

Απώλεια του δικαιώματος στο σήμα λόγω ανοχής

Έφη Ι. Κινινή

Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

I. Ιστορική εξέλιξη

- Άρθρο 9 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ και της (κωδικοποιητικής) οδηγίας 2008/95/ΕΚ
- Η αποδυνάμωση του δικαιώματος να ζητηθεί η **διαγραφή (κήρυξη ακυρότητας)** του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος ρυθμίζεται στο **άρθρο 9 της οδηγίας 2015/2436** που φέρει τον τίτλο «Απώλεια, λόγω ανοχής, του δικαιώματος υποβολής αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας»,
- Η αποδυνάμωση του δικαιώματος να ζητηθεί η **απαγόρευση χρήσης** του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος ρυθμίζεται στο **άρθρο 18 της οδηγίας 2015/2436** που φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα παρέμβασης του δικαιούχου μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος ως μέσο άμυνας σε διαδικασία προσβολής σήματος»
- Οι σχετικές με την αποδυνάμωση διατάξεις των οδηγιών είναι **πλήρους εναρμόνισης**, εισάγουν **αποκλειστική ρύθμιση** [ΔΕΕ, απόφ. της 22.9.2011, C-482/09, Budějovický Budvar κατά Anheuser-Busch (“Budweiser”)]
- Άρθρ. 61 (αποδυνάμωση δικαιώματος να ζητηθεί η διαγραφή) και 16 (αποδυνάμωση δικαιώματος να ζητηθεί απαγόρευση χρήσης) Καν 2017/2001
- Η ελληνική θεωρία και νομολογία αναγνώριζε τον θεσμό της αποδυνάμωσης δικαιώματος, ως ειδική έκφανση της ΑΚ 281, προΐσχυσαν άρθρ. 127 ν. 4072/2012, τώρα άρθρ. 12, 48 παρ. 1 ν. 4679/2020

Άρθρο 12

(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος, κατά την έννοια των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 3 του άρθρου 5, **δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου στην Ελλάδα σήματος** για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, **ο δικαιούχος του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος.**

Άρθρο 48

(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Προστασία του δικαιούχου μεταγενέστερα καταχωρισμένου σήματος σε διαδικασίες προσβολής

1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο καταχωρισμένο σήμα δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύμφωνα με τα άρθρα 12 ... Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση δικαιούχου άλλου προγενέστερου δικαιώματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, εφόσον το μεταγενέστερο καταχωρισμένο σήμα δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύμφωνα με το άρθρο 12.

[...]

3. Όταν ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, ο δικαιούχος του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, μολονότι δεν είναι πλέον δυνατόν να γίνει επίκληση αυτού του προγενέστερου δικαιώματος κατά του μεταγενέστερου σήματος.

II. Σκοπός

Ο σκοπός των ρυθμίσεων περί απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής (άρθρα 12 και 48 Ν. 4679/2020) προκύπτει από την 29^η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2015/2436, όπου αναφέρονται τα εξής: «Για λόγους **ασφαλείας του δικαίου** και χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, είναι σημαντικό να προβλεφθεί πως ο εν λόγω δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να ζητεί την ακυρότητα ή να αντιτίθεται στη χρήση σήματος μεταγενέστερου του δικού του σήματος, εφόσον εν γνώσει του ανέχθηκε τη χρήση αυτή για μεγάλο διάστημα, εκτός αν η αίτηση για το μεταγενέστερο σήμα έγινε κακόπιστα»

Ταυτόσημη ήταν και η διατύπωση της 11^{ης} αιτιολογικής σκέψης της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, καθώς και της 12^{ης} αιτιολογικής σκέψης της οδηγίας 2008/95/ΕΚ

III. Α. Πεδίο εφαρμογής - Αντικειμενικό

Το άρθρ. 12 ιδρύει **ένσταση** κατά της αγωγής για την απαγόρευση της χρήσης και κατά της ακυρότητας καταχωρισμένου σήματος

Εφαρμόζεται:

- Σε **διαδικασίες προσβολής του σήματος ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων** βάσει των άρθρων 38 και 42 του Ν. 4679/2020 (αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αντίστοιχα), **στο πλαίσιο ανταγωγής ακυρότητας** βάσει του άρθρου 38 παρ. 12, ή **ανταίτησης ακυρότητας** βάσει του άρθρου 42 παρ. 9, εφόσον όμως οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας ανάγονται στο άρθρο 5 του Ν. 4679/2020 (σχετικά απαράδεκτα)
- Σε **διαδικασίες ακυρότητας του σήματος ενώπιον της ΔΕΣ**, δηλ. αίτησης ακυρότητας βάσει του άρθρου 52 παρ. 5 του Ν. 4679/2020, που αναφέρεται σε λόγους ακυρότητας που ανάγονται στο άρθρο 5 του Ν. 4679/2020 (σχετικά απαράδεκτα), καθώς και στις **αντίστοιχες διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, όταν αυτά εκδικάζουν ανακοπές** του άρθρου 583 ΚΠολΔ κατά αποφάσεων της ΔΕΣ επί αιτήσεων ακυρότητας σήματος βάσει του άρθρου 30 παρ. 2 στοιχ. δ' του Ν. 4679/2020 (βλ. άρθρο 47 παρ. 4 στοιχ. γ' του Ν. 4679/2020), εφόσον και πάλι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας ανάγονται στο άρθρο 5 του Ν. 4679/2020 (σχετικά απαράδεκτα)

III. Β. Πεδίο εφαρμογής - Προσωπικό

- **Προγενέστερος δικαιούχος (σήματος ή άλλου δικαιώματος)** - Χρήση της ευχέρειας που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 της οδηγίας 2015/2436
- **Στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12** δεν περιλαμβάνεται μόνο «ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5» [δηλ. σήματος ως προς το οποίο δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης με το μεταγενέστερο σήμα, ή σήματος φήμης), αλλά και ο δικαιούχος «άλλου προγενέστερου δικαιώματος, κατά την έννοια των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 5» του Ν. 4679/2020
- α) **δικαιούχος προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές**, το οποίο παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό έχει αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας (άρθρο 5 παρ. 3 στοιχ. α' Ν. 4679/2020) και
- β) **δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος προσωπικότητας ή προγενέστερου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας** (άρθρο 5 παρ. 3 στοιχ. β' Ν. 4679/2020)
- Δεν καταλαμβάνει δικαιούχους άλλων προγενέστερων δικαιωμάτων κατά τις περ. γ', δ' και ε' του άρθρ. 5 παρ. 3 ν. 4679/2020

III. Β. Πεδίο εφαρμογής – Προσωπικό (συν...)

- Μεταγενέστερος δικαιούχος σήματος
- Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλα πρόσωπα και ιδίως:
 - Δικαιούχος άλλου μεταγενέστερου δικαιώματος, λ.χ. μεταγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος
 - Δικαιούχος μεταγενέστερου εθνικού σήματος που δεν είναι καταχωρισμένο στην Ελλάδα
- Αναλογική εφαρμογή άρθρ. 12 ή εφαρμογή γενικών αρχών περί αποδυνάμωσης δικαιώματος (ΑΚ 281)

IV. Προϋποθέσεις

- i. Καταχώριση μεταγενέστερου σήματος
- ii. Πάροδος πενταετίας από την καταχώριση
- iii. Αδιάλειπτη χρήση του μεταγενέστερου σήματος στις συναλλαγές
- iv. Θετική γνώση από τον προγενέστερο δικαιούχο τόσο της καταχώρισης όσο και της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος
- v. Ανοχή της χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος
- vi. Μη κακόπιστη κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος

Οι πέντε πρώτες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν **σωρευτικά**.

Η έκτη αρνητική προϋπόθεση αποτελεί αντένσταση που προβάλλεται από τον ενάγοντα ή τον αιτούντα την ακυρότητα

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

i) Καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος

- Από τον εναγόμενο σε αγωγή προσβολής ή τον καθ' ου η αίτηση ακυρότητας
- Πριν από την καταχώριση δεν αρχίζει η 5ετής προθεσμία ανοχής, ακόμη και αν η μετέπειτα καταχωρισθείσα ως σήμα ένδειξη χρησιμοποιούνταν ως διακριτικό γνώρισμα του ουσιαστικού συστήματος

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

ii) Πενταετία

- Από την καταχώριση, πενταετία χρήσης του σήματος, πενταετία γνώσης της χρήσης του σήματος, πενταετία ανοχής
- Ο χρόνος πριν από την καταχώριση του σήματος δεν ενδιαφέρει
- **Αδιάλειπτη πενταετής χρήση** του μεταγενέστερου σήματος
 - Τυχόν διακοπή της ουσιαστική χρήσης πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας συνεπάγεται την εκ νέου έναρξη πενταετούς περιόδου μετά την επανάληψη της χρήσης
 - Νομική διαδοχή δεν επηρεάζει επέλευση της αποδυνάμωσης. Χρήση από τον πρώτο μεταγενέστερο δικαιούχο προσμετράται στην χρήση που γίνεται από το νόμιμο διάδοχό του
 - Η χρήση από τον αδειούχο καταλογίζεται στο δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

iii) Χρήση του μεταγενέστερου (καταχωρισμένου) σήματος στις συναλλαγές

- Χρήση μετά την καταχώριση του σήματος
- Πραγματική χρήση στις συναλλαγές
- Η χρήση μεταγενέστερου σήματος θα πρέπει να έχει γίνει με τη μορφή με την οποία αυτό καταχωρίστηκε
 - Μικρές αλλαγές στη μορφή χρήσης θα πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. α' του Ν. 4679/2020 (άρθρο 16 παρ. 5 στοιχ. α' της οδηγίας 2015/2436)
- Χρήση θα πρέπει να έχει γίνει για προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία (ή τις οποίες) το μεταγενέστερο σήμα έχει καταχωριστεί

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

iv) Θετική γνώση, από τον προγενέστερο δικαιούχο, τόσο της καταχώρισης, όσο και της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος

- **Διπλή γνώση**
- 5ετής περίοδος ανοχής αρχίζει να τρέχει από τη γνώση της χρήσης
- Γνώση εξετάζεται χωριστά για κάθε ένα προϊόν και για κάθε μία υπηρεσία που αναφέρεται στη μερίδα καταχωρισμένου σήματος
- Απαιτείται θετική (πραγματική) γνώση, δεν αρκεί δυνατότητα γνώσης, ούτε άγνοια από βαριά αμέλεια
- Η γνώση του αντιπροσώπου δεν καταλογίζεται στον αντιπροσωπευόμενο
- Βάρος απόδειξη της γνώσης φέρει ο μεταγενέστερος σηματούχος – εναγόμενος ή καθ' ου η αίτηση ακυρότητας

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

ν) Ανοχή της χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος

- «Ανοχή» = Έννοια του ενωσιακού δικαίου, αυτόνομη ερμηνεία
- Διακρίνεται από τη «συγκατάθεση», όπως ορίζεται στο άρθρ. 13 παρ. 1 του Ν. 4679/2020 που αφορά την ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα, η οποία συγκατάθεση πρέπει να δηλώνεται με (ενεργητικό) τρόπο που να εκφράζει με βεβαιότητα τη βούληση παραίτησης από το δικαίωμα
- Δεν μπορεί να γίνει λόγος για «ανοχή» (με την παραπάνω έννοια), όταν ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος. Και τούτο διότι η συγκατάθεση αυτή (για όσο διάστημα ισχύει) καταλύει την προσβολή, αποκλείεται η αξίωση παράλειψης της χρήσης
- Όποιος ανέχεται, επιδεικνύει **παθητικότητα** [ΔΕΕ, απόφ. της 22.9.2011, C-482/09, Budějovický Budvar κατά Anheuser-Busch (“Budweiser”), σκ. 42-45]
- Προϋποθέτει **ηθελημένη αδράνεια** του δικαιούχου του προγενέστερου δικαιώματος. Ο τελευταίος δηλ. αφήνει να γίνεται χρήση του μεταγενέστερου σήματος, παρόλο που θα μπορούσε να λάβει μέτρα κατά της χρήσης αυτής

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

- Τα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να λάβει ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος, προκειμένου να αποτρέψει την επέλευση της απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής θα πρέπει να είναι επαρκή
- **Επίδοση μιας εξώδικης όχλησης** κατά της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος **δεν αρκεί** για να αποκλείσει την ύπαρξη της ανοχής
- Διαφορετικά ο ως άνω δικαιούχος θα είχε τη δυνατότητα να παρατείνει την πενταετή περίοδο επιδίδοντας νέα εξώδικη όχληση κάθε πενταετία
- Δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος **θα πρέπει να καταθέσει και να επιδώσει αγωγή για την απαγόρευση χρήσης ή να υποβάλει αίτηση για την ακυρότητα του σήματος** [ΔΕΕ, απόφ. της 19.5.2022, υπόθ. C-466/20, Heitec, σκ. 57, 68]

IV. Προϋποθέσεις (συν...)

vi) Μη κακόπιστη κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος

- Η κακή πίστη του αιτούντος την καταχώριση πρέπει να εκτιμάται σφαιρικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων της συγκεκριμένης υπόθεσης [ΔΕΚ, απόφ. της 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, σκ. 37 και 53, απόφ. της 12.9.2019, C-104-18 P, Koton Mağazacılık Tekstil κατά EUIPO (STYLO & KOTON), σκ. 47]
- Δεν συνιστά κακή πίστη το γεγονός και μόνο ότι ο καταθέτης του μεταγενέστερου σήματος γνώριζε (ή όφειλε να γνωρίζει) την ύπαρξη του προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος [ΔΕΚ, απόφ. της 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, σκ. 40]
- Η έννοια της «κακής πίστης» στο πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν την απώλεια λόγω ανοχής του δικαιώματος του προγενέστερου δικαιούχου αφορά ιδίως περιπτώσεις, όπου η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με **πρόθεση βλάβης του προγενέστερου δικαιούχου**, δηλ. αντίθετα προς την καλή πίστη και την εντιμότητα, με συνέπεια ο ως άνω καταθέτης να μην είναι άξιος προστασίας (ούτε βάσει των ρυθμίσεων περί αποδυνάμωσης

V. Συνέπειες της αποδυνάμωσης

- Αποδυνάμωση των αξιώσεων για άρση και παράλειψη της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος, άλλων παρεπόμενων αξιώσεων (αξιώσεις αποζημίωσης, πληροφόρησης, καταστροφής), του δικαιώματος να ζητηθεί η ακυρότητα του μεταγενέστερου σήματος [ΔΕΕ, απόφ. της 19.5.2022, υπόθ. C-466/20, Heitec, σκ. 73]
- Εισάγεται **εξαίρεση από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας** που διέπει τις συγκρούσεις όλων των διακριτικών γνωρισμάτων ουσιαστικού και τυπικού συστήματος
- Αποτελεί **όριο της προστασίας** του προγενέστερου δικαιώματος
- Παρέχεται **ασφάλεια δικαίου** και προστασία στο μεταγενέστερο σηματούχο
- Υποστηρίζεται ότι το άρθρ. 12 του ν. 4679/2020 αποτελεί το «αντιστάθμισμα» για την κατάργηση του άρθρ. 158 παρ. 2 του ν. 4072/2012 που παρείχε απόλυτη προστασία στην καταχώριση του σήματος

VI. Όρια της αποδυνάμωσης

- Αποδυνάμωση καταλαμβάνει μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το μεταγενέστερο σήμα έχει καταχωριστεί και επιπλέον έχει γίνει ουσιαστική χρήση του και υπήρξε 5ετής ανοχή της ως άνω χρήσης
- Καταλαμβάνει τη χρήση του μεταγενέστερου σήματος με τη μορφή που αυτό χρησιμοποιήθηκε και ως προς την οποία υπήρξε 5ετής ανοχή
- Συνεπάγεται συνύπαρξη μεταγενέστερου σήματος και προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος (άρθρ. 12 παρ. 2, άρθρ. 48 παρ. 3 ν. 4679/2020)

*Σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας!!*