Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Άννα Ρούσσου
Δικηγόρος, DEA Droit Privé
DESS Propriété Intellectuelle

I. Εισαγωγικά: η ουσιαστική χρήση του σήματος στο δίκαιο της ΕΕ και στο ελληνικό δίκαιο

Η αναμόρφωση της νομοθεσίας περί σημάτων είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του νόμου 2239/1994 και την αντικατάστασή του από το νόμο 4072/2012[1]. Ο νέος νόμος περιέχει αλλαγές ευρείας κλίμακας και εισάγει νέες διαδικασίες και ρυθμίσεις για τα ελληνικά δεδομένα.

Μία από τις νέες ρυθμίσεις εισάγεται με το αρ. 143 και αφορά στη διαδικασία της απόδειξης χρήσης του σήματος του ανακόπτοντος στο πλαίσιο ανακοπής που αυτός έχει ασκήσει. Η ρύθμιση αυτή απαντάται στον Κανονισμό 40/94/ΕΚ[2] του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (αρ. 43), όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με τον Κανονισμό 207/2009/ΕΚ (αρ. 42)[3].

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 143 του νέου νόμου, μετά από αίτηση του καταθέτη, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος (ανακόπτων) οφείλει να αποδείξει είτε ότι κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της δήλωσης του σήματος είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία αυτό καταχωρήθηκε και στο οποίο βασίζεται η ανακοπή, είτε ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της δήλωσης του σήματος το προγενέστερο σήμα ήταν καταχωρημένο τουλάχιστον για πέντε έτη[4].

Η οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών

---

1. ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012.
2. ΕΕ L 11, 14.01.1994, 1.
3. ΕΕ L 78, 24.03.2009, 1.
4. Υπενθυμίζεται ότι υπό το καθεστώς του ν. 2239/94 η μόνη δυνατότητα που είχε ο δικαιούχος δήλωσης σήματος το οποίο είχε προσβληθεί με τριτανακοπή από προγενέστερο σηματούχο ήταν να ζητήσει από τον σηματούχο να αποδείξει τη χρήση του σήματος του μέσω άσκησης διαγραφής. Επρόκειτο δηλαδή για ξεχωριστή διαδικασία από αυτή της τριτανακοπής η οποία ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα, δεδομένου ότι ο δικαιούχος της δήλωσης σήματος μπορούσε μεν να ζητήσει τη συνεκδίκασή της τριτανακοπής με την αίτηση διαγραφής, έπρεπε όμως να υπάρξει αμετάκλητη απόφαση αναφορικά με την αίτηση διαγραφής για να εκδοθεί κατόπιν απόφαση για την τριτανακοπή.

των κρατών - μελών περί σημάτων[5] όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2008/95/ΕΚ[6] προβλέπει στην 9η αιτιολογική σκέψη καθώς και στα αρ. 10 και 12 την υποχρέωση ουσιαστικής χρήσης ενός σήματος προκειμένου να δικαιολογείται η προστασία του.

Συγκεκριμένα, η ουσιαστική χρησιμοποίηση του σήματος επί ποινή εκπτώσεως πρέπει να προβλέπεται για να περιοριστεί ο αριθμός των σημάτων που καταχωρούνται και προστατεύονται και κατά συνέπεια ο αριθμός των συγκρούσεων μεταξύ σημάτων, εφόσον δεν υφίσταται βάσιμος οικονομικός λόγος που να απορρέει από την πραγματική λειτουργία του σήματος στην αγορά.

Επιπλέον τόσο η 10η αιτιολογική σκέψη όσο και το αρ. 15 του Κανονισμού 207/2009 ορίζουν ότι δικαιολογείται να προστατεύονται τα κοινοτικά σήματα, και έναντι αυτών, κάθε σήμα το οποίο έχει καταχωρηθεί προγενέστερα, μόνο εφόσον τα σήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιούνται. Για τον λόγο αυτό άλλωστε εάν εντός πέντε ετών από την καταχώρηση ενός σήματος ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ή εάν η χρήση αυτή έχει ανασταλεί επί μία συνεχή πενταετία, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός, εκτός εάν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για να προστατεύεται το σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται ουσιαστικά ώστε να επιτελείται η λειτουργία του ως σημείου διάκρισης της προέλευσης των διακρινομένων προϊόντων ή υπηρεσιών από συγκεκριμένη επιχείρηση.

Επιπλέον, όπως διαφαίνεται μέσα από τις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ - και πλέον της οδηγίας 2008/95/ΕΚ αλλά και τον Κανονισμό 207/2009/ΕΚ, η βούληση του κοινοτικού νομοθέτη είναι να εξαρτάται η διατήρηση των δικαιωμάτων επί του σήματος από την ίδια προϋπόθεση ουσιαστικής χρήσης σε όλα τα κράτη - μέλη ώστε το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζεται στο σήμα να μην διαφοροποιείται αναλόγως της οικείας νομοθεσίας[7].

Από την πλευρά του ο νέος ελληνικός νόμος περί σημάτων ορίζει στη διάταξη του αρ. 160 παρ. 1 αναφορικά με τους λόγους έκπτωσης ότι ο δικαιούχος σήματος εκπίπτει του δικαιώματός του ολικά ή μερικά εάν μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την καταχώρηση του σήματος δεν κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί ή εάν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε έτη, εκτός εάν υπάρχει εύλογη αιτία όπως ορίζει η παράγραφος 3α.

---

5. L 40, 11.02.1989, 1.

6. L 299, 8.11.2008, 25.

7. Υπόθεση C-40/01 Ansul BV κατά Ajax Brandbeveiliging BV, σκ. 25 επ., βλ. σχετικά *S. Durrande,* Usage sérieux. Déchéance de la marque:précision sur la notion "d' usage sérieux", Recueil Dalloz 2003 Jur. p. 2692.

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν δύο συμπεράσματα: αφενός ο κοινοτικός και κατά συνέπεια και ο Έλληνας νομοθέτης εξαρτούν τη διατήρηση των δικαιωμάτων επί ενός σήματος από την ουσιαστική χρήση του και αφετέρου παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου αυτός να προβεί στη χρήση του σήματος του. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι 5 έτη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης του σήματος όπως αναφέρει η οδηγία, ή από την καταχώρηση του σήματος, όπως αναφέρει ο ελληνικός νόμος.

Επομένως, η έννοια της ουσιαστικής χρήσης στο αρ. 143 του νέου νόμου περί σημάτων βασίζεται στην ίδια έννοια που διατρέχει το αρ. 42 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ και την οδηγία 2008/95/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο οι τάσεις και τα πορίσματα της νομολογίας των Δικαστηρίων της ΕΕ[8] για την έννοια και τα κριτήρια της χρήσης του σήματος προορίζονται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την ερμηνεία και εφαρμογή από τα ελληνικά δικαστήρια του αρ. 143 του ν. 4072/2012.

II Έννοια ουσιαστικής χρήσης του προγενέστερου σήματος

Κανένα από τα νομοθετήματα στο πλαίσιο της Ένωσης δεν δίνει ορισμό της ουσιαστικής χρήσης του σήματος. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ, ουσιαστική χρήση ενός σήματος υπάρχει όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη βασική του λειτουργία που είναι η εγγύηση της ταυτότητας προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρήθηκε, με σκοπό την εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, αποκλείοντας τη συμβολική χρήση που αποσκοπεί στη διατήρηση των δικαιωμάτων που παρέχει το σήμα[9].

Εξ' αυτού προκύπτει ότι η ουσιαστική χρήση του σήματος πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι *πραγματική*, δηλαδή να συνάδει με τον σκοπό του σήματος που είναι να διακρίνει τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί αναφορικά με την πηγή προέλευσης τους και να μην είναι απλώς συμβολική, δηλαδή, να μην αποσκοπεί απλώς στο να διατηρήσει κάποια δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος χωρίς το σήμα να χρησιμοποιείται στην πράξη[10].

---

8. Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ) μετονομάστηκαν, αντιστοίχως, σε Δικαστήριο της ΕΕ (εφεξής ΔΕΕ) και Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (εφεξής Γενικό Δικαστήριο/ΓΔΕΕ).

9. Βλ. υποθέσεις C-40/01 όπ.π. σκ. 36, C-259/02 La Mer Technologie κατά Laboratoires Goemar SA, σκ. 36, T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes κατά ΓΕΕΑ, σκ. 37, T-334/01 MFE Marienfelde κατά ΓΕΕΑ, σκ. 34, C-495/07 Silberquelle GmbH κατά Maselli-Stickmode GmbH, σκ. 17, C-416/04 P Sunrider κατά ΓΕΕΑ, σκ. 70.

10. Βλ. χαρακτηριστικά τις υποθέσεις T-174/01 Jean Goulbourn κατά ΓΕΕΑ σκ. 39, T-39/01 όπ.π. σκ. 35, C-234/06 P Il Ponte Finanziaria κατά ΓΕΕΑ, σκ. 72, βλ. σχετικά *Schaffner Marianne et Georges Sandra,* La famille n' est pas toujours une tête de pont, Recueil Le Dalloz 2007, p. 2815-2816, T-

Ενδεικτική της σημασίας που έχει η πραγματική χρήση του σήματος είναι η απόφαση R 1785/2008-4 του Τμήματος Εφέσεων του Γραφείου για την Εναρμόνιση στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ)[11] η οποία έκρινε ότι η επανακατάθεση σήματος με σκοπό αυτό να βρίσκεται μονίμως εντός της πενταετίας χάριτος και να μην μπορεί να ζητηθεί από τον δικαιούχο απόδειξη χρήσης του αντίκειται στην απαίτηση ουσιαστικής χρήσης όπως αυτή τίθεται στη νομοθεσία της Ένωσης[12].

Επιπλέον, η χρήση του σήματος πρέπει να είναι *εξωτερική*, δηλαδή να γίνεται χρήση του σήματος στην αγορά και να αφορά τους καταναλωτές. Η εξωτερική χρήση του σήματος συνδέεται με την εμπορική λειτουργία του που είναι η εξεύρεση ή διατήρηση δυνατοτήτων πωλήσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών που φέρουν το συστατικό του σήματος σημείο, σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από άλλες επιχειρήσεις. Η χρήση του σήματος πρέπει να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη διατίθενται στο εμπόριο ή των οποίων επίκειται η εμπορία, την οποία προετοίμασε η επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση πελατείας, ιδίως στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών[13].

Επίσης η χρήση του σήματος πρέπει να είναι *δημόσια* και όχι σε καθαρά εσωτερικό πλαίσιο από τον δικαιούχο του σήματος, ούτως ώστε ο καταναλωτής να αναγνωρίζει το σήμα ως ενδεικτικό της προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών από συγκεκριμένη πηγή[14]. Επομένως, προπαρασκευαστικές ενέργειες δεν συνιστούν δημόσια χρήση όπως αυτή απαιτείται από τη νομολογία διότι στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δεν έχει έρθει σε επαφή με το σήμα και δεν έχει δημιουργηθεί ο απαιτούμενος δεσμός μεταξύ του σήματος και των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, γεγονός που θα επιτρέψει στο καταναλωτή να συνδέσει το σήμα με τα διακρινόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες και με την πηγή προέλευσης και αναλόγως να προβεί στην ίδια επιλογή εάν η εμπειρία αποβεί θετική ή σε διαφορετική επιλογή εάν η εμπειρία αποβεί αρνητική.

Η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς χρέωση εμπίπτει στην ουσιαστική χρήση του σήματος και γίνεται δεκτή εφόσον σκοπεύει στη δημιουργία πελατείας.

308/06 Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. κατά ΓΕΕΑ σκ. 47, T-191/07 Anheuser-Bush, Inc. κατά ΓΕΕΑ σκ. 100, T-334/01 όπ.π. σκ. 33.

11. Anja Holzapfel κατά Jose Domingo Lopez-Palacios Gonzalez σκ. 17 επ.

12. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Εφέσεων δέχθηκε ότι σε αυτή την περίπτωση το αρ. 42 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ που αναφέρεται στον δικαιούχο προγενέστερου εθνικού ή κοινοτικού σήματος για το οποίο ζητείται απόδειξη χρήσης πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αναφέρεται στον δικαιούχο «του ίδιου σήματος για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες στην ίδια εδαφική περιοχή», ακόμη και εάν το προγενέστερο σήμα έχει επανακατατεθεί και έχει λάβει νέο αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης, και να απαιτείται η απόδειξη χρήσης του (σκέψη 22).

13. Βλ. Υποθέσεις C-40/01 όπ.π. σκ. 37, C-259/02 όπ.π. σκ. 37.

14. Βλ. Υποθέσεις C-40/01 όπ.π. σκ. 36, T-209/09 Alder Capital Ltd κατά ΓΕΕΑ σκ. 48, T-334/01 όπ.π. σκ. 33, T-353/07 Esber SA κατά ΓΕΕΑ σκ. 21, T-325/06 Boston Scientific Ltd κατά ΓΕΕΑ σκ. 29.

Αντίθετα, εάν η χρήση του σήματος γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς που δεν αφορούν αυτό καθ' εαυτό το προϊόν ή την υπηρεσία, αλλά ενδεχομένως άλλο προϊόν ή υπηρεσία, τότε η χρήση αυτή δεν θεωρείται ουσιαστική χρήση του σήματος. Στην περίπτωση αυτή λείπει ο απαιτούμενος δεσμός μεταξύ του σήματος και των διακρινομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, ο οποίος θα λειτουργήσει ως ένδειξη της προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών από συγκεκριμένη επιχείρηση[15].

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη σκέψη 37 των αποφάσεων του ΔΕΕ στις υποθέσεις C-40/01 Ansul και C-259/04 La Mer Technology σύμφωνα με την οποία η χρήση του σήματος πρέπει να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη διατίθενται στο εμπόριο ή των οποίων επίκειται η εμπορία την οποία προετοίμασε η επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση πελατείας, ιδίως στο πλαίσιο διαφημιστικών εκστρατειών.

Η πρώτη ανάγνωση της νομολογίας αυτής φαίνεται να αντιβαίνει στην υποχρέωση που έχει ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος για εμπορική χρήση του σήματος του που δεν θα αποτελεί απλώς χρήση για σκοπούς προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Όμως, η νομολογιακή θέση συνδέεται με την προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος και αφορά στην περίπτωση κατά την οποία το σήμα έχει έρθει σε γνώση των καταναλωτών μέσω της διαφημιστικής εκστρατείας του δικαιούχου και έχει δημιουργηθεί ο απαιτούμενος δεσμός μεταξύ του σήματος και των διακρινομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν αρκεί στον δικαιούχο του σήματος να προσκομίσει διαφημιστικό υλικό όπου θα αναφέρεται το σήμα του εάν το υλικό αυτό δεν συνοδεύεται από αποδείξεις ότι διανεμήθηκε στους καταναλωτές. Διότι μόνο τότε θα ικανοποιείται η κύρια λειτουργία του σήματος που είναι η διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών ως προς την πηγή προέλευσής τους[16].

Για να μπορέσει ο δικαιούχος του σήματος από τον οποίο ζητείται να αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματος του να ανταποκριθεί στο βάρος της απόδειξης, ο εφαρμοστικός Κανονισμός 2868/95 της Επιτροπής[17] θεσπίζει κριτήρια στον κανόνα 22 παρ. 2, με βάση τα οποία θα κριθούν τα προσκομιζόμενα στοιχεία και ορίζει ότι οι αναφορές και τα αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη χρήσης αφορούν τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του αντιτάξιμου σήματος

---

15. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-495/07 Silberquelle όπ.π. σκ. 19 επ. στην οποία κρίθηκε ότι ο δικαιούχος του σήματος που θέτει το σήμα του επί αντικειμένων που προσφέρει δωρεάν στους αγοραστές των προϊόντων του, δεν κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος του για την κλάση στην οποία εμπίπτουν τα αντικείμενα αυτά διότι τα αντικείμενα δεν διανέμονται με σκοπό να διεισδύσουν στην αγορά των προϊόντων που ανήκουν στην ίδια κλάση, ούτε συμβάλλουν στην εξεύρεση αγοράς προς τη διάθεση τους, ούτε καθιστά τα προϊόντα αυτά διακριτά προς όφελος των καταναλωτών.

16. *Jeremy Phillips,* Trade Mark Law A Practical Anatomy, Oxford University Press, Dec. 2003, p. 443.

17. ΕΕ L 303, 15.12.1995, 1.

των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρήθηκε και ως προς τις οποίες ασκήθηκε η ανακοπή.

Επειδή η πάγια νομολογία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση των κριτηρίων που θέτει ο εφαρμοστικός Κανονισμός και τα οποία καθορίζουν τη σημασία που θα δοθεί στα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο ανακόπτων και σε τελική ανάλυση την έκβαση της υπόθεσης, τα κριτήρια αυτά είναι χρήσιμο να διερευνηθούν περαιτέρω.

ΙΙΙ Έλεγχος των κριτηρίων για την ύπαρξη ουσιαστικής χρήσης του σήματος

Όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη του αρ. 143 του ν. 4072/2012 προβλέπει – όπως και η αντίστοιχη διάταξη του αρ. 42 του Κανονισμού 207/2009 – την υποχρέωση του δικαιούχου του σήματος στο οποίο βασίζεται η ανακοπή να αποδείξει τη χρήση του σήματος του εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις[18]. Όμως, αντίθετα με την ενωσιακή έννομη τάξη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υιοθετηθεί εφαρμοστικές διατάξεις στο ελληνικό δίκαιο οι οποίες να διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του αρ. 143 του ν. 4072/2012. Με δεδομένο ότι το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί στο αρ. 42 του Κανονισμού περί του κοινοτικού σήματος και διαπνέεται από την ίδια φιλοσοφία, θεωρούμε ότι τόσο ο Έλληνας δικαστής όσο και οι διάδικοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα από τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που θέτει ο εφαρμοστικός Κανονισμός 2868/1995 της Επιτροπής.

1.Φύση της χρήσης του προγενέστερου σήματος

Το κριτήριο που θέτει ο κανόνας 22 του εφαρμοστικού Κανονισμού αναφορικά με τη φύση της χρήσης του σήματος περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Κατά πρώτον, το προγενέστερο σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτή την ιδιότητα, δηλαδή, ως σήμα για τη διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ως προς την πηγή προέλευσής τους.

Έτσι, πρώτα απ' όλα απαιτείται το προγενέστερο σήμα να μην χρησιμοποιείται υπό άλλες ιδιότητες π.χ. ως εμπορική επωνυμία, ονομασία καταστήματος, ονομασία χώρου (domain name) κλπ. διότι το σήμα πρέπει να επιτελεί τον σκοπό του, που είναι η διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών ως προς την πηγή προέλευσής τους. Εξαίρεση υπάρχει εάν η εμπορική επωνυμία ή η ονομασία του καταστήματος χρησιμοποιείται και ως σήμα για την διάκριση των προϊόντων ή υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ο απαιτούμενος δεσμός μεταξύ του σήματος και των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται υπό το σήμα[19].

---

18. Διευκρινίζεται ότι στο παρόν άρθρο δεν εξετάζεται το ζήτημα της ύπαρξης εύλογης αιτίας που δικαιολογεί τη μη χρήση, από τον ανακόπτοντα, του σήματος στο οποίο βασίζεται η τριτανακοπή.

19. Βλ. υποθέσεις Τ-353/07 όπ.π. σκ. 38, Τ-39/01 όπ.π. σκ. 44, Τ-209/09 όπ.π. σκ. 45-46.

Κατά δεύτερον, το σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται όπως έχει καταχωρηθεί και όχι παραλλαγμένο, εκτός εάν πρόκειται για μικρές αλλαγές που δεν επηρεάζουν τον διακριτικό χαρακτήρα του. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται τόσο στο αρ. 15 του Κανονισμού 207/2009, όσο και στο αρ. 125 παρ. 2 του ν. 4072/2012.

Η διάταξη αυτή αφορά την περίπτωση κατά την οποία το σήμα που έχει καταχωρηθεί και αποτελεί τη βάση της ανακοπής και το σήμα που τελικά χρησιμοποιεί ο ανακόπτων και για το οποίο προσκομίζονται τα αποδεικτικά ουσιαστικής χρήσης, διαφέρουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δικαστής καλείται να αποφασίσει εάν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο σήμα είναι σημαντικές σε βαθμό που να επηρεάζουν τον διακριτικό χαρακτήρα του.

Σκοπός της διάταξης δεν είναι να υποχρεώσει τον δικαιούχο να καταχωρήσει όλες τις επουσιώδεις παραλλαγές του σήματος του τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητάς του. Όμως, εάν οι αλλαγές αλλοιώνουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος, τότε θεωρείται ότι το σήμα που χρησιμοποιείται και το σήμα που έχει καταχωρηθεί είναι διαφορετικά σήματα.

Έτσι, πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται στο προϊόν τόσο το σήμα όσο και ενδείξεις όπως η εμπορική επωνυμία του δικαιούχου ή ο διακριτικός τίτλος των προϊόντων[20]. Επίσης, συχνά προστίθενται στο σήμα ενδείξεις αναφορικά με γενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως ποιότητα, ποσότητα, γεωγραφική προέλευση, τρόπο χρήσης, φύση των παρεχομένων προϊόντων/υπηρεσιών κ.α.[21]. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το καταχωρημένο σήμα περιλαμβάνει μία περιγραφική λέξη η οποία αργότερα παύει να χρησιμοποιείται. Μία ακόμη περίπτωση διαφορετικής χρήσης σήματος είναι αυτή κατά την οποία το σήμα χρησιμοποιείται με διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς (μικρά ή μεγάλα γράμματα) ή με ελαφρώς παραλλαγμένη γραμματοσειρά[22]. Επίσης, συχνά υπάρχει προσθήκη χρώματος στο σήμα που χρησιμοποιείται ενώ το κατατεθειμένο σήμα είναι ασπρόμαυρο[23].

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, αυτές οι περιπτώσεις, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, δεν θεωρούνται ότι αλλοιώνουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος.

Όμως, εάν ο δικαιούχος του σήματος προσθέσει στο σήμα που έχει καταχωρηθεί λέξεις ή απεικονίσεις δημιουργώντας νέα σειρά σημάτων, η χρήση αυτών των σημάτων θεωρείται ότι αφορά νέα σήματα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χρήση του καταχωρημένου σήματος.

---

20. Βλ. υποθέσεις T-135/04 GFK κατά ΓΕΕΑ, σκ. 39, R 1042/2011-5 PUR INSIDE της 21 Φεβρ. 2012 σκ. 23.

21. R 1049/2011-4 La Terre της 30ης Ιαν. 2012σκ. 21-22, R 602/2009-2 Red Baron της 14ης Ιουλ. 2010 σκ. 32, T-135/04 οπ. π. σκ. 36-37, R 0973/2011-2 Pop Parfum της 24ης Απριλίου 2012 σκ. 31.

22. B 1572265, R 1445/2011-4 Cult της 16ης Ιουλ. 2012 σκ. 38-39, R 1746/2010-2 Munchée Biscuits της 6ης Ιουν. 2012 σκ. 23-25, R 2258/2010-1 Be light της 19ης Ιαν. 2012 σκ. 15-16, R 1464/2010-2 Skunk Fu της 31ης Μαρτίου 2011, σκ. 26.

23. R 1546/2008-2 Cubes (3D MARK) της 1ης Σεπτ. 2009 σκ. 20.

Επίσης, σε σήματα που αποτελούνται από λεκτικά και απεικονιστικά στοιχεία θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσον η αλλαγή που επέρχεται σε κάποιο από τα μέρη του σήματος (λεκτικό ή απεικονιστικό) αλλάζει τη συνολική εικόνα που δημιουργεί το σήμα και κατά συνέπεια τον διακριτικό χαρακτήρα του[24].

Έτσι, για σήματα που φέρουν απεικόνιση, θα πρέπει να ελέγχεται εάν η απεικόνιση κατέχει τέτοια θέση και έκταση στο σήμα ώστε η απάλειψη της χρήσης της ή η προσθήκη της στο σήμα να επηρεάζει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος[25].

Προκειμένου για λεκτικό σήμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, εάν παύσει να χρησιμοποιείται κάποια από αυτές, πρέπει να ελεγχθεί εάν η λέξη που δεν χρησιμοποιείται πλέον αλλοιώνει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ξεκάθαρο στη νομολογία ότι δεν υπάρχουν αυστηρά καθορισμένοι κανόνες που μπορούν να εφαρμόζονται αυτόματα σε κάθε υπόθεση και ότι οι αρχές που έχουν διατυπωθεί πρέπει να εξειδικεύονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ένα τρίτο στοιχείο που συνδέεται με τη φύση της χρήσης του σήματος και προβλέπεται τόσο στον Κανονισμό 207/2009 όσο και στον ν. 4072/2012 είναι ότι το σήμα πρέπει να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό καταχωρήθηκε.

Η διάταξη αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος δεν δικαιούται να αποκλείει τρίτο πρόσωπο από την αγορά με μόνη πρόφαση την ύπαρξη ενός προγενέστερου σήματος για προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες αυτό δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο συμβολικά.

Η σημασία της ουσιαστικής χρήσης του σήματος αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωρηθεί προκύπτει και από το γεγονός ότι εάν το σήμα χρησιμοποιείται για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών που έχει καταχωρηθεί να διακρίνει, σύμφωνα τόσο με τον Κανονισμό 207/2009 όσο και με το αρ. 143 του ν. 4072/2012, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής, το σήμα θεωρείται καταχωρημένο μόνο για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Στο σημείο αυτό ανακύπτει το ζήτημα της οριοθέτησης των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακρίνει το σήμα σύμφωνα με την καταχώρηση του. Η νομολογία διακρίνει αναλόγως εάν το σήμα έχει καταχωρηθεί για όλη την κλάση όπως αυτή αναφέρεται στον Διακανονισμό της Νίκαιας[26] ή για επιμέρους προϊόντα ή υπηρεσίες.

---

24. Βλ. υποθέσεις T-353/07 όπ.π. σκ. 30-33, R 1931/2010-4 Reserva De La Familia της 5ης Μαρτίου 2012 σκ. 23 επ., R 1445/2011-4 όπ.π. σκ. 38-39, R 681/2001-1 Blumen Worldwide της 28ης Οκτ. 2002 σκ. 22.

25. Βλ. υποθέσεις T-135/041 όπ.π. σκ. 40, T-353/07 όπ.π. σκ. 34, R 235/2011-1 Sappe Juice Me της 19ης Ιαν. 2012 σκ. 21.

26. Διακανονισμός της Νίκαιας της 15ης Ιουνίου 1957 για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώρηση σημάτων, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί.

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή εάν το σήμα έχει καταχωρηθεί για όλη την κλάση, θα πρέπει να αποδεικνύεται η χρήση του σήματος για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτει και που εμπίπτουν στις βασικές κατηγορίες που καλύπτονται από το σήμα στην εν λόγω κλάση. Δηλαδή, εντός της κλάσης τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε αυτόνομες υποκατηγορίες και η ουσιαστική χρήση του σήματος πρέπει να αποδεικνύεται για όλες τις υποκατηγορίες. Έτσι, για την κλάση 3 ένα σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο για τα καλλυντικά όσο και για τα καθαριστικά είδη.

Επομένως, η χρήση του σήματος για μία από τις υποκατηγορίες δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι ο ανακόπτων χρησιμοποιεί ουσιαστικά το σήμα για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτό διακρίνει και για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής το προγενέστερο σήμα θεωρείται καταχωρημένο μόνο για τα προϊόντα ή υπηρεσίες της υποκατηγορίας που καλύπτει[27].

Στην δεύτερη περίπτωση στην οποία το σήμα καλύπτει ευρεία κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών μίας κλάσης, ο Δικαστής ελέγχει εάν τα διακρινόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίζονται σε αυτόνομες υποκατηγορίες και η χρήση του σήματος απαιτείται να υπάρχει για όλες τις υποκατηγορίες[28].

Σημαντική είναι η παρατήρηση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Aladin σύμφωνα με την οποία ναι μεν μία κατηγορία προϊόντων συνιστά ένα σύνολο ομοιογενών ως προς τη φύση τους προϊόντων, τα προϊόντα όμως αυτά ενδέχεται να είναι ετερογενή ως προς τον προορισμό τους, τους τελικούς καταναλωτές και τα δίκτυα διανομής τους[29]. Επομένως, επιβάλλεται οι υποκατηγορίες να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά εφόσον η αρχική περιγραφή του προγενέστερου σήματος καλύπτει προϊόντα ή υπηρεσίες αρκετά διαφορετικά ως προς τον προορισμό τους, τους τελικούς καταναλωτές και τα δίκτυα διανομής.

Τέλος, εάν το σήμα διακρίνει συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν, απαιτείται χρήση του σήματος για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διακρίνει το σήμα.

Για την τελική κρίση εάν υπάρχει ή μη ουσιαστική χρήση ενός σήματος αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτό διακρίνει θα πρέπει να σταθμίσουμε αφενός το γεγονός ότι ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να αποδείξει τη χρήση για όλες τις πιθανές παραλλαγές των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία αφορά η καταχώρηση του σήματος και αφετέρου την ανάγκη να προστατεύεται το προγενέστερο σήμα για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία πράγματι χρησιμοποιείται και όχι για ευρείες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, αποκλείοντας έτσι

27. Βλ. υποθέσεις Τ-126/03 Reckitt Benckiser κατά ΓΕΕΑ, σκ. 45, R 1445/2011-4 όπ.π. σκ. 34 επ.

28. R 1746/2010-2 όπ.π. σκ. 28, Τ-256/04 Mundipharma κατά ΓΕΕΑ σκ. 23, Τ-483/04 Armour Pharmaceutical κατά ΓΕΕΑ σκ. 27.

29. Υπόθεση Τ-126/03, σκ. 58.

κάθε τρίτο πρόσωπο από την εκμετάλλευση σήματος για διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες[30].

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας που παρουσιάζει η κρίση για την ύπαρξη ουσιαστικής χρήσης ενός σήματος για όλα τα διακρινόμενα προϊόντα είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η νομολογία θεωρεί ότι μόνο ασφαλές κριτήριο για την κατηγοριοποίησή τους και την απόδειξη χρήσης του σήματος αποτελεί η θεραπευτική ένδειξη τους και αυτό διότι ο σκοπός και ο προορισμός ενός θεραπευτικού προϊόντος αποδίδονται με την θεραπευτική ένδειξη του. Στο μέτρο λοιπόν που ο καταναλωτής αναζητά κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του, ο σκοπός ή ο προορισμός του προϊόντος έχει ουσιώδη χαρακτήρα για την επιλογή του[31].

2. Τόπος χρήσης του προγενέστερου σήματος

Σύμφωνα με τη διατύπωση του αρ. 143 του ν. 4072/2012, μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων, δικαιούχος προγενέστερου σήματος κατά την έννοια του αρ. 124 παρ. 2, οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της δήλωσης του σήματος είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε και στα οποία βασίζεται η ανακοπή. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη δικαιούχος προγενέστερου σήματος μπορεί να είναι δικαιούχος εθνικού σήματος, διεθνούς σήματος με επέκταση ισχύος στην Ελλάδα ή κοινοτικού σήματος.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα του προσδιορισμού του τόπου στον οποίο θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος ώστε αυτό να μπορεί να υπερισχύσει της δήλωσης του νέου σήματος. Η γενική αρχή που ακολουθείται είναι ότι το σήμα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά, στον τόπο που προστατεύεται.

Όπως έχει ήδη τονισθεί, η διάταξη του αρ. 143 αναφέρεται σε μία νέα για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία. Επομένως, είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στον τρόπο εφαρμογής του αρ. 42 του Κανονισμού που περιλαμβάνει αντίστοιχη διάταξη.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, εάν ο ανακόπτων είναι δικαιούχος εθνικού σήματος που αντιτάσσεται στην καταχώρηση νέου κοινοτικού σήματος και του ζητηθεί να αποδείξει τη χρήση του σήματος του, εκείνος πρέπει να προσκομίσει αποδεί-

30. Όπως διευκρινίζεται στη νομολογία (Τ-126/03 Aladin σκ. 46, T-256/04 Respicur σκ. 24, T-487/08 Kremezin σκ. 57) η έννοια «μέρος προϊόντων ή υπηρεσιών» που αναφέρεται στο αρ. 42 παρ. 1 τελευταία πρόταση σύμφωνα με την οποία εάν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιείται σε μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρηθεί, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής το σήμα θεωρείται καταχωρημένο μόνο για το μέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές εκφάνσεις ανάλογων προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες επαρκώς διαφοροποιημένα, ώστε να αποτελούν συνεκτικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες.

31. Βλ. υποθέσεις T-256/2004 όπ.π. σκ. 29-30, T-483/2004 όπ.π. σκ. 28, T-487/2008 Kureha Corp κατά ΓΕΕΑ σκ. 59-60.

ξεις ότι στη χώρα στην οποία το σήμα είναι καταχωρημένο χρησιμοποιείται πραγματικά. Εάν αποδείξει τη χρήση αυτή στο κράτος - μέλος της Ένωσης στο οποίο το σήμα έχει καταχωρηθεί, η δήλωση του κοινοτικού σήματος θα απορριφθεί.

Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-39/01 Hiwatt που αναφέρεται στο θέμα της ουσιαστικής χρήσης ενός σήματος εντός της αγοράς κράτους - μέλους ορίζει ότι η ουσιαστική χρήση που απαιτείται προϋποθέτει πραγματική χρήση του σήματος εντός της οικείας αγοράς προς εξατομίκευση προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνεπώς, ακόμη και εάν ο δικαιούχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει πραγματικά το σήμα του, δεν συντρέχει ουσιαστική χρήση του σήματος εάν αυτό δεν είναι αντικειμενικά παρόν εντός της αγοράς κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαρκή και σταθερό ως προς τη μορφολογία του σημείου (σκέψη 36).

Η απόφαση Hiwatt συνεχίζει αναφέροντας ότι η χρήση αυτή προϋποθέτει ότι το σήμα είναι παρόν εντός μεγάλου τμήματος της επικρατείας εντός της οποίας η χρήση προστατεύεται ασκώντας ιδίως την ουσιώδη λειτουργία του σήματος, δηλαδή, το να χαρακτηρίζει την προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ την ύπαρξη μεταγενέστερων αποφάσεων σύμφωνα με τις οποίες ακόμη και εάν το σήμα δεν είναι παρόν σε ένα σημαντικό τμήμα του κράτους - μέλους στο οποίο προστατεύεται, το εδαφικό στοιχείο είναι ένα απο τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την απόδειξη της χρήσης του σήματος. Επομένως, πρέπει να συνυπολογίζονται και να συνεκτιμώνται όλα τα κριτήρια και όχι μόνο το εδαφικό προκειμένου να καταλήξει το Δικαστήριο εάν πράγματι υπάρχει ουσιαστική χρήση του σήματος[32].

Για τον έλεγχο του τοπικού κριτηρίου της χρήσης ενός σήματος λαμβάνεται υπόψη από τη νομολογία το αρ. 15 του Κανονισμού 207/2009 σύμφωνα με το οποίο, χρήση του σήματος συνιστά η επίθεση αυτού σε προϊόντα ή συσκευασίες σε ένα κράτος - μέλος που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγές[33].

Η εφαρμογή του άρθρου αυτού έχει σημασία διότι στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν θα έχει κυκλοφορήσει στην επικράτεια του κράτους - μέλους όπου προστατεύεται το προγενέστερο σήμα. Η διάταξη του αρ. 15 του Κανονισμού την οποία επαναλαμβάνει το αρ. 125 του ν. 4072/2012 διευρύνει έτσι το τοπικό κριτήριο για τον έλεγχο της ουσιαστικής χρήσης του προγενέστερου σήματος.

Εάν το σήμα του ανακόπτοντος είναι κοινοτικό, ανακύπτει το ζήτημα της τοπικής έκτασης που πρέπει να αποδεικνύεται προκειμένου να θεωρείται ότι υπάρχει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος εντός της Ένωσης.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις καθώς και πλούσια νομολογία σχετικά με το ερώτημα εάν επιβάλλεται η χρήση του σήματος σε περισσότερα του ενός κράτη - μέλη για να θεμελιωθεί ο ουσιαστικός χαρακτή-

---

32. Βλ. υποθέσεις T-325/06 όπ.π. σκ. 46, C-416/04 P όπ.π. σκ. 76.

33. R 1049/2011-4 όπ.π. σκ. 23-24, R 1246/2010-1 Louis Boston της 24ης Νοεμβρίου 2011 σκ. 21.

ρας της χρήσης του. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η χρήση κοινοτικού σήματος σε ένα κράτος - μέλος στοιχειοθετεί απόδειξη επαρκούς χρήσης υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια του κανόνα 22 του Κανονισμού 2868/2005 (φύση, χρόνος και έκταση της χρήσης)[34].

Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν δύο λόγοι: κατά πρώτον το γεγονός ότι τα κοινοτικά σήματα έχουν ενιαίο χαρακτήρα και προστατεύονται στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης άνευ διακρίσεως που να βασίζεται στα εδαφικά σύνορα μεταξύ των κρατών - μελών.

Κατά δεύτερον, αυτό που ενδιαφέρει εν προκειμένω είναι εάν η χρήση που γίνεται στο σήμα αρκεί για τη διατήρηση ή την αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει το σήμα ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διακρίνει. Σημασία, επομένως, έχει η εμπορική παρουσία του σήματος εντός της ενιαίας αγοράς και όχι εάν αυτή η αγορά συμπίπτει με την επικράτεια ενός κράτους - μέλους ή περισσοτέρων.

Η θέση αυτή δικαιολογείται περαιτέρω από την ανάγκη να προστατεύονται εξίσου σήματα που χρησιμοποιούνται πραγματικά σε μία χώρα, ανεξαρτήτως του μεγέθους της όπως και αντίστοιχα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πραγματικά, ανεξαρτήτως του εάν προέρχονται από μεγάλες πληθυσμιακά χώρες.

Πρόσφατα οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα κας Sharpston στην υπόθεση ONEL[35] προκάλεσαν έντονη συζήτηση διότι θεωρήθηκε ότι κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από την πάγια νομολογία. Συγκεκριμένα, στη σκέψη 66 των προτάσεων αναφέρεται ότι «i) αφεαυτής η χρήση κοινοτικού σήματος εντός της επικράτειας ενός μόνον κράτους - μέλους δεν αρκεί κατ' ανάγκη για να γίνει δεκτό ότι υφίσταται ουσιαστική χρήση του σήματος αυτού, πλην όμως ii) είναι δυνατό, λαμβανομένων υπόψη όλων των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών, η χρήση κοινοτικού σήματος σε περιοχή που αντιστοιχεί στο έδαφος ενός μόνον κράτους - μέλους να αποτελεί ουσιαστική χρήση εντός της Κοινότητας».

Εντούτοις, η προσεκτική ανάγνωση των προτάσεων δεν οδηγεί απαραίτητα σε ανατροπή της πάγιας νομολογίας.

Συγκεκριμένα, στις σκέψεις 38 και 39 των προτάσεων επιβεβαιώνεται η πάγια νομολογία ότι το εδαφικό εύρος αποτελεί έναν από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση περί του εάν έχει γίνει ουσιαστική χρήση ενός σήματος. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η χρήση κοινοτικού σήματος εντός της επικρά-

---

34. Βλ. τις υποθέσεις C-416/04 P όπ.π. σκ. 76, R 1049/2011-4 όπ.π. σκ. 23, R 0564/2010-4 Storm της 20ης Ιουνίου 2012 σκ. 22, R 0973/2011-2 όπ.π. σκ. 33, R 1246/2010-1 όπ.π. σκ. 22, R 1464/2010-2 όπ.π. σκ. 13.

35. Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα κας Sharpston στην υπόθεση C-149/11 Leno Merken BV κατά Hagelkruis Beheer BV, σκ. 37 επ., βλ. σχετικά σχόλια World Trademark Review October/November 2012, σελ. 34 Column by Gareth Dickson και Nicholas Bolter και σελ. 36 Feature by Trevor Little, Christopher Morcom, Genuine Use in the Community - What does the CTMR require?, European Intellectual Property Review 2010, p. 359-362.

τειας ενός μόνο κράτους - μέλους δεν αρκεί κατ' ανάγκη για να γίνει δεκτή ουσιαστική χρήση, αλλά, όπως σαφώς υπονοείται, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια του κανόνα 22 του Κανονισμού 2868/2005. Συνεχίζοντας, στις σκέψεις 48 και 50 των προτάσεων αναφέρεται ότι τα σύνορα μεταξύ κρατών - μελών και το μέγεθος της αντίστοιχης επικράτειας ενός εκάστου στερούνται σημασίας κατά την εκτίμηση της ύπαρξης ουσιαστικής χρήσης.

Καθοριστική σημασία έχει ο αντίκτυπος της χρήσης του κοινοτικού σήματος στην εσωτερική αγορά, και ειδικότερα η διατήρηση ή απόκτηση μεριδίου αγοράς. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται ρητά στη σκέψη 55, η χρήση εντός περιοχής που αντιστοιχεί στο έδαφος ενός μόνο κράτους - μέλους, δεν αποκλείει κατ' ανάγκη το ενδεχόμενο η χρήση αυτή να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ουσιαστική χρήση στην Ένωση. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον κατά πόσον η έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα.

Συνοψίζοντας, εάν η διάταξη του αρ. 143 του νέου νόμου περί σημάτων εφαρμοστεί με τρόπο ανάλογο του αρ. 42 του Κανονισμού, τότε ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος του οποίου ζητείται η απόδειξη χρήσης εάν μεν είναι εθνικό ή διεθνές με επέκταση ισχύος στην Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει τη χρήση του στην Ελλάδα, εάν δε είναι κοινοτικό θα πρέπει να αποδείξει ουσιαστική χρήση του σήματος οπουδήποτε στην Ένωση προκειμένου να μπορεί να απορριφθεί η μεταγενέστερη δήλωση του νέου σήματος.

3. Διάρκεια χρήσης του προγενέστερου σήματος

Η διάταξη του αρ. 143 του ν. 4072/2012 προβλέπει σε δύο διαφορετικά σημεία της παραγράφου 1, χρονικά διαστήματα 5 ετών τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την εφαρμογή της διάταξης.

Τα χρονικά αυτά διαστήματα των 5 ετών αν και σχετίζονται μεταξύ τους έχουν διαφορετικό χρονικό σημείο αφετηρίας και διαφορετική λειτουργία.

Έτσι, στο πρώτο μέρος της παραγράφου 1 του αρ. 143 προβλέπεται ότι μετά από αίτημα του καταθέτη, ο ανακόπτων οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης του νέου σήματος, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος του ανακόπτοντος.

Για την εφαρμογή του νόμου βασικό σημείο αποτελεί η ημερομηνία δημοσίευσης της δήλωσης του νέου σήματος ώστε ο ανακόπτων να προσκομίσει αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας αυτής το σήμα του είχε χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά.

Εάν η δήλωση του νέου σήματος αφορά εθνικό σήμα, η δημοσίευση της δήλωσης ορίζεται στο αρ. 139. Σύμφωνα με αυτό, εάν δεν συντρέχει κάποιος απόλυτος λόγος απαραδέκτου ή κάποιος σχετικός λόγος απαραδέκτου σύμφωνα με τα αρ. 123 και 124 παρ. 1 και 3 αντίστοιχα, η δήλωση του σήματος γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ).

Εάν η δήλωση του νέου σήματος αφορά διεθνές σήμα με επέκταση ισχύος στην Ελλάδα, η δημοσίευση της δήλωσης προκύπτει από τον συνδυασμό των αρ. 139 και 171 του ν. 4072/2012. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για την αρχική δημοσίευση της δήλωσης του σήματος που λαμβάνει χώρα στο Διεθνές Γραφείο κατά την αρχική κατάθεση του διεθνούς σήματος σύμφωνα με το αρ. 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης αλλά για την αναδημοσίευση της αίτησης του διεθνούς σήματος που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), μετά την κοινοποίηση της διεθνούς αίτησης από το Διεθνές Γραφείο στην Υπηρεσία Σημάτων.

Η δημοσίευση αυτή στην Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο 18 μήνες από τη στιγμή που το Διεθνές Γραφείο θα κοινοποιήσει στην Υπηρεσία Σημάτων ότι η Ελλάδα είναι χώρα προσδιορισμού σε αίτηση διεθνούς σήματος και επομένως ότι ζητείται επέκταση προστασίας του εν λόγω διεθνούς σήματος στην Ελλάδα (αρ. 5 του Πρωτοκόλλου).

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ακριβές χρονικό σημείο μετά την κοινοποίηση της διεθνούς αίτησης από το Διεθνές Γραφείο στην Υπηρεσία Σημάτων, κατά το οποίο η Υπηρεσία θα εξετάσει αυτεπαγγέλτως τη δήλωση του σήματος και θα τη δημοσιεύσει προκειμένου να λάβουν γνώση οι τρίτοι, είναι θέμα απόδειξης.

Το χρονικό διάστημα των 5 ετών αναφέρεται για δεύτερη φορά στο τέλος της παρ. 1 του αρ. 143 και είναι εκείνο της πενταετίας χάριτος κατά την οποία ο δικαιούχος μπορεί να μην χρησιμοποιεί το σήμα του χωρίς να υπόκειται στις κυρώσεις του νόμου. Συγκεκριμένα, το αρ. 143 ορίζει ότι για να οφείλει ο ανακόπτων να προσκομίσει απόδειξη χρήσης του προγενέστερου σήματος του, πρέπει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της δήλωσης του νέου σήματος, το προγενέστερο σήμα να ήταν καταχωρημένο για 5 τουλάχιστον έτη.

Το αρ. 143 ορίζει ως σημείο αφετηρίας για την 5πενταετία χάριτος την καταχώρηση του προγενέστερου σήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει και πάλι να ληφθεί υπόψη το είδος του προγενέστερου σήματος του οποίου γίνεται επίκληση. Εάν το προγενέστερο σήμα είναι εθνικό, το αρ. 147 του νέου νόμου ορίζει ότι στη μερίδα του σήματος σημειώνεται η λέξη «καταχωρίσθηκε» όταν το σήμα γίνει δεκτό με απρόσβλητη απόφαση του Εξεταστή και της ΔΕΣ ή με τελεσίδικη απόφαση των τακτικών δικαστηρίων. Η πρόβλεψη για τελεσίδικη και όχι αμετάκλητη απόφαση, όπως όριζε ο προηγούμενος νόμος, προκειμένου να καταχωρηθεί το σήμα ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα.

Εάν το προγενέστερο σήμα είναι διεθνές με επέκταση ισχύος στην Ελλάδα εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που αφορούν το εθνικό σήμα και το διεθνές λαμβάνει ημερομηνία καταχώρησης όπως και το εθνικό σήμα. Όμως για το διεθνές σήμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξής ιδιαιτερότητα: κατά την κατάθεση της αίτησης του διεθνούς σήματος στο Διεθνές Γραφείο, το σήμα λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης.

Όμως, για την εφαρμογή της διάταξης του αρ. 143 του νέου νόμου περί σημάτων, η πενταετία χάριτος που μετρά από την καταχώρηση του σήματος, θα ξεκινήσει να μετρά όχι από την ημερομηνία καταχώρησης που έλαβε το διεθνές σήμα από το Διεθνές Γραφείο κατά την κατάθεση του (αρ. 3 του Πρωτοκόλλου) αλλά από την ημερομηνία καταχώρησης που δόθηκε στο σήμα από την Ελληνική Υπηρεσία Σημάτων η οποία εξετάζει το διεθνές, όπως και κάθε εθνικό σήμα, αφού τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον ελληνικό νόμο.

Η νομολογία του ΔΕΕ είναι σαφής στο σημείο αυτό και ορίζει ότι η ημερομηνία κατά την οποία ένα διεθνές σήμα θεωρείται καταχωρημένο ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους στο έδαφος του οποίου το διεθνές σήμα επεκτείνει την ισχύ του[36].

Τέλος, εάν το προγενέστερο σήμα είναι κοινοτικό ο καθορισμός της ημερομηνίας καταχώρησης του προσδιορίζεται ρητά από το Κοινοτικό Γραφείο και είναι η ημερομηνία κατά την οποία το σήμα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Κοινοτικών Σημάτων.

Ένα σημείο το οποίο δημιουργεί συζητήσεις αφορά στη διάσταση που παρατηρείται στη διατύπωση μεταξύ αφενός της διάταξης του αρ. 143 σύμφωνα με την οποία ο ανακόπτων οφείλει να αποδείξει ουσιαστική χρήση του σήματος του κατά τη διάρκεια της πενταετίας που προηγείται της δημοσίευσης του ανακοπτόμενου σήματος «εφόσον το προγενέστερο σήμα είναι καταχωρημένο κατά την ημερομηνία αυτή για 5 τουλάχιστον έτη» και αφετέρου του αρ. 10 της οδηγίας 2008/95 που αναφέρει ότι «εάν εντός πενταετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης» ο δικαιούχος δεν έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά το σήμα του σε κράτος - μέλος για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρηθεί, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην οδηγία.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ των δύο διατάξεων και αυτό διότι, όπως έχει διευκρινιστεί στη νομολογία, κατά τη διατύπωση της οδηγίας ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες καταχώρησης του σήματος στα διάφορα κράτη - μέλη, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για το θέμα της διαδικασίας καταχώρησης του σήματος. Για τον λόγο αυτό η διάταξη της οδηγίας υιοθέτησε μία έκφραση αρκετά ευρεία που επιτρέπει στα κράτη - μέλη να ορίσουν την έναρξη της πενταετίας χάριτος όταν θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία της καταχώρησης σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος - μέλος (π.χ. σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής και μετά την καταχώρηση του σήματος)[37].

---

36. Βλ. την απόφαση στην υπόθεση C-246/05 Armin Haupl κατά Lidl Stifting & Co. KG., σκ. 26-29 και τη διάταξη στην απόφαση C-559/08 P Deepak Rajani κατά ΓΕΕΑ, σκ. 43-44.

37. Βλ. Υποθέσεις C-246/05 όπ.π. σκ. 25-31, T-466/08 Lancôme Perfums et Beauté & Cie κατά ΓΕΕΑ σκ. 28-32, C-334/11 P Lancôme Parfums et Beauté & Cie κατά ΓΕΕΑ, σκ. 47-48.

Στην περίπτωση δε της διαδικασίας διεθνούς καταχώρησης η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχουν στη διάθεση τους οι εθνικές αρχές – που για την Ελλάδα είναι 18 μήνες – για να αρνηθούν προσωρινά την προστασία ή πριν από την οριστική επιβεβαίωση της προστασίας από τις εθνικές αρχές.

Ένα άλλο σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προβλέπεται τόσο στη διάταξη του αρ. 143 του ελληνικού νόμου όπως και στο αντίστοιχο αρ. 42 του Κανονισμού 207/2009 είναι αυτό που αναφέρει ότι απαιτείται ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος κατά τη διάρκεια 5 ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσης της δήλωσης του νέου σήματος και όχι καθ' όλη τη διάρκεια των 5 ετών.

Η νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την εν λόγω διάταξη του αρ. 42 του Κανονισμού έχει δεχθεί ότι δεν χρειάζεται να αποδειχθεί ουσιαστική χρήση κατά τη διάρκεια όλης της πενταετίας που προηγείται της δημοσίευσης της δήλωσης του νέου σήματος αλλά αρκεί να έγινε ουσιαστική χρήση του σήματος έστω και για μέρος της κρίσιμης περιόδου, εφόσον η έκταση και η συχνότητα της χρήσης αρκεί για να αποδειχθεί η παρουσία του στην αγορά κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαρκή και σταθερό ως προς τη μορφολογία του σημείου[38]. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια που θέτει ο κανόνας 22 του εφαρμοστικού Κανονισμού 2868/2005 έτσι ώστε η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις χρήσεως να μην εκτιμάται αυτοτελώς.

Επίσης, γίνεται δεκτό ότι αν και οι αποδείξεις οι οποίες δεν εμπίπτουν εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος των 5 ετών δεν λαμβάνονται υπόψη, μπορούν παραταύτα να συνεκτιμηθούν ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την έκταση και φύση της χρήσης του σήματος[39]. Πάντως, η ύπαρξη απλώς καλής φήμης ενός σήματος που όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί εντός της απαιτούμενης πενταετίας δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει απόδειξη της χρήσης του.

4. Έκταση χρήσης του σήματος

Το τέταρτο κριτήριο που αναφέρει ο εφαρμοστικός κανονισμός 2668/2005 ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων για την ουσιαστική χρήση του σήματος του σύμφωνα με το αρ. 42 του Κανονισμού 207/2009 αφορά την έκταση χρήσης του σήματος.

Το εν λόγω κριτήριο αναφέρεται σε δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν.

Το πρώτο στοιχείο αφορά το είδος των διακρινομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

---

38. Βλ. υποθέσεις Τ-334/01 όπ.π. σκ. 40, Τ-203/02 Sunrider κατά ΓΕΕΑ, σκ. 45, R 1246/2010-1 όπ.π. σκ. 26, Τ-191/07 όπ.π. σκ. 108.

39. C-259/02 όπ.π. σκ. 31, Τ-334/01 όπ.π. σκ. 56 επ. Τ-353/07 όπ.π. σκ. 41, Τ-308/06 όπ.π. σκ. 65 και 74, Τ-325/06 όπ.π. σκ. 38.

Έτσι, διαφορετική κρίση για την ύπαρξη ουσιαστικής χρήσης θα υπάρξει εάν το σήμα διακρίνει είδη καθημερινής ανάγκης τα οποία πωλούνται ευρέως σε προσιτές τιμές και διαφορετική εάν πρόκειται για είδη πολυτελείας ή ακριβά προϊόντα των οποίων οι πωλήσεις είναι σαφώς περιορισμένες σε αριθμό[40]. Επίσης, έχει διαφορετική βαρύτητα εάν το προϊόν ή η υπηρεσία απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό ή σε εξειδικευμένο και περιορισμένο κοινό όπως π.χ. συλλέκτες[41].

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τα χαρακτηριστικά της αγοράς που σχετίζεται με το προϊόν ή η υπηρεσία. Το στοιχείο αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο διότι συναρτάται με την παγιωμένη άποψη ότι για την κρίση της ουσιαστικής χρήσης ενός σήματος δεν εκτιμάται το ποσοτικό αλλά κυρίως το ποιοτικό κριτήριο που ενδέχεται πολλές φορές να αντισταθμίζει το ποσοτικό.

Έτσι σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα των πωλούμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η διάρκεια της χρήσης του σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορά, η συχνότητα, η κανονικότητα και η τοπική έκταση των πωλήσεων ή παροχών, οι ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος του σήματος στην αγορά προκειμένου να διατηρήσει ή να αυξήσει το μερίδιο του σήματος αναφορικά με τα διακρινόμενα προϊόντα/υπηρεσίες ή για να προσελκύσει καταναλωτές, ο όγκος της εμπορικής δραστηριότητας, οι δυνατότητες παραγωγής ή διαθέσεως στο εμπόριο ή ο βαθμός διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως που εκμεταλλεύεται το σήμα και ενδεχομένως άλλα στοιχεία που έστω και περιστασιακά μπορούν να βοηθήσουν να εκτιμηθεί με ασφάλεια η θέση που κατέχει το σήμα στην αγορά[42].

Προς αυτή την κατεύθυνση χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Ansul στην οποία κρίθηκε ότι το γεγονός ότι η χρήση του σήματος δεν αφορά νέα προϊόντα, αλλά προϊόντα που ήδη διατίθενται στο εμπόριο, δεν αφαιρεί από τη χρήση του σήματος τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, εάν ο δικαιούχος κάνει πραγματική χρήση του ίδιου σήματος για εξαρτήματα σχετικά με τη σύνθεση ή τη δομή των προϊόντων ή για προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν άμεσα προϊόντα που ήδη διατίθενται στο εμπόριο και αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας[43].

5. Η κρίση περί της συνδρομής των κριτηρίων

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, για να εκτιμηθεί σε μία συγκεκριμένη υπόθεση ο ουσιαστικός χαρακτήρας της χρήσης του σήματος, πρέπει *να πληρούνται σωρευτικά και τα τέσσερα κριτήρια* που θέτει ο κανόνας 22 του εφαρμοστικού Κα-

40. T-325/06 όπ.π. σκ. 49-50.

41. T-334/01 όπ.π. σκ.51.

42. T-203/02 όπ.π. σκ. 40-41, C-259/02 όπ.π. σκ. 22 επ., C-234/06 P όπ.π. σκ. 72 επ., T-214/08 όπ.π. σκ. 23, T-308/06 όπ.π. σκ. 51, T-334/01 όπ.π. σκ. 36, T-325/06 όπ.π. σκ. 30 επ.

43. C-40/01, όπ.π. σκ. 43.

νονισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια αλλά ότι τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται έτσι ώστε να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια του νόμου[44].

Από την άλλη πλευρά, για την κρίση της ύπαρξης ουσιαστικής χρήσης του σήματος πρέπει να γίνεται μία *σφαιρική αξιολόγηση* όλων των στοιχείων της υπόθεσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη νομολογία, κατά την εκτίμηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων που μπορούν να αποδείξουν το υπαρκτό της εμπορικής εκμετάλλευσης του σήματος και ασκούν επιρροή στην επίδικη υπόθεση[45].

Έτσι το ΔΕΕ διευκρινίζει στην υπόθεση MFE Marienfelde ότι η μικρή ποσότητα προϊόντων που διατίθενται στην αγορά με κάποιο σήμα μπορεί να αντισταθμισθεί με τη μεγάλη συχνότητα ή τη μακροχρόνια χρήση του σήματος και αντιστρόφως[46]. Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο κύκλος εργασιών, καθώς και ο αριθμός πωλήσεων των προϊόντων υπό το προγενέστερο σήμα, δεν μπορούν να εκτιμηθούν απόλυτα, αλλά πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με άλλους συναφείς παράγοντες, όπως ο όγκος της εμπορικής δραστηριότητας, οι δυνατότητες παραγωγής ή διαθέσεως στο εμπόριο ή ο βαθμός διαφοροποιήσεως των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το σήμα, καθώς και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών στην οικεία αγορά.

Το ΔΕΕ καταλήγει με το συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο η χρήση του προγενέστερου σήματος να είναι πάντοτε ποσοτικώς σημαντική προκειμένου να χαρακτηριστεί ουσιαστική. Εφόσον υπαγορεύεται από πραγματικό λόγο εμπορικής φύσης, ακόμη και μία ελάχιστη χρήση του σήματος μπορεί να είναι επαρκής προκειμένου να αποδειχθεί ο ουσιαστικός χαρακτήρας της χρήσης[47].

Στο ίδιο πλαίσιο το Γενικό Δικαστήριο τονίζει ότι η κρίση για την ύπαρξη ή μη ουσιαστικής χρήσης του σήματος στο πλαίσιο του αρ. 42 του Κανονισμού δεν αποσκοπεί στην εκτίμηση της εμπορικής επιτυχίας ούτε στον έλεγχο της οικονομικής στρατηγικής μίας επιχείρησης ούτε ακόμη στην προστασία μόνο των σημάτων που ανήκουν στις σημαντικές από απόψεως μεγέθους εμπορικές εκμεταλλεύσεις[48].

---

44. Βλ. ιδίως τις υποθέσεις T-39/01 όπ.π. σκ. 25, T-353/07 όπ.π. σκ. 39 επ. και 47, T-308/06 όπ.π. σκ. 61 επ., R 0973/2011-2 όπ.π. σκ. 35, R 1049/2011-4 La Terre της 30ης Ιαν. 2012, σκ. 19, R 1246/2010-1 όπ.π. σκ. 16-18.

45. T-353/07 όπ.π. σκ. 47, T-308/06 όπ.π. σκ. 51, T-191/07 όπ.π. σκ. 101 επ., T-325/06 όπ.π. σκ. 32, C-40/01 όπ.π. σκ. 38, T334/01 όπ.π. σκ. 36, C-416/04 P όπ.π. σκ. 70 επ., T-191/07 όπ.π. σκ. 104.

46. Υπόθεση C-334/01, όπ.π., σκ. 36.

47. Βλ. υποθέσεις C-416/04 P όπ.π. σκ. 72, βλ. σχετικά *Schmidt-Szalewski Joanna,* Propriétés Intellectuelles, Revue Trimestrielle de Droit Européen 2007, p. 517-518, C-259/02 όπ.π. σκ. 21, T-325/06 όπ.π. σκ. 32, T-308/06 όπ.π. σκ. 69, R 1246/2010-1 όπ.π. σκ. 30.

48. Βλ. υποθέσεις T-203/02 όπ.π. σκ. 38, R 1042/2011-5 όπ.π. σκ. 28, T-334/01 όπ.π. σκ. 32, T-126/03 όπ.π. σκ. 42, T-191/07 όπ.π. σκ. 99 καθώς και την απόφαση Hiwatt στην υπόθεση T-39/01 όπ.π.

Όπως γίνεται πάγια δεκτό, πέραν των γενικών αρχών και κατευθύνσεων που έχουν τεθεί από τη νομολογία, η κρίση της ουσιαστικής χρήσης ενός σήματος γίνεται πάντα με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό, είναι δυνατόν να υπάρξουν αποκλίσεις στη μία ή στην άλλη υπόθεση.

6. Ζητήματα απόδειξης

Ο κανόνας 22 παρ. 4 του εφαρμοστικού κανονισμού 2868/95 αναφέρει τα αποδεικτικά μέσα που μπορούν να προσκομισθούν για την απόδειξη της χρήσης του σήματος.

Για τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τη νομολογία.

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια εάν εμπίπτουν στην κρίσιμη περίοδο. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορούν, το σήμα του οποίου η χρήση πρέπει να αποδειχθεί, καθώς και να προκύπτει από το προσκομιζόμενο έγγραφο ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αναφέρονται στο εν λόγω σήμα και να προσδιορίζονται τα τοπικά στοιχεία που αφορούν το έγγραφο. Εάν για παράδειγμα προσκομίζονται τιμολόγια θα πρέπει να προκύπτει ο τόπος παράδοσης των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών[49].

Επίσης, θα πρέπει τα προσκομιζόμενα στοιχεία να προέρχονται όσο είναι δυνατόν από ανεξάρτητες πηγές, δηλαδή όχι τον ανακόπτοντα, και το περιεχόμενο τους πρέπει να μπορεί να διασταυρωθεί με άλλα στοιχεία ή να προκύπτει από επίσημα έγγραφα. Έτσι, όταν ο ανακόπτων προσκομίζει έγγραφα αναφορικά με το μερίδιο στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών υπό το σήμα του, θα πρέπει αυτό να προκύπτει όχι μόνο από έγγραφα ενδοεταιρικά αλλά και από ανεξάρτητες δημοσιεύσεις, έρευνες ή επίσημα κατατεθειμένα στοιχεία. Αναφορικά με διαφημιστικές δαπάνες, θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από διαφημιστικές εταιρίες σχετικά με το κόστος και τον χρόνο διαφήμισης[50].

Ακόμη, χρήσιμες για την απόδειξη χρήσης του σήματος είναι δημοσιεύσεις στον τύπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, που αφορούν τον ανακόπτοντα ή το σήμα του καθώς και βραβεία και διακρίσεις που έχει λάβει ο ανακόπτων για το σήμα του ή αναφορές από επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.

σκ. 47 στην οποία πάντως το Γενικό Δικαστήριο τονίζει ότι «η ουσιαστική χρήση ενός σήματος δεν αποδεικνύεται από πιθανότητες ή εικασίες, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματική και επαρκή χρήση του σήματος στην οικεία αγορά».

49. T-203/02 όπ.π. σκ. 46-47, T-325/06 όπ.π. σκ. 43 επ., T-214/08 Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG σκ. 36 επ. T-308/06 όπ.π. σκ. 71 επ., R 0564/2010-4 όπ.π. σκ. 17 επ.

50. Βλ. πάντως R 1464/2010-2 όπ.π. σκ. 20 επ. αναφορικά με την αποδοχή από το Τμήμα Εφέσεων αποδεικτικών μέσων όπως αποσπάσματα από την ιστοσελίδα του ανακόπτοντος και τρίτων προσώπων καθώς και έντυπων αγγελιών.

Επίσης, απαραίτητο είναι να προσκομίζονται στοιχεία όπως συσκευασίες ή ετικέτες, από τα οποία προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο το σήμα χρησιμοποιείται στην αγορά καθώς και τιμοκατάλογοι όπου αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες με το σήμα του ανακόπτοντος[51].

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την απόδειξη χρήσης του σήματος είναι σύμφωνα με τη νομολογία, οι έρευνες που διεξάγονται από εξειδικευμένα γραφεία ερευνών εφόσον βεβαίως αναφέρονται σε αυτές ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, το ποσοστό των ερωτηθέντων και το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας καθώς και οι ερωτήσεις που τέθηκαν ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί η αξιοπιστία τους.

Δεδομένου ότι το προγενέστερο σήμα του οποίου πρέπει να αποδειχθεί η χρήση μπορεί να είναι κοινοτικό και επομένως να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης, θα πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη αποδεικτικά μέσα ενδεχομένως όχι οικεία στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική, τα οποία όμως αποδεικνύονται χρήσιμα στην ενωσιακή έννομη τάξη και σε άλλες εθνικές έννομες τάξεις όπως, για παράδειγμα, οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στην Ένωση, ή σε κράτος - μέλος και αφορούν το σήμα του ανακόπτοντος ή ζητήματα που αφορούν την κρινόμενη υπόθεση. Χωρίς βεβαίως οι αποφάσεις αυτές να δεσμεύουν την κρίση του εθνικού δικαστή, θα είχε σημασία μία απόφαση που θα αναγνώριζε, για παράδειγμα, ότι το σήμα του ανακόπτοντος έχει αυξημένη διακριτική δύναμη ή ενδεχομένως είναι σήμα φήμης. Αν μη τι άλλο, μία τέτοια κρίση σημαίνει ότι το σήμα χρησιμοποιείται ουσιαστικά στη συγκεκριμένη αγορά[52].

Σε κάθε περίπτωση ο ανακόπτων καλείται να φροντίζει ώστε το αποδεικτικό υλικό που προσκομίζει να είναι όσο το δυνατόν τεκμηριωμένο αντικειμενικά και πέραν του δικού του ελέγχου ώστε να αποφύγει την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των στοιχείων που προβάλλει.

Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει το θέμα της απόδειξης χρήσης σήματος για υπηρεσίες, αφενός λόγω του άυλου χαρακτήρα τους και αφετέρου διότι κατά την παροχή υπηρεσιών πολλά από τα συνηθισμένα αποδεικτικά μέσα ενδέχεται να μην είναι δεκτικά χρήσης.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ανακόπτων οφείλει να προσκομίζει αποδείξεις τέτοιες που θα οδηγήσουν σε ασφαλή κρίση για την ουσιαστική χρήση του σήματος του όπως π.χ. διαφημίσεις, άρθρα στον τύπο εφόσον προέρχονται από άσχετη με τον δικαιούχο πηγή, επιστολόχαρτα κ.λπ.[53].

Επίσης, δυσκολία παρουσιάζει και η απόδειξη χρήσης σήματος που λαμβάνει

---

51. Τ-203/02 όπ.π. σκ. 53, R 235/2011-1 όπ.π. σκ. 18-19 και 22, R 0973/2011-2 όπ.π. σκ. 35.

52. R 415/1999-1 της 12ης Σεπτ. 2000 Shield σκ. 20, R 550/1999-3 της 18ης Οκτ. 2000 Duke (Fig) σκ. 22 επ.

53. Τ-209/2009 όπ.π. σκ. 52 επ., Τ-92/09 Strategi Group Ltd κατά ΓΕΕΑ σκ. 32 επ., R 53 R 415/1999-1 της 12ης Σεπτ. 2000 Shield σκ. 20, R 550/1999-3 της 18ης Οκτ. 2000 Duke (Fig) σκ. 22 επ.

χώρα κυρίως ή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό υλικό με αντικείμενο π.χ. την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας που αφορά το σήμα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το σήμα, τη χρονική περίοδο χρήσης της, τον τόπο της πραγματικής παροχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σχόλια επισκεπτών σε διάφορες χρονικές περιόδους και τόπους.

Στην περίπτωση αυτή θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμη η διάκριση μεταξύ της απλής αναφοράς ενός σήματος σε κάποια ιστοσελίδα και της ενεργητικής χρήσης του σήματος στο διαδίκτυο με σκοπό τη διαφήμιση ή την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ουσιαστική χρήση του σήματος.

Το αρ. 143 του ν. 4072/2012 ορίζει ότι η ΔΕΣ εξετάζει την υπόθεση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και ισχυρισμών που προβάλλουν τα μέρη. Όμως, εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει τη χρήση του σήματός του, η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να εξεταστεί επί της ουσίας. Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι η κρίση της ΔΕΣ για την απόδειξη χρήσης του προγενέστερου σήματος προηγείται της κρίσης για την ουσία της υπόθεσης.

***

Τα ζητήματα τα οποία διαπραγματευθήκαμε στο παρόν αποτελούν, ένα μικρό μόνο τμήμα της προβληματικής που έχει ήδη ανακύψει και συζητηθεί ευρέως στην έννομη τάξη της Ένωσης αναφορικά με την απόδειξη χρήσης του προγενέστερου σήματος και τα σημεία της οποίας ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου περί σημάτων στην Ελλάδα. Υπ' αυτό το πρίσμα καθίσταται φανερή η ανάγκη εξειδίκευσης μίας σειράς θεμάτων σχετικά με την απόδειξη χρήσης του σήματος σύμφωνα με το αρ. 143 του νέου ελληνικού νόμου περί σημάτων, μέσω εφαρμοστικών διατάξεων που θα περιλάβουν και θα διευκρινίσουν τα σχετικά ζητήματα. Στο ίδιο πλαίσιο η νομολογία και η πρακτική των οργάνων της Ένωσης μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για την ορθή εφαρμογή του νέου νόμου περί σημάτων και ελπίζουμε να αντληθούν από αυτές τα απαραίτητα συμπεράσματα και εργαλεία για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης στον σχετικό τομέα.