ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 30ής Μαρτίου 2000 *

Στην υπόθεση Τ-91/99,

Ford Motor Company, με έδρα το Dearborn, Michigan (Ηνωμένες Πολιτείες), εκπροσωπούμενη από τον A. J. Tweedale Willoughby και την B. H. E. Halliday, solicitors, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο το δικηγορικό γραφείο των Loeff, Claeys και Verbeke, 58, rue Charles Martel,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπουμένου από τον F. López de Rego, προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας επιλύσεως διαφορών, και τον A. di Carlo, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, και τον A. von Mühlendahl, αντιπρόεδρο αρμόδιο επί των νομικών υποθέσεων, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον C. Gómez de la Cruz, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής, Centre Wagner, Kirchberg,

καθού,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

που έχει ως αντικείμενο αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 11ης Φεβρουαρίου 1999 (υπόθεση R 150/98-2), περί αρνήσεως καταχωρίσεως της λέξεως OPTIONS ως εμπορικού σήματος,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (τέταρτο τμήμα),

συγκείμενο από τη V. Tiili, Πρόεδρο, και τους 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 15 Απριλίου 1999,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 13 Ιουλίου 1999,

κατόπιν της προφορικής διαδικασίας της 2ας Δεκεμβρίου 1999,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Κανονιστικό πλαίσιο

1 Κατά το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, όπως τροποποιήθηκε (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1):

«1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση:

(...)

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·

γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις δυνάμενα 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 τους·

δ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου·

(...)

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, όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση, διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως που του έχει επιφυλαχθεί.»

Ιστορικό της διαφοράς

2 Η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 29 Μαρτίου 1996 αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος στο Γραφείο εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (στο εξής: Γραφείο).

3 Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι η λέξη OPTIONS. Οι υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση συνίσταντο, αρχικώς, σε όλες τις εμπίπτουσες στην «κλάση 36» υπηρεσίες, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με την κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών για τους σκοπούς της καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε. Μεταγενέστερα, και συγκεκριμένα στις 27 Αυγούστου 1996, το συγκεκριμένο χωρίο τροποποιήθηκε και έχει ως εξής: «παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, εγγυήσεως, χρηματοδοτήσεων, πωλήσεως επί πιστώσει και μισθώσεως με δυνατότητα αγοράς».

4 Με απόφαση της 9ης Ιουλίου 1998, ο εξεταστής απέρριψε την αίτηση δυνάμει του άρθρου 38 του κανονισμού 40/94. Ο εξεταστής θεμελίωσε την απόφασή του στο γεγονός ότι η λέξη OPTIONS στερούνταν διακριτικού χαρακτήρα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

5 Η προσφεύγουσα άσκησε στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 ενώπιον του Γραφείου προσφυγή κατά της αποφάσεως του εξεταστή δυνάμει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94. Το επεξηγηματικό των λόγων της προσφυγής υπόμνημα κατατέθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1998. Με τους λόγους της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προσκόμισε στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι το σήμα OPTIONS είχε χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο Βέλγιο, στη Δανία, στις Κάτω Χώρες, στην Πορτογαλία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, ουδείς λόγος έγινε για χρήση του στη Γαλλία.

6 Η προσφυγή απορρίφθηκε με απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 1999 του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 15 Φεβρουαρίου 1999. Με την απόφασή του, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι, έστω και αν το σήμα OPTIONS κατέστη διακριτικό λόγω χρήσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ισχυριζόταν η προσφεύγουσα, πάντως δεν

είχε αφ' εαυτού διακριτικό χαρακτήρα στη Γαλλία. Κατόπιν αυτού, το τμήμα απέρριψε την προσφυγή, στηριζόμενο στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, υπογραμμίζοντας ότι ουδείς λόγος έγινε για χρήση του σήματος στην ως άνω χώρα.

Αιτήματα των διαδίκων

7 Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να ακυρώσει την προσβαλλομένη απόφαση·

— να καταδικάσει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα·

— να λάβει όλα τα μέτρα που θα κρίνει πρόσφορα.

8 Το Γραφείο ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να απορρίψει την προσφυγή·

— να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

Σκεπτικό

Επιχειρήματα των διαδίκων

9 Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει ένα και μόνο λόγο αρυόμενο από την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94. Ισχυρίζεται ότι η διάταξη αυτή πρέπει να υπερισχύει της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, τουλάχιστον οσάκις μπορεί να αποδειχθεί ο κτηθείς λόγω χρήσεως διακριτικός χαρακτήρας του σήματος σε σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περιλαμβανομένης «μείζονος σημασίας χώρας», όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο.

10 Πρώτον, η προσφεύγουσα παραδέχεται ότι, ελλείψει αποδείξεως της χρήσεως του σήματος, ένα σήμα που είναι περιγραφικό για ένα μόνον τμήμα της Κοινότητας δεν μπορεί να καταχωριστεί δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ, υπό το φως της εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 2. Πάντως, υποστηρίζει ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, δεν συνιστά αφ' εαυτού λόγο αρνήσεως καταχωρίσεως, αλλά περιορίζεται στη διευκρίνιση του περιεχομένου του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ.

11 Δεύτερον, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι αρκεί ότι ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος αποκτήθηκε λόγω χρήσεως σε ένα και μόνον τμήμα της Κοινότητας προκειμένου να τύχει εφαρμογής το άρθρο 7, παράγραφος 3. Σε αντίθεση προς το άρθρο 7, παράγραφος 2, η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου δεν περιορίζεται στη ρύθμιση του ζητήματος της εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ, αλλά υπερισχύει, υπό ορισμένες περιστάσεις, της τελευταίας αυτής διατάξεως. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση προς την πρακτική που φαίνεται να ακολουθεί το Γραφείο μέχρι σήμερα, οσάκις αποδεικνύεται ότι ένα σήμα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεώς

του εντός σημαντικού τμήματος της Κοινότητας, το σήμα πρέπει να γίνει δεκτό για καταχώριση.

12 Όσον αφορά την έκταση που καταλαμβάνει ο κτηθείς λόγω χρήσεως διακριτικός χαρακτήρας του σήματος, η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι ούτε το άρθρο 7, παράγραφος 3, ούτε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του κανονισμού 40/94 προβλέπουν ότι ο χαρακτήρας αυτός πρέπει να αποδεικνύεται ως προς το σύνολο της Κοινότητας. Επομένως, θα αρκούσε ο χαρακτήρας αυτός να έχει αποκτηθεί σε σημαντικό τμήμα της Κοινότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, ο διακριτικός αυτός χαρακτήρας κτήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένα άλλα κράτη της Κοινότητας.

13 Η προσφεύγουσα διευκρινίζει συναφώς ότι η ίδια ή οι θυγατρικές της καταχώρισαν το σήμα OPTIONS στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις εμπίπτουσες στην κλάση 36, κατά τον προαναφερθέντα Διακανονισμό της Νίκαιας, υπηρεσίες. Η καταχώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτεύχθηκε λόγω του κτηθέντος διακριτικού χαρακτήρα εντός αυτού του κράτους μέλους. Επιπλέον, το σήμα καταχωρίστηκε σε συντομογραφία στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, το σήμα OPTIONS καταχωρίστηκε στην Μπενελούξ ως προφορικό σήμα.

14 Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η απόδειξη της καταχωρίσεως του ιδίου σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία αρκεί αφ' εαυτής για την κατάρριψη των αντιρρήσεων προς καταχώριση που θεμελιώνονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ, του κανονισμού 40/94.

15 Το Γραφείο ισχυρίζεται, πρώτον, ότι συμμερίζεται την άποψη της προσφεύγουσας ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 δεν συνιστά αφ' εαυτού ανεξάρτητο λόγο απαραδέκτου, αλλ' αποτελεί απλώς και μόνον οδηγό για την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ, αποσαφηνίζοντας το περιεχόμενο των

διατάξεων αυτών. Πάντως, εκτιμά ότι το γεγονός απλώς και μόνον ότι η απόφαση παραπέμπει στο άρθρο 7, παράγραφος 2, δεν σημαίνει ότι το τμήμα προσφυγών εκτίμησε ότι η διάταξη αυτή συνιστούσε από μόνη της λόγο απαραδέκτου.

16 Το Γραφείο υπενθυμίζει ότι το τμήμα προσφυγών αρνήθηκε την καταχώριση του σήματος λόγω του ότι στερούνταν διακριτικού χαρακτήρα και λόγω του περιγραφικού χαρακτήρα του, λόγων που μνημονεύονται αντίστοιχα στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ, του κανονισμού 40/94. Με βάση αποκλειστικά τις σκέψεις αυτές, το τμήμα αναφέρθηκε στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου για να καταλήξει ότι οι ως άνω απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — οι οποίοι υφίσταντο σε τμήμα της Κοινότητας και συγκεκριμένα στη Γαλλία — ήσαν αρκετοί για να μη γίνει δεκτή η αιτηθείσα καταχώριση.

17 Επομένως, το καθού υποστηρίζει ότι η προσβαλλομένη απόφαση εκδόθηκε ορθά με θεμέλιο το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ, του κανονισμού 40/94, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

18 Δεύτερον, το καθού ισχυρίζεται ότι, οσάκις η άρνηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος δικαιολογείται από την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα και από τον περιγραφικό χαρακτήρα ενός σήματος σε τμήμα της Κοινότητας, η αμφισβήτηση της ως άνω αρνήσεως καταχωρίσεως, με βάση τον διακριτικό χαρακτήρα που κτήθηκε λόγω χρήσεως, όπως προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, προϋποθέτει την απόδειξη ότι ο διακριτικός χαρακτήρας κτήθηκε διά της χρήσεως εντός του τμήματος της Κοινότητας όπου δεν είχε γίνει δεκτός. Αν ο λόγος απαραδέκτου ισχύει για ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο κτηθείς διακριτικός χαρακτήρας υφίσταται παντού εντός της Κοινότητας.

19 Το καθού υποστηρίζει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η καταχώριση σήματος θα αποτελούσε σημαντική προσβολή της αρχής περί του ενιαίου χαρακτήρα του κοινοτικού σήματος, όπως καθιερώνεται ρητώς στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94. Η εν λόγω αρχή διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο σύστημα του κοινοτικού σήματος, το οποίο στηρίζεται σε χωριστή έννομη τάξη και ανεξάρτητη των εθνικών

συστημάτων περί σημάτων. Συναφώς, το Γραφείο υπογραμμίζει επίσης ότι δεν υφίσταται καμία εξαίρεση από τον ενιαίο χαρακτήρα των κοινοτικών σημάτων όσον αφορά τους απολύτους λόγους απαραδέκτου.

20 Εν προκειμένω, το καθού αιτείται την απόρριψη της προσφυγής με το αιτιολογικό ότι η προσφεύγουσα, αφενός, δεν υποστήριξε ούτε την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα, ούτε καν τη χρήση του σήματος εντός των γαλλοφώνων τμημάτων της Κοινότητας και, αφετέρου, αναγνωρίζει ότι το σήμα OPTIONS δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα και, εν πάση περιπτώσει, έχει περιγραφικό χαρακτήρα στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

21 Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, οσάκις ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος έχει κτηθεί λόγω χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, μολονότι αυτό συνέβη μόνον εντός σημαντικού τμήματος της Κοινότητας, το Γραφείο οφείλει να καταχωρίσει το σήμα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να εναντιώνεται στην καταχώριση αυτή με βάση τους κανόνες των παραγράφων 1, στοιχεία β, γ και δ, και 2 του ιδίου άρθρου.

22 Η άποψη αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

23 Πρέπει να υπομνηστεί ότι, σύμφωνα με τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94, το κοινοτικό σύστημα περί σημάτων χορηγεί στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να αποκτούν, σύμφωνα με ενιαία διαδικασία, κοινοτικά σήματα απολαύοντα ενιαίας προστασίας και παράγοντα τα αποτελέσματά τους επί του συνόλου του εδάφους της Κοινότητας, ενώ η αρχή περί του ενιαίου χαρακτήρα του κοινοτικού σήματος, όπως αυτή

προαναφέρθηκε, ισχύει, εκτός αντιθέτου διατάξεως του οικείου κανονισμού. Η ίδια αρχή είναι καταγεγραμμένη στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, το οποίο ορίζει ότι το κοινοτικό σήμα έχει «ενιαίο χαρακτήρα», γεγονός που συνεπάγεται ότι «παράγει τα ίδια αποτελέσματα στο σύνολο της Κοινότητας».

24 Επομένως, για να επιτραπεί η καταχώριση του, ένα σήμα πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα στο σύνολο της Κοινότητας. Η απαίτηση αυτή, η οποία παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 40/94, είναι ουσιώδης ώστε το ως άνω σημείο να καταστεί εφικτό να επιτύχει την αποστολή του ως κοινοτικού σήματος στην οικονομική ζωή.

25 Ρητή εφαρμογή της αρχής περί του ενιαίου χαρακτήρα του κοινοτικού σήματος χωρεί με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, το οποίο προβλέπει ότι δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση σήματα «ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου [οι οποίοι προβλέπονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου] υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας».

26 Το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 πρέπει να αναγνωσθεί υπό το φως της ανωτέρω αρχής.

27 Με την προοπτική αυτή, προκειμένου να γίνει δεκτή η καταχώριση σήματος δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, πρέπει να αποδειχθεί ο κτηθείς λόγω χρήσεως του ως άνω σήματος διακριτικός χαρακτήρας στο σημαντικό εκείνο τμήμα της

Κοινότητας εντός του οποίου απουσίαζε ο εν λόγω χαρακτήρας, από πλευράς άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β, γ και δ, του κανονισμού.

28 Στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα δεν αμφισβήτησε την έλλειψη του διακριτικού χαρακτήρα της λέξεως OPTIONS στη γαλλική γλώσσα. Δεν ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι το σήμα OPTIONS αποτέλεσε αντικείμενο χρήσεως που του επέτρεψε να αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα εντός ουσιώδους τμήματος της Κοινότητας, ήτοι στη Γαλλία.

29 Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν μπορεί να προσαφθεί στο Γραφείο ότι αρνήθηκε την καταχώριση της λέξεως OPTIONS ως κοινοτικού σήματος.

30 Από τα προηγηθέντα προκύπτει ότι η προσφυγή είναι απορριπτέα.

Επί των δικαστικών εξόδων

31 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρξε σχετικό αίτημα του νικήσαντος αντιδίκου. Επειδή η προσφεύγουσα ηττήθηκε ως προς τα αιτήματά της και το καθού ζήτησε την καταδίκη της προσφεύγουσας στα δικαστικά έξοδα, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα.

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 30 Μαρτίου 2000.

Ο Γραμματέας Η Πρόεδρος

H. Jung V. Tiili