

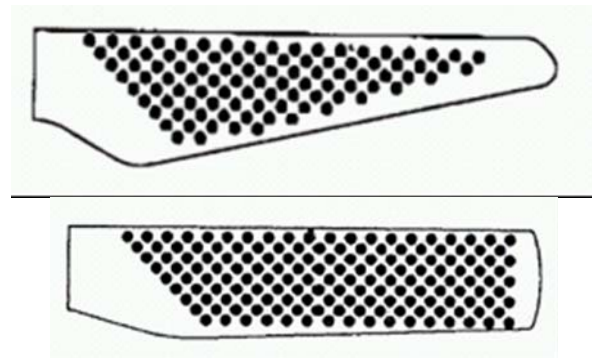


ΔικΕΕ C-30/15  
Rubik's Cube

ΔΕΚ C-48/09  
Lego Juris



ΔικΕΕ C-205/13  
Trip-Trap



ΔικΕΕ C-421/15  
Yoshida



ΔΕΚ C-299/99  
Philips

Απόφαση  
Γερμανικού  
Δικαστηρίου  
Ευρεσιτεχνιών  
2018  
«Nespresso»



**Η προστασία τεχνικών χαρακτηριστικών μεταξύ δικαίου των σημάτων, ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού – βασικά προβλήματα σωρεύσεως προστασίας**

**A. Ειδική νομοθεσία για την προστασία σήματος/σχεδίου ή υποδείγματος (design)**

**I. Η προβληματική της επικαλύψεως και επιμηκύνσεως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας**

- Το σήμα ως «αιώνιο» δικαίωμα
- Η δυνατότητα κατάθεσης της συσκευασίας ή του σχήματος ενός προϊόντος ως σήμα
- Προστασία του σχήματος ή της συσκευασίας ενός προϊόντος από το δίκαιο σχεδίων υποδειγμάτων, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
- Προστασία τεχνικών χαρακτηριστικών από το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας
- Το δίκαιο των σημάτων
  1. αποτελεί το «τελευταίο καταφύγιο» για να προστατευθούν χωρίς χρονικό περιορισμό έμμεσα ή πλαγίως τεχνικά χαρακτηριστικά ή τεχνικές λύσεις, οι οποίες
    - προστατεύονται με ευρεσιτεχνία/πιστοποιητικό χρησιμότητας
    - είτε είναι κοινόχρηστες.





2. ελκυστικό μέσο διαιωνίσεως της προστασίας για «αισθητικά» χαρακτηριστικά πέραν και εκείθεν της περιορισμένης διάρκειας ενός εθνικού ή ενωσιακού δικαιώματος επί σχεδίου και υποδείγματος.

## II. Η έννοια της σωρευτικής προστασίας με περισσότερες νομικές διατάξεις/συστήματος προστασίας

Το «άυλο προϊόν» προστατεύεται στην συγκεκριμένη περίπτωση με περισσότερα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (παράλληλη προστασία).

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού επεμβαίνει για να κλείσει «κενά» της ειδικής προστασίας :

- συμπληρωματικής προστασίας ενός άυλου αγαθού από το άρθρο 1 ν. 146/1914 ή
- επιμήκυνση της προστασίας εκείνου του οποίου έχει λήξει η διάρκεια προστασίας σύμφωνα με το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.



### III. Το σχήμα προϊόντος και λόγοι απολύτου απαραδέκτου (άρθρο 123 ν. 4072/2012)

Η έννοια του σχήματος προϊόντος: Βασική πύλη εισόδου για την μονοπώληση επ' αόριστον τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών στο δίκαιο των σημάτων

#### Σχήμα προϊόντος

- (i) Μπορεί να αποτελέσει σήμα (άρθρο 121 ν. 4072/2012).
  - (ii) Το άρθρο 123 ν. 4072/2012 εμπεριέχει ένα απόλυτο λόγο απαραδέκτου (άρθρο 123 παράγρ. 1 στοιχ. δ) (ευρεσιτεχνία, σχέδιο και υπόδειγμα, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας)
- Απαγορεύει να καταχωρισθεί ως σήμα μια ένδειξη η οποία «**συνίσταται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από την φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν**».





#### IV. Η προβληματική των υβριδικών ενδείξεων

Το σχήμα του προϊόντος προσδιορίζεται

(i) μιν από τεχνική λειτουργικότητα,

(ii) αλλά εμπεριέχει και επιπρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ο τεχνικός σκοπός ή λειτουργία του προϊόντος.

#### V. Η ενωσιακή νομολογία (αποφάσεις Philips, Remington , Lego, Yoshida, Trip-Trap, Rubik's Cube)

##### 1. Συγκεκριμένα συμπεράσματα

- Ερμηνεία της ενωσιακής νομολογίας πέρα από το γράμμα της διατάξεως, η οποία απαγορεύει να καταχωρισθεί ως σήμα μια ένδειξη η οποία «συνίσταται αποκλειστικά από το σχήμα...» και όχι για ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός σχήματος που επιτελούν μια τεχνική λειτουργία.
- Ο ενωσιακός νομοθέτης θέσπισε «με τρόπο ιδιαιτέρως αυστηρό» την απαγόρευση καταχωρίσεως ως σημάτων σχημάτων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος
- Τα ουσιώδη αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία ενσωματώνουν την τεχνική λειτουργικότητα έγκεινται :





- (i) στην καλύτερη δυνατότητα χρήσεως
- (ii) αντοχής, ευχρησίας
- (iii) καλύτερης αποδόσεως ή ευχερέστερης καταναλώσεως
- (iv) στην ευχερέστερη σύνδεση του με άλλα προϊόντα από την μεριά του χρήστη του συγκεκριμένου προϊόντος

## 2. Συμπεράσματα

- Το δικαίωμα των σημάτων δεν μπορεί να παρεμποδίσει την ελεύθερη στάθμη της τεχνικής και την ελευθερία αναπτύξεως σχημάτων και τεχνολογιών
- Το γεγονός ότι «η ύπαρξη ενός ή ορισμένων αυθαίρετων στοιχείων», δευτερεύουσας, σημασίας, άρα χαρακτηριστικών που δεν κρίνονται ως ουσιώδη, και τα οποία έχουν και διακοσμητικό ή επινοημένο στοιχείο- δεν επηρεάζει την εφαρμογή της διατάξεως
- Εφόσον τα ουσιώδη λειτουργικά χαρακτηριστικά του σχήματος ενός προϊόντος συνδέονται αποκλειστικά με το τεχνικό αποτέλεσμα η διάταξη απολύτου απαραδέκτου (άρθρο 123 ν. 4072/2012) αποκλείει την καταχώριση σημείου που αποτελείται από το εν λόγω σχήμα, έστω και αν το οικείο τεχνικό αποτέλεσμα **μπορεί να επιτευχθεί με άλλα σχήματα ή μεθόδους παραγωγής.**
- Δεν είναι δυνατή η καταχώριση μιας τέλει ένδειξης με την καθιέρωση (επιγενόμενη διακριτική δύναμη) στις συναλλαγές





- Αν η κατατεθειμένη ένδειξη ως σήμα είναι αντικείμενο ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού χρησιμότητας, τότε υπάρχει ένα τεκμήριο περί του τεχνικά προσδιορισμένου χαρακτήρα της ενδείξεως

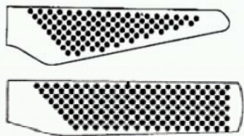
## VI. Επίδραση στο δίκαιο των σχεδίων και υποδειγμάτων (design right)

Άρθρο 16 παραγρ.1 στοιχ α ΠΔ 259/1997 (σχέδιο και υπόδειγμα)

- «Δεν υφίσταται σχέδιο η υπόδειγμα όταν τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του».

## VII. Πεδίο προστασίας ενός υβριδικού σήματος και ενός σχεδίου υποδείγματος με χαρακτηριστικά υπαγορευόμενα από την τεχνική λειτουργία του

- Αν παρά ταύτα καταχωρισθεί ένα υβριδικό σήμα, **ποιο είναι το πεδίο προστασίας του στην σχετική δίκη προσβολής ενώπιον ενός πολιτικού δικαστηρίου.**
  - Η σύμπτωση τεχνικών χαρακτηριστικών δεν μπορεί από μόνη της να θεμελιώσει τον κίνδυνο συγχύσεως και συνεπώς την προσβολή του σήματος.
  - Άρα στοιχεία (τεχνικά) τα οποία δεν μπορούν να θεμελιώσουν την καταχώριση ενός σήματος, δεν πρέπει λαμβάνονται υπ' όψιν, όταν διερευνάται στο πλαίσιο προσβολής η προστασία του σήματος.





- Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν στην κρίση του κινδύνου συγχύσεως .
- Ανάλογα ισχύουν και στο δίκαιο των σχεδίων και υποδειγμάτων (design).
- Επειδή δε τεχνικά χαρακτηριστικά δεν δύναται να θεμελιώσουν την προστασία, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν και κατά την κρίση ως προς το πεδίο προστασίας.

### **VIII. Ανακλαστικές επιδράσεις στο άρθρο 13 ν. 146/1914**

- Σχήμα προϊόντος απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος το οποίο απέκτησε, διά της επικρατήσεως του στις συναλλαγές, διακριτικό χαρακτήρα, δεν προστατεύεται με το άρθρο 13 ν. 146/1914 αδύνατη.

### **B. Επιδράσεις στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού (άρθρο 1 ν. 146/1914)**

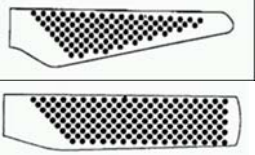
#### **I. Το βασικό ερώτημα στην αθέμιτη απομίμηση**

Μπορεί το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού να παράσχει συμπληρωματική προστασία σε μια ένδειξη

- όπου το σχήμα προϊόντος είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος και ως εκ τούτου,





- 
- ακόμη και αν απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα διά της χρήσεώς του, απαγορεύεται να καταχωρισθεί ως σήμα με παράλληλη την ύπαρξη «ενός ή ορισμένων αυθαίρετων στοιχείων», διακοσμητικών «φανταστικών»

(επινοημένων) στοιχείων ;

## II. Η ελευθερία απομίμησης – εκφάνσεις της

(i) **επιβεβαιώνει** την μη προστασία εν είδει «αρνητικού ορίου» εκείνων των άυλων αγαθών, των οποίων έχει λήξει η προστασία.

- Η απομίμηση μιας παροχής που δεν προστατεύεται καθόλου ή πλέον από την ειδική νομοθεσία των άυλων αγαθών είναι καταρχήν ελεύθερη (το «εάν» της απομιμήσεως).

(ii) **αναφάινεται** στην ενδεχόμενη προστασία άυλων αγαθών τα οποία δεν έχουν τις προϋποθέσεις να προστατευθούν με την ειδική νομοθεσία των άυλων αγαθών

(iii) **παρουσιάζεται** στην **συμπληρωματική** προστασία του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού για να κλείσει ορισμένα «κενά» προστασίας της ειδικής νομοθεσίας στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.





### III. Το άρθρο 1 ν. 146/1914 και η προστασία από την απομίμηση

- Το άρθρο 1 ν. 146/1914 απαγορεύει κατά πάγια νομολογία την εκμετάλλευση ξένης παροχής με την απομίμηση τεχνικών ή αισθητικών στοιχείων ενός προϊόντος.
- Η απομίμηση μιας παροχής που δεν προστατεύεται καθόλου ή πλέον από την ειδική νομοθεσία των άυλων αγαθών είναι καταρχήν ελεύθερη (το «εάν» της απομιμήσεως)
- Μπορεί όμως να καταστεί αθέμιτη, εφόσον το απομιμούμενο προϊόν παρουσιάζει «ανταγωνιστική πρωτοτυπία» και συγχρόνως επεμβαίνουν ορισμένες ειδικές περιστάσεις («το πώς γίνεται η απομίμηση»).
- Τούτο εκφράζεται στην νομολογία με τις ειδικές περιστάσεις που απαιτούνται να συντρέχουν επιπρόσθετα στοιχεία εκτός αυτής της πράξεως της απομιμήσεως.

### IV. Κριτήρια

#### 1. Σημείο εκκίνησης

- Ελευθερία απομιμήσεως ελλείψει ειδικής προστασίας από το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας



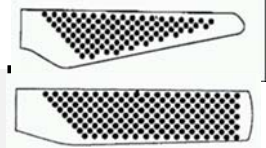


- Το αθέμιτο της απομιμήσεως είναι η εξαίρεση από τον κανόνα της ελεύθερης απομιμήσεως.
- Το ερώτημα αν ο απομιμητής έχει ή μπορεί να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι έχει ένα συμφέρον άξιο προστασίας, είναι εσφαλμένο, διότι μεταστρέφει στο αντίθετο την σχέση κανόνα προς εξαίρεση

## 2. Κριτήρια απαγόρευσης της απομίμησης με βάση το άρθρο 1ν. 146/1914

- Η προστασία της «καινοτομίας» και των σχετικών επενδύσεων που αυτή - χρειάζεται είναι η κύρια αποστολή της ειδικής νομοθεσίας των άυλων αγαθών.
- Να είναι απαραίτητη προκειμένου να κλείσει κενά **ακούσιας** προστασίας
- Εκείνος ο οποίος επικαλείται το αθέμιτο, οφείλει να αποδείξει τις ειδικές περιστάσεις **εκτός της ίδιας της απομιμήσεως που θεμελιώνουν το αθέμιτο.**
- Στο μέτρο δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ της απομιμούμενης παροχής και εκείνης του τρίτου ή εκμεταλλεύσεως της καλής φήμης του απομιμούμενου προϊόντος ή άλλες ειδικές περιστάσεις, **επιτρέπεται η απομίμηση.**
- Ο ν. 146/1914 δεν επιτρέπεται μέσα από την έννοια της ανταγωνιστικής πρωτοτυπίας να υπονομεύσει τα όρια και τις αξιολογήσεις της ειδικής νομοθεσίας των άυλων αγαθών.





- Περαιτέρω η διεύρυνση αυτή προστασίας που όλα παρουσιάζουν, ειδικά το δίκαιο των σημάτων αλλά και η ευρεσιτεχνία (βιοτεχνολογία) καθιστά σαφές ότι ολοένα και περισσότερο μειούται η σημασία του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού ως μηχανισμός που ενεργεί συμπληρωματικά και κλείνει «κενά προστασίας»
  - (i) Υπό την οπτική αυτή γωνία η προστασία κατά απομιμήσεως που δύναται να προσφέρει το δίκαιο ανταγωνισμού (πλήρωση ακουσίων κενών προστασίας) χάνει την πρακτική σημασία της.
  - (ii) Η σημασία της γενικής ρήτρας περιορίζεται στην κύρωση αθέμιτων συμπεριφορών και όχι πλέον έμμεσα στην προστασία των επενδύσεων ή της πολιτιστικής/οικονομικής/τεχνολογικής καινοτομίας, κατεξοχήν αντικείμενο των επί μέρους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

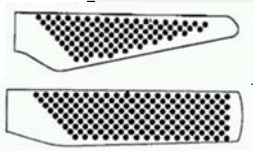
#### **V. Συμπέρασμα ως προς τα ουσιώδη τεχνικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός προϊόντος**

- Το άρθρο 1 ν. 146/1914 εκκινεί από την ελευθερία απομιμήσεως τεχνικών παροχών οι οποίες δεν προστατεύονται (πλέον) από το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας ή αισθητικών στοιχείων, που επίσης δεν υπάγονται πλέον στην προστασία που προσφέρει το δικαίωμα επί σχεδίου-υποδείγματος





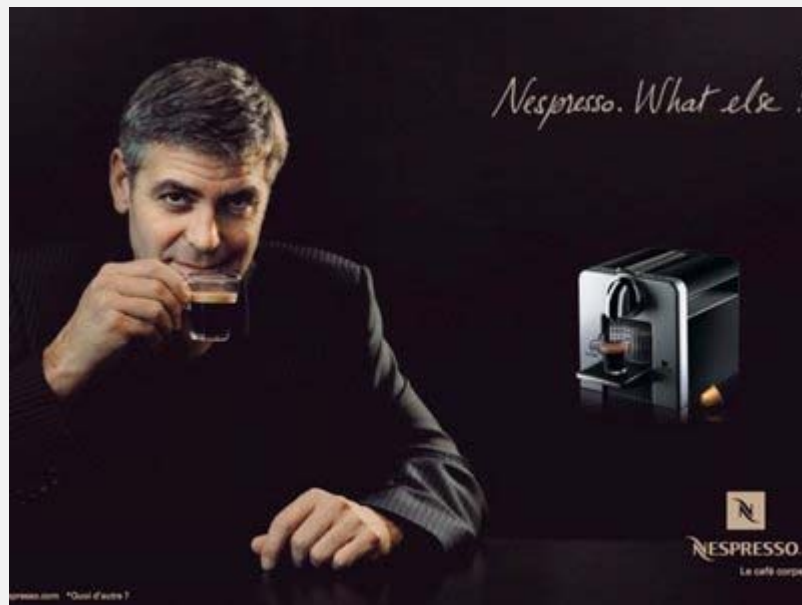
- Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού πρέπει να σεβασθεί την θέση του δικαίου των σημάτων ή του δικαίου σχεδίων-υποδειγμάτων ως προς τον ανωτέρω λόγο απαραδέκτου.
- Ο δικαιούχος μιας ενδείξεως η οποία δεν επιτρέπεται να καταχωρισθεί ως σήμα ή ως σχέδιο-υπόδειγμα επειδή συντρέχει το απόλυτο αυτό απαράδεκτο, δεν μπορεί να τύχει προστασίας βάσει του άρθρου 1 ν. 146/1914. Η ελευθερία απομιμήσεως θα πρέπει να έχει προβάδισμα στην περίπτωση αυτή.
- Το ίδιο ισχύει και με την λήξη της προστασίας ενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας
- Τα ουσιώδη τεχνικά στοιχεία που απαρτίζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός προϊόντος και προσδιορίζουν το σχήμα του, του οποίου δεν είναι δυνατή η κατάθεση ως σήμα, δεν μπορεί να προστατευθούν υπό την εναλλακτική οδό του άρθρου 1 ν. 146/1914 συγκεκριμένα μέσα από την οδό της ανταγωνιστικής πρωτοτυπίας
- Η προστασία τεχνικών λύσεων ή χαρακτηριστικών που αποκλείει το δίκαιο των σημάτων ή το δίκαιο σχεδίων υποδειγμάτων δεν δύναται να υποκατασταθεί από το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.
- Τούτο δεν μπορεί να χορηγήσει μια αναπληρωματική προστασία στο δίκαιο της ευρεσιτεχνίας ή στο δίκαιο σχεδίων και υποδειγμάτων



## VI. Πορίσματα

- Οι προϋποθέσεις και η έκταση της παρεχόμενης προστασίας μέσω της απαγορεύσεως απομιμήσεως ξένης παροχής τελεί σε άμεση σχέση με το σύστημα προστασίας των άυλων αγαθών.
- Η έννοια της συμπληρωματικής προστασίας που χρησιμοποιεί η νομολογία δεν αποτυπώνει αυτήν την εξάρτηση.
- Η ενδεχόμενη ανεξαρτησία του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού προκύπτει μόνον από τις ειδικές περιστάσεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να θεμελιώνονται στην ίδια την απομιμούμενη παροχή.
- Η ανάληψη τεχνικών χαρακτηριστικών, τα οποία ελλείπει προστασίας από την ειδική νομοθεσία ανήκουν στην στάθμη της τεχνικής, και λαμβάνοντας υπ' όψιν την κατά προορισμό χρήση τους και της προσδοκίας των καταναλωτών να επιφέρουν μια τεχνική λύση, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αθέμιτη απομίμηση.





**Σας ευχαριστώ**

