

18 Ιανουαρίου, 1989

[ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Δ/στής]

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

S.C. JOHNSON AND SON INC.,

Αιτητές

v.

ΕΦΟΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,

Καθ' ου η αίτηση,

(Υποθέσεις Αρ.23/86, 24/86).

Εμπορικά Σήματα — Διακριτική Εξουσία Εφόρου Εμπορικών Σημάτων — Δικαστικός έλεγχος — Εφαρμοστέες αρχές.

5 Εμπορικά Σήματα — Εγγραφή — Ο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος, Κεφ. 268, Άρθρα 11,12, και 13 — Η φράση "capable of distinguishing goods" στο άρθρο 12 — Σημαίνει καταλληλότητα προς διάκριση των εμπορευμάτων του αιτούντος όχι μόνο στην πράξη, αλλά και κατά νόμον — Το κριτήριο αυτό ισχύει για εγγραφή

10 15 20 25

σήματος τόσο στο Μέρος Α όσο και στο Μέρος Β του Μητρώου.

Στην προσφυγή 23/86 υποβλήθηκε αίτηση για εγγραφή στην κλάση 3 σήματος, που παρουσίαζε ανοικτή παλάμη να καθαρίζει επιφάνεια, αφήνοντας στο πλαίσιο, που περνά, μια διαύγεια σε αντίθεση με το υπόλοιπο μέρος της, που μένει μαύρο. Στην προσφυγή 24/86 υποβλήθηκε αίτηση για εγγραφή στη κλάση 5 σήματος, που παρουσίαζε το περίγραμμα ενός μεγάλου διαπλατυμένου βέλους και κάτω από αυτό μιά ψόφια κατσαρίδα.

Ο καθ' ου η Αίτηση απέρριψε και τις δύο αιτήσεις με βάση τα άρθρα 11(1)(ε) και 13 του Κεφ. 268. Ως αποτέλεσμα καταχωρήθηκαν οι παρούσες προσφυγές.

Εν όψει της αναφοράς στα πιο πάνω άρθρα του νόμου το Δικαστήριο έκρινε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ότι οι επίδικες αποφάσεις ικανοποιούν την απαίτηση του Διοι-

κητικού Δικαίου για αιτιολογία.

Το Δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε στις αρχές, που διέπουν το δικαστικό έλεγχο της διακριτικής εξουσίας του Εφόρου Εμπορικών Σημάτων στα πλαίσια της ακυρωτικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, προχώρησε με βάση τη νομολογία και ερμήνευσε το νόημα της φράσεως στο άρθρο 12 "capable of distinguishing the goods" και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η φράση αυτή εξυπακούει καταλληλότητα του σήματος να διακρίνει εμπορεύματα όχι μόνο στην πράξη, αλλά και κατά νόμο. Με βάση την ερμηνεία αυτή και τα πραγματικά γεγονότα της υποθέσεως το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι επίδικες αποφάσεις ήταν εύλογα δυνατές για τον Έφορο. Οι Αιτήσεις Ακυρώσεως απορρίπτονται, αλλά χωρίς διαταγή σχετικά με έξοδα.

Οι προσφυγές απορρίπτονται χωρίς έξοδα.

Αναφερόμενες υποθέσεις:

Beecham Group Ltd. v. Δημοκρατίας (1982) 3 A.A.Δ. 622, 20

White Horse Distillers Ltd. v. El Greco Distillers Ltd. and Others (1987) 3 C.L.R. 531,

American Telephone and Telegraph of U.S.A. (1987) 3 C.L.R. 1966, 25

York Trailer Holdings Ltd. v. Registrar of Trade Marks [1982] 1 All E.R.257,

Re Liverpool Electric Cable Co.Ltd. Application 1928, 46 R.P.C.99. 30

Προσφυγές.

Προσφυγές εναντίον της απόφασης του Εφόρου Εμπορικών Σημάτων με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των αιτητών για εγγραφή δύο εμπορικών σημάτων.

Κ. Χρυσστομίδης, για τους Αιτητές. 40

Στ. Ιωαννίδου (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας Β' για τον Καθ' ου η αίτηση.

Cur. adv.vult.

ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Δ: Ανάγνωσε την ακόλουθη απόφαση. Η προσφεύγουσα είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην πολιτεία Ουίσκόνσιν των Η.Π.Α. Στις 28 Μαρτίου υπέβαλε μέσω του αντιπροσώπου της στην Κύπρο δύο αιτήσεις για την εγγραφή ισαριθμών εμπορικών σημάτων τις οποίες ο καθ' ου απέρριψε στις 2.11.85. Εναντίον της απορριπτικής απόφασης καταχωρίστηκαν οι υπό κρίση προσφυγές, οι οποίες λόγω των ταυτόσημων γεγονότων που παρουσιάζουν και των κοινών νομικών σημείων έχουν συνεκδικαστεί. Οι γραπτές αγορεύσεις των διαδίκων και ολόκληρο το υλικό των φακέλλων έχει υιοθετηθεί ενώπιόν μου για την έκδοση της απόφασης.

Τα γεγονότα σε συντομία είναι τα ακόλουθα:

Στην προσφυγή 23/86 το εμπορικό σήμα που υποβλήθηκε για εγγραφή στη Κλάση 3 παρουσιάζει ανοικτή παλάμη να καθαρίζει μια επιφάνεια αφήνοντας στο πλαίσιο που περνά μια διαύγεια σε αντίθεση με το υπόλοιπο μέρος της που μένει μαύρο. Τα παρασκευάσματα στα οποία αφορά το προτεινόμενο σήμα είναι για τον καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση ακαθάρτων ουσιών. Στην προσφυγή 24/ 86 το εμπορικό σήμα υποβλήθηκε για εγγραφή στην Κλάση 5. Αυτό παρουσιάζει το περίγραμμα ενός μεγάλου διαπλατυμένου βέλους και κάτω από αυτό μια ψόφια κατσαρίδα. Τα προϊόντα που αφορά το προτεινόμενο αυτό σήμα είναι φαρμακευτικά για την καταπολέμηση των ζιζανίων και άλλων ζωύφιων.

Στις 11 και 17.4.85 ο καθ' ου απάντησε γραπτώς στην αιτήτρια εταιρεία πως η εγγραφή των επίδικων σημάτων δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή γιατί στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, αναφέροντας επίσης πως η απόφασή του λήφθηκε βάσει των προνοιών του άρθρου II(I) του Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου, Κεφ. 268 .

Στις 15.6.85 (προσφυγή 23/86) και 26.6.85 (προσφυγή 24/86), η αιτήτρια ζήτησε ακρόαση της αιτήσεως για εγγραφή των προτεινόμενων σημάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 32, των Κανονισμών για τα Εμπορικά Σήματα 1951-84. Οι ενστάσεις εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια ακρόασης, αλλά ο Έφορος δεν τις αποδέχτηκε

και πληροφόρησε ανάλογα την προσφεύγουσα εταιρεία.

Οι λόγοι που επικαλείται ο δικηγόρος της αιτήτριας για την ακύρωση της επίδικης απόφασης συνοψίζονται ως ακολούθως: Η απόφαση δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη και ο καθ' ου ενήργησε κατόπιν πλάνης περί τα πράγματα και το νόμο γιατί εφάρμοσε εσφαλμένες νομικές αρχές. Επίσης, συνεχίζει η εισήγηση του δικηγόρου της αιτήτριας, ο καθ' ου δεν εξέτασε κατά πόσο τα προτεινόμενα σήματα ως εκ της φύσης τους ήταν κατάλληλα για διάκριση των εμπορευμάτων της αιτήτριας ή ήταν πράγματι κατάλληλα για τέτοια διάκριση. Τους λόγους αυτούς επανέλαβε στην γραπτή του αγόρευση ο δικηγόρος της αιτήτριας υποστηρίζοντας ουσιαστικά πως ο καθ' ου έπρεπε, βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στις πρόνοιες του άρθρου II(I), να αποδεχτεί την εγγραφή και παραθέτει απόσπασμα από το γνωστό σύγγραμμα Kerly' s Law of Trade Marks and Trade Names, 10η έκδοση, σελίς 154, που έχει ως εξής:

"It is not necessary for the applicant to prove that the mark has actually become distinctive. It is sufficient for him to satisfy the Registrar that it is not incapable of becoming distinctive, a much less strenuous task and one in which the onus lies rather on the opponent than on the applicant. The expression 'capable of distinguishing' seems to me to have a somewhat wider import than the expression ' adapted to distinguish' as interpreted by the authorities, in that it embraces marks which have not, at the date of the application, but which, if used long enough, may thereafter become distinctive of the goods of the proprietor of the mark."

Είναι νομολογιακά θεμελιωμένο πως το Διοικητικό Δικαστήριο στην ενάσκηση της ελεγκτικής του δικαιοδοσίας πράξεως διοικητικού οργάνου δεν υποκαθιστά με τη δική του κρίση, ως προς το ποιά θα ήταν η ορθή απόφαση, αυτή του οργάνου. Επεμβαίνει ακυρωτικά τότε μόνο όταν αποδεχτεί πως κατά τη λήψη της απόφασης το διοικητικό όργανο δεν ακολούθησε τις αρχές του δικαίου, όπως αυτές έχουν κατά καιρούς καθοριστεί, από τα αρμόδια Δικαστήρια. Η βασική δε αρχή είναι πως το Δικαστήριο δεν θα επέμβει εφόσο το διοικητικό όργανο στάθμισε ορθά

τα ουσιώδη γεγονότα και η απόφασή του δεν βασίστηκε σε πεπλανημένη εκτίμησή τους ή σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, ή αποτελεί κατάχρηση ή υπέρβαση των εξουσιών του. Η απόφαση δε της διοίκησης είναι απρόσβλητη εφόσον
5 ήταν εύλογα εφικτή στα πλαίσια των εξουσιών της. (Δες *Beecham Group Ltd. v. Δημοκρατίας* (1982) 3 Α.Α.Δ.622 σελ.633 και *White Horse Distillers Ltd. v. El Greco Distillers Ltd. & Others* (1987) 3 Α.Α.Δ. 531, που αφορούν σε αποφάσεις του Εφόρου Εμπορικών Σημάτων).

10

Στη γραπτή αγόρευση της δικηγόρου του καθ' ου υποστηρίζονται οι αποφάσεις του και γίνεται πλήρης αναφορά στη διαδικασία που ακολούθησε και το αιτιολογικό της. Οι λόγοι που απέρριψε ο Έφορος τα προτεινόμενα
15 σήματα αναφέρονται στην επιστολή του, ότι δηλαδή αυτά στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και είναι περιπλέον ενστάσιμα βάσει των προνοιών του άρθρου 13 του Νόμου. Στην επιστολή αυτή γίνεται μνεία του σχετικού άρθρου, δηλαδή 11(1), στο οποίο βασίστηκε η απόφαση, η οποία
20 και ως εκ τούτου είναι πλήρως αιτιολογημένη γιατί δίδει στην αιτήτρια επαρκείς λόγους για τη λήψη της, τους οποίους και η ίδια χρησιμοποίησε για την προσβολή της. Το διοικητικό Δικαστήριο έχει ως εκ τούτου ενώπιόν του ολόκληρο το υλικό που οδήγησε τον καθ' ου στην απόφαση
25 του ώστε να εξασκήσει την ελεγκτική του δικαιοδοσία.

Το άρθρο 11(1)(e) του νόμου έχει ως εξής:

30 11(1) In order for a trade mark to be registrable in Part A of the register, it must contain or consist of at least one of the following essential particulars:-

(a).....

35

(b).....

(c)

40

(d).....

(e) any other distinctive mark, but a name, signature, or word or words, other than such as fall within the

descriptions in the foregoing paragraphs (a), (b),(c), and (d), shall not be registrable under the provisions of this paragraph except upon evidence of its distinctiveness".

(2) For the purposes of this section' distinctive' means adapted, in relation to the goods in respect of which a trade mark is registered or proposed to be registered, to distinguish goods with which the proprietor of the trade mark is or may be connected in the course of trade from goods in the case of which no such connection subsists, either generally or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within the extent of the registration.

(3) In determining whether a trade mark is adapted to distinguish as aforesaid the registrar may have regard to the extent to which -

(a) the trade mark is inherently adapted to distinguish as aforesaid and

(b) by reason of the use of the trade mark or of any other circumstances, the trade mark is in fact adapted to distinguish as aforesaid.

Επειδή ο δικηγόρος της αιτήτριας εισηγείται πως ο Έφορος, έστω και αν απέρριψε τα προτεινόμενα σήματα βάσει του άρθρου 11 έπρεπε να εξετάσει κατά πόσο αυτά θα μπορούσαν να εγγραφούν στον Πίνακα Β του μητρώου βάσει του άρθρου 12, παραθέτω πιο κάτω τις πρόνοιες και αυτού του άρθρου:

"12(1) In order for a trade mark to be registrable in part B of the register it must be capable, in relation to the goods in respect of which it is registered or proposed to be registered, of distinguishing goods with which the proprietor of the trade mark is or may be connected in the course of trade from goods in the case of which no such connection subsists, either generally, or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within the extent of the registration.

(2) In determining whether a trade mark is capable of distinguishing as aforesaid the Registrar may have regard to the extent to which -

5 (a) the trade mark is inherently capable of distinguishing as aforesaid; and

(b) by reason of the use of the trade mark or of any other circumstances, the trade mark is in fact capable of distinguishing as aforesaid.";

10 Η απάντηση στη θέση αυτή του δικηγόρου του καθ' ου είναι πως ο τελευταίος πάντοτε εξετάζει και τη δυνατότητα εγγραφής ενός σήματος στον Πίνακα Β του μητρώου έστω και αν η αίτηση έγινε για εγγραφή στον Πίνακα Α.

15 Το άλλο άρθρο που αφορά στην παρούσα υπόθεση είναι το 13 το οποίο έχει ως εξής:-

20 "13. It shall not be lawful to register as a trade mark or part of a trade mark any matter the use of which would, by reason of its being likely to deceive or cause confusion or otherwise,, be disentitled to protection in a court of justice, or would be contrary to law or morality, or any scandalous design."

25 Οι πρόνοιες των άρθρων αυτών εξετάστηκαν σε αριθμό υποθέσεων και ενδεικτικά παραπέμπω στην *American Telephone and Telegraph of U.S.A.* (1987) 3 Α.Α.Δ.1966, στην οποία ο δικαστής κ. Σαββίδης κάμνει εκτεταμένη αναφορά στη νομολογία. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 10.1.89. Το αιτιολογικό όμως της απόφασης θα εκδοθεί αργότερα.

30 Να μου επιτραπεί όμως να κάμω κάπως εκτεταμένη αναφορά σε πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Λόρδων της Αγγλίας πάνω στο ζήτημα, την *York Trailer Holdings Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1982] 1 All E.R.257. Στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 260 ο Λόρδος Wilberforce αναφέρεται στη νομολογία που αφορά στη διαφοροποίηση των αντιστοιχων άρθρων 9 και

10 του Trade Marks Act 1938 των άρθρων 11 και 12 του δικού μας Νόμου (Κεφ. 268), και λέει τα εξής:-

"Exactly what was the purpose of the first amendment (i.e in distinguishing between 'adapted' and 'capable') is not entirely clear judicial attempts have been made to clarify it. *In Re Davi's Trade Marks, Davis v. Sussex Rubber Co. Ltd.* [1927] 2 Ch. 345 at 355-356 ('Ustikon') Lord Hanworth MR, accepting that 'capable of distinguishing' might indicate a more benevolent test than 'adapted to distinguish', said that 'capable' might perhaps refer to the future, and his opinion was shared by the other members of the court, Sargant L.J. (at 360) and Lawrence, L.J. (at 3636). A more sophisticated explanation was offered by Lloyd-Jacob in *Weldmesh Trade Mark* (1965) RPC 590 at 594. I do not think that further analysis of the two expressions is necessary on this occasion, because it is not this that is the critical distinction in the present case. Indeed reliance on it, and on the supposed greater liberality of the word 'capable' as opposed to 'adapted' by the judge constitutes, to my mind, the essential fallacy in his judgment and in the respondents' argument in this House. Even if s.10 indicated a greater liberality of approach than s.9, it is liberality in a direction which is irrelevant for present purposes."

Για να προχωρήσει στη σελίδα 261 και να πει τα εξής ουσιώδη:

"..... and there can be no doubt that exactly similar reasoning must be applied to the words 'inherently capable of distinguishing' in s.10(2)(a) of the 1938 Act. They mean, in effect 'capable in law of distinguishing', the relevant law being the accepted principle that, in relation to certain words, of which laudatory epithets and some geographical names were established examples, traders could not obtain a monopoly in the use of such words (however distinctive) to the detriment of members of the public who, in the future, and in connection with other goods, might desire to use them."

Στη συνέχεια ο Λόρδος Δικαστής αναφέρεται υιοθετώ-

5 ντας την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση *Re Liverpool Electric Cable Co. Ltd.'s Applications* 1928, 46 R.P.C.99, όπου εξετάστηκε η κατάσταση αναφορικά και με τους δύο Πίνακες Α και Β και ο Λόρδος Δικαστής Hanworth είπε τα εξής:-

10 "..... when you come to regard the right of the public at large, the traders at Liverpool and the like, it appears to me that the Registrar would be quite right in holding that a word of that importance and significance ought not to be used or allowed to be treated as a word capable of distinguishing, because it has not merely to be capable in fact but it must be capable in law".

15 Το κριτήριο επομένως για τον Έφορο κατά την εξέταση προτεινόμενου σήματος για εγγραφή και στους δύο Πίνακες Α και Β, είναι κατά πόσο το σήμα αυτό είναι κατάλληλο προς διάκριση των εμπορευμάτων του αιτητή όχι μόνο στη πράξη αλλά και κατά νόμο. Η εγγραφή δε είναι
20 ενστάσιμη αν ουσιαστικά καταλήγει σε μονοπώληση του σήματος εις βάρος άλλων προσώπων που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν καλόπιστα στη συνήθη πορεία της εργασίας αναφορικά με τα εμπορεύματα.

25 Στην υπό κρίση υπόθεση ο Έφορος αφού μελέτησε τα προτεινόμενα σήματα κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά δεν έχουν οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γιατί τόσο το ανθρώπινο χέρι όσο και η κατσαρίδα που
30 εμφανίζονται σε αυτά, υπάρχουν και σε άλλα ήδη εγγεγραμμένα σήματα και επομένως δυνατό να προκαλείται σύγχυση ή εξαπάτηση του κοινού. Ο Έφορος Έμπορικών Σημάτων είναι ο αρμόδιος λειτουργός ο οποίος φυλάττει και παρακολουθεί το Μητρώο Εμπορικών Σημάτων, είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των
35 εγγεγραμμένων ιδιοκτητών όσο και του κοινού γενικότερα. Με το δεδομένο αυτό το Δικαστήριο δύσκολα επεμβαίνει στη διακριτική του ευχέρεια κατά την εξέταση αιτήσεως εγγραφής εμπορικού σήματος, εκτός αν καταδειχτεί πως η απόφασή του δεν ήταν εύλογα εφικτή με βάση το
40 υλικό που είχε ενώπιόν του. Στην παρούσα υπόθεση η προσφεύγουσα εταιρεία δεν έδειξε κανέναν λόγο βάσει του οποίου η απόφαση του καθ' ου να κριθεί ως πλημμελής. Οι προσφυγές επομένως απορρίπτονται αλλά δεν γί-

Αρτεμίδης, Δ. Johnson & Son v. Εφόρου Εμπ. Σημάτων (1989)

νετ αι οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.

Οι προσφυγές απορρίπτονται χωρίς έξοδα.