ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

της 23ης Ιανουαρίου 2001 [1]

1. Στην παρούσα υπόθεση το Δικαστήριο καλείται να αποφανθεί επί της απαγορεύσεως καταχωρίσεως ως σημάτων των «σημείων που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος», την οποία προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων [2].

Τα πραγματικά περιστατικά

2. Από τη διάταξη του αιτούντος δικαστηρίου και από τα άλλα στοιχεία της δικογραφίας το ιστορικό της διαφοράς της κύριας δίκης μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως.

3. Από το 1966 η εταιρία Koninklijke Philips Electronics NV (στο εξής: Philips) διαθέτει στο εμπόριο μια ξυριστική μηχανή με τρεις περιστροφικές κεφαλές, διατεταγμένες σε μορφή ισοπλεύρου τριγώνου.

4. Το 1985 η Philips ζήτησε την καταχώριση σήματος συνιστάμενου στη γραφική αναπαράσταση της άνω επιφάνειας ξυριστικής μηχανής με τα χαρακτηριστικά αυτά. Το σήμα αυτό καταχωρίστηκε κατ' εφαρμογήν του Trade Marks Act 1938 (βρετανικού νόμου περί σημάτων του 1938).

Ενόψει του παραρτήματος 3 του Trade Marks Act 1994 [3] (νόμου περί σημάτων του 1994), που τροποποιεί την προηγούμενη νομοθεσία, τα αποτελέσματα του σήματος της Philips είναι τα ίδια με εκείνα που θα είχε αν είχε καταχωριστεί δυνάμει του νόμου του 1994.

5. Προκύπτει ότι η Philips έχει πραγματοποιήσει σημαντική διαφημιστική εκστρατεία των ξυριστικών μηχανών της στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα προϊόντα αυτά είναι πολύ γνωστά στη χώρα αυτή. Ειδικότερα, η ξυριστική μηχανή με τρεις περιστροφικές κεφαλές είναι πολύ γνωστή ως προϊόν κατασκευαζόμενο από τη Philips και αναγνωρίζεται ευρέως ως τέτοιο.

6. Το 1995 η εταιρία Remington Consumer Products Limited (στο εξής: Remington)

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

2 — ΕΕ L 40, σ. 1.

3 — Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στη θέσπιση νέων κανόνων περί σημάτων και στην προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 89/104.

άρχισε να κατασκευάζει και να διαθέτει στο εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο την ξυριστική μηχανή DT55, με τρεις περιστροφικές κεφαλές που σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο, ακολουθώντας διάταξη παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιεί η Philips.

7. Στις 4 Δεκεμβρίου 1995 η Philips άσκησε αγωγή κατά της Remington, μεταξύ άλλων, λόγω παραποιήσεως του σήματός της. Η Remington άσκησε ανταγωγή αμφισβητώντας το κύρος της καταχωρίσεως του σήματος.

8. Το High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patent Court, επιληφθέν της διαφοράς σε πρώτο βαθμό, δέχθηκε την ανταγωγή και ακύρωσε το σήμα της Philips, θεωρώντας ότι δεν ήταν ικανό να διακρίνει το σχετικό προϊόν και ότι στερείτο διακριτικού χαρακτήρα. Έκρινε επίσης ότι το σήμα αυτό συνίστατο αποκλειστικά από ένα σημείο που χρησιμεύει στο εμπόριο προς ένδειξη του προορισμού του προϊόντος και σ' ένα σχήμα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, το οποίο προσδίδει ουσιώδη σημασία στο προϊόν. Προσέθεσε ότι, έστω και αν το σήμα είναι ισχυρό, δεν υφίσταται παραποίηση.

Η Philips άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής, υποστηρίζοντας ότι το σήμα ήταν ισχυρό και ότι διαπράχθηκε παραποίησή του.

Τα προδικαστικά ερωτήματα

9. Κατά τη διαδικασία της εφέσεως το Court of Appeal αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Υφίσταται μια κατηγορία σημάτων για τα οποία δεν αποκλείεται μεν η δυνατότητα καταχωρίσεως βάσει των άρθρων 3, παράγραφος 1, στοιχεία β' έως δ', και 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου [...], αλλά για τα οποία το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας αποκλείει τη δυνατότητα καταχωρίσεως (διότι τα σήματα αυτά δεν μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα μιας επιχειρήσεως από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων);

2) Μπορεί το σχήμα (ή μέρος του σχήματος) ενός προϊόντος (προκειμένου περί προϊόντος σχετικά με το οποίο ζητείται η καταχώριση ενός σημείου) να διακρίνει το προϊόν αυτό, για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 2, όταν περιλαμβάνεται μια αυθαίρετη προσθήκη στο σχήμα του προϊόντος (έχουσα αισθητικό και όχι λειτουργικό σκοπό);

3) Όταν ένας έμπορος ήταν ο μοναδικός προμηθευτής συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά, αρκεί η για μεγάλο χρονικό διάστημα χρήση ενός σημείου, συνι-

σταμένου στο σχήμα (ή στο μέρος του σχήματος) του προϊόντος αυτού χωρίς κάποια αυθαίρετη προσθήκη, για να προσδώσει στο σημείο διακριτικό χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 3, σε περίπτωση στην οποία λόγω ακριβώς της χρήσεως αυτής σημαντικό μέρος των εμπορευομένων και του αγοραστικού κοινού

α) συνδέει το σχήμα με τον ως άνω έμπορο και όχι με άλλη επιχείρηση·

β) πιστεύει ότι τα προϊόντα με το σχήμα αυτό προέρχονται από τον ως άνω έμπορο, εφόσον δεν υφίσταται άλλη ένδειξη περί του αντιθέτου;

4) α) Μπορεί να αρθεί ο περιορισμός ο οποίος επιβάλλεται με τις λέξεις "που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος", ο οποίος περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, εφόσον αποδεικνύεται ότι υφίστανται και άλλα σχήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του ιδίου τεχνικού αποτελέσματος ή

β) αποκλείεται η καταχώριση του σχήματος αυτού αν αποδεικνύεται ότι ουσιώδη στοιχεία του σχήματος συνδέονται μόνο με το τεχνικό αποτέλεσμα ή

γ) υφίσταται άλλος τρόπος και, αν ναι, ποιος, για τον προσδιορισμό του αν έχει εφαρμογή ο περιορισμός;

5) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας έχει εφαρμογή στα "σήματα που συνίστανται *αποκλειστικά* από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού,... του προϊόντος ή της υπηρεσίας". Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας εφαρμόζεται όταν τρίτος χρησιμοποιεί "ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό (...) του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας". Επομένως, η λέξη *"αποκλειστικά"* χρησιμοποιείται μόνο στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και παραλείπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β' της οδηγίας. Κατ' ορθή ερμηνεία της οδηγίας, σημαίνει η παράλειψη αυτή ότι, ακόμα και αν ένα σήμα συνιστάμενο στο σχήμα ενός προϊόντος έχει εγκύρως καταχωρισθεί, δεν υφίσταται προσβολή του, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', στην περίπτωση στην οποία

α) η χρήση του σχήματος του οικείου προϊόντος αποτελεί ένδειξη, και

μπορεί να θεωρείται ως τέτοια, του είδους του προϊόντος ή του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί και

β) σημαντικό μέρος των εμπορευομένων και του αγοραστικού κοινού πιστεύει ότι προϊόντα τέτοιου σχήματος προέρχονται από τον δικαιούχο του σήματος, εφόσον δεν υφίσταται άλλη ένδειξη περί του αντιθέτου;

6) Παρέχει το κατά το άρθρο 5, παράγραφος 1, αποκλειστικό δικαίωμα στον δικαιούχο τη δυνατότητα να απαγορεύει σε τρίτους να χρησιμοποιούν ίδια ή παρόμοια σημεία σε περίπτωση που η χρήση αυτή δεν είναι ικανή να δηλώσει την προέλευση ή περιορίζεται το δικαίωμα αυτό στη δυνατότητά του να απαγορεύει μόνο τη χρήση εκείνη η οποία δηλώνει προέλευση, εν μέρει ή στο σύνολό της;

7) Μπορεί εντούτοις να δηλώνει προέλευση η χρήση σχήματος ενός προϊόντος, που φέρεται ότι προσβάλλει το σχετικό δικαίωμα, η οποία αποτελεί ένδειξη, και μπορεί να θεωρείται ως τέτοια, του είδους του προϊόντος ή του επιδιωκόμενου τεχνικού αποτελέσματος, αν σημαντικό μέρος των εμπορευομένων και του αγοραστικού κοινού πιστεύει ότι προϊόντα του σχήματος αυτού προέρχονται από τον δικαιούχο του σήματος, εφόσον δεν υφίσταται άλλη ένδειξη περί του αντιθέτου;»

Εξέταση των προδικαστικών ερωτημάτων

Προσδιορισμός του αντικειμένου της διαφοράς της κύριας δίκης

10. Εκ προοιμίου πρέπει να καθοριστεί το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης έναντι του κοινοτικού δικαίου.

Λαμβάνω ως βάση τη διαπίστωση στην οποία προέβη ο εθνικός δικαστής στη διάταξή του, κατά την οποία το σήμα της Philips δεν είναι τίποτε άλλο, για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας, από έναν «συνδυασμό τεχνικών ιδιοτήτων που χρησιμεύουν για την επίτευξη ενός πρακτικού και ικανοποιητικού σχεδίου».

11. Όπως δέχθηκε ο εκπρόσωπος της Philips κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, το περίπλοκο της παρούσας αιτήσεως εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως προέρχεται μάλλον από τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνταχθεί τα ερωτήματα παρά από κάποια εγγενή δυσχέρεια ερμηνείας της οδηγίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

12. Επιπλέον, έχω την εντύπωση ότι η διάταξη του αιτούντος δικαστηρίου προδίδει κάποια σύγχυση μεταξύ των λόγων υπάρξεως, αφενός, των απόλυτων λόγων ακυρότητας που διαλαμβάνονται στα στοιχεία β', έως δ', του άρθρου 3, παράγραφος 1, και, αφε-

τέρου, εκείνου που διαλαμβάνεται στο στοιχείο ε' ή, πιο συγκεκριμένα, ότι οι λόγοι αυτοί φαίνεται ότι αλληλοεπικαλύπτονται.

13. Σύμφωνα με τη διάταξη του στοιχείου β', δεν καταχωρίζονται ή, ενδεχομένως, κηρύσσονται άκυρα τα στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα σήματα. Η παρεχόμενη στο σήμα απόλυτη προστασία δεν μπορεί να καλύπτει σημεία τα οποία δεν πληρούν την πρωταρχική λειτουργία της διαφοροποιήσεως του προϊόντος και, εξ αυτού, δεν παρέχουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της προελεύσεώς του, δηλαδή του προσδιορισμού του κατασκευαστή.

14. Η καταχώριση αποκλείεται δυνάμει των στοιχείων γ' και δ' για ορισμένα σημεία λόγω του γενικού χαρακτήρα τους (υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του είδους, της ποιότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή διότι έχουν καταστεί συνήθη. Επομένως, οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν ένα μερικό νομικό ορισμό της έννοιας του διακριτικού χαρακτήρα.

15. Ο νομοθέτης δέχεται τη θεμελιώδη ομοιότητα των τριών αυτών περιπτώσεων αποκλεισμού της καταχωρίσεως ορίζοντας, στο άρθρο 3, παράγραφος 3, ότι αυτά δεν έχουν εφαρμογή αν το σήμα έχει αποκτήσει «διακριτικό χαρακτήρα» πριν από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως καταχωρίσεως με βάση τη χρήση του.

16. Η νομική φύση της διατάξεως του στοιχείου ε' είναι, ωστόσο, διαφορετική. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή σε τρισδιάστατα σημεία που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην ίδια τη φύση του προϊόντος, στην αναζήτηση ενός τεχνικού αποτελέσματος ή στην απόκτηση ουσιαστικής αξίας. Ο λόγος αυτός μη καταχωρίσεως δεν δικαιολογείται σε σχέση με την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα ορισμένων φυσικών, λειτουργικών και διακοσμητικών σχημάτων — οπότε θα χρησίμευε μόνο στον προσδιορισμό του περιεχομένου της διατάξεως του στοιχείου β' —, αλλά ανταποκρίνεται σε μια θεμιτή προσπάθεια αποφυγής του ενδεχομένου να χρησιμοποιούν οι ιδιώτες το σήμα προκειμένου να παρατείνουν επ' άπειρον τα αποκλειστικά δικαιώματα που αφορούν τεχνικές λύσεις.

17. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, ο νομοθέτης δεν περιέλαβε τον λόγο μη καταχωρίσεως του στοιχείου ε' μεταξύ εκείνων που μπορούν να παραμερίζονται βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3. Τα φυσικά, λειτουργικά ή διακοσμητικά σχήματα δεν είναι ικανά να αποκτήσουν λειτουργικό χαρακτήρα, βάσει της ρητής βουλήσεως του νομοθέτη. Είναι απολύτως μάταιο — και επιπλέον αντιβαίνει προς την οικονομία της οδηγίας — να εξετάζεται το αν έχουν ή όχι διακριτικό χαρακτήρα σχήματα που παρουσιάζουν τα ως άνω χαρακτηριστικά.

18. Ο λόγος ακυρώσεως που προβλέπει το στοιχείο ε' είναι παρόμοιος, όσον αφορά τα αποτελέσματά του, προς εκείνους που διαλαμβάνονται, για παράδειγμα, στα στοιχεία στ' και ζ' του ίδιου άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας. Δυνάμει του στοιχείου στ' απαγορεύεται η καταχώριση σημάτων αντίθετων προς τη δημόσια τάξη και, δυνάμει του άρθρου ζ', σημείων ικανών να παραπλανήσουν το κοινό. Όμως, προκειμένου περί αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος «Θανάτωση τέκνων» προς προσδιορισμό

φαρμάκων που προκαλούν έκτρωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ανάλυση του διακριτικού χαρακτήρα — ο οποίος εξάλλου υφίσταται κατά πάσα πιθανότητα — της ονομασίας αυτής δεν θα ήταν ο πρόσφορος τρόπος αντιμετωπίσεως. Η καταχώριση θα έπρεπε να αποκλεισθεί από μόνον το γεγονός ότι μια τέτοια ονομασία αντιβαίνει προς τη δημόσια τάξη.

19. Κατά την άποψή μου, μόνον η δεύτερη περίπτωση του στοιχείου ε' έχει σημασία για τη λύση της παρούσας διαφοράς, ήτοι ο αποκλεισμός της καταχωρίσεως «σημείων που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος».

20. Ένα σήμα που έχει χαρακτηριστικά όπως τα αμφισβητούμενα στην υπόθεση της κύριας δίκης, δηλαδή αποτελούμενο από την άνω πλευρά ξυριστικής μηχανής με τρεις περιστροφικές κεφαλές διατεταγμένες τριγωνικά, φαίνεται ότι αποτελεί το τέλειο παράδειγμα ενός καθαρά λειτουργικού σχήματος. Πράγματι, τουλάχιστον φαινομενικά, τα ουσιώδη στοιχεία του σήματος αυτού συνδέονται με μια λειτουργία και υφίστανται μόνον καθόσον μπορούν να εκπληρώσουν τη λειτουργία αυτή.

21. Η Philips, η οποία χαρακτηρίζει το σχέδιό της ως περιλαμβάνον τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία, φαίνεται ότι δέχεται ότι το σήμα στερείται κάποιας αυθαίρετης ή επινοημένης προσθήκης, αν και η ως άνω εταιρία διατείνεται ότι το εν λόγω σχήμα αντιστοιχεί μόνο σε μία από τις διαφορετικές δυνατότητες που υφίστανται προς επίτευξη του ίδιου τεχνικού αποτελέσματος. Όπως θα εξηγήσω πιο κάτω, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη μια τέτοια περίσταση.

22. Με τη διάταξή του το αιτούν δικαστήριο θεωρεί ότι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του σήματος της Philips οφείλονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία.

23. Υπό τις συνθήκες αυτές, πιστεύω ότι η διαφοροποίηση του σήματος της Philips δεν πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο εξετάσεως παρά μόνον αν γίνει δεκτό ότι μόνον τα απαραίτητα για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος σχήματα έχουν λειτουργικό χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της διατάξεως του στοιχείου ε'.

24. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί πρώτο το τέταρτο από τα προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλει το βρετανικό δικαστήριο.

Το τέταρτο προδικαστικό ερώτημα

25. Με το ερώτημα αυτό το αιτούν δικαστήριο ζητεί τον προσδιορισμό των κριτηρίων εκτιμήσεων της απαγορεύσεως καταχωρίσεως των «σημείων που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος», περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε'.

26. Όπως έχω ήδη αναφέρει, εφόσον το αιτούν δικαστήριο θεωρεί — ορθά, κατά τη γνώμη μου — ότι το σήμα της Philips δεν είναι τίποτε άλλο από έναν «συνδυασμό τεχνικών ιδιοτήτων που χρησιμεύουν για την επίτευξη ενός πρακτικού και ικανοποιητικού σχεδίου», το τέταρτο ερώτημα είναι το μόνο σημαντικό όσον αφορά την εξέταση των προβλημάτων της υπό κρίση υποθέσεως. Πράγματι, τα λοιπά αφορούν διάφορες πτυχές της υπάρξεως ή της αποκτήσεως με τη χρήση διακριτικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν χρειάζεται να εξεταστούν στην παρούσα υπόθεση.

27. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά ειδικότερα αν ένα καθαρά λειτουργικό σχήμα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της απαγορεύσεως του στοιχείου ε', ακόμα και όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το ίδιο τεχνικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με διαφορετικά σχήματα.

28. Ως καθαρά λειτουργικό σχήμα πρέπει να εννοηθεί — όπως δέχεται το αιτούν δικαστήριο — εκείνο του οποίου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά συνδέονται με την αναζήτηση ενός τεχνικού αποτελέσματος. Ο όρος «ουσιώδη χαρακτηριστικά» δείχνει ότι ένα σχήμα το οποίο περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αυθαίρετο στοιχείο από λειτουργικής απόψεως, όπως ίσως το χρώμα, δεν διαφεύγει της απαγορεύσεως καταχωρίσεως.

Όμως, από κανένα στοιχείο της διατυπώσεως του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεν μπορεί να συναχθεί ότι είναι δυνατή η καταχώριση ενός καθαρά λειτουργικού σχήματος όταν υφίσταται άλλο σχήμα ικανό να οδηγήσει σε παρόμοιο τεχνικό αποτέλεσμα. Για να μην είναι δυνατή η καταχώριση αρκεί τα σημεία που συνθέτουν το σήμα να συνίστανται αποκλειστικά από στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επίτευξη συγκεκριμένου τεχνικού αποτελέσματος.

29. Η εν λόγω γραμματική ερμηνεία επιβάλλεται με την ίδια ευκολία όσον αφορά τις κύριες γλωσσικές αποδόσεις της οδηγίας [4].

Καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα με βάση μια τελολογική ερμηνεία της ως άνω διατάξεως.

30. Ο άμεσος σκοπός της απαγορεύσεως καταχωρίσεως σχημάτων καθαρά λειτουργικών ή τα οποία προσδίδουν ουσιώδη σημασία στο προϊόν είναι η αποφυγή του ενδεχομένου να μπορεί να χρησιμοποιείται το αποκλειστικό και διαρκές δικαίωμα που παρέχει το σήμα για την επ' άπειρον παράταση της ισχύος άλλων δικαιωμάτων τα οποία ο νομοθέτης προέβλεψε ότι αποσβέννυνται μετά από ορισμένο χρόνο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη ρύθμιση των

4 — Στα αγγλικά, γίνεται λόγος για «signs which consist exclusively of the shape of goods which is *necessary* to obtain a technical result», στα ισπανικά για «signos constituidos exclusivamente por la forma del producto *necesaria* para obtener un resultado técnico», στα ιταλικά για «segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto *necessaria* per ottenere un risultato tecnico», ενώ στα γερμανικά γίνεται λόγος για «Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung *erforderlich* ist» (η υπογράμμιση δική μου).

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των βιομηχανικών υποδειγμάτων και σχεδίων [5].

31. Αν το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεν περιελάμβανε τη διάταξη του στοιχείου ε', θα ήταν εύκολο να θιγεί η δημοσίου συμφέροντος ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της δίκαιης ανταμοιβής της καινοτομίας, που συνίσταται στη χορήγηση αποκλειστικής προστασίας, και της ενθαρρύνσεως της βιομηχανικής εξελίξεως που οδηγεί στην επιβολή ενός χρονικού ορίου στην προστασία αυτή, οπότε, μετά την πάροδο του σχετικού χρονικού διαστήματος το οικείο προϊόν ή υπόδειγμα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ελεύθερα.

32. Στην περίπτωση της δευτέρας περιπτώσεως του στοιχείου ε', η ερμηνεία του οποίου αμφισβητείται, είναι προφανές ότι ο κοινοτικός νομοθέτης θέλησε να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο της προστασίας του σήματος από εκείνη που αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ομοίως, πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των πεδίων εφαρμογής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των υποδειγμάτων. Συναφώς, έχει μεγάλη σημασία το ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας περί της νομικής προστασίας των τελευταίων [6], ηθελημένα δεν περιελήφθη κανένα αποκλειστικό δικαίωμα επί των χαρακτηριστικών που αφορούν την εξωτερική όψη ενός προϊόντος τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά λόγω της τεχνικής του λειτουργίας (άρθρο 7, παράγραφος 1). Ομοίως, η πρόταση αντίστοιχου κανονισμού [7] αποκλείει το ενδεχόμενο να μπορούν να αναγνωρίζονται ως κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής όψεως ενός προϊόντος τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά λόγω της τεχνικής λειτουργίας του (άρθρο 9, παράγραφος 1).

33. Η παραπομπή στους κοινοτικούς κανόνες περί σχεδίων και υποδειγμάτων δεν χρησιμεύει μόνο στην καλύτερη κατανόηση της ratio του λόγου μη καταχωρίσεως που προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας περί σημάτων, αλλά παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσδιορισμού του ακριβούς περιεχομένου του λόγου αυτού, πράγμα το οποίο αποτελεί ακριβώς το αντικείμενο του τετάρτου προδικαστικού ερωτήματος.

34. Η φρασεολογία που χρησιμοποιείται για την έκφραση του ως άνω λόγου στην οδηγία περί σχεδίων και υποδειγμάτων δεν ταυτίζεται πλήρως με τη χρησιμοποιούμενη στην οδηγία περί σημάτων. Η διαφορά αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Ενώ στην πρώτη περίπτωση απαγορεύεται η αναγνώριση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του προϊόντος «τα οποία *υπαγορεύονται* αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία», στη δεύτερη περίπτωση αποκλείεται η προστασία «των σημάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι *απαραίτητο* για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος». Με άλλα λόγια, το επίπεδο της «λειτουργικότητας» πρέπει να είναι ανώτερο προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του λόγου μη καταχωρίσεως όσον αφορά σχέδια και υποδείγματα· το στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη δεν αρκεί να είναι μόνον *αναγκαίο*, αλλά *απολύτως απαραίτητο* προς επίτευξη ενός συγκεκριμένου τεχνικού αποτελέσματος: η λειτουργία *επιβάλλει* το σχήμα («*form follows function*») [8]. Τούτο σημαίνει

5 — Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους κανόνες της συμβάσεως της 5ης Οκτωβρίου 1973, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει τις εφευρέσεις που επιδέχονται βιομηχανική εφαρμογή για περίοδο 20 ετών, ενώ, στην οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων (ΕΕ L 289, σ. 28), προβλέπεται χρόνος προστασίας δυνάμενος να παραταθεί, που μπορεί να φθάσει τα 25 έτη (άρθρο 10). Η τροποποιηθείσα πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων προβλέπει την ίδια ρύθμιση στο άρθρο 13 [έγγραφο COM(00)660 τελικό].

6 — Που προαναφέρθηκε στην υποσημείωση 5.

7 — Όπ.π.

8 — Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι η νοηματική αντίθεση που υφίσταται στο γερμανικό κείμενο μεταξύ των επιθέτων «erforderlich» και «bedingt».

ότι, παρ' όλ' αυτά, ένα λειτουργικό υπόδειγμα μπορεί να αξίζει να προστατεύεται εφόσον αποδεικνύεται ότι η ίδια τεχνική λειτουργία μπορεί να επιτυγχάνεται με διαφορετικό σχήμα.

35. Η οδηγία περί σημάτων αποκλείει όλα τα σχήματα που είναι αναγκαία (υπό την έννοια του *πρόσφορου*) προς επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος. Εφόσον τα ουσιώδη στοιχεία ενός σχήματος είναι αναγκαία για την εκπλήρωση μιας λειτουργίας, τούτο σημαίνει ότι δεν πρέπει να χορηγείται η προστασία του σήματος, χωρίς να χρειάζεται να εξετάζεται αν η λειτουργία αυτή μπορεί να εξασφαλίζεται και με άλλα στοιχεία.

36. Είναι λογικό το όριο πέρα από το οποίο διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός λόγου μη καταχωρίσεως ενός λειτουργικού σχήματος να είναι υψηλότερο όσον αφορά τα υποδείγματα έναντι των σημάτων: η φύση και το περιεχόμενο της προστασίας των μεν και των δε διαφέρουν πλήρως.

37. Πρώτον, το σήμα αποσκοπεί στην προστασία του προσδιορισμού της προελεύσεως των προϊόντων και, επομένως, το «*goodwill*» του κάθε προϊόντος, ενώ τα υποδείγματα — όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας — έχουν ως σκοπό την προστασία του προϊόντος αυτού καθαυτού, ως οικονομικού παράγοντος: προστατεύουν την ουσιαστική του αξία (στην περίπτωση των υποδειγμάτων και των σχεδίων) ή την αξία που απορρέει από το επιτυγχανόμενο τεχνικό αποτέλεσμα (για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Υπό την έννοια αυτή, είναι λογικό ο νομοθέτης να ενδιαφέρεται λιγότερο για έναν αυστηρό προσδιορισμό των ορίων μεταξύ υποδειγμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έναντι εκείνων που πρέπει να υφίστανται μεταξύ των τελευταίων και των σημάτων. Επιπλέον, τούτο διευκολύνει την προστασία των υποδειγμάτων που συνδυάζουν λειτουργικά και αισθητικά στοιχεία.

38. Δεύτερον, ενώ το σήμα απολαμβάνει απεριόριστης χρονικά προστασίας, τα δικαιώματα επί των υποδειγμάτων — όπως και τα δικαιώματα που απορρέουν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας — έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ. Και από την άποψη αυτή, προκειμένου να αποκλείεται η καταχώριση ως σημάτων των λειτουργικών και διακοσμητικών σχημάτων, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται ένα αυστηρότερο κριτήριο έναντι εκείνου που πρέπει να ακολουθείται για τον διαχωρισμό υποδειγμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

39. Αν γίνει δεκτή η άποψη της Philips, που συνίσταται στην αποδοχή της αποδείξεως ότι υφίστανται και άλλα σχήματα ικανά να οδηγήσουν στην επίτευξη του ίδιου τεχνικού αποτελέσματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση ενός καθαρά λειτουργικού σήματος, τίποτα δεν θα εμπόδιζε μια επιχείρηση να καταχωρίσει ως σήματα *όλα* τα δυνατά σχήματα που οδηγούν στην επίτευξη του αποτελέσματος αυτού, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό ένα διηνεκές μονοπώλιο όσον αφορά μια συγκεκριμένη τεχνική λύση. Επιπλέον, τούτο θα υποχρέωνε τον αρμόδιο επί σημάτων δικαστή να προβαίνει σε μια περίπλοκη εκτίμηση της ισοδυναμίας των αποτελεσμάτων διαφόρων τεχνικών μεθόδων.

40. Τρίτον, έστω και αν γίνει δεκτό ότι το περιοριστικό κριτήριο εκτιμήσεως του λόγου μη καταχωρίσεως που προτείνει η Philips περιλαμβάνει μόνον έναν περιορισμένο κίνδυνο να παρέμβει το δίκαιο των σημάτων

στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί το δημόσιο συμφέρον θα έπρεπε να αποδεχθεί τον κίνδυνο αυτό, ενώ οι δικαιούχοι σημάτων έχουν πράγματι αποτελεσματικά μέσα προστασίας τους, για παράδειγμα με τη χρησιμοποίηση αυθαίρετων στοιχείων.

41. Οι κύριες αντιρρήσεις έναντι της ερμηνείας που προτείνω είναι ιστορικής φύσεως και εκφράστηκαν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από την Επιτροπή και, ασφαλώς, από τη Philips. Θα περιοριστώ να πω ότι οι εξηγήσεις τους περί του ιστορικού της γενέσεως της επίδικης διατάξεως — ως μέσο για την κατανόηση της βουλήσεως του νομοθέτη — δεν διαφωτίζουν ιδιαίτερα το ζήτημα και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να έχουν προτεραιότητα έναντι των υπέρτερων λόγων στους οποίους στηρίζω τη συλλογιστική μου. Ακόμη, η Philips δεν είναι πειστική όταν διατείνεται ότι η αναφορά στα «ουσιώδη χαρακτηριστικά» ενός σχήματος δεν αντιστοιχεί στη φρασεολογία που χρησιμοποιεί η οδηγία. Ούτε το κριτήριο που προτείνει η Philips περιλαμβάνεται στην οδηγία. Εναπόκειται ακριβώς στα δικαστήρια να συμπληρώσουν τον κανόνα, τηρώντας τον σκοπό που επιδιώκει ο νομοθέτης.

42. Συνοψίζοντας, είμαι σύμφωνος με το εθνικό δικαστήριο επί του γεγονότος ότι πρέπει να ισχύσουν οι διάταξεις περί μη καταχωρίσεως όσον αφορά σημεία που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι αναγκαίο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του οποίου οφείλονται μόνο στην επιδίωξη του αποτελέσματος αυτού.

Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο ερώτημα

43. Με το πρώτο ερώτημα το Court of Appeal ερωτά στην ουσία αν υφίστανται σήματα με διακριτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι η καταχώρισή τους δεν αποκλείεται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β' έως δ', της οδηγίας, ή που απέκτησαν τον χαρακτήρα αυτό με τη χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και τα οποία, ωστόσο, είναι άκυρα δυνάμει της διατάξεως του στοιχείου α', η οποία παραπέμπει στο άρθρο 2.

44. Σύμφωνα με την οδηγία, επιβάλλεται να δοθεί αρνητική απάντηση: ένα σημείο το οποίο δεν είναι ικανό να διακρίνει το προϊόν δεν μπορεί λογικά να έχει διακριτικό χαρακτήρα. Αντιστρόφως, δεν πιστεύω ότι η διαφορετική ορολογία που χρησιμοποιούν οι διατάξεις αυτές («ικανά να διακρίνουν» στην πρώτη, «διακριτικό χαρακτήρα» στην άλλη) και η αναμφισβήτητη σημασιολογική διαφορά που προκύπτει από αυτό (μεταξύ μιας δυνητικής και μιας πραγματικής καταστάσεως) οδηγούν οπωσδήποτε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται μια κατηγορία σημείων τα οποία, εκ της φύσεώς τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν διακριτικό χαρακτήρα. Αυτή ήταν η άποψη του Δικαστηρίου στην απόφαση της 4ης Μαΐου 1999, C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee [9], όταν δέχθηκε ότι ο *διακριτικός χαρακτήρας* που προσδίδει στο σήμα η χρήση σημαίνει ότι το σήμα αυτό είναι ικανό να προσδιορίζει το προϊόν και, επομένως, *ικανό να το διακρίνει* από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.

9 — Συλλογή 1999, σ. I-2779.

45. Όμως, για τους ανωτέρω λόγους, δεν πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό έχει σημασία για την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης.

46. Με το δεύτερο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν ο περιλαμβανόμενος στο άρθρο 2 της οδηγίας ορισμός του σήματος, εφαρμοζόμενος όσον αφορά τα σχήματα, επιβάλλει, καθόσον προβλέπει ότι αυτά πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα οικεία προϊόντα, όπως τα σχήματα αυτά περιλαμβάνουν μια αυθαίρετη προσθήκη, για παράδειγμα ένα διακοσμητικό στοιχείο χωρίς λειτουργικό χαρακτήρα.

47. Η ύπαρξη ή η ανυπαρξία λειτουργικών στοιχείων σε ένα τρισδιάστατο σήμα πρέπει να εξετάζεται έναντι του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', οπότε παραπέμπω στην ανάλυση του τετάρτου προδικαστικού ερωτήματος. Επιπλέον, όπως εξήγησα προηγουμένως, η διάταξη αυτή δεν αποσκοπεί στην προστασία του διακριτικού χαρακτήρα ενός σήματος, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις περιπτώσεις των στοιχείων β' έως δ'. Στο πλαίσιο αυτό, το ως άνω ερώτημα είναι άνευ σημασίας.

Εντούτοις, αν ως «αυθαίρετη προσθήκη» εννοείται κάθε στοιχείο του οποίου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά δεν αποσκοπούν στην επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, η απάντηση πρέπει να είναι καταφατική. Μόνον όταν ένα σχήμα περιλαμβάνει μια τέτοια προσθήκη πρέπει να εξετάζεται ο διακριτικός του χαρακτήρας, υποτεθειμένου ότι δεν πρόκειται για σχήμα επιβαλλόμενο από τη φύση του προϊόντος ή το οποίο του προσδίδει ουσιώδη αξία.

48. Με το τρίτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο επανέρχεται στο ζήτημα των συνεπειών, τη φορά αυτή σχετικά με το άρθρο 3, παράγραφος 3, ενός καθαρά λειτουργικού σχήματος ή, με βάση τη διατύπωσή του, ενός σχήματος που δεν περιλαμβάνει καμία αυθαίρετη προσθήκη.

49. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ούτε η δυνατότητα να μπορεί να αποκτήσει με τη χρήση διακριτικό χαρακτήρα ένα καθαρά λειτουργικό τρισδιάστατο σημείο. Πράγματι, η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού αφορά αποκλειστικά την παράγραφο 1, στοιχεία β' έως δ'.

50. Με το πέμπτο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί διευκρινίσεις επί του όρου «αποκλειστικά» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας.

51. Με το έκτο ερώτημα, ζητεί να διαφωτιστεί από το Δικαστήριο όσον αφορά τον βαθμό της απαιτούμενης ομοιότητητας μεταξύ των οικείων σημείων βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας.

52. Τέλος, με το έβδομο ερώτημά του το ως άνω δικαστήριο ζητεί τη διευκρίνιση των κριτηρίων βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμάται με ποιον κατασκευαστή συνδέει το κοινό τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο κατά παράβαση του δικαίου των σημάτων.

53. Τα τρία αυτά ερωτήματα αφορούν, από διαφορετική σκοπιά το καθένα, το πρόβλημα του διακριτικού χαρακτήρα ενός σήματος. Όπως προανέφερα, αρκεί τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου σημείου να αντιστοιχούν στην επιδίωξη ενός τεχνικού αποτελέσματος για να αποκλείεται η δυνατότητα καταχωρίσεως. Όπως επίσης δέχεται το εθνικό δικαστήριο στη διάταξή του, δεν υπάρχει λόγος να εξετασθούν, στο πλαίσιο καθαρά υποθετικών περιπτώσεων, οι ενδεχόμενες δυσχέρειες εκτιμήσεως του διακριτικού χαρακτήρα ενός σχήματος που έχει τα χαρακτηριστικά αυτά.

Πρόταση

54. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', δεύτερη περίπτωση, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι πρέπει να θεωρείται ως σημείο αποτελούμενο αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι αναγκαίο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος κάθε σχήμα του οποίου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στην επιδίωξη του αποτελέσματος αυτού, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα επιτεύξεώς του με τη χρησιμοποίηση άλλων σχημάτων. Επιπλέον, όταν ένα σημείο πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, δεν υπάρχει λόγος να εξετάζεται το ζήτημα του ενδεχόμενου διακριτικού χαρακτήρα του.