

11 Σεπτεμβρίου, 1992

[ΠΙΚΗΣ, ΚΟΥΡΡΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗΣ, ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΗΣ, Δ/στές]

ΚΑΡΡΕΡΑΣ ΛΙΜΓΕΛ,

Εφεσείοντες,

v.

ΕΦΟΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,

Εφεσιβλήτου

(Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 970)

Εμπορικά Σήματα — Πρωταρχικός σκοπός του σήματος — Προέλευση — Διακριτικότητα — Η διακριτικότητα πρέπει να είναι ανταπόδεικτη, "εγγενής" — Η εγγενής διακριτικότητα σήματος είναι θέμα πραγματικό που ανάγεται στην κρίση της αρμόδιας διοικητικής αρχής. 5

Ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος, Κεφ. 268 — Άρθρο 11, εδάφιο 3 (β) — Περιεχόμενο, ερμηνεία.

Εμπορικά Σήματα — Εγγραφή — Μητρώα Α και Β — Η διαφορά προϊόντων εγγραφής, μεταξύ των δύο, λεπτή, — Ανάλυση, θεωρία, νομολογία. 10

Η έφεση στρεφόταν κατά πρωτόδικης απόφασης, απορριπτικής της προσφυγής των εφεσειόντων εναντίον της απορρίψεως αιτήματός τους περί εγγραφής σήματος από τον εφεσιβλήτο, λόγω έλλειψης διακριτικού χαρακτήρα των σημάτων και κινδύνου συγχύσεως, απόρριψη που κρίθηκε πρωτοδικώς ως διενεργηθείσα εντός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του εφεσιβλήτου. 15

Το Ανώτατο Δικαστήριο, επιτρέποντας την έφεση, αποφάσισε ότι:

1) Ο πρωταρχικός σκοπός του εμπορικού σήματος είναι η επισημάνση της προέλευσης των εμπορευμάτων τα οποία σηματοδοτεί. Η διακριτικότητα του σήματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εγγραφή του. Κανένας δεν μπορεί να οικειοποιηθεί, για την παρουσίαση των προϊόντων του, έμβλημα το οποίο δεν ενέχει το στοιχείο αυτό. Η διακριτικότητα πρέπει να είναι ανταπόδεικτη πρέπει να επισφραγίζεται από το ίδιο το σήμα. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνεται από τη λέξη "inherently" (εγγενώς). Κατά πόσο συγκεκριμένο σήμα είναι αρκούντως διακριτέο ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί εγγενώς διακριτέο είναι θέμα πραγματικό το οποίο 20
25

ανάγεται στην κρίση της αρμόδιας διοικητικής αρχής.

5 2) Το άρθρο 11 του νόμου και συγκεκριμένα οι πρόνοιες του εδαφίου 3 (β) παρέχουν ευχέρεια για την εγγραφή σήματος στο Μέρος Α και όπου στερείται το στοιχείο της εγγενούς διακριτικότητας, εφόσον καταδεικνύεται, με την προσαγωγή της απαραίτητης μαρτυρίας, ότι λόγω της χρήσης του ή οποιονδήποτε άλλων συνθηκών, το σήμα είναι δεόντως διακριτέο. Η χρήση του σήματος και ο ισχυρός συσχετισμός του με ορισμένα εμπορεύματα, μπορεί να καταστήσει μη εγγενώς διακριτέο σήμα ικανό να διακρίνει τα εμπορεύματα των αιτητών και επομένως εγγράψιμο ως διακριτέο.

15 3) Στην προκειμένη περίπτωση ο Έφορος σωστά διαπίστωσε ότι δεν είχε προσαχθεί οποιαδήποτε ουσιαστική μαρτυρία που να συσχετίζει τη διακριτικότητα του σήματος με την χρήση του. Η συνάφεια μεταξύ χρήσης και διακριτικότητας αποτελεί συμπληρωματικό κριτήριο για εγγραφή στο Μέρος Α του μητρώου εμπορικών σημάτων. Το πρωταρχικό κριτήριο είναι η εγγενής διακριτικότητα του σήματος. Σ' αυτή την υπόθεση ο Έφορος παρέλειψε να εξετάσει κατά πόσο τα σήματα είναι αφεαυτών προσαρμοσμένα να διακρίνουν τα εμπορεύματα που θα φέρουν το έμβλημα. Η διαφορά μεταξύ των προϋποθέσεων για εγγραφή στο Μέρος Α και Β του μητρώου είναι λεπτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η χρήση σήματος το οποίο δεν είναι εγγενώς διακριτέο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μη χρησιμοποιηθέντα σήματα τα οποία ευρίσκονται στο μεταίχμιο της διακριτικότητας ή σε εν χρήσει σήματα για τα οποία η μαρτυρία δεν είναι καθοριστική για εγγραφή στο Μέρος Α του μητρώου. Εγγραφή στο Μέρος Β του μητρώου συνιστά διαλεκτική μέθοδο εγγραφής αποτεδότητε καταδεικνύεται ότι το σήμα μπορεί να διακρίνει τα εμπορεύματα του αιτητή λόγω της κτήσης δευτερευούσης σημασίας, απόρροια της χρήσης του σήματος, η οποία κρίνεται ότι αντισταθμίζει την έλλειψη εγγενούς διακριτικότητας.

Έφεση επιτυγχάνει με έξοδα

Αναφερόμενες Υποθέσεις:

- 35 *Plough Inc v. Republic (1985) 3 CLR, 1687*
Plough Inc v. Republic (1988) 3 CLR, 145
Curzon Tobacco v. Republic (1979) 3 CLR, 151
Beecham Group v. Republic (1982) 3 CLR, 622
Morris v. Registrar of Trade Marks (1985) 3 CLR 732
Effems A.G. v. Republic (1985) 3 CLR, 793
40 *Societe Nationale v. Reg. Trade Marks (1987) 3 CLR, 1420*

Philip Morris Inco v. Republic (1988) 3 A.A. 1029

Aristoc Ltd v. Rystia Ltd [1945] 62 R.P. C, 65

"Tarzan" Trade Mark [1970] R.P.C. (No. 15) p.450

"Weldmesh" Trade Mark (Registration) [1965] R.P.C. (No.18) 590.

5

Έφεση.

Έφεση εναντίον απόφασης του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου (Στυλιανίδης, Δ) που δόθηκε στις 15 Ιουλίου 1989 (Υπόθεση αρ. 321/82) (1989) 3 Α.Α.Δ. με την οποία απέρριψε προσφυγή των εφεσειόντων εναντίον της απόφασης του εφεσιβλήτου να απορρίψει αίτησή των, για την εγγραφή τριών εγχρώμων ετικετών με κυκλικές και γραμμικές παραστάσεις τόσο στο Μέρος Α, όσο και στο Μέρος Β του μητρώου εμπορικών σημάτων.

10

Γ. Νικολαΐδης, για τους εφεσειόντες

Στ. Ιωαννίδου (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α', για τον εφεσίβλητο.

15

Cur. adv. vult.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ : Η απόφαση του Δικαστηρίου θα δοθεί από το Δικαστή Πικί.

ΠΙΚΗΣ, Δ.: Ο Έφορος απέρριψε αίτηση των εφεσειόντων, βιομηχάνων τσιγάρων, για την εγγραφή τριών εγχρώμων ετικετών με κυκλικές και γραμμικές παραστάσεις τόσο στο Μέρος Α, όσο και στο Μέρος Β του μητρώου εμπορικών σημάτων. Η εγγραφή κρίθηκε ενστάσιμη διότι,

20
25

(α) Τα προτεινόμενα σήματα στερούνται " ... παντός διακριτικού χαρακτήρος", και

(β) παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου, ΚΕΦ. 268. Οι λόγοι για τους οποίους ο Έφορος Εμπορικών Σημάτων κατάληξε σ' αυτή

30

την απόφαση παρέχονται στους "λόγους της απόφασης" (grounds of decision) που δόθηκαν μετά από αίτηση των εφεσειόντων.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, τα σήματα
 5 δεν είναι εγγράψιμα, (1) στο Μέρος Α του μητρώου διότι
 δεν κατέστησαν διακριτέα (distinctive) στην Κύπρο βάσει
 του άρθρου 11(1)(ε) του Κεφ. 268, (2) στο Μέρος Β του
 μητρώου για τους ίδιους λόγους που καθιστούν αδύνατη
 την εγγραφή τους στο Μέρος Α, και (3) επειδή προσκρού-
 10 ουν στις πρόνοιες του άρθρου 13 του ίδιου νόμου λόγω
 υπαρκτού κινδύνου πρόκλησης σύγχυσης στο καταναλωτι-
 κό κοινό ως προς την προέλευση των εμπορευμάτων τα
 οποία θα έφεραν το σήμα. Δεν διευκρινίζεται ούτε παρέ-
 15 λείτο ή τα εμπορεύματα τρίτων με τα οποία τα εμπορεύ-
 ματα που θα έφεραν το σήμα θα ήταν πιθανό να
 συγχισθούν.

Στην απόφαση του Εφόρου εξηγείται ότι η εγγραφή
 των σημάτων στην Αγγλία συνιστά επουσιώδη παράγοντα
 20 δευτερευούσης σημασίας, που δεν μετέβαλε τα δεδομένα
 για την εγγραψιμότητα των σημάτων. Η μαρτυρία η οποία
 είχε προσαχθεί ενώπιον του Εφόρου αναφερόταν στο
 ιστορικό της εγγραφής των σημάτων στο Ηνωμένο Βασι-
 λειο και όχι στους λόγους που έτειναν να τα καταστήσουν
 25 διακριτέα.

Η προσφυγή των εφεσειόντων απορρίφθηκε. Στην από-
 φαση του δικαστηρίου επισημαίνεται ότι ορθά κρίθηκε ότι
 η εγγραφή των σημάτων στην Αγγλία δεν ήταν αφεαυτής
 καθοριστική για τη διακριτικότητα των σημάτων και ότι
 30 στην απουσία των λόγων για τους οποίους τα σήματα κρί-
 θηκαν εγγράψιμα στην Αγγλία, η εγγραφή τους αφεαυτής
 συνιστούσε επουσιώδη παράγοντα. Στην απόφαση παρα-
 τίθεται σειρά κυπριακών αποφάσεων που στοιχειοθετούν
 ότι η εγγραφή εμπορικού σήματος ανάγεται στη διακριτι-
 35 κή ευχέρεια του Εφόρου και ότι εφόσον η εξουσία αυτή
 ασκείται μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο νόμος και
 σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, δεν πα-
 ρέχεται πεδίο για επέμβαση με την απόφαση της αρμόδιας

διοικητικής αρχής.

Στην προκείμενη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η απόφαση του Εφόρου λήφθηκε μετά από διεξαγωγή της δέουσας έρευνας, ορθής καθοδήγησης ως προς τις αρχές δικαίου που διέπουν την άσκηση της εξουσίας και 5 αιτιολογείται με τρόπο περιεκτικό που την καθιστά απρόσβλητη.

Με την έφεση αμφισβητείται η ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης και κατ' επέκταση το κύρος της προσβαλλόμενης απόφασης του Εφόρου. Η θέση των εφεσιόντων 10 είναι ότι η αίτηση για εγγραφή κρίθηκε μέσα σε εσφαλμένο πλαίσιο, ότι η απόφαση είναι πλημμελής λόγω εσφαλμένης νομικής καθοδήγησης ως προς τα κριτήρια εγγραφής τόσο στο Μέρος Α όσο και στο Μέρος Β του μητρώου, και τέλος ότι η διαπίστωση ότι η εγγραφή των σημάτων είναι 15 ενδεχόμενο να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό είναι ανατιολόγητη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων σημάτων, ο χρωματισμός τους και η διακριτικότητα που τους προσδίδει παραγνωρίστηκαν ολοσχερώς, όπως 20 εισηγήθηκαν οι εφεσιόντες. Οι αρχές που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της διακριτικότητας προτεινόμενων για εγγραφή σημάτων συνοψίζονται στον KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES, 12th Ed., para 8-43, 8-57, 8-60, 8-69, 8-76, 8-77.

Ο κ. Νικολαΐδης αναγνώρισε ότι δεν προσάχθηκε μαρτυρία η οποία να καταδεικνύει συνάφεια λόγω χρήσης μεταξύ των σημάτων και εμπορευμάτων των εφεσιόντων σε βαθμό που να τα συνταυτίζει με αυτά και να πληρώνει 25 κενά στην εγγενή διακριτικότητά τους. Υπέβαλε όμως ότι η Έφορος παραγνώρισε παντελώς τις πρόνοιες του άρθρου 11 (3) (α) που καθιστούν προτεινόμενο σήμα εγγραψίμο εφόσον είναι εγγενώς διακριτέο (inherently adapted to distinguish). Επεσήμανε επίσης ότι παρόλο που η διαφορά 30 μεταξύ των προνοιών του άρθρου 11 και 12 για τις προϋποθέσεις εγγραφής στα αντίστοιχα Μέρη Α και Β είναι οριακής σημασίας αυτή είναι υπαρκτή, όπως υποδηλώνεται από τις λέξεις "adapted to distinguish" (προσαρμοσμένο να διακρίνει) στην περίπτωση του άρθρου 11, και 35

"capable of distinguishing" (ικανό να διακρίνει) στο άρθρο 12. Τέλος, εισηγήθηκε ότι η σύγκριση η οποία μπορεί να προκληθεί σε μέλη του καταναλωτικού κοινού προσδιορίζεται από τον Έφορο αόριστα χωρίς αναφορά στο περιεχόμενο, φύση ή χαρακτήρα της, ή εξειδίκευση των προϊόντων ως προς την προέλευση των οποίων είναι ενδεχόμενο να προκληθεί σύγκριση.

Στην απάντησή της η κα. Ιωαννίδου υποστήριξε την ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης και κατ' επέκταση της απόφασης του Εφόρου. Η διακριτικότητα του σήματος είναι απαραίτητη για εγγραφή τόσο βάσει του άρθρου 11, στο Μέρος Α όσο και βάσει του άρθρου 12 στο Μέρος Β του μητρώου. Όπως τονίστηκε στην απόφαση *Plough Inc v. Republic* (1985) 3 C.L.R., 1687, και επιβεβαιώθηκε κατ' έφεση στην *Plough Inc v. Republic* (1988) 3 C.L.R., 145, η διακριτικότητα του σήματος είναι το κυριαρχικό στοιχείο για εγγραφή τόσο στο Μέρος Α, όσο και στο Μέρος Β του μητρώου εμπορικών σημάτων. Στην προκείμενη περίπτωση, επεσήμανε η κα. Ιωαννίδου, η μη διακριτικότητα των σημάτων καταρρίπτει το βάθος για την εγγραφή τους, όπως σωστά διαπίστωσε ο Έφορος, τόσο βάσει του άρθρου 11 όσο και του άρθρου 12. Στην αγόρευσή της έκαμε εκτεταμένη αναφορά σε κυπριακές και αγγλικές αποφάσεις που τείνουν να διαφωτίσουν ως προς τα κριτήρια για τον καθορισμό της διακριτικότητας του σήματος όσο και τις αρχές που κατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ του άρθρου 11 και 12 του νόμου. (Βλ. τις κυπριακές αποφάσεις *Curzon Tobacco v. Republic* (1979) 3 C.L.R. 151, *Beecham Group v. Republic* (1982) 3 C.L.R. 622, *Morris v. Registrar of Trade Marks* (1985) 3 C.L.R. 732, *Effems A.G. v. Republic* (1985) 3 C.L.R. 793, *Plough Inc. v. Republic* (1985) 3 C.L.R. 1687, *Plough Inc. v. Republic* (1988) 3 Α.Α.Δ. 145), *Societe Nationale v. Reg. Trade Marks* (1987) 3 C.L.R., 1420, και *Philip Morris Inco v. Republic* (1988) 3 Α.Α.Δ.).

Ο πρωταρχικός σκοπός του εμπορικού σήματος είναι η επισήμανση της προέλευσης των εμπορευμάτων τα οποία σηματοδοτεί. (Βλ. *Aristoc Ltd v. Rysta Ltd*, [1945] 62 R.P.C., 65). Η διακριτικότητα του σήματος αποτελεί τον ακρογω-

νιαίο λίθο για την εγγραφή του.

Κανένας δεν μπορεί να οικειοποιηθεί, για την παρουσία των προϊόντων του, έμβλημα το οποίο δεν ενέχει το στοιχείο αυτό. Η διακριτικότητα πρέπει να είναι αυταπόδεικτη· πρέπει να επισφραγίζεται από το ίδιο το σήμα. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνεται από τη λέξη "inherently" (εγγενώς). Κατά πόσο συγκεκριμένο σήμα είναι αρκούντως διακριτέο ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί εγγενώς διακριτέο είναι θέμα πραγματικό το οποίο ανάγεται στην κρίση της αρμόδιας διοικητικής αρχής. (Βλ. "Tarzan" Trade Mark [1970] R.P.C. (No. 15), p. 450).

Το άρθρο 11 του νόμου και συγκεκριμένα οι πρόνοιες του εδαφίου 3 (β) παρέχουν ευχέρεια για την εγγραφή σήματος στο Μέρος Α και όπου στερείται το στοιχείο της εγγενούς διακριτικότητας εφόσον καταδεικνύεται, με την προσαγωγή της απαραίτητης μαρτυρίας, ότι λόγω της χρήσης του ή οποιωνδήποτε άλλων συνθηκών το σήμα είναι δεόντως διακριτέο. Όπως επεξηγείται στον Kerly, η χρήση του σήματος και ο ισχυρός συσχετισμός του με ορισμένα εμπορεύματα, μπορεί να καταστήσει μη εγγενώς διακριτέο σήμα ικανό να διακρίνει τα εμπορεύματα των αιτητών και επομένως εγγράψιμο ως διακριτέο. (KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES, 12th Ed., para. 8-41).

Στην προκείμενη περίπτωση ο Έφορος σωστά διαπίστωσε ότι δεν είχε προσαχθεί οποιαδήποτε ουσιαστική μαρτυρία που να συσχετίζει τη διακριτικότητα του σήματος με την χρήση του. Η συνάφεια μεταξύ χρήσης και διακριτικότητας αποτελεί συμπληρωματικό κριτήριο για εγγραφή στο Μέρος Α του μητρώου εμπορικών σημάτων. Το πρωταρχικό κριτήριο είναι η εγγενής διακριτικότητα του σήματος. Σ' αυτή την υπόθεση ο Έφορος παρέλειψε να εξετάσει κατά πόσο τα σήματα είναι αφεαντών προσαρμοσμένα να διακρίνουν τα εμπορεύματα που θα φέρουν το έμβλημα. Η διαφορά μεταξύ των προϋποθέσεων για εγγραφή στο Μέρος Α και Β του μητρώου είναι λεπτή. Όπως αναφέρεται στον Kerly (ανωτέρω), para. 8-76, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η χρήση σήμα-

5 τος το οποίο δεν είναι εγγενώς διακριτέο. Αυτό ισχύει
 ιδιαίτερα σε μη χρησιμοποιηθέντα σήματα τα οποία ευρι-
 σκονται στο μεταίχμιο της διακριτικότητας ή εν χρήσει
 σήματα για τα οποία η μαρτυρία δεν είναι καθοριστική
 10 για εγγραφή στο Μέρος Α του μητρώου. Στην "Weldmesh"
Trade Mark (Registration) [1965] R.P.C. (No.18) 590, επε-
 ξηγείται ότι εγγραφή στο Μέρος Β του μητρώου συνιστά
 διαζευκτική μέθοδο εγγραφής οποτεδήποτε καταδεικνύε-
 15 ται ότι το σήμα μπορεί να διακρίνει τα εμπορεύματα του
 αιτητή λόγω της κτήσης δευτερευούσης σημασίας, απόρ-
 ροια της χρήσης του σήματος, η οποία κρίνεται ότι αντι-
 σταθμίζει την έλλειψη εγγενούς διακριτικότητας.

Σ' αυτή την περίπτωση δεν προσάχθηκε οποιαδήποτε
 μαρτυρία η οποία να επιμαρτυρεί την κτήση οποιασδήπο-
 15 τε δευτερεύουσας σημασίας του σήματος, συνεπώς η τύχη
 του αιτήματος για εγγραφή στο Μέρος Β του μητρώου
 ήταν αλληλένδετη με την διακριτικότητα του σήματος και
 τη δυνατότητα εγγραφής στο Μέρος Α. Συνεπώς, ορθά
 κρίθηκε ότι η εγγραφή του σήματος στα δύο Μέρη του μη-
 20 τρώου συναρτόταν με την διακριτικότητα του σήματος. Ο
 Έφορος όμως, όπως έχουμε υποδείξει, παρέλειψε να διε-
 ρευνήσει την εγγενή διακριτικότητα των σημάτων, και
 επομένως η απόφασή του είναι τρωτή τόσο όσον αφορά το
 Μέρος Α, όσο και το Μέρος Β του μητρώου. Τέλος, η δια-
 25 πίστωση ότι το σήμα προσκρούει στις διατάξεις του άρ-
 θρου 13 του Κεφ. 268 στερείται αιτιολογίας. Οι λόγοι για
 τους οποίους θα προκαλείτο σύγκριση δεν αναφέρονται,
 ούτε προσδιορίζεται το πεδίο εμπορικής δραστηριότητας
 στο οποίο είναι ενδεχόμενο να προκληθεί σύγκριση.

30 Η έφεση επιτρέπεται με έξοδα. Η απόφαση του Εφό-
 ρου ακυρώνεται στην ολότητά της βάσει του άρθρου 146.4
 (β).

Έφεση επιτυγχάνει με έξοδα.