ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)

της 31ης Ιανουαρίου 2001 *

Στην υπόθεση T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, πρώην Stora Carbonless Paper GmbH, με έδρα το Bielefeld (Γερμανία), εκπροσωπούμενη από τον U. Ulrich, δικηγόρο, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπουμένου από τους E. Joly, P. von Kapff και A. von Mühledahl, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο,

καθού,

που έχει ως αντικείμενο την ακύρωση της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα,

* Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

σχέδια και υποδείγματα) της 8ης Σεπτεμβρίου 1999 (υπόθεση R 175/1999-3) με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για την καταχώριση του λεξήματος Giroform ως κοινοτικού σήματος,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (τέταρτο τμήμα),

συγκείμενο από τους V. Tiili, Πρόεδρο, R. M. Moura Ramos και P. Mengozzi, δικαστές,

γραμματέας: G. Herzig, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 23 Νοεμβρίου 1999,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 10 Μαρτίου 2000,

κατόπιν της προφορικής διαδικασίας της 5ης Ιουλίου 2000,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Ιστορικό της διαφοράς

1 Στις 28 Απριλίου 1997, η προσφεύγουσα υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση κοινοτικού σήματος στο γερμανικό γραφείο σημάτων (Deutsche Patentamt) το οποίο τη διαβίβασε στο Γραφείο εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (στο εξής: Γραφείο).

2 Αντικείμενο της αιτήσεως ήταν το λέξημα Giroform.

3 Τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η καταχώριση εμπίπτουν στην κατηγορία 16 «χάρτης, χαρτόνι και προϊόντα από τα υλικά αυτά που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες· προϊόντα εκτυπώσεως», κατά την έννοια του διακανονισμού της Νίκαιας της 15ης Ιουνίου 1957 σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί.

4 Με απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 1999, ο εξεταστής του Γραφείου απέρριψε εν μέρει την αίτηση στηριζόμενος στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμ-

βουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί, με το σκεπτικό ότι το λέξημα, για το σύνολο των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16 για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση, εξαιρουμένης της υποκατηγορίας «χαρτόνι και προϊόντα από χαρτόνι», στερείτο διακριτικού χαρακτήρος και είχε χαρακτήρα αποκλειστικά περιγραφικό.

5 Στις 12 Απριλίου 1999, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γραφείου, βάσει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, κατά της αποφάσεως του εξεταστή για την εν μέρει απόρριψη της αιτήσεως.

6 Η προσφυγή απορρίφθηκε με απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 1999 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 23 Σεπτεμβρίου 1999, στην οποία το τμήμα κατέληξε στο ότι υπήρχε αδυναμία καταχωρίσεως του λεξήματος Giroform λόγω του ότι συνέτρεχαν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού 40/94.

Αιτήματα των διαδίκων

7 Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να διατάξει το Γραφείο να δημοσιεύσει το λέξημα Giroform ως κοινοτικό σήμα, συμφώνως προς το άρθρο 40 του κανονισμού 40/94·

— να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

8 Το Γραφείο ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να απορρίψει την προσφυγή·

— να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

9 Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα μετέβαλε τα αιτήματά της και ζήτησε, επικουρικώς, από το Πρωτοδικείο να διατάξει το Γραφείο να δημοσιεύσει το λέξημα Giroform όσον αφορά τον χάρτη και τα προϊόντα από χάρτη εξαιρουμένων των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τραπεζικά εμβάσματα και των εντύπων για τα λογιστικά εμβάσματα.

Επί του ακυρωτικού αιτήματος

10 Η προσφεύγουσα επικαλείται προς στήριξη της προσφυγής της την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού 40/94. Κατ' αρχάς, επιβάλλεται η εξέταση της αιτιάσεως που στηρίζεται στην παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού αυτού.

Επιχειρήματα των διαδίκων

11 Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το λέξημα Giroform δεν είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα της προσφεύγουσας από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων.

12 Η προσφεύγουσα υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 απαγορεύει την καταχώριση των σημάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών. Ο περιγραφικός χαρακτήρας του σήματος πρέπει να είναι σαφής και απερίφραστος.

13 Το προϊόν για το οποίο ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος Giroform συνίσταται σε συνδυασμό χαρτών που σχηματίζουν μια βάση ξεπατικώματος κατ' απομίμηση του παλαιού χημικού χάρτου. Το επίδικο σήμα δεν προσδιορίζει ένα τελικό προϊόν, όπως λόγου χάριν ένα έντυπο. Οι αγοραστές αυτού του ιδιαίτερου συνδυασμού χαρτών είναι, εν γένει, τυπογράφοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τον χάρτη αυτόν για να παρασκευάσουν ένα προϊόν. Οι δυνατότητες εκ των υστέρων μεταποιήσεως είναι, εξ ορισμού, πολυάριθμες, όπως είναι λόγου χάριν, τα δελτία παραλαβής, οι επιβεβαιώσεις παραγγελιών και τα τιμολόγια. Κατά συνέπεια, η φύση του προϊόντος για το οποίο ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος διαφέρει από αυτήν των εντύπων που χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τα οποία το Γραφείο θεώρησε το σήμα ως περιγραφικό.

14 Έστω και αν δεν ληφθεί υπόψη η φύση των προϊόντων, δεν συντρέχει εν προκειμένω λόγος απαραδέκτου. Ο δε όρος «giro» έχει πολλές έννοιες και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να θεωρηθεί ως ευθέως περιγραφικός. Συναφώς, η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως είναι αντιφατική, διότι, αν ο όρος «giro» αποτελεί ένα πολύ γενικό πρόθεμα, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ευθέως περιγραφικός. Επί πλέον,

το σήμα Giroform είναι πολύ αόριστο για να μπορεί να περιέχει μια σαφή και απερίφραστη ένδειξη. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι ανταγωνιστές της προσφεύγουσας, που έχουν συμφέρον να χρησιμοποιούν όρους σαφείς και απερίφραστους, δεν θα επιλέξουν μια ανάλογη ονομασία προς δήλωση του προορισμού και της φύσεως των προϊόντων τους.

15 Η προσφεύγουσα αμφισβητεί το επιχείρημα του Γραφείου ότι ο συνδυασμός των όρων «giro» και «form», εν πάση περιπτώσει στον αγγλόφωνο χώρο της Κοινότητας, αποτελεί σαφή και προφανή ένδειξη, αμέσως αναγνωρίσιμη, της φύσεως και του προορισμού του προϊόντος. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει συναφώς ότι το Γραφείο δεν μελετά επαρκώς τη συγκεκριμένη δομή του σήματος Giroform. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των όρων «giro» και «form» πρέπει να θεωρηθεί ως μία και μόνη λέξη που αρχίζει με κεφαλαίο. Εντούτοις, στα αγγλικά, οι όροι αρχίζουν, κατά κανόνα, με πεζό, οι δε εκφράσεις που σχηματίζονται από σύνθετες λέξεις διατηρούν τον χωρισμό των λέξεων. Το γεγονός ότι το λέξημα Giroform γράφεται με έναν ιδιαίτερο και ασυνήθιστο τρόπο συνιστά διαφορά που αρκεί για να θεωρηθεί το σήμα αυτό ως μη περιγραφικό. Με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η προστασία του λεκτικού σήματος Giroform και όχι των όρων «giro form» ή «imprimé giro» ή «formulaire giro».

16 Τέλος, κατά της αρνήσεως να προστατευθεί το σήμα αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι η προσφεύγουσα επέτυχε την καταχώρισή του για τα ίδια προϊόντα σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, το Ισραήλ, η Πολωνία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Ειδικότερα, το γεγονός ότι επετράπη η καταχώρισή του σε αγγλόφωνες χώρες συνηγορεί υπέρ της δυνατότητας προστασίας του σήματος Giroform.

17 Το Γραφείο υποστηρίζει, κατ' ουσίαν, ότι, στο μέτρο που ο τύπος του χάρτου που εμπορεύεται η προσφεύγουσα χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εκτύπωση εντύπων που προορίζονται για λογιστικές πληρωμές («giro forms»), το λέξημα Giroform δηλώνει την ποιότητα και τον προορισμό των προϊόντων και δεν μπορεί ως

εκ τούτου να καταχωριστεί λόγω του απόλυτου λόγου απαραδέκτου που προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

18 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 40/94, το καθοριστικό στοιχείο προκειμένου ένα επιδεκτικό γραφικής παράστασης σημείο να μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα συνίσταται στο να καθιστά δυνατή τη διάκριση των προϊόντων μιας επιχειρήσεως από αυτά μιας άλλης.

19 Εξ αυτού απορρέει, μεταξύ άλλων, ότι ο διακριτικός χαρακτήρας πρέπει να εκτιμάται μόνο σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση του σημείου.

20 Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94, δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση «τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικώς από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών».

21 Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο νομοθέτης θέλησε τέτοια σημεία να θεωρούνται, από την ίδια τους τη φύση, ακατάλληλα προς διάκριση των προϊόντων μιας επιχειρήσεως από αυτά μιας άλλης.

22 Εξάλλου, το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 ορίζει ότι η παράγραφος 1 «εφαρμόζεται ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας».

23 Εν προκειμένω, το σημείο συντίθεται αποκλειστικά από τους όρους «giro» και «form», αμφότεροι ευρέως χρησιμοποιούμενοι, τουλάχιστον στις αγγλόφωνες χώρες. Όπως επισημαίνεται στη σκέψη 21 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ο προερχόμενος από τα ιταλικά όρος «giro» χρησιμοποιείται συνήθως στους τραπεζικούς κύκλους με μια συγκεκριμένη σημασία, ήτοι τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζών, εμφανίζεται δε ως πρόθεμα σε πολυάριθμες σύνθετες λέξεις στον τομέα των τραπεζικών συναλλαγών («Girokonto», «giro system», «giro cheque, order») προς δήλωση των πράξεων πληρωμής από τρεχούμενους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο όρος «form» έχει πολλές σημασίες στα αγγλικά. Ωστόσο, οσάκις χρησιμοποιείται προς δήλωση ενός προϊόντος από χάρτη, δηλώνει έντυπο.

24 Έτσι, οι δύο αυτές λέξεις, όταν ενωθούν, δηλώνουν, στους κύκλους των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, ένα έντυπο για πράξεις τραπεζικών πληρωμών που χαρακτηρίζονται από τη χρέωση του λογαριασμού του πελάτου. Συναφώς, το Γραφείο προσκόμισε ενώπιον του Πρωτοδικείου αρκετά στοιχεία προκειμένου να αποδειχθεί η συνήθης χρήση του λεξήματος αυτού με τη σημασία αυτή («Electronic giro forms», «Bank giro forms», «Giro Form», «Giro application form», «Giro form»). Υπό τις συνθήκες αυτές, ορθώς το τμήμα προσφυγών, στηριζόμενο στο πώς γίνεται συνήθως κατανοητό και αντιληπτό το λέξημα αυτό στους οικείους κύκλους, έκρινε ότι πληροφορεί ευθέως τον καταναλωτή σχετικά με τον προορισμό των προϊόντων (σκέψη 18 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Το γεγονός ότι το προϊόν για το οποίο ζητείται το σήμα είναι δυνατόν να χρησιμεύσει για την εκτύπωση άλλου είδους εντύπων δεν αναιρεί το συμπέρασμα αυτό.

25 Επί πλέον, το γεγονός ότι το σημείο Giroform αποτελείται από μία και μόνη λέξη και αρχίζει με κεφαλαίο ενώ η έκφραση «giro form» αποτελείται από δύο λέξεις και ότι η έκφραση αυτή, στα αγγλικά, γράφεται συνήθως με πεζά δεν συνιστά στοιχείο δημιουργικού χαρακτήρος δυνάμενο να καταστήσει το σημείο στο σύνολό του κατάλληλο προς διάκριση των προϊόντων της προσφεύγουσας από αυτά κάποιων άλλων επιχειρήσεων (βλ. αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουλίου 1999, T-163/98, Procter & Camble κατά ΓΕΕΑ, BABY-DRY, Συλλογή 1999,

σ. II-2383, σκέψη 27, και της 12ης Ιανουαρίου 2000, T-19/99, DKV κατά ΓΕΕΑ, COMPANYLINE, Συλλογή 2000, σ. II-1, σκέψη 26).

26 Όσον αφορά την προγενέστερη καταχώριση του σήματος σε ορισμένα κράτη μέλη, πρέπει να υπομνηστεί ότι το κοινοτικό σήμα έχει ως σκοπό, σύμφωνα με την πρώτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94, να καθιστά δυνατό στις επιχειρήσεις «να προσδιορίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ενιαίο στο σύνολο της Κοινότητας, ανεξαρτήτως συνόρων». Έτσι, οι καταχωρίσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα κράτη μέλη συνιστούν ένα στοιχείο το οποίο, χωρίς να είναι καθοριστικό, μπορεί μόνο να ληφθεί υπόψη για την καταχώριση κοινοτικού σήματος (απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Φεβρουαρίου 2000, T-122/99, Procter & Camble κατά ΓΕΕΑ, Forme d'un savon, Συλλογή 2000, σ. II-265, σκέψεις 60 και 61).

27 Υπό τις συνθήκες αυτές, ενόψει της αρχής του ενιαίου χαρακτήρα του κοινοτικού σήματος, στην οποία αναφέρεται η δεύτερη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94, το τμήμα προσφυγών δεν υπέπεσε σε νομική πλάνη κρίνοντας ότι η προγενέστερη καταχώριση του επίδικου λεξήματος σε ορισμένα μη αγγλόφωνα κράτη μέλη της Κοινότητας δεν αναιρεί το συμπέρασμά του.

28 Ομοίως, το τμήμα προσφυγών δεν υπέπεσε σε νομική πλάνη όσον αφορά την προγενέστερη καταχώριση του σήματος σε άλλα αγγλόφωνα κράτη, τα οποία όμως δεν είναι μέλη της Κοινότητας, για τον λόγο ότι η καταχώριση σημάτων σε αυτά τα κράτη διέπεται από ένα διαφορετικό σύστημα από αυτό της Κοινότητας.

29 Επομένως, ορθώς το τμήμα προσφυγών επιβεβαίωσε το ότι, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', το λέξημα Giroform δεν δύναται να αποτελέσει κοινοτικό σήμα.

30 Όπως προκύπτει από το άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, αρκεί να συντρέχει ένας από τους προβλεπόμενους απόλυτους λόγους απαραδέκτου προκειμένου να μην είναι δυνατή η καταχώριση του σημείου ως κοινοτικού σήματος.

31 Συνεπώς, παρέλκει η εξέταση του δεύτερου λόγου προσφυγής που στηρίζεται στην παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

32 Επομένως, το ακυρωτικό αίτημα πρέπει να απορριφθεί.

Ως προς τα αιτήματα να απευθυνθεί διαταγή στο Γραφείο

33 Σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 6, του κανονισμού 40/94, το Γραφείο υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία για την εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου μέτρα. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο δεν μπορεί να απευθύνει διαταγή στο Γραφείο. Στο Γραφείο εναπόκειται να συμμορφωθεί προς το διατακτικό και το αιτιολογικό της παρούσας αποφάσεως (προαναφερθείσα απόφαση BABY-DRY, σκέψη 53). Επομένως, τα υπό κρίση αιτήματα είναι απαράδεκτα.

Επί των δικαστικών εξόδων

34 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Επειδή η προσφεύγουσα ηττήθηκε, θα καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του καθού, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του τελευταίου.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τέταρτο τμήμα)

αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 31 Ιανουαρίου 2001.

Ο Γραμματέας

H. Jung

Ο Πρόεδρος

P. Mengozzi