



Η απόδειξη χρήσης του Κοινοτικού Σήματος

18 Σεπτεμβρίου 2012

Παναγιώτης Γερούλακος

Ειδ. Νομικός Σύμβουλος



Γενική θεώρηση

- Η αξίωση για χρήση του σήματος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Κοινοτικού Δικαίου σημάτων
- Η αξίωση για χρήση του σήματος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των εθνικών νομοθεσιών στα σήματα (άρθρα 10 κ' 11 Οδηγίας, άρθρα 143 κ' 160 Ν.4072/12)
- Η αξίωση για χρήση του σήματος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Συμφωνίας TRIPS (άρθρο 19)



Γενική θεώρηση

Η αξίωση για χρήση του σήματος:

-ένα αποτελεσματικό μέσο άμυνας κατά τις διαδικασίες ανακοπής και ακυρότητας,

-ένα αποτελεσματικό μέσο προσβολής σημάτων που έχουν περιπέσει σε αχρησία.

Ratio legis: ορθολογιστικότερη χρήση των ανακοπών
(9^η αιτιολογική σκέψη Οδηγίας)



Σχετικές διατάξεις του Κανονισμού

Υποχρέωση για ουσιαστική χρήση.

Άρθρο 15 Κανονισμού

Συνέπειες απορέουσες από την μη χρήση.

- έκπτωση από το δικαίωμα, Άρθρο 51(1)(α),
- απόρριψη ανακοπής ή αίτησης ακυρότητας (μετά από ένσταση) (Άρθρα 42(2),(3) και 57(2) Κανονισμού αντίστοιχα).



Σχετικές διατάξεις του Ν.4072/12

- Άρθρο 143:** μέσο άμυνας στη διαδικασία ανακοπής, μετά από ένσταση
- Άρθρο 160:** αυτοτελές μέσο προσβολής καταχωρημένου σήματος που έχει περιπέσει σε αχρησία (για 5 συναπτά έτη)



Η χρήση ως μέσο άμυνας. Κύρια χαρακτηριστικά

- Μόνο μετά από ένσταση.
- Ουσιαστική χρήση.
- Πενταετής περίοδος χάριτος.
- Χρήση κατά τη διάρκεια 5 ετών που προηγούνται της δημοσίευσης.



Η χρήση ως μέσο άμυνας. Κύρια χαρακτηριστικά

-Ως χρήση θεωρείται και αυτή που διαφέρει της καταχωρισμένης μορφής του σήματος αν τα στοιχεία που την διαφοροποιούν δεν μεταβάλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα.

-Απόδειξη εύλογης αιτίας για μη χρήση
“ακυρώνει” την ένσταση (ισοδυναμεί με χρήση).



Απόδειξη χρήσης του Κοινοτικού σήματος

Κανόνας 22(2) Εκτελεστικού Κανονισμού.

- Τόπος χρήσης.
- Χρόνος χρήσης.
- Φύση χρήσης.
- Έκταση χρήσης.

Presenter – Department (OHIM)

Event – City, Country, Date & Year



Αποδεικτικό υλικό

Κανόνας 22(3) Εκτελεστικού Κανονισμού:

- η συσκευασία του προϊόντος,
- ετικέτες,
- τιμοκατάλογοι,
- τιμολόγια,
- φωτογραφικό υλικό,
- διαφημιστικό υλικό,
- ένορκες βεβαιώσεις ή δηλώσεις με ισοδύναμο αποτέλεσμα



Χρόνος χρήσης

-5ετής περίοδος χάριτος:

σε απόδειξη χρήσης υπόκεινται μόνον σήματα που έχουν καταχωρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη, κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προσβαλλόμενης Κοινοτικής Αίτησης.



Χρόνος χρήσης

-Χρήση για χρονικό διάστημα 5 ετών που προηγείται της δημοσίευσης της Αίτησης.

Απόφ. Γεν.Δικαστηρίου T-203/02,
“Vitafruit”:

-Χρήση έστω και για ένα μέρος της κρίσιμης περιόδου μπορεί να κριθεί επαρκής (παρ.45)



Τόπος χρήσης (γεωγραφική έκταση χρήσης)

- Εθνικά σήματα: επικράτεια χώρας
καταχώρισης
- Διεθνή σήματα: επικράτεια χωρών
προστασίας

Απόφ. Δικαστηρίου C-416/04, “Vitafruit”: δεν είναι απαραίτητη η χρήση σε σημαντικό τμήμα της χώρας προστασίας αν ο ουσιαστικός της χαρακτήρας αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία (παρ.76).



Τόπος χρήσης (γεωγραφική έκταση χρήσης)

-Κοινοτικά σήματα: *«εντός της Κοινότητας»*

-Κοινή Δήλωση Συμβουλίου κ' Επιτροπής: *Η ουσιαστική χρήση σε ένα Κράτος Μέλος συνιστά χρήση εντός της Κοινότητας.*

-Πρακτική ΓΕΕΑ: σύμφωνα με ανωτέρω Δήλωση μέχρι την έκδοση της Απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση ΟΜΕΛ/ΟΝΕΛ.



Τόπος χρήσης (γεωγραφική έκταση χρήσης)

-Απόφ. Δικαστηρίου, C-149/11 «ONEL/OMEL»:

-Τα εδαφικά σύνορα δεν αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα στην αξιολόγηση της ουσιαστικής χρήσης.

-Χρήση σε ένα Κράτος Μέλος δεν συνιστά αυτόματα χρήση εντός της Κοινότητας, χωρίς να την αποκλείει.

-Η γεωγραφική έκταση δεν μπορεί να προσδιορισθεί αφηρημένα και εκ των προτέρων .



Τόπος χρήσης (γεωγραφική έκταση χρήσης)

-Απόφ. Δικαστηρίου, C-149/11 «ONEL/OMEL»:

-Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι η χρήση του σήματος σύμφωνα με την ουσιώδη λειτουργία του (προέλευση προϊόντων/υπηρεσιών) και αυτή που σκοπό έχει τη δημιουργία μεριδίου στην αγορά για τα προϊόντα/υπηρεσίες που το σήμα διακρίνει .

.-Λαμβάνοντα υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες και περιστάσεις κάθε περίπτωσης.



Η φύση της χρήσης

- -Χρήση ως σήμα στις συναλλαγές.
- Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου, T-382/08, “Vogue”:
χρήση αποκλειστικά ως εμπορικό όνομα, εταιρική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο επιχείρησης δεν αποτελεί χρήση σήματος (παρ.47,48).
- Αποφ. Δικαστηρίου, C-17/06, “Celine”:
χρήση ως εμπορική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο καταστήματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρήση σε σχέση με τα προϊόντα / υπηρεσίες του σήματος (παρ.21-23)



Η φύση της χρήσης

- -Δημόσια χρήση.

-Αποφ. Δικαστηρίου, C-40/01, “Ansul”:

-Αποφ. Δικαστηρίου, C-442/08, “Verein Radetzky-Orden”: χρήση στην αγορά.

*-χρήση εντός ιδιωτικής σφαίρας συμφερόντων ή
χρήση αποκλειστικά εντός της επιχείρησης ή
ομάδας επιχειρήσεων δεν αποτελεί χρήση κατά
την έννοια άρθρου 42(2) (παρ. 37)*



Η φύση της χρήσης

- Χρήση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
- Αποφ. Δικαστηρίου C-442/08, “V. Radetzky-Orden”: η χρήση σήματος από φιλανθρωπικές ενώσεις (μη επιδίωξη κέρδους) συνιστά χρήση εφόσον δεν γίνεται σε ιδιωτικές εκδηλώσεις.
- Χρήση σε διαφημιστικό υλικό.
- Αποφ. Δικαστηρίου C-495/07, “Wellness”: η χρήση με τη μορφή διαφημιστικών δώρων με σκοπό την ενθάρρυνση αγοράς άλλου προϊόντος δεν αποτελεί χρήση (παρ. 18, 21, 22).



Η φύση της χρήσης

- Χρήση σε σχέση με τα προϊόντα/υπηρεσίες.
- -Ύπαρξη διασύνδεσης μεταξύ σήματος κ' προϊόντων/υπηρεσιών.
- **-Απόφαση Γεν. Δικαστηρίου, T-183/08**
“Schuhpark”: *χρήση σημείου κατά τρόπο που δηλώνει την εμπορική επωνυμία του δικαιούχου του και όχι την προέλευση των προϊόντων που αυτός εμπορεύεται δεν αποτελεί χρήση ακόμη και αν το εν λόγω σημείο αποτελεί και αυτοτελές σήμα (παρ.31,32).*



Η φύση της χρήσης

- Χρήση σε σχέση με τα προϊόντα/υπηρεσίες
- -Η χρήση δεν εξαντλείται μόνο στην επίθεση του σήματος στα προϊόντα ή τη συσκευασία. Η διαφήμιση του σήματος και η απεικόνιση αυτού σε καταλόγους πωλήσεων συνιστά χρήση.
- **-Απόφαση Γεν. Δικ. T-30/09, “Peter Storm”:**
κατάλογοι πωλήσεως προϊόντων διανεμημένοι σε 240 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποδείξουν ουσιαστική χρήση (παρ. 41-44).



Η φύση της χρήσης

- Χρήση στο Διαδίκτυο.
- Η απλή παρουσίαση του σήματος σε ιστοσελίδα δεν συνιστά χρήση, εκτός αν συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά με τον τόπο, χρόνο και έκταση της χρήσης αυτού.
- Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου T-387/10, “Antax”:
αποσπάσματα απο ιστοσελίδα που δείχνουν ηλεκτρονικές (on line) συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες που το σήμα διακρίνει, αποτελεί ουσιαστική χρήση (παρ.39,40)



Έκταση χρήσης. Κύρια κριτήρια

- Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου T-334/01,
“Hipoviton”: λαμβάνεται υπόψη (κυρίως):
 - -η αξία των εμπορικών συναλλαγών,
 - -η διάρκεια της χρήσης,
 - -η συχνότητα της χρήσης.



Έκταση χρήσης Νομολογία Δικαστηρίων ΕΕ

- Βασικές αρχές νομολογίας:
- Αποφ. Δικαστηρίου C-40/01, “Ansul”:
- Ουσιαστική χρήση: *η πραγματική χρήση του σήματος, η χρήση που δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα και γίνεται μόνο για τη διατήρηση των δικαιωμάτων που το σήμα παρέχει (παρ.35, 36)*



Έκταση χρήσης. Βασικές αρχές νομολογίας

- Αποφ. Δικαστηρίου C-40/01, “Ansul”:
- **Ουσιαστική χρήση:** η χρήση που συνάδει με τη βασική λειτουργία του σήματος (ταυτότητα προέλευσης προϊόντων / υπηρεσιών) (παρ.36).
- **Ουσιαστική χρήση:** χρήση στην αγορά και όχι μόνο εντός της οικείας επιχείρησης (εμπορική λειτουργία του σήματος) (παρ. 37)



Έκταση χρήσης.

Βασικές αρχές νομολογίας

- Αποφ. Δικαστηρίου C-259/02, “La Mer”:
- **Ουσιαστική χρήση** : *αυτή που σκοπό έχει τη δημιουργία μεριδίου στην αγορά για τα προϊόντα/υπηρεσίες που το σήμα διακρίνει (παρ. 26).*



Έκταση χρήσης. Βασικές αρχές νομολογίας

- Αποφ. Δικαστηρίου C-40/01, “Ansul”:
- **Ουσιαστική χρήση:** δεν αφορά μόνον προϊόντα / υπηρεσίες που ήδη διατίθενται στο εμπόριο αλλά και αυτά που επίκειται η εμπορία τους με σκοπό την απόκτηση πελατείας (παρ.37)
- **Ουσιαστική χρήση:** χρήση από τρίτο με τη συγκατάθεση του δικαιούχου αποτελεί χρήση (παρ. 37)



Έκταση χρήσης. Βασικές αρχές νομολογίας

- Αποφ.Γεν. Δικαστηρίου T-334/01, “Hipoviton”:
- Αποφ.Γεν. Δικαστηρίου T-203/02, “Vitafrut”:
- **Ουσιαστική χρήση:** δεν αποσκοπεί στην εκτίμηση της εμπορικής επιτυχίας ούτε στον έλεγχο της οικονομικής στρατηγικής μιάς επιχείρησης, ούτε, ακόμη, στην προστασία των σημάτων μόνον των σημαντικών από απόψεως μεγέθους επιχειρήσεων.



Αξιολόγηση της ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Δικαστηρίου C-259/02, “La Mer”:

*δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί
αφηρημένα εκ των προτέρων το ελάχιστο
της χρήσης (δεν υπάρχει de minimis
κανόνας) (παρ.25).*



Αξιολόγηση της ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Δικαστηρίου C-40/01, “Ansul”:

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πραγματικών περιστατικών που μπορεί να αποδείξει το υπαρκτό της εμπορικής εκμετάλλευσης του σήματος, ιδίως η χρήση που θεωρείται δικαιολογημένη στον οικείο οικονομικό τομέα για τη διατήρηση ή δημιουργία μεριδίων αγοράς (παρ.38)



Αξιολόγηση της ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Δικαστηρίου C-40/01, “Ansul”:

- Λαμβάνονται υπόψη (κυρίως) :

- η φύση των προϊόντων/υπηρεσιών,

- τα χαρακτηριστικά της οικείας αγοράς,

- η έκταση και η συχνότητα της χρήσης
(παρ.39)

- Το ποσοτικό κριτήριο δεν είναι πάντοτε
αποφασιστικής σημασίας (παρ.39)



Αξιολόγηση της ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Δικαστηρίου C-259/02, “La Mer”:
- Αποφ. Δικαστηρίου C-416/06, “Vitafrut”:

ακόμη και μία ελάχιστη χρήση ή χρήση που αφορά έναν μόνο εισαγωγέα στο οικείο κράτος μέλος μπορεί να είναι επαρκής, εφόσον υπαγορεύεται από πραγματικό λόγο εμπορικής φύσεως.



Αξιολόγηση ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Δικαστηρίου T-334/01, “Hipoviton”:
- Αποφ. Δικαστηρίου T-203/02 “Vitafrut”:

-αναγκαία μία σφαιρική αξιολόγηση όλων των σχετικών με την επίδικη υπόθεση παραγόντων.

-Όσο μεγαλύτερη η εμπορική αξία του σήματος τόσο περισσότερο καθίσταται αναγκαία η προσκόμιση πρόσθετων αποδείξεων.



Αξιολόγηση ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Δικαστηρίου T-334/01, “Hipoviton”:
- Αποφ. Δικαστηρίου T-203/02 “Vitafrut”:
- **Σφαιρική αξιολόγηση:** -Μικρή ποσότητα προϊόντων μπορεί να αντισταθμισθεί με μεγάλη συχνότητα ή μακροχρόνια χρήση (και αντίστροφα).
-Ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός πωλήσεων πρέπει να συνεκτιμώνται με άλλους συναφείς παράγοντες, όπως το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας, οι δυνατότητες παραγωγής ή διάθεσης στο εμπόριο, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.



Απόδειξη ουσιαστικής χρήσης

- Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου T-356/02,
“Vitakraft”:

-δεν αποδεικνύεται από πιθανότητες ή εικασίες; πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά στοιχεία αποδεικνύοντα την επαρκή χρήση αυτού (παρ.28).

-δεν αρκεί να εμφανίζεται ως προφανής ή αξιόπιστη, αλλά απαιτείται να προσκομίζεται η απόδειξη της χρήσης αυτής (παρ.28).



Εύλογη αιτία μη χρήσης

- **Άρθρο 15 Κανονισμού**: Αντί για χρήση ο ανακόπτων μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει εύλογη αιτία που δικαιολογεί τη μη χρήση.
- **Άρθρο 19(1) TRIPS** : μόνον περιστατικά ανεξάρτητα της θέλησης του δικαιούχου του σήματος μπορούν να δικαιολογήσουν εύλογη αιτία, όπως
 - -περιορισμοί στις εισαγωγές,
 - -κυβερνητικοί (διοικητικοί) περιορισμοί σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες του σήματος.



Εύλογη αιτία μη χρήσης

Δεν συνιστά εύλογη αιτία : Οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης που οφείλονται

-είτε σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. οικονομική κρίση, γραφειοκρατικά εμπόδια που δεν έχουν άμεση σχέση με τα προϊόντα/υπηρεσίες)

-είτε σε εσωτερικά προβλήματα της επιχείρησης (π.χ. αδυναμία δανεισμού, στάση πληρωμών, προσωρινή παύση λειτουργίας, πτώχευση)

Δεν συνιστά εύλογη αιτία: η ανάληψη κινδύνων (ρίσκα) κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Μη καταχωρημένη χρήση

Ως χρήση του σήματος θεωρείται και αυτή που διαφέρει της καταχωρημένης μορφής του αν τα στοιχεία που την διαφοροποιούν δεν μεταβάλουν τον διακριτικό της χαρακτήρα.

Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου, T-194/03,

“Bainbridge”: δυνατότητα ευέλικτης χρήσης του σήματος; δυνατότητα προσαρμογής της χρήσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εμπορίας και διαφήμισης των προϊόντων / υπηρεσιών, αρκεί να μην μεταβάλλεται ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος (παρ.50).



Μη καταχωρημένη χρήση

Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου, T-194/03, “Bainbridge”:

η αλλαγή χρήσης είναι επιτρεπτή όταν το σήμα διαφέρει από την καταχωρημένη μορφή μόνον ως προς αμελητέα στοιχεία, ώστε τα δύο σήματα να μπορούν να θεωρηθούν συνολικά αντίστοιχα (παρ.50).



Μη καταχωρημένη χρήση

Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου, T-29/04, “Cristal Castellblanch”:

η χρήση του σήματος μαζί με την εμπορική επωνυμία του δικαιούχου ή μαζί με γεωγραφική ένδειξη ή η χρήση δύο ή περισσότερων σημάτων κατ’ αυτόνομο τρόπο κατά κανόνα δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα αυτού (παρ. 35-38).



Μη καταχωρημένη χρήση

Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου, T-353/07,
“Coloris”:

κατά κανόνα η προσθήκη περιγραφικών ή μη διακριτικών στοιχείων δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος (παρ. 29-33).

COLORIS





Μη καταχωρημένη χρήση

Αποφ. Γεν. Δικαστηρίου, T-135/04, “Online Bus”:

κατά κανόνα η αφαίρεση μη διακριτικών στοιχείων ή στοιχείων που δεν έχουν κυρίαρχη θέση στο σήμα δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα αυτού (παρ. 34-37).





OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ