

Υπόθεση C-17/24

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως

Ημερομηνία καταθέσεως:

11 Ιανουαρίου 2024

Αιτούν δικαστήριο:

Cour de cassation (Γαλλία)

Ημερομηνία της αποφάσεως του αιτούντος δικαστηρίου:

10 Ιανουαρίου 2024

Αναιρεσείουσα:

CeramTec GmbH

Αναιρεσίβλητη:

CoorStek Bioceramics LLC

[παραλειπόμενα]

**COUR DE CASSATION (ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,
ΓΑΛΛΙΑ)**

Δημόσια συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2024

Παραπομπή ενόπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [παραλειπόμενα]

[παραλειπόμενα]

ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

[παραλειπόμενα]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ), ΤΗΣ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Η εταιρία γερμανικού δικαίου CeramTec GmbH, η οποία εδρεύει στο
[παραλειπόμενα] Plochingen (Γερμανία), άσκησε αναίρεση [παραλειπόμενα]

κατά της απόφασης που εξέδωσε στις 25 Ιουνίου 2021 το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού, Γαλλία) [παραλειπόμενα], στη διαφορά μεταξύ αυτής και της εταιρίας αμερικανικού δικαίου Coorstek Bioceramics LLC, πρώην C5 Medical Werks LLC, η οποία εδρεύει στο [παραλειπόμενα] Colorado [παραλειπόμενα] (Ηνωμένες Πολιτείες), αναιρεσίβλητης.

Προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως, η αναιρεσεύουσα προβάλλει δύο λόγους αναιρέσεως.

[παραλειπόμενα]

το τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων του Cour de cassation (Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Γαλλία) [παραλειπόμενα] εξέδωσε την παρούσα απόφαση.

Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία

- 1 Κατά την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση (Παρίσι, 25 Ιουνίου 2021), η εταιρία CeramTec GmbH (στο εξής: Ceramtec) ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την κατασκευή και τη διανομή τεχνικών κεραμικών μερών που προορίζονται, ειδικότερα, για την συναρμολόγηση εμφυτευμάτων ισχίου ή γονάτου, τα οποία πωλεί σε κατασκευαστές προθέσεων προκειμένου να συναρμολογήσουν πλήρη τεχνητά ισχία που πωλούνται κατόπιν στους τελικούς χρήστες, όπως νοσοκομεία ή χειρουργούς ορθοπεδικούς.
- 2 Η Ceramtec ήταν κάτοχος του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αριθ. EP 0 542 815, το οποίο επικυρώθηκε στη Γαλλία, αφορούσε σύνθετο κεραμικό υλικό και έληξε στις 5 Αυγούστου 2011.
- 3 Στις 23 Αυγούστου 2011, υπέβαλε αίτηση καταχώρισης τριών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 - του σήματος αριθ. 10 214 195, το οποίο καλύπτει το χρώμα ροζ pantone 677C, έκδοση 2010, το οποίο καταχωρίστηκε στις 26 Μαρτίου 2013, κατά προτεραιότητα δυνάμει γερμανικού σήματος της 21ης Ιουλίου 2011,
 - του εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10 214 112, το οποίο καταχωρίστηκε στις 12 Απριλίου 2013, κατά προτεραιότητα δυνάμει γερμανικού σήματος της 25ης Ιουλίου 2011, το οποίο αποτελεί γραφιστική αναπαράσταση κεφαλής χρώματος ροζ 677C,
 - του τρισδιάστατου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 10 214 179, το οποίο καταχωρίστηκε στις 20 Ιουνίου 2013, κατά προτεραιότητα δυνάμει γερμανικού σήματος της 26ης Ιουλίου 2011.
- 4 Τα ανωτέρω σήματα προσδιορίζουν τα ακόλουθα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 10 της διεθνούς ταξινόμησης της Νίκαιας: κεραμικά μέρη για

εμφυτεύματα για την οστεοσύνθεση, την αρθροπλαστική επιφανείας, για αποστατικά τμήματα για οστά: κεφαλές άρθρωσης ισχίου, κοτύλη άρθρωσης ισχίου και μέρη άρθρωσης του γονάτου: στο σύνολό τους τα προαναφερόμενα είδη προοριζόμενα προς πώληση σε κατασκευαστές εμφυτευμάτων.

- 5 Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Ceramtec άσκησε αγωγή για παραποίηση/απομίμηση σημάτων και αθέμιτο ανταγωνισμό κατά της εταιρίας Coorstek Bioceramics LLC (στο εξής: Coorstek), υποστηρίζοντας ότι η τελευταία, που έχει ως δραστηριότητα την κατασκευή ιατρικών εξαρτημάτων από προηγμένα τεχνικά κεραμικά, ιδίως για προθέσεις αρθρώσεων του ισχίου και για οδοντικές προθέσεις, εμπορευόταν προϊόν που αντέγραφε το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα των προϊόντων της. Η Coorstek άσκησε ανταγωγή ζητώντας την κήρυξη της ακυρότητας των επίδικων σημάτων.
- 6 Προκύπτει, εξάλλου, από την απόφαση και από τα έγγραφα της δικογραφίας ότι η Ceramtec άσκησε τις αγωγές για παραποίηση/απομίμηση των σημάτων της και για αθέμιτο ανταγωνισμό στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελβετία. Κατά των αποφάσεων περί κήρυξης της ακυρότητας των επίδικων σημάτων της 21ης Ιουνίου και της 11ης Ιουλίου 2018 του γερμανικού γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων έχει ασκηθεί έφεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόφαση του District Court of Colorado (περιφερειακού δικαστηρίου Κολοράντο, Ηνωμένες Πολιτείες) της 5ης Ιανουαρίου 2017 περί κήρυξης της ακυρότητας των αμερικανικών σημάτων εξαφανίστηκε κατ' έφεσιν με απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2019. Καθώς το ελβετικό γραφείο απέρριψε την καταχώριση των σημάτων, ελλείπει διακριτικού χαρακτήρα κτηθέντος διά της χρήσης στην Ελβετία, η Ceramtec απέσυρε τα σήματά της. Στις 13 Μαρτίου 2023, το εφετείο Στουτγάρδης, επιληφθέν αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοδικείου Στουτγάρδης περί αναστολής της διαδικασίας από την Ceramtec. Δεν επικύρωσε την εκτίμηση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου περί των πιθανοτήτων ευδοκίμησης του αιτήματος κήρυξης ακυρότητας υπό το πρίσμα της κακής πίστης.
- 7 Με απόφαση της 25ης Ιουνίου 2021, το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού, Γαλλία) ακύρωσε τα τρία σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κακόπιστης υποβολής αίτησης καταχώρισης.
- 8 Επισήμανε ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης των τριών εγχρώμων σημάτων, στις 23 Αυγούστου 2011, η Ceramtec ήταν πεπεισμένη περί του τεχνικού αποτελέσματος του οξειδίου του χρωμίου στη διασφάλιση της αντοχής και της αντίστασης των κεραμικών κεφαλών που χρησιμοποιούνται στις ιατρικές προθέσεις και ότι αποσκοπούσε στην προστασία του ροζ χρώματος των κεφαλών, το οποίο προέκυπτε από την επίδραση της παρουσίας οξειδίου του χρωμίου στα κεραμικά μέρη. Εξ αυτού συνήγαγε ότι η Ceramtec προσέβλεπε στην παράταση του μονοπωλίου που κατείχε στην τεχνική λύση που προστατευόταν προηγουμένως από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο έληξε στις 5 Αυγούστου 2011.

- 9 Κατά το cour d'appel (εφετείο Παρισιού), η κακή πίστη δεν στοιχειοθετείτο από τη βούληση παρακώλυσης των ανταγωνιστών στη συνέχιση της χρησιμοποίησης του ροζ χρώματος, αλλά από τη βούληση παράτασης του μονοπωλίου και παρακώλυσης της διείσδυσης των ανταγωνιστών στην αγορά στην οποία κυριαρχούσε η Ceramtec, χάρη στο υλικό από το οποίο αποτελούνται τα προϊόντα της, ήτοι το οξείδιο του χρωμίου σε αναλογία που επιφέρει ροζ χρωματισμό των κεραμικών προϊόντων.
- 10 Το cour d'appel (εφετείο Παρισιού) έκανε δεκτό ότι ο αιτών την καταχώριση είχε συνεπώς την πρόθεση να έχει αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς άλλους από εκείνους που εμπίπτουν στη λειτουργία ενός σήματος, ήτοι την ονομασία προέλευσης, καθώς η Ceramtec προσλάμβανε, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης των σημάτων, το ροζ χρώμα όχι ως ένδειξη προσέλευσης της πελατείας, αλλά ως αποτέλεσμα τμήματος του υλικού της, το οποίο θεωρούσε ότι συνέβαλε στην αντοχή του.
- 11 Η Ceramtec, η οποία άσκησε αναίρεση, βάλλει κατά της εφετειακής απόφασης υποστηρίζοντας ότι κακώς κηρύχθηκαν άκυρα τα τρία σήματά της της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κακώς επίσης κρίθηκε ότι η ίδια δεν μπορούσε παραδεκτώς να προβάλλει παραποίηση/απομίμηση των σημάτων της.

Ο λόγος αναιρέσεως

- 12 Κατά τον λόγο αναιρέσεως, ο οποίος καθιστά αναγκαία την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 207/2009 της 26ης Φεβρουαρίου 2009 απαγορεύει την κατάθεση, ως σήματος, σημείων που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος και ανταποκρίνεται στον γενικού ενδιαφέροντος σκοπό της αποφυγής του ενδεχομένου το δικαίωμα των σημάτων να καταλήξει στην απονομή σε επιχείρηση μονοπωλίου επί τεχνικών λύσεων ή πρακτικής φύσεως χαρακτηριστικών ενός προϊόντος. Λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης της ειδικής αυτής διάταξης, ερμηνεία του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 της 26ης Φεβρουαρίου 2009 η οποία θα επέτρεπε την ακύρωση σήματος για τον μόνο λόγο ότι το πρόσωπο που το καταθέτει είχε απλώς την πρόθεση να διαιωνίσει δικαιώματα επί τεχνικής λύσης, χωρίς να αποδεικνύεται ότι το δικαίωμα επί του σήματος πράγματι διασφαλίζει ή διαιωνίζει την προστασία μιας τέτοιας τεχνικής λύσης, θα κατέληγε, κατά την αναιρεσειούσα, στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, και στη μη λήψη υπόψη των αντίστοιχων πεδίων εφαρμογής των δύο διατάξεων αυτών.
- 13 Επομένως, η αίτηση αναιρέσεως θέτει το ζήτημα της σχέσης μεταξύ των άρθρων 7 και 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', που προβλέπουν έκαστο απόλυτους λόγους ακυρότητας σήματος. Το ζήτημα αυτό είναι καινοφανές για το Cour de cassation

(Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) και το ΔΕΕ δεν φαίνεται να έχει εκδώσει απόφαση επί του ζητήματος που ανακύπτει εν προκειμένω.

Υπόμνηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας

Το δίκαιο της Ένωσης

- 14 Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης των επίδικων σημάτων, στις 23 Αυγούστου 2011, πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού 207/2009 της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα, όπως ίσχυε πριν από την έκδοση του κανονισμού 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016.
- 15 Το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου της καταχώρισης σημείου ως σήματος. Ειδικότερα, το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι δεν γίνονται δεκτά προς καταχώριση τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος.
- 16 Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνεται σήμερα στο άρθρο 7 του κανονισμού 2017/1001 της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ).
- 17 Το ΔΕΕ έχει διευκρινίσει ότι η εν λόγω απαγόρευση ανταποκρινόταν στον σκοπό της «αποφυγής του ενδεχομένου το δίκαιο των σημάτων να καταλήξει στην απονομή σε επιχείρηση μονοπωλίου επί τεχνικών λύσεων ή πρακτικής φύσεως χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, τα οποία ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στα προϊόντα των ανταγωνιστών» και συνεπώς της «αποφυγής του ενδεχομένου να επεκταθεί η προστασία την οποία παρέχει το δίκαιο των σημάτων και σε άλλα σημεία πέρα από εκείνα που παρέχουν τη δυνατότητα διακρίσεως προϊόντων ή υπηρεσιών από τα αντίστοιχα προϊόντα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουν οι ανταγωνιστές, εμποδίζοντας τους ανταγωνιστές αυτούς να προσφέρουν ελεύθερα στην αγορά προϊόντα τα οποία ενσωματώνουν τις εν λόγω τεχνικές λύσεις ή τα εν λόγω πρακτικής φύσεως χαρακτηριστικά, ανταγωνιζόμενοι τον δικαιούχο του σήματος» (ΔΕΕ, αποφάσεις της 18ης Ιουνίου 2002, Philips, C-299/99, σκέψεις 78 και 79, και της 23ης Απριλίου 2020, Gömböc Kutató, C-237/19, σκέψη 25).
- 18 Εξάλλου, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου της καταχώρισης που παρατίθενται στο άρθρο 7 είναι αυτοτελείς, λόγω της διαδοχικής απαρίθμησής τους και της χρήσης του όρου «αποκλειστικά». Κατά συνέπεια, ένας μόνον εκ των ανωτέρω λόγων αρκεί για να αιτιολογήσει την άρνηση ή την ακύρωση καταχώρισης σήματος καθώς συντρέχουν πλήρως οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ως προς το επίμαχο σημείο (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, Hauck, C-205/13, επί της εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 2008/95). Έχει επίσης διευκρινίσει ότι η

ακυρότητα κηρύσσεται μόνον εφόσον στοιχειοθετείται πλήρως ένας από τους ανωτέρω λόγους και ότι η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης στις περιπτώσεις όπου καθένας από τους τρεις απαριθμούμενους λόγους απαραδέκτου συντρέχει μόνον εν μέρει θα αντέβαινε προδήλως στον σκοπό γενικού συμφέροντος από τον οποίο υπαγορεύονται οι τρεις λόγοι [άρνησης] καταχώρισης (ΔΕΕ, απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, σκέψη 50, κατ' αναλογία).

- 19 Το άρθρο 52, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, με τίτλο «Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας», ορίζει τα εξής:

«1. Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

α) εάν το κοινοτικό σήμα δεν καταχωρίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7·

β) εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.»

- 20 Οι ανωτέρω διατάξεις επαναλαμβάνουν τις διατάξεις του άρθρου 51 του κανονισμού 40/94 της 20ής Δεκεμβρίου 1993 και επαναλαμβάνονται πλέον στο άρθρο 59, παράγραφος 1, του ΚΣΕΕ.
- 21 Η κακή πίστη δεν ορίζεται από καμία διάταξη, πλην όμως το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η οποία πρέπει να τυγχάνει ενιαίας ερμηνείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εκτίμηση της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υφιστάμενοι κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως καταχώρισεως παράγοντες που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση (απόφαση της 27ης Ιουνίου 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, κατ' αναλογία όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95/ΕΚ).
- 22 Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι, όταν προκύπτει από τις περιστάσεις ότι ο δικαιούχος του αμφισβητούμενου σήματος υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήματος με την πρόθεση να θίξει, κατά τρόπο που δεν συνάδει προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, τα συμφέροντα τρίτων, ή με την πρόθεση να αποκτήσει, χωρίς καν να στρέφεται κατά κάποιου συγκεκριμένου τρίτου, αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς άλλους από εκείνους που εμπίπτουν στη λειτουργία του σήματος, η ύπαρξη μιας τέτοιας πρόθεσης πρέπει να οδηγεί στην εφαρμογή του λόγου απόλυτης ακυρότητας του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 (πρβλ. απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO*, C-104/18 P, σκέψεις 46, 54 και 56).

Το εθνικό δίκαιο

- 23 Στο εθνικό δίκαιο, τα νομοθετικά κείμενα δεν διέλαμβαναν, κατά τον χρόνο των επίδικων αιτήσεων καταχώρισης, περί κακής πίστης. Το άρθρο L. 712-6 του code de la propriété intellectuelle (κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας) όριζε τα εξής: «Αν η καταχώριση ζητήθηκε είτε κατά προσβολή των δικαιωμάτων τρίτου είτε κατά παραβίαση νομοθετικής ή συμβατικής υποχρέωσης, το πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει δικαίωμα στο σήμα δύναται να διεκδικήσει δικαστικώς την ιδιοκτησία του.»
- 24 Κατά τη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων, η κήρυξη της ακυρότητας σήματος που κατατέθηκε κατά προσβολή δικαιωμάτων τρίτου δύναται να ζητηθεί βάσει της αρχής «fraus omnia corrumpit», σε συνδυασμό, από τη θέση σε ισχύ του νόμου περί μεταφοράς της 4ης Ιανουαρίου 1991, με το άρθρο L. 712-6 του code de la propriété intellectuelle (κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας), και εντάσσεται συνεπώς στο πλαίσιο των λόγων ακυρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2008/95 (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων, απόφαση της 17ης Μαρτίου 2021, αίτηση αναίρεσεως αριθ. 18-19.774).
- 25 Το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) έχει κρίνει ότι «κατάθεση σημάτων ενέχει απάτη όταν πραγματοποιείται με την πρόθεση να στερήσει από κάποιον σημείο αναγκαίο για τη δραστηριότητά του» (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων, απόφαση της 25ης Απριλίου 2006, αίτηση αναίρεσεως αριθ. 04-15.641, Bull. αριθ. 100) ή όταν αποδεικνύεται ότι ο αιτών την καταχώριση συνειδητά προσέβαλε συμφέροντα τρίτου (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων, απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2006, αίτηση αναίρεσεως αριθ. 17-24.582) καθώς και όταν πλείονες αιτήσεις καταχώρισης σημάτων εντάσσονται σε εμπορική στρατηγική που αποσκοπεί στην αποστέρηση από υποκείμενα της χρήσης ονόματος αναγκαίου για την τρέχουσα ή τη μελλοντική δραστηριότητά τους (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων, απόφαση της 1ης Ιουνίου 2022, αίτηση αναίρεσεως αριθ. 19-17.778).

Λόγοι που δικαιολογούν την προδικαστική παραπομπή

- 26 Η Ceramtec υποστηρίζει ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 207/2009 απαγορεύει την κατάθεση, ως σήματος, σημείων «που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος» με σκοπό την αποφυγή του ενδεχομένου το δίκαιο των σημάτων να καταλήξει στην απονομή σε επιχείρηση μονοπωλίου επί τεχνικών λύσεων ή πρακτικής φύσεως χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, τα οποία ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στα προϊόντα των ανταγωνιστών (ΔΕΕ, απόφαση της 23ης Απριλίου 2020, Gómboc Kutato, C-237/19, σκέψη 25) και, συνεπώς, της διαιώνισης, επ' αόριστον, αποκλειστικών δικαιωμάτων που αφορούν τεχνικές λύσεις (ίδια απόφαση, σκέψη 27) ή άλλων

δικαιωμάτων για τα οποία ο νομοθέτης της Ένωσης θέλησε να προβλέψει αποσβεστικές προθεσμίες (ΔΕΕ, απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, Société des produits Nestlé κατά Cadbury, C-215/14, σκέψη 45).

- 27 Στηριζόμενη στη νομολογία του ΔΕΕ, ειδικότερα στις αποφάσεις Hauck και Société des produits Nestlé κατά Cadbury (προμνησθείσες), η Ceramtec θεωρεί ότι οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου που απαριθμούνται στο άρθρο 7 του κανονισμού 207/2009, οι οποίοι πρέπει να στοιχειοθετούνται αυτοί καθαυτοί και όχι σε συνδυασμό μεταξύ τους, είναι αυτοτελείς και δεν δύνανται, εφόσον δεν συντρέχουν, να στοιχειοθετήσουν την κακή πίστη του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του ίδιου κανονισμού, διότι διαφορετικά θα επέτρεπαν την προσφυγή στην έννοια της κακής πίστης για να παρακαμφθούν ή να αγνοηθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των λόγων απαραδέκτου του άρθρου 7.
- 28 Η Ceramtec προσθέτει ότι η εν λόγω παράκαμψη αντιβαίνει προς τον σκοπό του κανονισμού, ο οποίος δεν απαιτεί μόνον την πρόθεση διασφάλισης της προστασίας τεχνικής λύσης μέσω του δικαίου των σημάτων, αλλά την αποτελεσματική προστασία της. Εν τούτοις, εν προκειμένω, η Ceramtec υποστήριζε ότι είχε ανακαλύψει, μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της και την κατάθεση των επίδικων σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το οξειδίο του χρωμίου, το οποίο προσέδιδε το ροζ χρώμα που είχε κατατεθεί ως σήμα και αποτελούσε μέρος της παρουσίασης του εικονιστικού σήματος και των τρισδιάστατων σημάτων, δεν είχε στην πραγματικότητα κανένα τεχνικό αποτέλεσμα. Εξ αυτού συνήγε ότι, ελλείψει οποιουδήποτε τεχνικού αποτελέσματος του εν λόγω συστατικού, τα σήματα τα οποία κατοχύρωναν το ροζ χρώμα δεν μπορούσαν να είχαν παραβιάσει τον σκοπό του δικαίου των σημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στοιχειοθετηθεί, ελλείψει προστατεύσιμου τεχνικού αποτελέσματος, η κακή πίστη.
- 29 Η Ceramtec υποστηρίζει ότι μόνη η πρόθεση του αιτούντος την καταχώριση είναι αλυσιτελής για τη στοιχειοθέτηση της κακής πίστης, κατά την έννοια του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, καθόσον δεν δύναται να προστατευτεί μέσω αυτής το τεχνικό αποτέλεσμα. Θεωρεί ότι η αποδοχή της αντίθετης λύσης θα παρείχε σε τρίτο τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αίτηση καταχώρισης σήματος για τους λόγους του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, όπερ θα καθιστούσε την έννοια της κακής πίστης πλάγια οδό για την εφαρμογή του ανωτέρω λόγου ακυρότητας, χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι απαιτήσεις της εφαρμογής του.
- 30 Η Coorstek ισχυρίζεται ότι οι δύο διατάξεις εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 207/2009 αποτελεί ειδική διάταξη που υπερισχύει του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β'. Κατά την ίδια, πρόκειται για δύο περιπτώσεις ακύρωσης σήματος που εδράζονται σε όλως διαφορετικά θεμέλια. Κατά την εκτίμηση της κακής πίστης, κρίσιμη είναι η στάση του αιτούντος την καταχώριση και όχι οι εγγενείς ιδιότητες του επίδικου σήματος.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η κακή πίστη εκτιμάται κατά την ημέρα της κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης, θα ήταν αδιάφορο το γεγονός ότι το μονοπώλιο επί του σήματος δεν επιτρέπει στην πραγματικότητα την προστασία της λύσης, εφόσον ο αιτών την καταχώριση ήταν πεπεισμένος περί αυτού, καθώς μόνον η πρόθεσή του έχει σημασία. Συνεπώς, η κατάθεση αίτησης καταχώρισης σήματος με σκοπό την κατοχύρωση τεχνικής λύσης θα έπληττε τον θεμιτό ανταγωνισμό, ακόμη και αν το τεχνικό αποτέλεσμα που κατοχυρώνεται, για το οποίο έχει λήξει η προστασία, αποδεικνυόταν εν τέλει απρόσφορο.

- 31 Η γενική εισαγγελέας θεωρεί ότι οι απαντήσεις του ΔΕΕ περί της κακής πίστης επαρκούν για να απαντηθεί ο λόγος αναιρέσεως, χωρίς προσφυγή σε μη προφανή ερμηνεία του κανονισμού.
- 32 Το cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισιού) έκανε δεκτό, σε απόφαση της 25ης Ιουνίου 2021, ότι η διαδοχή στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να αποσκοπεί στην προστασία του ίδιου χαρακτηριστικού του προϊόντος και ότι η πρόθεση προστασίας τεχνικής λύσης πέραν της προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στοιχειοθετεί κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση, χωρίς αυτός να δύναται να καταλογίσει λυσιτελώς στο δικαστήριο ότι συγγέει την κακή πίστη και τον λόγο απαραδέκτου που αντλείται από το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 207/2009.
- 33 Αντιθέτως, το εφετείο Στουτγάρδης έκανε δεκτό, σε απόφαση της 13ης Μαρτίου 2023, ότι το γεγονός ότι ο χαρακτηριστικός ροζ χρωματισμός είναι αναγκαίος για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος αντιστοιχεί, στην πραγματικότητα, στον λόγο απαραδέκτου που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', του κανονισμού 207/2009 της 26ης Φεβρουαρίου 2009, ο οποίος έπρεπε να είχε προβληθεί βάσει του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', και όχι του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β'.
- 34 Κατά συνέπεια, υφίσταται ερμηνευτική απόκλιση στη νομολογία των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων των κρατών μελών επί του ζητήματος της σχέσης μεταξύ, αφενός, των απολύτων λόγων ακυρότητας του άρθρου 7 του κανονισμού 207/2009 και, αφετέρου, της κακής πίστης που αποτελεί λόγο ακυρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του ίδιου κανονισμού.

Τα προδικαστικά ερωτήματα

- 35 Ανακύπτει επομένως το ζήτημα της σχέσης μεταξύ των απολύτων λόγων ακυρότητας του άρθρου 7 του κανονισμού, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', του ίδιου κανονισμού, και του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', το οποίο αφορά την κακή πίστη κατά την κατάθεση αίτησης καταχώρισης σήματος.
- 36 Καθόσον η κακή πίστη αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η οποία πρέπει να τυγχάνει ενιαίας ερμηνείας, πρέπει να υποβληθούν στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

- 37 Είναι αυτοτελείς, ενδεχομένως δε και αποκλειστικοί, οι λόγοι ακυρότητας που έγκεινται, αφενός, στην καταχώριση σήματος κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 και, αφετέρου, στην κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του σήματος, περί των οποίων διαλαμβάνουν αντιστοίχως το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', του ίδιου κανονισμού;
- 38 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, μπορεί η κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση να εκτιμηθεί υπό το πρίσμα και μόνον του απόλυτου λόγου απαραδέκτου της καταχώρισης του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 207/2009, όταν δεν διαπιστώνεται ότι το σημείο που κατατίθεται ως σήμα αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος;
- 39 Έχει το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 την έννοια ότι αποκλείει την κακή πίστη αιτούντος την καταχώριση σήματος ο οποίος υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης με την πρόθεση να προστατεύσει τεχνική λύση, όταν προκύπτει, μετά την κατάθεση της εν λόγω αίτησης, ότι δεν συνδέονταν η επίδικη τεχνική λύση και τα σημεία που αποτελούν το κατατεθέν σήμα;

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο):

Έχοντας υπόψη το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

1. Έχει το άρθρο 52 του κανονισμού 207/2009 της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα, την έννοια ότι οι λόγοι ακυρότητας του άρθρου 7, περί των οποίων διαλαμβάνει η παράγραφος 1, στοιχείο α', αυτού, είναι αυτοτελείς και αποκλειστικοί έναντι της κακής πίστης περί της οποίας διαλαμβάνει η παράγραφος 1, στοιχείο β', του εν λόγω άρθρου 7;
2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, δύναται να εκτιμηθεί η κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση υπό το πρίσμα και μόνον του απόλυτου λόγου απαραδέκτου του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 207/2009, όταν δεν διαπιστώνεται ότι το σημείο που κατατέθηκε ως σήμα αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος;
3. Έχει το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 την έννοια ότι αποκλείει την κακή πίστη αιτούντος την καταχώριση σήματος ο οποίος υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης με την πρόθεση να προστατεύσει τεχνική λύση,

όταν προκύπτει, μετά την κατάθεση της εν λόγω αίτησης, ότι δεν συνδέονται η επίδικη τεχνική λύση και τα σημεία που αποτελούν το κατατεθέν σήμα;

[παραλειπόμενα]

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ