκτήσει διά της χρήσεως διακριτικό χαρακτήρα. Συναφώς, επρόκειτο για την απεικόνιση της άνω επιφανείας μιας ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής με τρεις περιστρεφόμενες κεφαλές που αποτελούνταν από τρεις στρογγυλές κεφαλές υπό τη μορφή ενός ισόπλευρου τριγώνου με περιστρεφόμενες λεπίδες. Η Philips πωλούσε κατ' αποκλειστικότητα επί μακρόν ξυριστικές μηχανές αυτού του είδους και θεωρούσε ότι η δηλωθείσα ως σήμα απεικόνιση είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μέσω αυτής της μακροχρόνιας αποκλειστικής εμπορίας.

29. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, κατά την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου το οποίο συνίσταται στο σχήμα ενός προϊόντος, και δη και κατά την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί με τη χρήση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εικαζόμενη αντίληψη του μέσου καταναλωτή της εν λόγω κατηγορίας των προϊόντων ή υπηρεσιών, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος<sup>15</sup>.

30. Ωστόσο, εν κατακλείδι το Δικαστήριο χαρακτήρισε τη διαπίστωση αυτή ως εξής:

«Τέλος, η εντύπωση την οποία έχουν οι ενδιαφερόμενοι ότι το προϊόν προέρχεται από συγκεκριμένη επιχείρηση πρέπει να σχηματίζεται χάρη στη *χρήση του σήματος ως σήματος* και, επομένως, χάρη στη φύση

12 — Βλ. αποφάσεις της 14ης Μαΐου 2002, C-2/00, Hölterhoff (Συλλογή 2002, σ. I-4187, σκέψη 16), της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club (Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψεις 51 και 54), και της 16ης Νοεμβρίου 2004, C-245/02, Anheuser-Busch (Συλλογή 2004, σ. I-10989, σκέψη 59).

13 — Απόφαση Arsenal (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 12, σκέψεις 51 κ.κ.).

14 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4.

15 — Απόφαση Philips (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 63).

και στο αποτέλεσμα του, καθιστώντας το σήμα αυτό ικανό να διακρίνει το οικείο προϊόν από εκείνα άλλων επιχειρήσεων»<sup>16</sup>.

31. Η Mars συνάγει από τα ανωτέρω ότι η χρήση ενός σημείου ως μέρους ενός σήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς απόδειξη της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα. Εντούτοις, το συμπέρασμα αυτό δεν είναι πειστικό εκ του λόγου ότι η απόφαση Philips δεν περιέχει κανένα στοιχείο ως προς το ότι η χρήση ενός σημείου ως μέρους ενός σήματος δεν αποτελεί χρήση ενός σήματος.

32. Πέραν αυτού, το προπαρατεθέν χωρίο μπορεί να ενταχθεί μόνο στο συνολικό πλαίσιο της νομολογίας επί της νομοθεσίας περί σημάτων, εφόσον η χρήση ενός σήματος ως σήματος περιλαμβάνει κάθε χρήση η οποία συνεπάγεται την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα. Άλλως, δεν θα ήταν δυνατό να προστατευθούν ορισμένα σημεία ως σήματα, μολονότι απέκτησαν διακριτικό χαρακτήρα, μόνον εκ του λόγου ότι η χρήση του σημείου, η οποία είχε ως συνέπεια την απόκτηση αυτού του διακριτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούσε «χρήση ως σήματος». Πράγματι, το Δικαστήριο έχει κατ' αρχήν ως γνώμονά του τον διακριτικό χαρακτήρα και απορρίπτει την εφαρμογή ειδικών κριτηρίων για ειδικές κατηγορίες σημάτων<sup>17</sup>. Σημεία τα οποία έχουν αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως σήματα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει κάποιο από τα βάσει του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 89/104 χαρακτηριζόμενα ως ανυπέβλητα —σύμφωνα με την ορολογία της

αποφάσεως Linde «προκαταρκτικά» — εμπόδια για την καταχώριση ενός σήματος<sup>18</sup>.

33. Επομένως, η έννοια της χρήσεως του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερμηνεύεται εκ του αποτελέσματος. Κάθε χρήση η οποία παρέχει σ' ένα σημείο τον αναγκαίο για την καταχώρισή του ως σήματος διακριτικό χαρακτήρα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά χρήση σήματος ως σήματος και ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 3. Η ερμηνεία αυτή επιρρωννύεται από το προπαρατεθέν χωρίο της αποφάσεως Philips, στον βαθμό που το Δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη του τη «φύση και το αποτέλεσμα» ενός σήματος<sup>19</sup>. Ωστόσο, η φύση και το αποτέλεσμα ενός σήματος είναι ακριβώς η λειτουργία που επιτελεί ο διακριτικός χαρακτήρας. Ως εκ τούτου, η χρήση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 3.

34. Εντούτοις, η Βρετανική Κυβέρνηση και η Mars φρονούν ότι, για την εφαρμογή *αυστηρότερων* κριτηρίων κατά την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα ορισμένων μερών ενός σήματος, συνηγορεί ο κίνδυνος αδι-

18 — Η σχετική εκτίμηση του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της αποφάσεως Philips (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 64) εξηγείται βάσει του προκαταρκτικού εμποδίου βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 89/104 —του σχήματος του προϊόντος που απαιτείται για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της αποφάσεως ο πιθανός διακριτικός χαρακτήρας του σημείου δεν απορρέει από το σημείο ή από τη χρήση του, αλλά πιθανώς από το γεγονός ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι όλα τα μηχανήματα της επίμαχης κατηγορίας κατασκευάζονται από τη μέχρι τότε κατέχουσα μονοπωλιακή θέση εταιρία και, ως εκ τούτου, αντιλαμβάνονται και την απεικόνιση των μηχανημάτων αυτών ως στοιχείο υποδηλωτικό της εταιρίας αυτής. Ωστόσο, θα αρκούσε αν το Δικαστήριο περιοριζόταν ως προς το σημείο αυτό στις εκτιμήσεις του επ' αυτού του προκαταρκτικού εμποδίου για την καταχώριση ενός σημείου, χωρίς να επιχειρήσει να τις εντάξει στην ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104.

19 — Η αναφορά αυτή είναι σαφέστερη στο γαλλικό κείμενο της αποφάσεως Philips (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 64) απ' ό,τι στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο, δεδομένου ότι στα γαλλικά το *l'usage* είναι αρσενικού γένους και το *la marque* θηλυκού γένους.

16 — Απόφαση Philips (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 4, σκέψη 64).

17 — Βλ. εσχάτως την απόφαση ΓΕΕΑ κατά Erpo Möbelwerk (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψεις 33 επ.).



καιολόγητης διευρύνσεως της προστασίας του κύριου σήματος. Ο φόβος αυτός στηρίζεται στην εκτίμηση ότι ορισμένα μέρη ενός σήματος δεν έχουν αποκτήσει ίδιο διακριτικό χαρακτήρα, αλλά τον αντλούν μόνον από τον διακριτικό χαρακτήρα του κύριου σήματος. Εάν αναγνωριστεί αυτός ο παράγωγος διακριτικός χαρακτήρας, τότε θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσης περαιτέρω παράγωγα σήματα δεύτερης τάξεως, τα οποία δεν θα διαθέτουν από την πλευρά τους ίδιον διακριτικό χαρακτήρα, αλλά θα τον αντλούν μόνον από τα παράγωγα σήματα πρώτης τάξεως. Η διαδικασία αυτή της διευρύνσεως μπορεί να συνεχίζεται επ' άπειρον.

35. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο κίνδυνος αυτός δεν είναι αμελητέος. Εντούτοις, κατόπιν προσεκτικότερης έρευνας αποδεικνύεται ότι είναι ανύπαρκτος. Πράγματι, η πιθανή παράγωγη κτήση διακριτικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον διακριτικό χαρακτήρα του εκάστοτε κύριου σήματος ο οποίος είναι εγγενής σε αυτό ή τον οποίον έχει αποκτήσει διά της χρήσεως. Κύρια σήματα με έντονο διακριτικό χαρακτήρα μπορούν να τείνουν να μεταφέρουν σχετικά μεγάλο βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα τους στα επιμέρους μέρη τους. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση των έντονων σημάτων υπάρχουν σχετικά πολλά επιμέρους μέρη και παραλλαγές του κύριου σήματος, τα οποία λόγω της χρήσεως του κύριου σήματος έχουν αυτοτελή διακριτικό χαρακτήρα, παραπέμποντας στο κύριο σήμα και, ως εκ τούτου, στην προέλευση του προϊόντος στους κύκλους των ενδιαφερομένων, ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως σήματα ανεξάρτητα από το κύριο σήμα. Το κύριο σήμα που έχει διακριτικό χαρακτήρα προσδίδει επομένως διακριτικό χαρακτήρα στα παράγωγα σήματα. Η διεύρυνση της προστασίας του σήματος αποτελεί επομένως αναγκαία συνέπεια αυτού του προσδιδόμενου διακριτικού χαρακτήρα.

36. Εντούτοις, τα παράγωγα σήματα δεν μπορούν κατά κανόνα να μεταφέρουν στον ίδιο βαθμό τον διακριτικό χαρακτήρα τους σε περαιτέρω, επιμέρους παράγωγα σήματα. Αυτά είναι πολύ λιγότερο γνωστά απ' ό,τι τα κύρια σήματα. Εάν ένα παράγωγο σήμα πρώτης τάξεως δεν διαθέτει επαρκή αυτοτελή διακριτικό χαρακτήρα, αλλά έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μόνο μέσω της συσχέτισέως του με το κύριο σήμα, τότε είναι απίθανο να μπορέσει να αποκτήσει ένα παράγωγο σήμα δεύτερας τάξεως διακριτικό χαρακτήρα αποκλειστικά βάσει της συσχέτισέως του με το πρώτο παράγωγο σήμα. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει φόβος διευρύνσεως της προστασίας που παρέχει η νομοθεσία περί σημάτων.

37. Πέραν των ανωτέρω, η Βρετανική Κυβέρνηση επαναλαμβάνει την επιχειρηματολογία του ελεγκτή του γραφείου σημάτων, απορρίπτοντας την καταχώριση σημάτων τα οποία ομοιάζουν μόνο σε καταχωρισθέν σήμα και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως με αυτό. Κατά την άποψή της, η καταχώριση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πράγματι τα σημεία και, ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα σημεία αυτά καθ' εαυτά δηλωτικά της προελεύσεως του προϊόντος.

38. Η άποψη αυτή είναι ορθή καθ' ο μέτρο αποκλείει από την καταχώριση σημεία τα οποία δεν διαθέτουν ούτε εγγενή διακριτικό χαρακτήρα ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104, σημεία τα οποία δεν διαθέτουν εγγενή διακριτικό χαρακτήρα μπορούν να αποκτήσουν διακριτικό χαρακτήρα μόνο διά της χρήσεως. Συναφώς, η ανάγκη της χρήσεως εμποδίζει την καταχώ-

ριση σημείων ως σημάτων των οποίων ο διακριτικός χαρακτήρας προέρχεται απλώς από την ομοιότητά τους με ένα έντονο κύριο σήμα, τα οποία ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκαν με αυτό το έντονο κύριο σήμα. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτόν δεν αποκλείεται η χρήση ορισμένων μερών ενός σήματος ως μέρους του κύριου σήματος να έχει ως αποτέλεσμα και την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα από τα μέρη αυτά.

39. Ωστόσο, και η προεκτεθείσα αντιπαράβολή του διακριτικού χαρακτήρα που θεμελιώνει την ιδιότητα του σήματος με τον κίνδυνο συγχύσεως που εμποδίζει την απόκτηση της ιδιότητας αυτής είναι σε τελευταία ανάλυση εσφαλμένη. Τόσο ο κίνδυνος συγχύσεως όσο και ο διακριτικός χαρακτήρας στηρίζονται στο γεγονός ότι ο καταναλωτής αντλεί από ένα χρησιμοποιούμενο ως σήμα σημείο την πληροφορία ότι το προϊόν που υποδηλώνεται προέρχεται από τον δικαιούχο του σήματος. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια κοινή τομή μεταξύ της κατηγορίας των σημείων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές σε σύγχυση με ένα ισχυρό κύριο σήμα και της κατηγορίας των μερών εκείνου του κύριου σήματος, από το οποίο οι καταναλωτές αυτοί αντλούν την ίδια πληροφορία σε σχέση με την προέλευση του προϊόντος που υποδηλώνεται με το ίδιο το σήμα. Παρά την ύπαρξη αυτής της αλληλοεπικαλύψεως, γεγονός παραμένει ότι τα μέρη αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται ως σήματα εφόσον έχουν αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα.

40. Κατά τα λοιπά, και η πρακτική των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων είναι να μην αρνούνται κατ' αρχήν σε ορισμένα μέρη ενός σήματος, τα οποία (φαίνεται ότι) έχουν αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα διά της χρήσεως του κύριου σήματος, την αναγνώρισή τους ως σημείων. Το επίμαχο σημείο

στην απόφαση Windsurfing Chiemsee ήταν η λέξη Chiemsee, η οποία διά της χρήσεως της στην όλη συνάφεια ενός εικονιστικού σήματος μπόρεσε να αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα<sup>20</sup>. Το Πρωτοδικείο εξέτασε στο πλαίσιο της αποφάσεώς του Alcon<sup>21</sup> το μέρος ενός συνθετότερου εικονιστικού σήματος και στο πλαίσιο της αποφάσεως Eurocecmex<sup>22</sup> ένα εικονιστικό σήμα, το οποίο ως επί το πλείστον εξησιμοποιείτο από κοινού με το λεκτικό σήμα χωρίς να θέσει ως πρόβλημα το ζήτημα της από κοινού χρήσεως με το κύριο σήμα. Ομοίως, στην υπόθεση Ringling Bros, την οποία επικαλέστηκαν οι μετέχοντες στη διαδικασία, το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ δεν έλαβε αφορμή από τη χρήση ενός λεκτικού σήματος ως μέρους ενός σύνθετου λεκτικού/εικονιστικού σήματος προκειμένου να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα<sup>23</sup>. Τέλος, και το τμήμα ελέγχου του ΓΕΕΑ δέχεται με το τεχνικό έγγραφό του της 1ης Μαρτίου 1999 ως στοιχείο που αποδεικνύει τη χρήση την απόδειξη της χρήσεως ως μέρους ενός περιπλοκότερου σημείου<sup>24</sup>.

41. Επομένως, η χρήση μιας φράσεως ως μέρους ενός λεκτικού σήματος μπορεί κατ' αρχήν να έχει ως συνέπεια να αποκτήσει η φράση αυτή τον αναγκαίο διακριτικό χαρακτήρα προκειμένου να καταχωριστεί ως σήμα.

20 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψη 10.

21 — Απόφαση του Πρωτοδικείου της 5ης Μαρτίου 2003, T-237/01, Alcon κατά ΓΕΕΑ, Dr. Robert Winzer Pharma [BSS] (Σύλλογη 2003, σ. II-411, σκέψη 59).

22 — Απόφαση του Πρωτοδικείου της 29ης Απριλίου 2004, T-399/02, Eurocecmex SA (που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στη Σύλλογη, σκέψεις 50 επ.).

23 — Απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών της 23ης Μαΐου 2001, υπόθεση R 111/2000-2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — [http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice\\_note.htm](http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm), η τελευταία επίσκεψη στο οποίο ήταν στις 16 Δεκεμβρίου 2004.

*Γ — Επί της εκτιμώσεως της αποδείξεως του επίκτητου διακριτικού χαρακτήρα*

42. Από την αίτηση περί παραπομπής προκύπτει ότι ο διακριτικός χαρακτήρας μερών σημάτων που χρησιμοποιούνται δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες. Οι δυσχέρειες αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη παρά την καθολική ισχύ του κριτηρίου του διακριτικού χαρακτήρα. Πράγματι, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα κριτήρια που διέπουν την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα είναι μεν τα ίδια για όλες τις κατηγορίες σημάτων, ότι, ωστόσο, ενδέχεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των κριτηρίων αυτών να προκύψει ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι των καταναλωτών δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές και ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι δυσχερέστερη η απόδειξη του διακριτικού χαρακτήρα των σημάτων ορισμένων κατηγοριών<sup>25</sup>.

43. Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι των καταναλωτών προσλαμβάνουν —όπως ορθώς τονίζει η Επιτροπή— τα σύνθετα σήματα συνήθως ως ολότητα και δεν επιδίδονται σε εξέταση των διαφόρων λεπτομερειών, ιδίως των μερών που απαρτίζουν το σήμα<sup>26</sup>. Εκ του λόγου αυτού και μόνον, το Δικαστήριο αρνήθηκε να προβεί σε χωριστή αξιολόγηση των μερών στο πλαίσιο της εκτιμώσεως σύνθετων σημάτων. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, πρέπει αντιθέτως να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εντύπωση που προκαλείται<sup>27</sup>. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί να τεκμη-

ριωθεί η χρήση του σύνθετου σήματος προς απόδειξη του ότι το μέρος ενός τέτοιου σήματος απέκτησε διά της χρήσεως διακριτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, πρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι των καταναλωτών αντιλαμβάνονται το επίμαχο μέρος του σήματος ως στοιχείο που υποδηλώνει στο πλαίσιο χωριστής χρήσεως ένα εμπόρευμα προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση και, ως εκ τούτου, το διακρίνει από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων.

44. Επομένως, είναι προφανής η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα στην περίπτωση που το επίμαχο μέρος είναι ουσιώδες σε σχέση με το σύνθετο σήμα, όπως π.χ. στην περίπτωση του σήματος που αποτελούσε αντικείμενο της αποφάσεως *Windsurfing Chiemsee*<sup>28</sup>. Αντιθέτως, είναι απίθανο επουσιώδη μέρη να αποκτήσουν τον απαιτούμενο διακριτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο χωριστής χρήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές δεν θα θεωρήσουν κατά κανόνα ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που υποδηλώνονται με ένα επουσιώδες μέρος σημείου προέρχονται από τον δικαιούχο του σύνθετου σήματος.

45. Ωστόσο, εν προκειμένω δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει επουσιώδες μέρος, εκ του λόγου ότι το σύνθημα «HAVE A BREAK», σε περίπτωση μεμονωμένης χρήσεως, οδηγεί πολλούς καταναλωτές στο να το συμπληρώσουν αυτομάτως με τη φράση «HAVE A KIT KAT». Εντούτοις, ακόμη και αυτή η αυτόματη αντίδραση δεν αρκεί από μόνη της προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη διακριτικού χαρακτήρα. Αντιθέτως,

25 — Απόφαση ΓΕΕΑ κατά Εγρο Möbelwerk (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 8, σκέψη 34).

26 — Αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL (Συλλογή 1997, σ. I-6191, σκέψη 23), και της 22ας Ιουνίου 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Συλλογή 1999, σ. I-3819, σκέψη 25).

27 — Απόφαση SABEL (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 26, σκέψη 23) και για ένα λεκτικό σήμα την απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2002, C-101/00 P, DKN κατά ΓΕΕΑ [COMPANYLINE] (Συλλογή 2002, σ. I-7561, σκέψη 24).

28 — Προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7, σκέψη 10.

πρέπει να αποδειχθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές αποδίδουν στον κατασκευαστή της Kit Kat ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που υποδηλώνονται με το σήμα «HAVE A BREAK», ήτοι π.χ. την ετικέτα μιας σοκολάτας ή ενός κουτιού με μπισκότα. Συναφώς,

ορθώς υποστηρίζει η Βρετανική Κυβέρνηση ότι δεν αρκεί να αναρωτιούνται απλώς οι καταναλωτές αυτοί αν το προϊόν ή η υπηρεσία προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστή. Τούτο απλώς καθιστά εμφανή τον κίνδυνο συγχύσεως.

## V — Πρόταση

46. Επομένως, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει ως εξής στην αίτηση περί παραπομπής:

Η χρήση μιας φράσεως ως μέρους ενός λεκτικού σήματος μπορεί κατ' αρχήν να έχει ως συνέπεια να αποκτήσει η φράση αυτή τον απαιτούμενο διακριτικό χαρακτήρα προκειμένου να καταχωριστεί ως σήμα. Η απόδειξη του επίκτητου διακριτικού χαρακτήρα διά της χρήσεως ως μέρους ενός σύνθετου σήματος προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι των καταναλωτών αντιλαμβάνονται το επίμαχο μέρος, στην περίπτωση χωριστής χρήσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μέρος αυτό να υποδηλώνει την προέλευση ενός προϊόντος από συγκεκριμένη επιχείρηση και, ως εκ τούτου, να το διαφοροποιεί από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων.