Υπόθεση C-215/14

Société des Produits Nestlé SA
κατά
Cadbury UK Ltd

[αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]

«Προδικαστική παραπομπή — Σήματα — Οδηγία 2008/95/ΕΚ — Άρθρο 3, παράγραφος 3 — Έννοια του διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε με τη χρήση — Τρισδιάστατο σήμα — Kit Kat, σοκολατένια γκοφρέτα σε τέσσερις ράβδους — Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α′ — Σημείο το οποίο αποτελείται ταυτόχρονα από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος και από το σχήμα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος — Μέθοδος παρασκευής η οποία ενσωματώνεται στο τεχνικό αποτέλεσμα»

Περίληψη — Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Σεπτεμβρίου 2015

1. *Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 2008/95 — Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας — Σημείο το οποίο αποτελείται ταυτόχρονα από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος και από το σχήμα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος — Περιλαμβάνεται — Προϋπόθεση*

   (Οδηγία 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 3 § 1, στοιχείο ε′)

2. *Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 2008/95 — Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας — Σημείο το οποίο αποτελείται ταυτόχρονα από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος και από το σχήμα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος — Έννοια η οποία αναφέρεται στη λειτουργία του προϊόντος, και όχι στην παρασκευή του*

   (Οδηγία 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 3 § 1, στοιχείο ε′, σημείο ii)

3. *Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 2008/95 — Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Εξαίρεση — Απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα διά της χρήσεως — Βάρος αποδείξεως*

   (Οδηγία 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 3 § 3)

1. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε′, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ περί σημάτων, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει την καταχώριση, ως σήματος, σημείου αποτελούμενου από το σχήμα του προϊόντος, όταν το σχήμα αυτό περιλαμβάνει τρία βασικά χαρακτηριστικά εκ των οποίων το ένα απορρέει από την ίδια τη φύση του προϊόντος και τα δύο άλλα είναι αναγκαία για την επίτευξη συγκεκριμένου

τεχνικού αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τουλάχιστον ένας από τους απαριθμούμενους στην ως άνω διάταξη λόγους απαραδέκτου της καταχωρίσεως συντρέχει πλήρως στην περίπτωση του συγκεκριμένου σχήματος.

Τυχόν ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε′, της οδηγίας 2008/95 υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να απορριφθεί η αίτηση καταχωρίσεως στις περιπτώσεις όπου από τη σχετική εξέταση προκύπτει ότι συντρέχουν περισσότεροι του ενός λόγοι απαραδέκτου ή, αντιθέτως, υπό την έννοια ότι είναι δυνατή η απόρριψή της στις περιπτώσεις όπου καθένας από τους τρεις απαριθμούμενους λόγους απαραδέκτου συντρέχει μόνον εν μέρει, θα αντέβαινε προδήλως στον σκοπό γενικού συμφέροντος από τον οποίο υπαγορεύονται οι τρεις λόγοι απαραδέκτου που προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε′, της οδηγίας 2008/95.

(βλ. σκέψεις 50, 51, διατακτ. 1)

2. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε′, σημείο ii, της οδηγίας 2008/95 περί σημάτων, βάσει του οποίου δεν καταχωρίζονται σημεία αποτελούμενα αποκλειστικά από το απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος σχήμα του προϊόντος, έχει την έννοια ότι αναφέρεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος, και όχι στον τρόπο παρασκευής του.

Η ερμηνεία αυτή απορρέει από το ίδιο το γράμμα του ως άνω άρθρου και επιβεβαιώνεται από τον σκοπό του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε′, σημείο ii, της οδηγίας 2008/95, ο οποίος συνίσταται στην αποτροπή του ενδεχομένου παροχής ενός μονοπωλίου επί τεχνικών λύσεων που θα μπορούσαν να αναζητηθούν από τον χρήστη στα προϊόντα ανταγωνιστών. Πράγματι, από την οπτική του καταναλωτή, προέχει η πρακτική χρησιμότητα του προϊόντος, ενώ ο τρόπος παρασκευής του είναι σχεδόν άνευ σημασίας.

Επιπλέον, ο τρόπος παρασκευής δεν είναι καθοριστικός ούτε στο πλαίσιο της εκτιμήσεως των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών του σχήματος ενός προϊόντος. Ειδικότερα, η αίτηση καταχωρίσεως σημείου αποτελούμενου από σχήμα που συνδέεται αποκλειστικά με τεχνικό αποτέλεσμα πρέπει να απορρίπτεται ακόμη και αν το τεχνικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και μέσω άλλων σχημάτων, και, ως εκ τούτου, μέσω άλλων μεθόδων παρασκευής.

(βλ. σκέψεις 54-57, διατακτ. 2)

3. Για να επιτύχει την καταχώριση σήματος το οποίο έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μετά τη χρήση που του έχει γίνει, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 2008/95, ανεξαρτήτως του αν έγινε ως τμήμα άλλου καταχωρισμένου σήματος ή σε συνδυασμό με αυτό, ο αιτών την καταχώριση οφείλει να αποδείξει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται, στηριζόμενο μόνο στο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, κατ' αντιδιαστολή προς οποιοδήποτε άλλο επίσης υφιστάμενο σήμα, ότι το οικείο προϊόν ή η οικεία υπηρεσία προέρχονται από συγκεκριμένη επιχείρηση.

Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως αν η χρήση αφορά ένα σημείο ως τμήμα καταχωρισμένου σήματος ή σε συνδυασμό με καταχωρισμένο σήμα, βασική προϋπόθεση είναι το σημείο το οποίο ζητείται να καταχωριστεί ως σήμα να μπορεί, κατόπιν της χρήσεως αυτής, να λειτουργήσει, στην αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού, ως ένδειξη της προελεύσεως των προϊόντων που αφορά από συγκεκριμένη επιχείρηση.

(βλ. σκέψεις 65, 67, διατακτ. 3)