# ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
# DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
## της 31ης Ιανουαρίου 2002 [1]

1. Η παρούσα αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, η οποία είναι η πρώτη που σας υποβάλλει το Benelux-Gerechtshof, έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα των σύνθετων λεκτικών σημάτων. Η ίδια αίτηση, που υποβλήθηκε υπό παρεμφερές πρίσμα, αποτελεί το αντικείμενο, μεταξύ άλλων, της υποθέσεως C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, σχετικά με προδικαστική παραπομπή από το Gerechtshof te 's-Gravenhage, το εφετείο της Χάγης.

**Τα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης**

2. Στις 18 Μαρτίου 1996, η Campina Melkunie BV (στο εξής: Campina) ζήτησε από το Benelux-Merkenbureau (Γραφείο Σημάτων της Μπενελούξ, στο εξής: BBM) την καταχώριση του σήματος BIOMILD για προϊόντα των κλάσεων 29, 30 και 32 (τρόφιμα και ποτά).

3. Με έγγραφο της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, το BBM απηύθυνε στην Campina την ανακοίνωση του άρθρου 6 bis, παράγραφος 3, του Loi uniforme Benelux sur les marques (ενιαίου νόμου Μπενελούξ περί σημάτων, στο εξής: LBM). Η Campina αμφισβήτησε την ορθότητα της αιτιολογίας που επικαλέστηκε το BBM στην ανακοίνωση αυτή, αλλά το BBM την πληροφόρησε με έγγραφο της 7ης Μαρτίου 1997 ότι αρνείται να προβεί στην καταχώριση. Εν συνεχεία, η Campina άσκησε ένδικο βοήθημα ενώπιον του Gerechtshof te 's-Gravenhage, εφετείου της Χάγης, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 6 ter του LBM, το οποίο απορρίφθηκε.

4. Το «Bio» είναι ένα πρόθεμα που χρησιμοποιείται συχνά για να δώσει μια εικόνα αυθεντικότητας στα προϊόντα διατροφής, ενώ το «mild» σημαίνει «ήπιος» στην ολλανδική. «Biomild» είναι νέα λέξη, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε στην ολλανδική γλώσσα πριν από την κατάθεση. Τόσο το «bio» όσο και το «mild» έχουν συνώνυμα που μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για να δειχθεί στο κοινό ότι το οικείο προϊόν συνδυάζει τις ιδιότητες που περιγράφουν οι λέξεις αυτές.

5. Η Campina χρησιμοποίησε, από τον Σεπτέμβριο του 1996, το σήμα BIOMILD ευρέως και έκανε έντονη διαφήμιση για τα

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

προϊόντα που προσφέρει με το σήμα αυτό, έτσι ώστε, όταν το BBM αποφάσισε να αρνηθεί την καταχώριση του σήματος (7 Μαρτίου 1997), έπρεπε να θεωρηθεί ότι το σήμα είχε διακριτικό χαρακτήρα που επιτάθηκε σημαντικά ή τουλάχιστον καθιερώθηκε με τη γενικευμένη του χρήση.

6. Το Hoge Raad, το οποίο επιλήφθηκε της διαφοράς της κύριας δίκης κατ' αναίρεση, υπέβαλε στο Benelux-Gerechtshof εννέα προδικαστικά ερωτήματα.

7. Το Benelux-Gerechtshof έκρινε ότι, για να απαντήσει σε τρία από τα ερωτήματα αυτά, είχε ανάγκη της ερμηνείας των άρθρων 2 και 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, πρώτης οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 73, σ. 52, στο εξής: οδηγία), διότι η έννοια του «διακριτικού χαρακτήρα» που χρησιμοποιείται στον ενιαίο νόμο αντιστοιχεί στην έννοια του «διακριτικού χαρακτήρα» της οδηγίας (και στην αντίστοιχη έννοια της Συμβάσεως του Παρισιού).

**Τα υποβληθέντα προδικαστικά ερωτήματα**

8. Με απόφαση της 26ης Ιουνίου 2000, το Benelux-Gerechtshof αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Έχουν τα άρθρα 2 και 3, παράγραφος 1, της οδηγίας την έννοια ότι, για να κριθεί αν ένα σημείο που συνίσταται σε νέα λέξη απαρτιζόμενη από διάφορα στοιχεία έχει διακριτικό χαρακτήρα επαρκή για να λειτουργήσει ως σήμα για τα οικεία προϊόντα, πρέπει να θεωρηθεί ότι στο ερώτημα αυτό αρμόζει κατ' αρχήν καταφατική απάντηση ακόμη και αν έκαστο των στοιχείων αυτών στερείται καθεαυτό διακριτικού χαρακτήρα για τα εν λόγω προϊόντα, εκτός αν συντρέχουν και άλλες περιστάσεις, λ.χ. αν η νέα λέξη αποτελεί την προφανή και καταληπτή από όλους έκφραση ενός συνδυασμού ιδιοτήτων που θεωρείται ουσιώδης από εμπορικής απόψεως και δεν μπορεί να προσδιοριστεί διαφορετικά παρά μόνο με τη νέα λέξη;

2) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, πρέπει να θεωρηθεί ότι το σήμα που αποτελείται από μια νέα λέξη απαρτιζόμενη από διάφορα στοιχεία, έκαστο των οποίων στερείται διακριτικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 3,

παράγραφος 1, της οδηγίας για τα οικεία προϊόντα, στερείται και αυτό εξ ολοκλήρου διακριτικού χαρακτήρα, εκτός αν συντρέχουν και άλλες περιστάσεις λόγω των οποίων ο συνδυασμός των στοιχείων είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών, λ.χ. αν η νέα λέξη μαρτυρεί κάποια δημιουργικότητα;

3) Διαφέρει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα αν υπάρχουν συνώνυμα για καθένα από τα στοιχεία που απαρτίζουν το σήμα ώστε οι ανταγωνιστές του καταθέτοντος που θα επιθυμούσαν να δείξουν στο κοινό ότι τα προϊόντα τους έχουν και αυτά τον συνδυασμό ιδιοτήτων που δηλοί η νέα λέξη μπορούν λογικά να το πράξουν χρησιμοποιώντας τα συνώνυμα αυτά;»

**Ανάλυση των προδικαστικών ερωτημάτων**

9. Όπως προανέφερα, τα ερωτήματα που υπέβαλε το Benelux-Gerechtshof είναι πανομοιότυπα προς τα ερωτήματα που υπέβαλε το Gerechtshof te 's-Gravenhage στην υπόθεση C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, σχετικά με την καταχώριση του σήματος «Postkantoor».

10. Για τον λόγο αυτό, περιορίζομαι να παραπέμψω στις προτάσεις που ανέπτυξα στην υπόθεση εκείνη κατά την ίδια ημερομηνία και ειδικότερα στα σημεία 35 έως 48 καθώς και 65 έως 76 των εν λόγω προτάσεων.

**Πρόταση**

11. Προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήματα που του υπέβαλε το Benelux-Gerechtshof ως εξής:

«1) Στο πλαίσιο της εκτιμήσεως της ικανότητας ενός σημείου να αποτελέσει σήμα, η αρμόδια αρχή πρέπει να λάβει υπόψη, σύμφωνα με την οδηγία

89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, πρώτη οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, εκτός του σημείου όπως κατατέθηκε, όλα τα στοιχεία και τις περιστάσεις που ασκούν επιρροή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο διακριτικός χαρακτήρας που αποκτήθηκε ενδεχομένως με τη χρήση, ή ο κίνδυνος σφάλματος ή συγχύσεως από τη σκοπιά του μέσου καταναλωτή, και τούτο πάντοτε σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διακρίνονται με το σημείο.

2) Όσον αφορά τα σήματα που αποτελούνται από λέξεις, ο ενδεχόμενος περιγραφικός χαρακτήρας τους πρέπει να εκτιμάται όχι μόνο σε σχέση με εκάστη των λέξεων θεωρουμένων μεμονωμένως, αλλά και σε σχέση με το σύνολο που αποτελούν. Κάθε αισθητή παρέκκλιση στη διατύπωση της φράσεως που προτείνεται για καταχώριση και σε σχέση με τη χρησιμοποιούμενη ορολογία, στην τρέχουσα γλώσσα της οικείας κατηγορίας καταναλωτών, για να καθοριστεί το προϊόν ή η υπηρεσία ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους, μπορεί να προσδώσει στη φράση αυτή διακριτικό χαρακτήρα. Συναφώς, μια παρέκκλιση θα θεωρηθεί αισθητή όταν επηρεάζει σημαντικά στοιχεία του τύπου του σημείου ή της σημασίας του.»