# ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 2003 *

Στην υπόθεση C-191/01 P,

**Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ),** εκπροσωπούμενο από τους V. Melgar και S. Laitinen, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

αναιρεσείον,

υποστηριζόμενο από την

**Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,** εκπροσωπούμενη από τους A. Dittrich και B. Muttelsee-Schön, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

και το

**Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας,** εκπροσωπούμενο από τον J. E. Collins, επικουρούμενο από τον D. Alexander, barrister, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

παρεμβαίνοντες,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

που έχει ως αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που εξέδωσε στις 31ης Ιανουαρίου 2001 το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (δεύτερο τμήμα) επί της υποθέσεως T-193/99, Wrigley κατά ΓΕΕΑ (DOUBLEMINT) (Συλλογή 2001, σ. II-417), με την οποία ζητείται η εξαφάνιση της εν λόγω αποφάσεως του Πρωτοδικείου να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 16ης Ιουνίου 1999 (υπόθεση R 216/1998-1) περί απορρίψεως της προσφυγής που άσκησε η Wm. Wrigley Jr. Company κατά της αρνήσεως καταχωρίσεως της σύνθετης λέξεως Doublemint ως κοινοτικού σήματος,

όπου ο έτερος διάδικος είναι η

**Wm. Wrigley Jr. Company,** με έδρα το Σικάγο, Illinois (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), εκπροσωπούμενη από τον M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

καθής πρωτοδίκως,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

συγκείμενο από τους B. Σκουρή, Πρόεδρο, P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues και A. Rosas, προέδρους τμήματος, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (εισηγητή), R. Schintgen, F. Macken και N. Colneric, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: F. G. Jacobs
γραμματέας: H. von Holstein, βοηθός γραμματέας

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις αγορεύσεις των διαδίκων κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2003, κατά τη διάρκεια της οποίας το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) εκπροσωπήθηκε από τον A. von Mühlendahl και την V. Melgar και η Wm. Wrigley Jr. Company από τον δικηγόρο M. Kinkeldey,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2003,

εκδίδει την ακόλουθη

## Απόφαση

1 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 7 Απριλίου 2001, το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (στο εξής: ΓΕΕΑ) άσκησε, βάσει του άρθρου 49 του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου, αναίρεση κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο στις 31 Ιανουαρίου 2001, Τ-193/99, Wrigley κατά ΓΕΕΑ (DOUBLEMINT) (Συλλογή 2001, σ. II-417, στο εξής: αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση), με την οποία το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Ιουνίου 1999 (υπόθεση R 216/1998-1) (στο εξής: επίδικη απόφαση) περί απορρίψεως της προσφυγής που άσκησε η Wm. Wrigley Jr. Company (στο εξής: Wrigley) κατά της απορρίψεως καταχωρίσεως ως κοινοτικού σήματος της σύνθετης λέξεως Doublemint για διάφορες κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τσίκλες.

## Ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94

2 Κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1):

«Μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, το σχήμα προϊόντος ή της συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.»

3 Το άρθρο 7 του ιδίου κανονισμού ορίζει:

«1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση:

α) τα σημεία που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 4·

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·

γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά 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 προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών·

[...]

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας.

3. Η παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και δ' δεν εφαρμόζεται αν το σήμα έχει αποκτήσει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως που του έχει γίνει.»

4 Κατά το άρθρο 12 του κανονισμού 40/94:

«Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές:

[...]

β) ενδείξεων περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών τους·

[...]

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο.»

**Το ιστορικό της διαφοράς**

5 Η Wrigley ζήτησε από το ΓΕΕΑ στις 29 Μαρτίου 1996 την καταχώριση ως κοινοτικού σήματος της σύνθετης λέξεως Doublemint για προϊόντα εμπίπτοντα, ιδίως, στις κατηγορίες 3, 5 και 30, σύμφωνα με τον διακανονισμό της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σημάτων, της 17ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε, και ειδικότερα τις τσίκλες.

6 Ο εξεταστής του ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση με απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 1998, οπότε η Wrigley άσκησε προσφυγή κατά της τελευταίας.

7 Με την επίδικη απόφαση, το πρώτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ απέρριψε την προσφυγή με το αιτιολογικό ότι η σύνθετη λέξη Doublemint, προϊόν συνδυασμού δύο αγγλικών λέξεων, χωρίς την προσθήκη πρωτοτύπων ή στοιχείων δημιουργικής φαντασίας, ήταν περιγραφικό ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των

οικείων προϊόντων, εν προκειμένω της συνθέσεώς τους, η οποία περιελάμβανε ηδύοσμο, καθώς και της γεύσεώς τους ηδυόσμου, και ότι, ως εκ τούτου, ήταν αδύνατη, δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 η καταχώρισή του ως κοινοτικού σήματος.

## Η ενώπιον του Πρωτοδικείου διαδικασία και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση

8 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου την 1η Σεπτεμβρίου 1999, η Wrigley άσκησε προσφυγή ακυρώσεως της επίδικης αποφάσεως. Το Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την προσφυγή με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.

9 Πρώτον, αφού αναφέρθηκε, στη σκέψη 19 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94, το Πρωτοδικείο έκρινε, στη σκέψη 20 της αποφάσεως, ότι, με την ως άνω διάταξη, βούληση του κοινοτικού νομοθέτη ήταν η μη καταχώριση ακαταλλήλων, λόγω της αμιγώς περιγραφικής φύσεώς τους, να διακρίνουν τα προϊόντα μιας επιχειρήσεως από εκείνα μιας άλλης σημείων, αλλ' ότι, αντιθέτως, τα σημεία ή οι ενδείξεις, το σημαινόμενο των οποίων βαίνει πέραν του αποκλειστικώς περιγραφικού χαρακτήρα επιδέχονταν την καταχώρισή τους ως κοινοτικού σήματος.

10 Δεύτερον, το Πρωτοδικείο έκρινε, στις σκέψεις 23 έως 28 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι εν προκειμένω η σύνθετη λέξη Doublemint δεν ήταν αποκλειστικώς περιγραφική. Εκτίμησε ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «double» εμφάνιζε ασυνήθη χαρακτήρα έναντι άλλων όρων της αγγλικής γλώσσας όπως «much», «strong», «extra», «best» ή «finest» (πολύ, ισχυρό, εξαιρετικό, καλύτερο ή εκλεκτότερο) και ότι, σε συνδυασμό με τη λέξη «mint», ο ανωτέρο επιθετικός προσδιορισμός μπορούσε να έχει για τον τυχόν καταναλωτή δύο διακριτές σημασίες: «δύο φορές περισσότερο ηδύοσμο από τον συνήθη» ή «με τη γεύση δύο ειδών ηδυόσμου». Επιπλέον, το Πρωτοδικείο διευκρίνισε ότι η λέξη «mint» συνιστούσε όρο γένους περιλαμβάνοντα πράσινο ηδύοσμο, τον ηδύοσμο τον πεπερώδη και άλλα μαγειρικά χόρτα, και ότι υφίσταντο, συνεπώς, πλείστες δυνατότητες συνδυασμού δύο ειδών μίνθης και μάλιστα με έντονη γεύση ποικίλλουσα ανά συνδυασμό.

11 Τρίτον, το Πρωτοδικείο έκρινε, στη σκέψη 29 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι οι πλείονες σημασίες της σύνθετης λέξεως Doublemint ήσαν αυτονόητες, τουλάχιστον κατά τρόπο συνειρμικό ή υπαινικτικό, για τον μέσο αγγλόφωνο καταναλωτή, οπότε στερούσαν από το συγκεκριμένο σημείο κάθε περιγραφική λειτουργία, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94, ενώ για τον μη έχοντα επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας καταναλωτή η επίδικη σύνθετη λέξη είχε εκ φύσεως αόριστη και πρωτότυπη σημασία.

12 Κατόπιν αυτού, το Πρωτοδικείο κατέληξε, στη σκέψη 30 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, στο συμπέρασμα ότι η σύνθετη λέξη Doublemint, η οποία αφορά τα αποτελούντα αντικείμενο της αιτήσεως καταχωρίσεως προϊόντα, είχε πολυσήμαντο και υπαγορευτικό νόημα, επιδεχόμενο διάφορες ερμηνείες, και ότι επέτρεπε στο κοινό προς το οποίο απευθυνόταν να εντοπίσει αμέσως και χωρίς περαιτέρω σκέψη την περιγραφή ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος των οικείων προϊόντων. Κατά το Πρωτοδικείο, εφόσον δεν ήταν αποκλειστικώς περιγραφική, η ανωτέρω σύνθετη λέξη δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αρνήσεως καταχωρίσεως. Έτσι, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την επίδικη απόφαση.

**Η αίτηση αναιρέσεως**

13 Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Δικαστήριο να ακυρώσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να καταδικάσει την Wrigley στα δικαστικά έξοδα.

14 Η Wrigley ζητεί από το Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως και να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

15 Με διάταξη του Προέδρου, της 17ης Οκτωβρίου 2001, επετράπη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να παρέμβουν υπέρ των αιτημάτων του ΓΕΕΑ.

*Επιχειρηματολογία των διαδίκων*

16 Το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι το Πρωτοδικείο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο εκτιμώντας ότι σύνθετη λέξη όπως το Doublemint έπρεπε να είναι «αποκλειστικώς περιγραφική» προκειμένου να αποκλείεται από την καταχώριση ως κοινοτικό σήμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94.

17 Το ΓΕΕΑ ισχυρίζεται κατ' αρχάς ότι η ηπιότερη ερμηνεία των παρατιθεμένων στο άρθρο 7 του κανονισμού 40/94 απολύτων λόγων απαραδέκτου είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων των οποίων επιλαμβάνεται, όσον αφορά σήματα με πλείονες σημασίες, και ότι, λόγω του περιγραφικού χαρακτήρα τους, ουδέποτε θα έπρεπε να τυγχάνουν της προστασίας που συνδέεται με την καταχώρισή τους ως σήματος.

18 Ακολούθως, το ΓΕΕΑ υπογραμμίζει ότι ο απόλυτος λόγος απαραδέκτου της καταχωρίσεως, αρυόμενος από τον περιγραφικό χαρακτήρα του χρησιμοποιουμένου σημείου, πρέπει να ερμηνεύεται λαμβανομένων υπόψη των λοιπών απολύτων λόγων απαραδέκτου της καταχωρίσεως που παρατίθενται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και δ', του κανονισμού 40/94, αρυομένων από την έλλειψη διακριτικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος του σημείου και από τη συνήθη χρήση του.

19 Ειδικότερα, η απόλυτη αδυναμία της καταχωρίσεως ως κοινοτικού σήματος σημείων που δεν διαθέτουν διακριτικό γνώρισμα, όπως προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, υφίσταται πέραν των προβλεπομένων στα στοιχεία α' και γ' της ιδίας διατάξεως λόγων απαραδέκτου. Τα όλως περιγραφικά σημεία τεκμαίρονται, ως εκ της ιδίας της φύσεώς τους, ως ακατάλληλα να διακρίνουν τα προϊόντα μιας επιχειρήσεως από εκείνα μιας άλλης. Νόμιμο μονοπώλιο δεν μπορεί να υφίσταται για ακατάλληλες να πληρούν τη λειτουργία του σήματος σύνθετες λέξεις, εκτός και αν η χρήση που τους έγινε προσέδωσε διακριτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94.

20 Τέλος, το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι σύνθετη λέξη όπως η Doublemint επιδέχεται πλείονες σημασίες και είναι ως εκ τούτου διφορούμενη δεν της στερεί τον περιγραφικό χαρακτήρα της, σε αντίθεση προς ό,τι έκρινε το Πρωτοδικείο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. Στο πνεύμα του μέσου καταναλωτή η Doublemint συνδέεται αυθορμήτως με ορισμένα δυνητικά χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων, ήτοι την περιλαμβάνουσα τη μίνθη σύνθεσή τους και τη γεύση τους μίνθης, με αποτέλεσμα η σύνθετη αυτή λέξη να είναι κατ' ανάγκη περιγραφική και επομένως να μην μπορεί να καταχωριστεί ως κοινοτικό σήμα.

21 Αντιθέτως, η Wrigley εκτιμά ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 δεν απαγορεύει την καταχώριση σύνθετης λέξεως όπως η Doublemint, συντιθέμενης από όρους, οι οποίοι, λαμβανόμενοι μεμονωμένως, έχουν περιγραφικό χαρακτήρα, εφόσον η σύνθετη αυτή λέξη, εκτιμώμενη ως σύνολο, είναι το αποτέλεσμα ασυνήθους συνδυασμού των ως άνω όρων και υπό την έννοια αυτή δεν είναι, υπό το πρίσμα της τρέχουσας γλώσσας και του πνεύματος του μέσου καταναλωτή, αποκλειστικώς περιγραφική, σαφώς και άνευ αμφισημίας, ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των οικείων προϊόντων.

22 Κατά την Wrigley, η γραμματική δομή της σύνθετης λέξεως Doublemint είναι ασυνήθης και ελλειπτική και ουδείς θα έλεγε στην αγγλική γλώσσα ότι μια τσίκλα έχει γεύση «doublemint» («doublementhe» στη γαλλική γλώσσα) για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, οι πιθανές σημασίες της σύνθετης λέξεως Doublemint είναι πολλαπλές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ο καταναλωτής να περιορίζεται σε μια ειδικότερα, γεγονός που προσδίδει στο σήμα διφορούμενη και υπαγορευτική έννοια.

23 Η Wrigley προσθέτει ότι ο στόχος του ΓΕΕΑ να θέτει τους όλως περιγραφικούς όρους στην ελεύθερη διάθεση των ανταγωνιστών δεν μπορεί παρά να αφορά τους όρους για τους οποίους υφίσταται ευλόγως προφανής και προβλέψιμη για τους ανταγωνιστές ανάγκη να χρησιμοποιούν σαφή όρο για την περιγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των προϊόντων τους. Αυτό δεν συμβαίνει με τη

σύνθετη λέξη Doublemint, η οποία, μετά την καταχώρισή της, προ ενός περίπου αιώνα, στο United States Patent and Trademark Office, ήτοι σε αγγλόφωνη χώρα, δεν χρησιμοποιήθηκε από το κοινό ή από τους ανταγωνιστές ως περιγραφικός όρος. Εξάλλου, η Wrigley υπογραμμίζει ότι τα τμήματα προσφυγών του ΓΕΕΑ έχουν ήδη δεχθεί την καταχώριση συνθέτων λέξεων, επί παραδείγματι, Alltravel ή Megatours για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, Transeuropea για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών, ή Oilgear για υδραυλικές μηχανές.

24 Με το τελευταίο υπόμνημά της, η Wrigley διαπιστώνει ότι η σύνθετη λέξη Doublemint πληροί απολύτως τις προϋποθέσεις που έθεσε το Δικαστήριο με την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, C-383/99 P, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2001, σ. I-6251), όσον αφορά το σήμα Baby-dry, για την αναγνώριση διακριτικού χαρακτήρα σε σύνθετη λέξη.

25 Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρεμβαίνει προς υποστήριξη των αιτημάτων του ΓΕΕΑ, ισχυρίζεται ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 έχει ως στόχο να παρεμποδίζεται η χρήση ως σημάτων, προς όφελος μιας μόνον επιχειρήσεως, σημείων ή ενδείξεων, όπως η σύνθετη λέξη Doublemint, που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων ή υπηρεσιών ή που αρμόζουν απλώς για μια παρόμοια περιγραφή κατά τη συνήθη χρήση εκ μέρους ενός μέσου καταναλωτή. Όπως έκρινε το Δικαστήριο με την απόφαση της 4ης Μαΐου 1999, C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Συλλογή 1999, σ. I-2779), η καταχώριση ως σήματος παρομοίων σημείων ή ενδείξεως έρχεται σε αντίθεση προς τον σκοπό γενικού συμφέροντος που προσιδιάζει στην ελεύθερη χρήση τους.

26 Επομένως, το Δικαστήριο θα έπρεπε να διευκρινίσει, στα πλαίσια της παρούσας διαφοράς, στο μέτρο που αυτό δεν προκύπτει σαφώς από την προαναφερθείσα απόφαση Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ, αφενός, ότι δεν απαιτείται ένας όρος να χρησιμοποιείται σε δεδομένη χρονική στιγμή με περιγραφική έννοια για να μη γίνει δεκτή η καταχώρισή του, αλλ' ότι αρκεί η εν λόγω χρήση να πιθανολογείται μετα-

γενέστερα και, αφετέρου, ότι το γεγονός ότι διάφοροι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός προϊόντος δεν επιτρέπει την εκτίμηση ότι οι ως άνω όροι στερούνται περιγραφικού χαρακτήρα.

27 Η Γερμανική Κυβέρνηση, η οποία παρεμβαίνει επίσης προς υποστήριξη των αιτημάτων του ΓΕΕΑ, εκτιμά ότι η σύνθετη λέξη Doublemint είναι αμιγώς περιγραφική ένδειξη και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας ελεύθερα. Η τυχόν πολλαπλότητα των σημασιών των στοιχείων της περιγραφής δεν προσκρούει στην ανωτέρω αντίληψη. Οι εν λόγω άλλες σημασίες έχουν εν γένει περιγραφικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της γερμανόφωνης ζώνης, όπως άλλωστε αποφάνθηκαν το Bundespatentgerich και το Bundesgerichtshof επ' αφορμή των συνθέτων λέξεων «Marktfrisch», «Doppel Caramel», «Double Color» και «Double Action».

*Εκτίμηση του Δικαστηρίου*

28 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 40/94, μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα οποιοδήποτε σημείο δεκτικό γραφικής παραστάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

29 Το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 ορίζει ότι δεν γίνονται δεκτά προς καταχώριση τα σήματα που «αποτελούνται αποκλειστικά 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 προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών».

30 Έτσι, σήματα και ενδείξεις δυνάμενα να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του προϊόντος ή της υπηρεσίας για τα οποία ζητείται η καταχώριση τεκμαίρονται, δυνάμει του κανονισμού 40/94, ως ακατάλληλα, εκ της φύσεώς τους, να πληρούν την αρχική λειτουργία του σήματος, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας κτήσεως διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσεως, όπως προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94.

31 Απαγορεύοντας την καταχώριση ως κοινοτικού σήματος παρομοίων σημείων ή ενδείξεων, το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 επιδιώκει σκοπό γενικού συμφέροντος, ο οποίος απαιτεί να μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους τα σημεία ή οι ενδείξεις που είναι περιγραφικά των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται η καταχώριση. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει παρόμοια σημεία ή ενδείξεις να επιφυλάσσονται σε μία μόνον επιχείρηση λόγω της καταχωρίσεώς τους ως σήματος [βλ., ιδίως, επ' ευκαιρία των πανομοιοτύπων διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), προναφερθείσα απόφαση Windsurfing Chiemsee, σκέψη 25, και απόφαση της 8ης Απριλίου 2003, C-53/01 έως C-55/01, Linde κ.λπ., Συλλογή 2003, σ. I-3161, σκέψη 73].

32 Για να αρνηθεί το ΓΕΕΑ την καταχώριση με βάση το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94, δεν απαιτείται τα σημεία και οι ενδείξεις που συνθέτουν το σήμα και εμπίπτουν στο εν λόγω άρθρο να χρησιμοποιούνται όντως, κατά τον χρόνο της αιτήσεως περί καταχωρίσεως, για περιγραφικούς σκοπούς προϊόντων ή υπηρεσιών όπως εκείνα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση ή για χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αρκεί, όπως υποδηλώνει το ίδιο το γράμμα της εν λόγω διατάξεως, τα ως άνω σημεία και οι ενδείξεις να μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ως άνω σκοπούς. Έτσι, κατ' εφαρμογή της οικείας διατάξεως, είναι απαράδεκτη η καταχώριση προφορικού σημείου αν, σε μία τουλάχιστον από τις ενδεχόμενες σημασίες του, είναι δηλωτικό χαρακτηριστικού γνωρίσματος των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών.

33 Εν προκειμένω, για να εκτιμήσει αν η επίδικη σύνθετη λέξη δεν επιδεχόταν την εφαρμογή του λόγου απαραδέκτου της καταχωρίσεως βάσει της εν λόγω διατάξεως, το Πρωτοδικείο υπογράμμισε, στη σκέψη 20 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι τα σημεία ή οι ενδείξεις, η σημασία των οποίων «βαίνει πέραν του αποκλειστικά περιγραφικού χαρακτήρα», μπορούσαν να καταχωριστούν ως κοινοτικά σήματα, ενώ, στη σκέψη 31 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, τόνισε ότι «το λεκτικό αυτό σήμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποκλειστικά περιγραφικό». Έτσι, έκρινε ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94 έπρεπε να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπει την καταχώριση «αποκλειστικά περιγραφικών» σημάτων των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η καταχώριση ή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους.

34 Με την κρίση του αυτή, το Πρωτοδικείο εφάρμοσε κριτήριο αρυόμενο από τον «αποκλειστικά περιγραφικό» χαρακτήρα του σήματος που δεν είναι ο οριζόμενος με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94.

35 Πράττοντας τούτο, δεν έλεγξε αν η επίδικη σύνθετη λέξη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άλλους επιχειρηματίες ως δηλωτική χαρακτηριστικού γνωρίσματος των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

36 Έπεται ότι δεν έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 40/94.

37 Υπό τις περιστάσεις αυτές, το ΓΕΕΑ νομμοποιείται να υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει πλάνη περί το δίκαιο.

38 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί.

39 Σύμφωνα με το άρθρο 61, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, του Οργανισμού του, το Δικαστήριο μπορεί, σε περίπτωση αναιρέσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου, να αναπέμψει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο για να την κρίνει.

40 Στην παρούσα διαφορά επιβάλλεται η αναπομπή της υποθέσεως στο Πρωτοδικείο, επιφυλλασσομένων των δικαστικών εξόδων.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

αποφασίζει:

**1) Αναιρεί την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Ιανουαρίου 2001, Τ-193/99, Wrigley κατά ΓΕΕΑ (DOUBLEMINT).**

**2) Αναπέμπει στο Πρωτοδικείο την υπόθεση.**

**3) Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.**

| | | |
|---|---|---|
| Σκουρής | Jann | Timmermans |
| Gulmann | Cunha Rodrigues | Rosas |
| Edward | La Pergola | Puissochet |
| Schintgen | | Macken |
| Colneric | | von Bahr |

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 23 Οκτωβρίου 2003.

Ο Γραμματέας — Ο Πρόεδρος

R. Grass — Β. Σκουρής