

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

της 16ης Ιανουαρίου 2008<sup>1</sup>

**I — Εισαγωγή**

Raad αφορά την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων ως κριτήριο οριοθετήσεως των δικαιωμάτων του δικαιούχου ενός σήματος.

1. Η γνωστή εταιρία αθλητικών ειδών Adidas και η ολλανδική θυγατρική της στρέφονται εκ νέου<sup>2</sup> κατά άλλων επιχειρήσεων λόγω της χρήσεως ορισμένων σημείων παρεμφερών προς το γνωστό σήμα της με τις τρεις λωρίδες, προσάπτοντας σε αυτές ότι προσβάλλουν τα δικαιώματά τους βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του σήματος αυτού.

3. Ουσιαστικά πρόκειται για διαμάχη για την είσοδο σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται από σκληρές αντιπαραθέσεις λόγω των προσδοκώμενων σημαντικών κερδών. Έτσι εξηγείται για ποιον λόγο κάτι που ένας μη εμπλεκόμενος τρίτος θα θεωρούσε ασήμαντο, ήτοι ο αγώνας για την οικειοποίηση δύο ή τριών παράλληλων λωρίδων με συγκεκριμένο χρωματισμό, λαμβάνει δραματικές διαστάσεις όταν πρόκειται για αθλητικά ενδύματα.

2. Αυτή τη φορά, η Adidas αντιτάσσει το σήμα της σε άλλους πωλητές αθλητικών ενδυμάτων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν δύο λωρίδες με διαφορετικά χρώματα προκειμένου να καλύψουν ή να ενισχύσουν τις ραφές των ενδυμάτων που εμπορεύονται. Στη συνάφεια αυτή, το ερώτημα του Hoge

4. Στον κόσμο του πρωταθλητισμού, ο θρίαμβος μεγάλων ονομάτων του αθλητισμού αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τις εταιρίες που παράγουν αθλητικές φανέλες και αθλητικά υποδήματα οι οποίες τους στηρίζουν, καταβάλλοντας τους προφανώς μεγάλα χρηματικά ποσά εντούτοις, υπήρξαν

1 — Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

2 — Σε σχέση με το δίκαιο των σημάτων, η εταιρία αυτή εμπλέκεται στις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: της 22ας Ιουνίου 2000, C-425/98, Marca Mode (Συλλογή 2000, σ. I-4861), και της 23ης Οκτωβρίου 2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG και Adidas Benelux (Συλλογή 2003, σ. I-12537). Βλ. επίσης, όσον αφορά το κοινοτικό δασμολογικό καθεστώς, απόφαση της 14ης Οκτωβρίου 1999, C-223/98, Adidas (Συλλογή 1999, σ. I-7081).

δρομείς οι οποίοι, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, νικούσαν ανυπόδητοι, όπως ο Αιθίοπας Abebe Bikila<sup>3</sup>.

## II — Νομικό πλαίσιο

5. Κατ' αρχάς, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, λόγω του παρεμφερούς περιεχομένου της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ<sup>4</sup> (στο εξής: οδηγία) και του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα<sup>5</sup> (στο εξής: κανονισμός), ενδείκνυται για την ερμηνεία της οδηγίας να μνημονευθούν ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου που αφορούν τις διατάξεις του προπαρατεθέντος κανονισμού<sup>6</sup>.

6. Το άρθρο 2 της οδηγίας, το οποίο επιγράφεται «Σημεία από τα οποία είναι δυνατό

να συνίσταται ένα σήμα», επιτρέπει την καταχώριση οποιουδήποτε σημείου επιδέχεται γραφικής παραστάσεως, ιδίως των λέξεων, περιλαμβανομένων των ονομάτων προσώπων, των εικόνων, των γραμμάτων, των αριθμών, του σχήματος του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.

7. Το άρθρο 3, το οποίο επιγράφεται «Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας», απαριθμεί εξαντλητικά τους λόγους αυτούς στην πρώτη παράγραφο του:

«1. Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρα:

α) τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα·

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·

γ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που

3 — Ανυπόδητος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον μαραθώνιο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 καθώς και, αυτή τη φορά φορώντας τα κατάλληλα υποδήματα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο του 1964. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο λόγος για τον οποίον ο αθλητής αυτός έτρεχε ανυπόδητος ήταν για να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα ή για να στρέψει την προσοχή του κόσμου στη φτώχεια της ηπείρου από την οποία καταγόταν, δεδομένου ότι υπήρξε ο πρώτος Αφρικανός πρωταθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής ([http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe\\_Bikila](http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila)). Υπήρξαν και άλλοι ηρωικοί αθλητές που έχουν να επιδείξουν ανάλογα κατορθώματα και σήμερα ακόμη ορισμένοι αθλητές από την Αιθιοπία, όπως είναι ο Haile Gebrselassie, εξακολουθούν να προπονούνται ανυπόδητοι (<http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html>).

4 — Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1).

5 — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11, σ. 1), τον οποίον τροποποίησε ο κανονισμός (ΕΚ) 3288/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 σχετικά με το κοινοτικό σήμα για την εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης (ΕΕ L 349, σ. 83) και, εσχάτως, ο κανονισμός (ΕΚ) 422/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕ L 70, σ. 1).

6 — Συγκεκριμένα, τα άρθρα 4, 7, 9 και 12 του κανονισμού αυτού.

μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς 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 του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

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

- ε) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά:

- από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος, ή
- από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, ή
- από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν·

[...]»

8. Το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας ρυθμίζει την αποκαλούμενη κτήση διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσεως του σημείου ως εξής:

«Ένα σήμα γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή δεν κηρύσσεται άκυρο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχεία β', γ' ή δ' εφόσον, πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης και μετά από τη χρήση που του έχει γίνει, απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την αίτηση καταχώρισης ή μετά την καταχώριση.»

9. Υπό τον τίτλο «Δικαιώματα που παρέχει το σήμα», το άρθρο 5 της οδηγίας περιγράφει το σύνολο των εξουσιών που έχει ο κάτοχος δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας· οι παράγραφοι του 1 και 2 προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

«1. Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

- α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί·

β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

β) ενδείξεις 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 άλλα χαρακτηριστικά τους·

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαιρεί φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

γ) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

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

10. Αντιθέτως, το άρθρο 6 της οδηγίας αφορά τον «Περιορισμό των αποτελεσμάτων του σήματος»· η πρώτη παράγραφος του άρθρου αυτού, που είναι κρίσιμη για την απάντηση στο τεθέν προδικαστικό ερώτημα, προβλέπει τα εξής:

**III — Τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς που αποτελεί αντικείμενο της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα**

«1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

11. Η Adidas AG είναι, βάσει επτά περίπου καταχωρίσεων στη Benelux, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, δικαιούχος στη Benelux εικονιστικών σημάτων, έκαστο εκ των οποίων συνίσταται σε ένα σχέδιο με τρεις κάθετες και παράλληλες λωρίδες ίσου πλάτους οι οποίες εκτείνονται καθ' όλο το μήκος του πλαϊνού μέρους των ώμων, των μανικιών, των κάτω άκρων και/ή των πλαϊνών ραφών ενός ενδύματος και έχουν χρώμα το οποίο δημιουργεί

α) το όνομά του και τη διεύθυνσή του·

αντίθεση προς το βασικό χρώμα του ενδύματος. Τα σήματα έχουν καταχωριστεί για αθλητικά ενδύματα και για ενδύματα για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.

12. Η ανωτέρω γερμανική εταιρία, η οποία είχε παραχωρήσει αποκλειστική άδεια για τη διανομή των προϊόντων της στη Benelux στη θυγατρική της Adidas BV (στο εξής, αδιακρίτως: Adidas), αντιδικεί, σε σχέση με τα δικαιώματά της, με τις επιχειρήσεις του κλωστοϋφαντουργικού τομέα Marca Mode, C&A, H&M και Vendex (στο εξής, από κοινού: οι τέσσερις αναιρεσίβλητες εταιρίες), οι οποίες είναι επίσης εγκατεστημένες στις Κάτω Χώρες.

13. Το 1986, η Adidas διαπίστωσε ότι η Marca Mode και η C&A είχαν αρχίσει να πωλούν αθλητικά ενδύματα και ενδύματα για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου στα οποία υπήρχαν δύο παράλληλες κάθετες λωρίδες των οποίων το χρώμα δημιουργούσε αντίθεση με το βασικό χρώμα του ενδύματος (μαύρο/άσπρο).

14. Αναμφισβήτητα υπήρξαν επαφές μεταξύ των διαδίκων οι οποίες προηγήθηκαν των δικαστικών αγώνων, δεδομένου ότι από τη διάταξη περί παραπομπής συνάγεται ότι, πριν εμπλακούν σε δικαστική διαμάχη, η Marca Mode και η C&A δεν ήσαν διατεθειμένες να παύσουν τη χρήση των δύο παράλληλων κάθετων λωρίδων με σαφώς διαφορετική όψη.

15. Στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων κατά της H&M, καθώς και στο πλαίσιο άλλης τακτικής διαδικασίας κατά της Marca Mode και της C&A, αμφότερες ενώπιον του Rechtbank Breda (στο εξής: Rechtbank), η αναιρεσείουσα, υποστηρίζοντας ότι προσεβλήθησαν τα δικαιώματά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ζήτησε την απαγόρευση της χρήσεως σημείου το οποίο συνίσταται στο εικονιστικό σήμα των τριών λωρίδων ή οποιουδήποτε άλλου συμβόλου που συμπίπτει με το εικονιστικό σήμα της Adidas, όπως είναι οι δύο προπεριγραφίσεις λωρίδες, που χρησιμοποιούσαν οι τέσσερις αναιρεσίβλητες εταιρίες.

16. Τόσο η H&M όσο και η Marca Mode, η C&A και η Vendex αντέκρουσαν τις αξιώσεις αυτές. Αρχικά με ανταγωγή και, στη συνέχεια, με αυτοτελή αγωγή, οι τέσσερις αναιρεσίβλητες εταιρίες ζήτησαν από το Rechtbank να αποφανθεί ότι ήταν ελεύθερες να χρησιμοποιούν τις δύο λωρίδες για τη διακόσμηση αθλητικών ενδυμάτων και ενδυμάτων για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.

17. Ο δικάζων με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δικαστής, με απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 1997, καθώς και το Rechtbank που επιλήφθηκε της ουσίας των υποθέσεων, με μη οριστική απόφασή του της 13ης Οκτωβρίου 1998, παρατήρησαν ότι τα δικαιώματα της Adidas επί του σήματος προσβάλλονταν από ορισμένες απόψεις.

18. Κατόπιν αυτού, οι τέσσερις αναιρεσίβλητες εταιρίες άσκησαν έφεση κατά

των ως άνω αποφάσεων ενώπιον του *Gerechtshof te 's-Hertogenbosch* (εφετείου του *Hertogenbosch*, στο εξής: *Gerechtshof*), το οποίο διέταξε αυτεπαγγέλτως τη συνεκδίκηση όλων των υποθέσεων.

19. Με απόφασή του της 29ης Μαρτίου 2005, το ανωτέρω δικαστήριο απέρριψε τις αγωγές της *Adidas* και τις ανταγωγές της *Marca Mode* και *C&M*, καθώς και τις αυτοτελείς αγωγές που είχαν ασκήσει οι τέσσερις αναιρεσίβλητες εταιρίες, εξαφανίζοντας έτσι την απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 1997.

20. Το *Gerechtshof* έκρινε, κατ' ουσίαν, ότι η συμπεριφορά των τεσσάρων αναιρεσίβλητων εταιριών δεν προσέβαλε τα δικαιώματα της *Adidas* επί του σήματος· εντούτοις, απέρριψε τα αναγνωριστικά αιτήματα σε σχέση με τη χρήση των δύο λωρίδων με το σκεπτικό ότι είχαν τόσο γενικό περιεχόμενο ώστε να παραβλέπεται το γεγονός ότι η αίτηση της προστασίας ενός σήματος δεν είναι στατική, αλλά αντιθέτως, υπόκειται σε ορισμένες περιστάσεις που μπορούν να μεταβληθούν στον τόπο και τον χρόνο, πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να κριθεί αν υφίσταται προσβολή.

21. Κατά το *Gerechtshof*, το σήμα που συνίσταται στις τρεις λωρίδες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εγγενώς ισχυρό, δεδομένου ότι δεν διαθέτει καθαυτό έντονο διακριτικό χαρακτήρα. Εντούτοις, το 1996,

κατόπιν εκτεταμένης διαφημιστικής εκστρατείας της *Adidas*, το σημείο απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα δια της χρήσεώς του, πράγμα το οποίο συνεπάγεται διευρυμένη προστασία. Εντούτοις, τούτο δεν σημαίνει ότι η προστασία αυτή επεκτείνεται και σε άλλα σχέδια με λωρίδες· τα σχέδια αυτά θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τρίτους, δεδομένου ότι πρόκειται για κατά κανόνα συνηθή σημεία τα οποία λόγω της φύσεώς τους δεν μπορούν να μονοπωλούνται.

22. Η *Adidas* άσκησε αναίρεση ενώπιον του *Hoge Raad* κατά της αποφάσεως του *Gerechtshof*. Μολονότι αναγνώρισε τη σημασία για τους τρίτους της ελεύθερης χρήσεως των σημείων πράγμα το οποίο, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο των απόλυτων λόγων απαραδέκτου του άρθρου 3 της οδηγίας 89/104, αρνήθηκε την εκ νέου έρευνα σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων όταν επιχειρείται να καθοριστούν τα όρια της προστασίας που απολαύει το σήμα στην περίπτωση που το σημείο δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απαραδέκτου του άρθρου 3.

23. Το *Hoge Raad* φρονεί ότι, στο πλαίσιο της αναίρετικής διαδικασίας, έχει αποδειχθεί ότι το σήμα με τις τρεις λωρίδες της *Adidas* απέκτησε έντονο διακριτικό χαρακτήρα λόγω της επικρατήσεώς του στις συναλλαγές· αντιθέτως, έχει επιφυλάξεις ως προς την έκταση της προστασίας ενός σήματος το οποίο συνίσταται σε ένα σημείο το οποίο στερείται εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104, αλλά

το οποίο επικράτησε στις συναλλαγές και, ακολούθως, καταχωρίστηκε ως τέτοιο· ειδικότερα, ερωτά αν απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη το γενικό συμφέρον να μην περιορίζεται υπέρμετρα η ελεύθερη χρήση ορισμένων σημείων από τους λοιπούς επιχειρηματίες που προσφέρουν παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες (Freihaltebedürfnis).

θεωρούνται από το ενδιαφερόμενο κοινό ως διακριτικά στοιχεία ορισμένων προϊόντων ή απλώς ως διακοσμητικά στοιχεία των προϊόντων αυτών;

24. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Hoge Raad ανέστειλε τη διαδικασία και υπέβαλε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Πρέπει, κατά την εκτίμηση της εκτάσεως της προστασίας ενός σήματος, το οποίο αποτελείται από ένα σημείο που εγγενώς στερείται διακριτικού χαρακτήρα ή από μια ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 89/104, αλλά λόγω της χρήσεώς του ("inburgering") απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα και καταχωρίστηκε, να ληφθεί υπόψη το γενικό συμφέρον να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα ελεύθερης χρήσεως ορισμένων σημείων από τις λοιπές επιχειρήσεις που προσφέρουν τα οικεία προϊόντα ή παρέχουν τις οικείες υπηρεσίες ("Freihaltebedürfnis") [ανάγκη ελεύθερης χρήσεως];

3) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, έχει, επίσης, εν προκειμένω σημασία αν το σημείο κατά του οποίου βάλλει ο δικαιούχος του σήματος στερείται διακριτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104, ή αν περιλαμβάνει ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας;»

#### IV — Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου

25. Η διάταξη περί παραπομπής πρωτοκολλήθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 21 Φεβρουαρίου 2007, η Marca Mode, η H&M, η Adidas, οι Κυβερνήσεις της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέθεσαν γραπτές παρατηρήσεις εντός της προθεσμίας που τάσσει το άρθρο 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου.

2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, έχει εν προκειμένω σημασία αν τα επίμαχα σημεία, η χρήση των οποίων πρέπει να είναι ελεύθερη,

26. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση της 6ης Δεκεμβρίου 2007, παραστάθηκαν οι εκπρόσωποι της Adidas, της Marca Mode

και της H&M, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ιταλικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να διατυπώσουν προφορικά τις παρατηρήσεις τους.

για την ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίλυση της διαφοράς, διότι, αφενός, ρυθμίζει τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το δικαίωμα επί του σήματος, αφετέρου το γράμμα του συμπίπτει σε ορισμένα σημεία με το γράμμα του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας, το οποίο αφορά τα περιγραφικά σήματα.

## V — Ανάλυση των προδικαστικών ερωτημάτων

### A — Έκθεση του προβλήματος

27. Αντικείμενο της διατάξεως περί παραπομπής είναι η έκταση της προστασίας των σημάτων· η απάντηση απαιτεί να εξεταστούν τα όρια των εξουσιών που παρέχει αυτό το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας βάσει των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας.

28. Το εν λόγω σήμα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσεώς του από την Adidas, όπως προκύπτει από τη διάταξη περί παραπομπής, και, ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμοστούν επίσης οι διατάξεις περί σημείων των οποίων, κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και δ', της οδηγίας, δεν επιτρέπεται η καταχώριση.

29. Εντούτοις, δεδομένου ότι το Hoge Raad δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη της ελεύθερης χρήσεως σημείων, ως ερμηνευτικό κριτήριο που είναι ενδεχομένως χρήσιμο

30. Στη συνάφεια αυτή, πρέπει να επιστήσω την προσοχή του αιτούντος δικαστηρίου στην ανάγκη να διευκρινιστεί αν το σημείο της Adidas που αποτελεί αντικείμενο της κύριας δίκης εμπίπτει στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β' ή στοιχείο γ', της οδηγίας, δεδομένου ότι, εν αντιθέσει προς το στοιχείο γ', ο λόγος απαραδέκτου ή, εν προκειμένω, ακυρότητας που προβλέπει το στοιχείο β' δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιορισμών του δικαιώματος επί του σήματος στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1. Εξ αυτού συνάγεται ότι για την επίλυση της διαφοράς δεν είναι αδιάφορο το αν το σημείο στερείτο εξ υπαρχής διακριτικού χαρακτήρα (περίπτωση που προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας) ή αν το σημείο περιγράφει ορισμένες ενδείξεις που αφορούν το προϊόν (άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας). Εντούτοις, δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο ανάγεται στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, η διαπίστωση αυτή εναπόκειται στο Hoge Raad ή, εφόσον δεν μπορεί στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας να προβεί σε διαπιστώσεις σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά, στο δικαστήριο της ουσίας.

31. Συντάσσομαι με την άποψη της Ιταλικής Κυβερνήσεως ότι τα ερωτήματα αυτά πρέπει να εξεταστούν από κοινού λόγω της στενής συνάφειας που παρουσιάζουν, θα πρέπει δε

να δοθεί έμφαση στο πρώτο με το οποίο το ανώτατο ακυρωτικό των Κάτω Χωρών ερωτά κατ' ουσίαν αν το γενικό συμφέρον να διατηρηθεί η ελεύθερη χρήση ενός συγκεκριμένου σημείου αποτελεί ερμηνευτικό στοιχείο της εκτάσεως των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα στον δικαιούχο του στο πλαίσιο διαδικασίας λόγω προσβολής αυτού του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

32. Μολονότι το Δικαστήριο επανειλημμένως έχει υπογραμμίσει την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων<sup>7</sup>, ουδέποτε εξέτασε εκτενώς, αν δεν πλανώμαι, αυτόν τον νομικό κανόνα γερμανικής εμπνεύσεως, γεγονός που με παρακινεί να ασχοληθώ εκτενέστερα με το ζήτημα αυτό πέραν του απλού ορισμού τον οποίον παραθέτω σε άλλες προτάσεις μου.

*B — Εισαγωγικά: περί της ανάγκης ελεύθερης χρήσεως των σημείων*

## 1. Προέλευση: το γερμανικό δίκαιο

33. Στις προτάσεις μου επί της υποθέσεως Koninklijke<sup>8</sup>, αναφέρθηκα στην «καλούμενη

επιταγή διατηρήσεως μίας ονομασίας στη διάθεση όλων, η οποία αντλείται από τη γερμανική θεωρία», βάσει της οποίας, «υπάρχουν —εκτός των εμποδίων που συνδέονται με την ενδεχόμενη έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα— λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό των δυνατοτήτων καταχωρίσεως ορισμένων σημείων προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από το σύνολο των επιχειρηματιών»<sup>9</sup>.

34. Από τα ανωτέρω συνάγεται, αφενός, η γερμανική προέλευση του κανόνα αυτού, ο οποίος αντλεί ακόμη και την ονομασία του από τη γλώσσα αυτή (*Freihaltebedürfnis*)<sup>10</sup>, και, αφετέρου, η στενή σχέση του με το γενικό συμφέρον. Εντούτοις, για την καλύτερη κατανόηση της αρχής αυτής του εθνικού δικαίου και για τη σημασία της στο κοινοτικό σύστημα, ενδείκνυται να εξεταστεί σε βάθος η εξέλιξή της στις δύο έννομες τάξεις.

35. Η εξέταση των απαρχών της *Freihaltebedürfnis* παραπέμπει στην εποχή κατά την οποία ίσχυε ο παλαιός γερμανικός νόμος

7 — Βλ., π.χ., θεμελιώδεις αποφάσεις της 8ης Μαΐου 1999, C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Συλλογή 1999, σ. I-2779), της 19ης Σεπτεμβρίου 2002, C-104/00 P, DKV (Συλλογή 2002, σ. I-7561), της 8ης Απριλίου 2003, C-53/01, C-54/01 και C-55/01, Linde κ.λπ. (Συλλογή 2003, σ. I-3161), και της 29ης Απριλίου 2004, C-456/01 P και C-457/01 P, Henkel κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2004, σ. I-5089).

8 — Προτάσεις της 31ης Ιανουαρίου 2002 επί της υποθέσεως Koninklijke KPN Nederland (απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2004, C-363/99, Συλλογή 2004, σ. I-1619).

9 — Σημείο 52 των προτάσεών μου που παρατίθενται στην προηγούμενη υποσημείωση.

10 — Η γερμανόφωνη θεωρία χρησιμοποιεί αδιακρίτως τον όρο αυτό, π.χ. Sosnitzas, Ö./Fröhlich, S., «Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen — Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?», *Markenrecht*, 09/2006, σ. 383 επ., και την παραλλαγή «Freihaltungsbedürfnis», π.χ.: Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse — Art. 7 GMV», στο Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Εκδόσεις C.F. Müller, Χαϊδελβέργη, 2003, σ. 893.

περί σημάτων (Warenzeichengesetz, στο εξής: WZG)<sup>11</sup>. Στην πράξη γινόταν δεκτό ότι το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο 1, του ανωτέρω νόμου είχε υπέρμετρα περιοριστική διατύπωση, δεδομένου ότι περιοριζόταν στο να απαγορεύει την καταχώριση σημείων που αποτελούνταν αποκλειστικά από αριθμούς, γράμματα ή λέξεις οι οποίες περιελάμβαναν ενδείξεις σχετικά με την κατηγορία, την εποχή, τον τόπο παραγωγής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τον προορισμό, την τιμή, την ποσότητα ή το βάρος του εμπορεύματος<sup>12</sup>.

36. Προκειμένου να επιλυθούν ορισμένες δυσχέρειες, αναπτύχθηκε μια νομολογία η οποία διέυρνε τον κύκλο των σημείων τα οποία δεν μπορούσαν να καταχωριστούν ούτως ώστε να περιληφθούν όλα τα σημεία των οποίων η μεμονωμένη καταχώρισή τους θα δημιουργούσε ένα μονοπώλιο που θα αντέβαινε στα συμφέροντα των ανταγωνιστών<sup>13</sup>. τούτο είχε συνέπειες επί της εξέτασης των αιτήσεων για την καταχώριση σημάτων, δεδομένου ότι η άρνηση που θεμελιωνόταν στην ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων απάλλασσε τη γερμανική υπηρεσία από την υποχρέωση να ερευνά αν το προς καταχώριση σημείο είχε διακριτικό χαρακτήρα<sup>14</sup>.

37. Στο πλαίσιο της παραδοσιακής γερμανικής θεωρίας, η ανάγκη ελεύθερης χρήσεως

των σημείων έπρεπε να πληροί τρεις προϋποθέσεις: έπρεπε να είναι συγκεκριμένη, ενεστώσα και σοβαρή<sup>15</sup>. Με τους προσδιορισμούς αυτούς σκοπείτο να διασφαλιστεί ότι η ανάγκη αυτή υφίσταται μόνο σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται στην αίτηση καταχωρίσεως (συγκεκριμενοποίηση), ότι δεν αφορά υποθετική περίπτωση ή υποθετικό κίνδυνο, μολονότι θα μπορούσε να γίνει δεκτός τυχόν μελλοντικός κίνδυνος στηριζόμενος σε εξακριβωμένα και βασίμα στοιχεία (ενεστωτικός χαρακτήρας) και ότι είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και σημαντική (σοβαρός χαρακτήρας)<sup>16</sup>.

38. Λόγω αυτής της νομολογίας των γερμανικών δικαστηρίων και αυτής της πρακτικής των γερμανικών διοικητικών αρχών<sup>17</sup>, εναπέκειτο στον αιτούντα να αποδείξει τόσο τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου όσο και το ότι δεν συνέτρεχε ανάγκη να είναι ελεύθερη η χρήση του από όλους τους ανταγωνιστές<sup>18</sup>.

39. Εν συνόψει, στο γερμανικό δίκαιο των σημάτων, η *Freihaltebedürfnis* είχε καταστεί άγραφη προϋπόθεση<sup>19</sup>, που προσετίθετο στις νομοθετικές προϋποθέσεις που έτασσε ο WZG.

11 — Η διάταξη του 1936 τροποποιήθηκε σημαντικά το 1968 (ανακοίνωση της 2ας Ιανουαρίου 1968, *BGBI* I, σ. 1/29), αυτό δε το νέο κείμενο ίσχυσε αμέσως πριν τον νέο νόμο, ήτοι τον *Markenrechtsreformgesetz* της 25ης Οκτωβρίου 1994 (*BGBI* I, σ. 3082).

12 — Ακολουθώ τις εξηγήσεις του Ströbele, P., «Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht», σε Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. γ Kunz-Hallstein, H.-P., *Festschrift für Eike Ullmann*, Εκδόσεις juris GmbH, Saarbrücken, 2006, σ. 425 επ., 426. Ο ως άνω συγγραφέας προσθέτει ότι το γερμανικό Bundesgerichtshof (ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο) επεξεργάστηκε την αρχή στο άρθρο 8, παράγραφος 2, σημείο 2, του WZG.

13 — Βλ., σχετικά με την ανάπτυξη της θεωρίας της *Freihaltebedürfnis*, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Εκδόσεις C.H. Beck, 2η έκδοση, Μόναχο, 1999, σ. 402.

14 — Ströbele, P., όπ.π., σ. 427.

15 — Βλ. Eisenführ, G., «Artikel 12», στο Eisenführ, G./Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung — Kommentar*, Εκδόσεις Heymanns, Κολωνία, 2003, σ. 230.

16 — Ο Fezer, K.-H., όπ.π., σ. 401 επ., αναλύει με σχολαστικότητα όλα αυτά τα ζητήματα.

17 — Το Bundespatentgerichtshof (ομοσπονδιακό δικαστήριο σημάτων) συμμορφώθηκε επίσης στους κανόνες που έθεσε το Bundesgerichtshof.

18 — Βλ. Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Εκδόσεις Thomson — Civitas, 2η έκδοση, Pamplona, 2007, σ. 238.

19 — Βλ. Ströbele, P., όπ.π., σ. 429.

40. Η νομοθετική μεταβολή που επήλθε το 1995 με την έναρξη ισχύος του νέου γερμανικού νόμου για τα σήματα την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού, ο οποίος στηριζόταν στην οδηγία, επηρέασε τη διατύπωση του άρθρου 4, παράγραφος 2, του WZG, δεδομένου ότι οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου μεταφέρθηκαν στο άρθρο 8 του νέου νόμου.

## 2. Ασυμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο

41. Το 1997, το Landgericht München I (υπ' αριθμ. 1 περιφερειακό δικαστήριο του Μονάχου) υπέβαλε στο Δικαστήριο τα προδικαστικά ερωτήματα της υποθέσεως Windsurfing Chiemsee<sup>20</sup>. Βάσει της διατύπωσης των διατάξεων του 1995, ουδόλως εκπλήσσει το γεγονός ότι το βαναρικό δικαστήριο υπέβαλε ερωτήματα, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συμβατότητα της *Freihaltebedürfnis* με τη διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας.

42. Ως γνωστόν, αντικείμενο της διαφοράς ήταν οι ενδείξεις γεωγραφικής προελεύσεως, πράγμα το οποίο ουδόλως μειώνει τη σημασία ή το βάρος της εκτιμήσεως του Δικαστηρίου ότι «[...] η εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας δεν εξαρτάται από την ύπαρξη συγκεκριμένης, πραγματικής ή σοβαρής ανάγκης διατηρήσεως μίας ονομασίας στη

διάθεση όλων [...], υπό την έννοια της γερμανικής νομολογίας [...]»<sup>21</sup>, εκτίμηση η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τη γερμανική θεωρία<sup>22</sup>.

43. Εντούτοις, το Δικαστήριο δεν απέρριψε τη θεωρία της *Freihaltebedürfnis*, αλλά αναγνώρισε με τον τρόπο αυτόν τη σχέση της με το γενικό συμφέρον στο οποίο στηριζόταν ο κανόνας του οποίου την ερμηνεία ζήτησε το ως άνω δικαστήριο του Μονάχου<sup>23</sup>. Έτσι, είναι βάσιμη η άποψη ότι ο λόγος για τον οποίον είναι απαράδεκτη η καταχώριση περιγραφικών σημείων ή ενδείξεων κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας ανάγεται στη βούληση να μην επιτρέπεται η μονοπώλησή τους, προκειμένου να μην υπάρξει αντίθεση στη νόμιμη επιδίωξη της κοινωνίας να τα χρησιμοποιεί χωρίς εμπόδια<sup>24</sup>.

44. Έκτοτε, η νομολογία των κοινοτικών δικαιοδοτικών οργάνων έχει επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων, η οποία είναι συμφυής προς το γενικό συμφέρον, και έχει διευκρινίσει το περιεχόμενό της σε σχέση με τον σκοπό που επιδιώκει η ανωτέρω διάταξη, ήτοι να επιτρέψει την ελεύθερη χρήση όλων των σημείων ή των ενδείξεων στο πλαίσιο

21 — Σκέψη 35 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Windsurfing Chiemsee.

22 — Ο Fezer, K.-H., ό.π., σ. 402, είχε διατυπώσει επιφυλάξεις ως προς το κύρος της γερμανικής νομολογίας περί της *Freihaltebedürfnis* πριν από τη δημοσίευση της αποφάσεως Windsurfing Chiemsee.

23 — Σκέψεις 26 και 27 της αποφάσεως Windsurfing Chiemsee.

24 — Βλ. Ströbele, P., ό.π., σ. 431.

20 — Απόφαση προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 7.

αποφάσεως επί αιτήσεως καταχωρίσεως<sup>25</sup>, επεκτείνοντας την άποψη αυτή στα σημεία β' και γ' του ιδίου ως άνω άρθρου 3<sup>26</sup>.

το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 5 της οδηγίας, περιοριζομένης, κατά συνέπεια, της αναλύσεως των προδικαστικών ερωτημάτων, όπως με καλούν να πράξω με τα αντίστοιχα υπομνήματά τους οι αναιρεσίβλητες και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

45. Στο σημείο αυτό, πρέπει να παύσει η έρευνα της ανάγκης ελεύθερης χρήσεως των σημείων, δεδομένου ότι είναι άνευ σημασίας η εξέταση ζητημάτων δευτερεύουσας σημασίας που δεν επηρεάζουν την ανάλυση του προδικαστικού ερωτήματος του Hoge Raad, αλλά ενδέχεται να συσκοτίσουν την κατανόηση των ανά χειράς προτάσεων. Απομένει, βάσει των ανωτέρω αναπτύξεων επί του νομικού αυτού κανόνα, να διερευνηθεί το άρθρο 6 της οδηγίας, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό απηχεί αυτόν τον κανόνα της νομολογίας ως μέρος του γενικού συμφέροντος.

47. Δεν αγνοώ τη λογική και τη συστηματική σχέση που υφίσταται μεταξύ των ως άνω άρθρων 5 και 6 της οδηγίας των οποίων η ερμηνεία θα επηρεάσει ασφαλώς το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να μη ληφθεί υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 1, οσάκις πρόκειται ακριβώς για την εξέταση των ορίων της ασκήσεως του *ius prohibendi* του δικαιούχου του σήματος, σύμφωνα με τον τίτλο που φέρει το άρθρο αυτό<sup>27</sup>. Επιπλέον, η πλούσια νομολογία επί του άρθρου 5 της οδηγίας θα αποδεικνυόταν ανεπαρκής προκειμένου να παράσχει ικανοποιητική απάντηση στο αιτούν δικαστήριο το οποίο επικαλείται, χωρίς να το αναφέρει, το άρθρο 6 αυτής της κοινοτικής ρυθμίσεως.

Γ — Η ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας

46. Πριν εισέλθω στην εξέταση της διατάξεως αυτής, πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι πειστική η άποψη ότι για την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης αρκεί να εξεταστεί

48. Το άρθρο 5 της οδηγίας οριοθετεί τις εξουσίες του δικαιούχου του σήματος. Δύο είναι τα επιχειρήματα κατά της εφαρμογής της αρχής περί ελεύθερης χρήσεως των σημείων ως προς το ζήτημα αυτό: πρώτον, η προέλευση της *Freihaltebedürfnis*, που συνδέεται σαφέστατα με την καταχώριση σημάτων, και όχι με τη διεύρυνση των εξουσιών του δικαιούχου του σήματος· δεύτερον, η όλη οικονομία της οδηγίας που καθορίζει ρητώς τα όρια των εξουσιών αυτών στο άρθρο 6 και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αρχή του γερμανικού δικαίου στο πλαίσιο της ερμηνείας του άρθρου 5,

25 — Σε σχέση με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας, πέραν των προπαρατεθεισών αποφάσεων Windsurfing Chiemsee και Linde, βλ., επίσης, αποφάσεις της 6ης Μαΐου 2003, C-104/01, Libertel (Συλλογή 2003, σ. I-3793, σκέψη 52), και της 12ης Φεβρουαρίου 2004, C-218/01, Henkel (Συλλογή 2004, σ. I-1725, σκέψεις 40 και 41).

26 — Σε σχέση με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, πέραν της προπαρατεθείσας αποφάσεως Henkel κατά ΓΕΕΑ, βλ., επίσης, απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, C-329/02, SAT.1 κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2004, σ. I-8317, σκέψεις 26 και 27)· όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε', βλ., πέραν της προπαρατεθείσας αποφάσεως Libertel, κατ' απόφαση της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips (Συλλογή 2002, σ. I-5475, σκέψη 80).

27 — Παρατίθεται στο σημείο 10 των ανά χειράς προτάσεων.

τούτο θα είχε ως συνέπεια να προστεθεί μια άγραφη προϋπόθεση αντίθετη προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου και το πνεύμα της κοινοτικής ρυθμίσεως.

49. Επιπλέον, λόγω των προφανών ομοιοτήτων και των εμφανών διαφορών μεταξύ των άρθρων 3, παράγραφος 1, και 6, παράγραφος 1, της οδηγίας, οι δύο διατάξεις πρέπει να εξεταστούν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανάγκη ενδελεχέστερης έρευνας του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α', το οποίο δεν επηρεάζει επί της ουσίας την απάντηση στα προδικαστικά ερωτήματα και με το οποίο έχει εκτενώς ασχοληθεί η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου<sup>28</sup>.

1. Αποκλεισμός των σημείων που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας

50. Από τη σύγκριση μεταξύ της διατάξεως αυτής και του άρθρου 6, παράγραφος 1, συνάγονται σημαντικές διαφορές λόγω του ότι το εν λόγω άρθρο 6 δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος «να απαγορεύει στους τρίτους» να το χρησιμοποιούν στις συναλλαγές και δεν ρυθμίζει τους λόγους που εμποδίζουν την καταχώριση ενός παρεμφερούς σήματος.

51. Έτσι, μεταξύ των σημείων των οποίων τη χρήση δεν μπορεί να απαγορεύσει ο κάτοχος δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, είναι τα ονόματα (στοιχείο α'), οι περιγραφικές ενδείξεις (στοιχείο β') και η χρήση του σήματος προκειμένου να υποδηλωθεί ο προορισμός (στοιχείο γ'), εφόσον «η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

52. Δεν γίνεται μνεία στα σημεία που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β'. Δεδομένου ότι το άρθρο 3 επιτρέπει, δυνάμει της παραγράφου 3 αυτού, την καταχώριση αυτών των σημείων, μπορεί να συναχθεί, στις περιπτώσεις αυτές, ότι ο διακριτικός χαρακτήρας που αποκτήθηκε δια της χρήσεως αίρει το εμπόδιο που συνιστά το αρχικό ελάττωμα της ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα και ότι ο νομοθέτης ανταμείβει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δικαιούχος του σήματος προς άρση αυτού του ελαττώματος παρέχοντάς του το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην εκμετάλλευσή του από άλλους ανταγωνιστές.

53. Η αιτία αυτής της τόσο χαρακτηριστικής παραλείψεως έγκειται στην άποψη προς την οποία έχω, από μακρού ήδη, συνταχθεί, στο πλαίσιο ήδη του κανονισμού<sup>29</sup>, ότι δεν πρέπει, στο πλαίσιο του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας), να συνεκτιμώνται λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι επιτάσσουν

28 — Απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, C-17/06, Céline (Συλλογή 2007, σ. I-7041, σκέψεις 29 επ).

29 — Οι αναπτύξεις που ακολουθούν περιλαμβάνονται στις προτάσεις μου της 6ης Νοεμβρίου 2003 επί της προπαρατεθείσας υποθέσεως Henkel κατά ΓΕΕΑ, ιδίως στα σημεία 48 και 78 έως 82.

περιορισμούς στην καταχώριση ορισμένων σημείων προκειμένου να εξακολουθήσουν αυτά να είναι στη διάθεση του συνόλου των επιχειρηματιών (ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων).

54. Αφετηρία της ανωτέρω εκτιμήσεως είναι ότι σκοπός του απόλυτου λόγου απαραδέκτου που περιέχουν οι διατάξεις αυτές είναι να απαγορευτεί η καταχώριση σημείων που στερούνται *in concreto* διακριτικού χαρακτήρα, ήτοι σημείων που ένας μέσος καταναλωτής που έχει τη συνήθη ενημέρωση και είναι εύλογα προσεκτικός και συνετός, δεν μπορεί να θεωρήσει ως αξιόπιστες ενδείξεις προς υποδήλωση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, αφού, όπως ορθώς τονίστηκε, τα σημεία γένους αποτελούν τον αντίποδα του σήματος<sup>30</sup>.

55. Το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία γ', δ', και ε', του κανονισμού (άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία γ', δ' και ε', της οδηγίας) συνιστά έκφραση του δημόσιου συμφέροντος να αποτραπεί το ενδεχόμενο ορισμένοι επιχειρηματίες να οικειοποιηθούν σημεία χρήσιμα από αισθητικής ή τεχνικής απόψεως ή πρόσφορα για την περιγραφή του προϊόντος καθαυτό, των πραγματικών ή υποτιθέμενων ιδιοτήτων τους και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως είναι ο τόπος προελεύσεως, ή σημεία που είναι συνήθη στην καθομιλούμενη ή στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

56. Εντούτοις, η προστασία αυτή δεν θα πρέπει να επεκταθεί στα σημεία τα οποία, χωρίς να είναι περιγραφικά, στερούνται για άλλους λόγους οποιουδήποτε ειδικού περιγραφικού χαρακτήρα. Θα ήταν παράλογο να προστατευθεί ένα γενικό συμφέρον για τη διατήρηση σε κοινή χρήση σημείων από τα οποία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες. Συνεπώς, στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας κατορθώσει να αναγάγει ένα τετριμμένο σημείο σε αναγνωρίσιμο από το κοινό σήμα, με τη χρήση του και τη διαφήμισή του, το περιεχόμενο του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας επιβάλλει την ανταμοιβή του επιχειρηματία αυτού για τον λόγο ότι κατόρθωσε να υπερβεί την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα του σημείου του καθιστώντας το πρόσφορο να επιτελέσει τη λειτουργία του ως πληροφοριακού στοιχείου σε σχέση με την επιχείρηση προελεύσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Η αναγωγή ενός τετριμμένου σημείου σε σήμα καλυπτόμενο από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας επιτυγχάνεται με το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας.

57. Τα μέχρι τούδε εκτεθέντα θα είναι χρήσιμα στο Hoge Raad στην περίπτωση που κρίνει, λαμβανομένων υπόψη των δύο εναλλακτικών πραγματικών καταστάσεων που αναφέρω στο σημείο 30 των ανά χείρας προτάσεων, ότι οι τρεις λωρίδες της Adidas στερούνταν αρχικά διακριτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας. Αν, αντιθέτως, φρονεί ότι το εν λόγω σήμα συνιστά ένδειξη σχετικά με τις ποιότητες του προϊόντος, πρέπει να εξετάσει το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

30 — Fernández-Nóvoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, εκδόσεις Montecorvo, Μαδρίτη, 1995, σ. 119, που παραπέμπει στην αμερικανική θεωρία που αντιδιαστέλλει τους όρους «γένους» και «σήμα» ως αλληλοαποκλειόμενους.

2. Έκταση του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας

58. Η ερμηνεία της διατάξεως αυτής απαιτεί μία σύντομη επισκόπηση των συναφών αποφάσεων του Δικαστηρίου.

α) Επισκόπηση της νομολογίας του Δικαστηρίου

59. Το Δικαστήριο διευκρίνισε με την απόφασή του BMW<sup>31</sup> ότι σκοπός της διατάξεως αυτής είναι να συμβιβάσει τα θεμελιώδη συμφέροντα της προστασίας των δικαιωμάτων επί του σήματος και εκείνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της κοινής αγοράς, τούτο δε κατά τρόπον ώστε να μπορεί το δικαίωμα επί του σήματος να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στη δημιουργία και τη διατήρηση του οποίου αποβλέπει η Συνθήκη<sup>32</sup>.

60. Κατά το Δικαστήριο, η άσκηση των εξουσιών που αναγνωρίζονται στον κάτοχο του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας πρέπει να συνδυάζονται με τους σκοπούς της Συνθήκης σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων βάσει οργανωμένων και σαφών κανόνων.

61. Στην προπαρατεθείσα υπόθεση Windsurfing Chiemsee, το ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου προς το Δικαστήριο δεν αφορούσε στην πραγματικότητα την ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, αλλά, αντιθέτως, το αν το άρθρο αυτό επηρεάζει ενδεχομένως την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στο άρθρο της 3' το Δικαστήριο απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, αλλά προσδιόρισε την *εμβέλεια* της προπαρατεθείσας διατάξεως προσθέτοντας ευθύς αμέσως ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', δεν παρέχει σε τρίτους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μια γεωγραφική ονομασία ως σήμα, αλλά διασφαλίζει απλώς ότι τρίτοι μπορούν να το χρησιμοποιούν περιγραφικά, ήτοι ως ένδειξη σχετική με τη γεωγραφική προέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο<sup>33</sup>.

62. Βάσει της ανωτέρω ερμηνείας, η χρήση από τους ανταγωνιστές του περιγραφικού σημείου που έχει καταχωριστεί υπόκειται στη διττή προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για χρήση του σημείου αυτού ως σήματος και ότι η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και στο εμπόριο<sup>34</sup>.

63. Ως προς τη *μεθοδολογία* κατά την εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', η απόφαση Gerolsteiner Brunnen περιλαμβάνει ορισμένες διευκρινίσεις. Μετά την επισημάνση ότι το άρθρο αυτό δεν διακρίνει μεταξύ των πιθανών χρήσεων των ενδείξεων

31 — Απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 1999, C-63/97 (Συλλογή 1999, σ. I-905).

32 — Σκέψη 62 της απόφασης BMW, η οποία παραπέμπει, με τη σειρά της, στην απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 1990, C-10/89, Hag GF, γνωστή ως «Hag II» (Συλλογή 1990, σ. I-3711, σκέψη 13).

33 — Σκέψη 28 της απόφασης Windsurfing Chiemsee.

34 — Η ανωτέρω άποψη επικυρώθηκε προσφάτως από την απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2007, C-48/05, Adam Opel (Συλλογή 2007, σ. I-1017, σκέψη 43).

που μνημονεύει, εξετάζει τη λειτουργία που αυτό επιτελεί: προκειμένου μια τέτοια ένδειξη να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού, αρκεί να πρόκειται για ένδειξη σχετικά με κάποιο από τα χαρακτηριστικά που αυτό απαριθμεί, όπως είναι η γεωγραφική προέλευση<sup>35</sup>. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα αναγόμενο στην εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να προβεί σε αυτόν τον νομικό χαρακτηρισμό εκτιμώντας συνολικά όλες τις συναφείς περιστάσεις<sup>36</sup>.

64. Επιπλέον, πρέπει να υπομνησθεί ότι η συμπεριφορά των τρίτων εκτιμάται βάσει του κριτηρίου των «χρηστών συναλλακτικών ηθών», που αποτελεί, κατά πάγια νομολογία<sup>37</sup>, την έκφραση της υποχρέωσης μη προσβολής των νόμιμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος, ιδίως μέσω ενεργειών που συνεπάγονται τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση του εν λόγω σήματος<sup>38</sup>.

65. Από το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων δεν μπορεί να αντληθεί κάποιο στοιχείο ως προς τη σχέση μεταξύ του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας και ανάγκης ελεύθερης χρήσεως των σημείων. Η έλλειψη αυτή αντισταθμίζεται, εν μέρει, από δυο διαπιστώσεις εκ των οποίων η μια αφορά το περιεχόμενο του κοινοτικού σήματος και η άλλη την καταχώριση χρωμάτων ως σήματα.

66. Στην πρώτη από τις ανωτέρω υποθέσεις<sup>39</sup>, ο γενικός εισαγγελέας Jacobs συσχέτισε την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων με το άρθρο 12 του κανονισμού (alter ego του άρθρου 6 της οδηγίας)<sup>40</sup>. η απόφαση «Baby-Dry» ακολούθησε κατ' ουσίαν τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα<sup>41</sup>, συνάγοντας από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 7 και 12 του κανονισμού (άρθρα 3 και 6 της οδηγίας) ότι σκοπός της απαγορεύσεως καταχωρίσεως αποκλειστικώς περιγραφικών σημείων ή ενδείξεων ως σήματα είναι η αποφυγή καταχωρίσεως ως σήματα σημείων ή ενδείξεων που, λόγω του ότι συμπίπτουν με τον συνήθη τρόπο προσδιορισμού των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή των ιδιοτήτων τους, δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν τη λειτουργία της εξαγομικεύσεως της επιχειρήσεως που εμπορεύεται τα προϊόντα αυτά ή παρέχει τις υπηρεσίες αυτές και επομένως δεν θα είχαν τον διακριτικό χαρακτήρα που απαιτεί η λειτουργία αυτή<sup>42</sup>.

67. Στη δεύτερη από τις ανωτέρω υποθέσεις, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση Libartel, το Δικαστήριο προχώρησε σε μια συγκρατημένη αποδοχή της *Freihaltebedürfnis*. Αφού δέχτηκε ότι, στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου των σημάτων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη «το γενικό συμφέρον να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα ελεύθερης χρησιμοποίησης των χρωμάτων από τους άλλους επιχειρηματίες», αντέκρουσε τον ισχυρισμό της Επιτροπής, η οποία, πιθανώς στηριζόμενη στις παρατεθείσες στο προηγούμενο σημείο προτάσεις

35 — Απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2004, C-100/02 (Συλλογή 2004, σ. I-691, σκέψη 19).

36 — Προπαρατεθείσα απόφαση Gerolsteiner Brunnen, σκέψη 26.

37 — Απόφαση της 17ης Μαρτίου 2005, C-228/03, Gillette Company και Gillette Group Finland (Συλλογή 2005, σ. I-2337, σκέψη 41, στο εξής: απόφαση Gillette): καθώς και τις προπαρατεθείσες αποφάσεις BMW, σκέψη 61, και Gerolsteiner Brunnen, σκέψη 24.

38 — Απόφαση Gillette, σκέψη 44.

39 — Απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, C-383/99 P, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ, γνωστή ως «Baby-Dry» (Συλλογή 2001, σ. I-6251).

40 — Σημεία 77 επ. των προτάσεων αυτών.

41 — Ως προς το σημείο αυτό συμφωνώ με τον Eisenführ, G., ό.π., σ. 230.

42 — Σκέψη 37 της αποφάσεως Baby-Dry.

του γενικού εισαγγελέα, υποστήριξε την άποψη ότι το άρθρο 6 της οδηγίας αποτελεί έκφραση της ανάγκης ελεύθερης χρήσεως των σημείων<sup>43</sup>.

68. Το Δικαστήριο διείδε στην άποψη αυτή της Επιτροπής τον κίνδυνο να γίνεται, κατά την εξέταση της αιτήσεως καταχωρίσεως, ένας ακροθιγής έλεγχος των απόλυτων λόγων απαραδέκτου της καταχωρίσεως του άρθρου 3 της οδηγίας, τυχόν δε σφάλματα κατά τον έλεγχο αυτόν θα αντισταθμίζονταν από τον περιορισμό της ασκήσεως των δικαιωμάτων επί του σήματος, όπως επιβάλλει η ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων, βάσει του άρθρου 6. Κατά το Δικαστήριο, η επιχειρηματολογία αυτή θα κατέληγε στο να αφαιρεθεί από την αρχή που είναι αρμόδια για την καταχώριση του σήματος η εξουσία για την εκτίμηση αυτών των λόγων απαραδέκτου της καταχωρίσεως προκειμένου να μεταφερθεί η εξουσία αυτή στους δικαστές, μία προσέγγιση που το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι ασύμβατη με το σύστημα της οδηγίας το οποίο στηρίζεται σε έλεγχο πριν από την καταχώριση, και όχι σε έλεγχο εκ των υστέρων<sup>44</sup>.

69. Εν συνόψει, το Δικαστήριο δεν διατύπωσε κάποια εκτίμηση σε σχέση με την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων ως ερμηνευτικό κριτήριο του άρθρου 6 της οδηγίας, αλλά περιορίστηκε, στις σκέψεις που παραθέτω συνοπτικά ανωτέρω, να αντικρούσει το επιχείρημα της Επιτροπής υπέρ της εφαρμογής αυτού του νομικού κανόνα γερμανικής προελεύσεως *αποκλειστικά* στο πλαίσιο αυτής της διατάξεως, αλλά χωρίς να αποφανθεί σχετικά με τη χρήση του ως κριτηρίου περιορισμού των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος.

70. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητηθεί μία νομική λύση στο δίλημμα αυτό.

β) Η προτεινόμενη άποψη

71. Αναφέρθηκα ήδη στη σχέση που υφίσταται μεταξύ των άρθρων 3, παράγραφος 1, και 6, παράγραφος 1, της οδηγίας· τόνισα επίσης τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ των άρθρων αυτών από απόψεως συστηματικής διαρθρώσεως, δεδομένου ότι η πρώτη διάταξη ρυθμίζει τα της καταχωρίσεως, ενώ η δεύτερη αφορά την άσκηση του *ius prohibendi* του δικαιούχου ενός σήματος.

72. Εντούτοις, δεν μπορώ να αντιπαρέλθω την αξιοσημείωτη ομοιότητα που υφίσταται από απόψεως διατυπώσεως μεταξύ των αντίστοιχων σημείων γ' και β' των δύο διατάξεων. Πλην της φράσεως «που συνίστανται αποκλειστικά» του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', η διατύπωση είναι πανομοιότυπη.

73. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, δεδομένου ότι το άρθρο 3 ρυθμίζει τα της καταχωρίσεως, συνάγεται εξ αντιδιαστολής ότι πρέπει να καταχωρίζονται τα σύνθετα σημεία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια

43 — Σκέψεις 57 επ. της αποφάσεως Libertel.

44 — Σκέψεις 58 και 59 της αποφάσεως Libertel.

του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ'· αντιθέτως, η αποκλειστικότητα αυτή χάνει τελείως τη σημασία της για την άσκηση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος κατά το άρθρο 6 το οποίο επιδιώκει μόνο να εξακολουθούν να είναι στη διάθεση όλων τα σημεία που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου του 1, στοιχείο γ'. Το άρθρο 5 της οδηγίας εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς στα λοιπά στοιχεία του σύνθετου σήματος.

74. Επιπλέον, από απόψεως συστηματικής διαρθρώσεως της οδηγίας, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', ανήκει σε μία τριάδα διατάξεων της οδηγίας στην οποία ανήκουν επίσης ο έλεγχος των λόγων απαραδέκτου της καταχωρίσεως καθώς και των λόγων ακυρότητας. Ως εκ τούτου, κατά την εξέταση του αν ένα σημείο εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες ενδείξεων του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', τίποτα στην οδηγία δεν υπάρχει το οποίο να συνεπάγεται τον μετριασμό των συνεπειών της επί του καταχωρισθέντος σημείου σε σχέση με τις συνέπειες της αιτήσεως καταχωρίσεως ή του λόγου ακυρότητας του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ'.

75. Τολμώ μάλιστα να υποστηρίξω ότι δεν τίθεται ούτε ζήτημα συσταλτικής ερμηνείας του άρθρου 6 με το απλό επιχείρημα ότι πρόκειται για έναν κανόνα που περιορίζει τα δικαιώματα τα οποία παρέχει το άρθρο 5 της οδηγίας. Το ασυνήθιστο στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο δικαιούχος εκμεταλλεύεται ένα σημείο το οποίο, κατ' αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων, είναι προσιτό σε όλους. Το γεγονός ότι έκτοτε το σημείο αυτό μονοπωλείται, είτε διότι αποτελεί μέρος

ενός σύνθετου σημείου είτε εκ πλάνης<sup>45</sup>, δεν μπορεί να προβληθεί εις βάρος άλλων επιχειρηματιών που επιθυμούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα αυτά τα περιγραφικά στοιχεία ούτε εις βάρος της άλλης ομάδας προσώπων τους οποίους αφορά η διάταξη, ήτοι τους καταναλωτές, οι οποίοι απαιτούν σαφείς και αληθείς πληροφορίες οι οποίες κατά κανόνα τους παρέχονται ακριβώς μέσω των ενδείξεων αυτών<sup>46</sup>.

76. Η θυσία που απαιτείται από τον κάτοχο του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', επιβάλλει στον δικαστή να επιδιώκει την εξισορρόπηση μεταξύ των εξουσιών που παρέχει στον εν λόγω δικαιούχο το άρθρο 5 της οδηγίας και των αντίθετων δικαιωμάτων των λοιπών επιχειρηματιών και των καταναλωτών, αλλά να μην εφαρμόζει μηχανικά τον κανόνα της συσταλτικής ερμηνείας των διατάξεων που περιορίζουν τις εξουσίες.

77. Η προσέγγιση αυτή, πέραν του ότι έχει ερείσματα στη θεωρία<sup>47</sup>, συμβαδίζει

45 — Ορθώς προβλήθηκε ότι ο σημαντικός αριθμός αιτήσεων καταχωρίσεως σημάτων συνεπάγεται την καταχώριση εκ πλάνης στα οικεία μητρώα γενικών ή περιγραφικών σημείων λόγω της ταχύτητας με την οποία πρέπει να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις· Hacker, F., «§23», σε Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, εκδόσεις Heymanns, 8η έκδοση, Κολωνία, 2006, σ. 917.

46 — Βλ., με ορθές αναφορές στους χρήστες στον τομέα αυτόν, αν και στο πλαίσιο του σχολιασμού του άρθρου 33 του ισπανικού νόμου περί σημάτων, Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Μαδρίτη, 2001, σ. 367.

47 — Οι ακόλουθοι συγγραφείς πρότειναν, με περισσότερο ή λιγότερο πειστικό τρόπο, να εκτιμάται αυτός ο περιορισμός των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος με κριτήριο την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων: Eisenführ, G., «Artikel 7», στο Eisenführ, G./Schennen, D., ό.π., σ. 113 επ., και Fezer, K.-H., ό.π., σ. 402.

απόλυτα με τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τη ratio legis της διατάξεως και με τον σκοπό που επιδιώκει, ήτοι τον συμβιβασμό της προστασίας των δικαιωμάτων επί του σήματος με τις θεμελιώδεις αρχές της κοινής αγοράς, τούτο δε κατά τρόπον ώστε να μπορεί το δικαίωμα επί του σήματος να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδους στοιχείου του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στη δημιουργία και τη διατήρηση του οποίου αποβλέπει η Συνθήκη<sup>48</sup>, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές δεν έχουν την εξουσία να χρησιμοποιούν την ένδειξη ως σήμα, αλλά αποκλειστικά κατά τρόπο περιγραφικό<sup>49</sup>.

78. Κατά συνέπεια, το σύνολο των επιχειρημάτων αυτών συνηγορούν υπέρ της προσφυγής στο γενικό συμφέρον, μέσω της ανάγκης ελεύθερης χρήσεως των σημείων, και στο πλαίσιο του ελέγχου του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

79. Επιπλέον, η εκτίμηση αυτή δεν έρχεται, προφανώς, σε αντίθεση με τις σκέψεις 57 επ. της αποφάσεως *Libertel*, με τις οποίες, όπως προελέχθη, το Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε σχετικά με το αν η *Freihaltebedürfnis* έπρεπε να εκτιμηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 6 της οδηγίας· το Δικαστήριο αρκέστηκε να απορρίψει το επιχείρημα της Επιτροπής το οποίο περιόριζε το πεδίο εφαρμογής του αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως αυτής.

80. Εν συνόψει, η απάντηση που προτείνω να δοθεί στα προδικαστικά ερωτήματα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγκη επικλήσεως της αρχής της ελεύθερης χρήσεως των σημείων προκειμένου να καθοριστεί η έκταση της προστασίας ενός σήματος το οποίο αποτελείται από ένα σημείο το οποίο αντιστοιχεί σε κάποια από τις ενδείξεις που περιγράφει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας, όταν αυτό αποκτά διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσεως και έχει καταχωριστεί· αντιθέτως, δεν συντρέχει λόγος προσφυγής στην αρχή αυτή οσάκις το σημείο δεν είχε αρχικώς διακριτικό χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, αλλά τον απέκτησε εκ των υστέρων διά της χρήσεως.

81. Τέλος, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα του Hoge Raad, πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίον το κοινό μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα σημείο η χρήση του οποίου πρέπει να παραμείνει ελεύθερη έχει κάποια σημασία μόνον κατά το προηγούμενο στάδιο, ήτοι προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μπορεί να συσχετιστεί με κάποια από τις ενδείξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας.

82. Αν ο μέσος καταναλωτής θεωρεί ότι το σημείο αυτό επιτελεί απλώς διακοσμητική λειτουργία, δεν θα ταυτίσει το σημείο με την επιχείρηση προελεύσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί αυτό να επιτελέσει την κύρια αποστολή του, θέτοντας έτσι εν αμφιβόλω την αξία του ως σήματος<sup>50</sup>. το αντίθετο θα

48 — Προπαρατεθείσες αποφάσεις *BMW*, σκέψη 62, και *Gerolsteiner*, σκέψη 16.

49 — Προπαρατεθείσα απόφαση *Windsurfing Chiemsee*, σκέψη 28.

50 — Προπαρατεθείσα απόφαση *Adidas-Salomon* και *Adidas Benelux*, σκέψεις 39 έως 41.

συμβεί στην περίπτωση που ο μέσος καταναλωτής μπορεί να συναγάγει από το σημείο αυτό την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

83. Εντούτοις, αν διαπιστωθεί ότι το σημείο εμπίπτει σε κάποια από τις ενδείξεις ή τα χαρακτηριστικά, κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η αντίληψη που σχηματίζει ο καταναλωτής μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία του γενικού συμφέροντος.

84. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, λαμβανομένης υπόψη της απαντήσεως που προτείνω στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, παρέλκει η εξέταση της συλλογιστικής της H&M που προτείνει εφαρμογή της *Freihaltebedürfnis*, τουλάχιστον σε σχέση με τα σημεία που έχουν καταχωριστεί πριν από την έναρξη της ισχύος της οδηγίας. Έτσι, η H&M επικαλείται τη φιλελεύθερη πρακτική των καταχωρίσεων στη Benelux κατά την εποχή κατά την οποία εφαρμοζόταν το μη εναρμονισμένο δίκαιο των σημάτων· ωστόσο, τούτο εμπίπτει στα ζητήματα ακυρότητας των σημάτων που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και δεν έχει καμία σχέση με την άσκηση των εξουσιών που αναγνωρίζει το άρθρο 5 της οδηγίας και με τον περιορισμό τους δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β'. Συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος της αναλύσεώς μου, παρέλκει η περαιτέρω εξέταση αυτού του δεύτερου αιτήματος.

## VI — Πρόταση

85. Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στο Hoge Raad ως εξής:

«Για τον προσδιορισμό του προστατευτικού πεδίου ενός σήματος, το οποίο αποτελείται από ένα σημείο, που εμπίπτει σε κάποια από τις ενδείξεις 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, το οποίο ωστόσο απέκτησε διά της χρήσεως διακριτικό χαρακτήρα και καταχωρίστηκε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γενικό συμφέρον να μην περιορίζεται πέραν του αναγκαίου μέτρου η ελεύθερη χρήση ορισμένων σημείων από τους λοιπούς επιχειρηματίες που προσφέρουν παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες.

Αντιθέτως, όταν το ίδιο αυτό σημείο δεν είχε αρχικώς διακριτικό χαρακτήρα, αλλά τον απέκτησε στη συνέχεια διά της χρήσεως, τα δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος δεν μπορούν να εξετάζονται με κριτήριο την ανάγκη ελεύθερης χρήσεως των σημείων.»