

*Η κακή πίστη στην κατάθεση ενός  
σήματος*

*Ιάκωβος Βενιέρης*

*Αναπ. Καθηγητής Νομικής Αθηνών*

# Νομοθετική πρόβλεψη

**Κανονισμός 1001/2017 άρθρο 59 παρ. 1** = Ένα σήμα της ΕΕ κηρύσσεται άκυρο, ... β) εάν ο καταθέτης ενήργησε **κακόπιστα** κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.

**N 4679/2020 άρθρο 4 παρ. 1** = Δεν καταχωρίζονται ως σήματα, ή εάν έχουν καταχωριστεί είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα, σημεία τα οποία: [...]

ιδ) κατατίθενται **αντίθετα στην καλή πίστη**

**Αποτελεί απόλυτο λόγο απαραδέκτου για την προστασία του συλλογικού συμφέροντος πρωτίστως**

# Νομοθετική πρόβλεψη

**Κανονισμός 1001/2017 άρ. 61 παρ. 1** = Ο δικαιούχος σήματος της ΕΕ ο οποίος επί πέντε συνεχή έτη γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου σήματος της ΕΕ ..., δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει, βάσει του προγενέστερου σήματος, την ακυρότητα του μεταγενέστερου σήματος..., **εκτός αν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα** κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης ...

**N 4679/2020 άρ. 12 παρ. 1** = Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, ... δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος ..., εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο 5 συνεχών ετών, **εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη**



# Ορισμός Κακής Πίστης



**Προτάσεις Γεν. Εισαγγ στην Υπόθεση C-529/07 σκ. 60:**

*«η κατά την κοινοτική νομοθεσία έννοια της κακής πίστης του αιτούντος την καταχώριση σήματος*

(i) *δεν μπορεί να περιστέλλεται σε μια περιορισμένη **κατηγορία ειδικών περιστάσεων** όπως είναι η ύπαρξη προγενέστερου δικαιώματος ορισμένου είδους, η απουσία πρόθεσης να χρησιμοποιηθεί το σήμα και η πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της υφιστάμενης χρήσης παρόμοιου σήματος, και*

(ii) *συναρτάται με **τα υποκειμενικά κίνητρα** του αιτούντος την καταχώριση του σήματος –**κακόβουλη πρόθεση ή άλλο «κίνητρο πρόκλησης ζημίας»**– ...η έννοια της κακής πίστης περιλαμβάνει **συμπεριφορά η οποία αποκλίνει από τις παραδεδεδεγμένες αρχές που διέπουν τη χρηστή συμπεριφορά και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και η οποία μπορεί να διαπιστωθεί κατόπιν αξιολογήσεως, βάσει των κανόνων αυτών, των αντικειμενικών πραγματικών περιστατικών κάθε υπόθεσης.***

# Ορισμος Κακής Πίστης

- Συγκεκριμένος ορισμός δεν υφίσταται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο
- **σκοπός γενικού συμφέροντος** της διατάξεως αυτής, που συνίσταται στο να μη γίνονται δεκτές οι καταχωρίσεις σημάτων οι οποίες είναι καταχρηστικές ή αντίθετες προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο, **θα διακυβευόταν εάν** η κακή πίστη μπορούσε να αποδειχθεί μόνον από περιστάσεις που **απαριθμούνται περιοριστικά** (T-663/19 σκ. 37)

# Υποκειμενικό Στοιχείο

Ο δικαιούχος σήματος υπέβαλε την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος, για να αποκτήσει απόλυτο μονοπωλιακό δικαίωμα

- **όχι με σκοπό να συμμετάσχει καλόπιστα στον ανταγωνισμό**
- **αλλά με την πρόθεση να θίξει,**
- **τα συμφέροντα τρίτων (όχι κάποιου συγκεκριμένου τρίτου!),**
- **κατά τρόπο που δεν συνάδει προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη,**
- **για σκοπούς άλλους από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος, (όπως η ουσιώδης λειτουργία της ενδείξεως προελεύσεως προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση του δικαιούχου)**
- **αυτή η πρόθεση εκδηλώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος**

(C-104/18 P σκ. 46, C-371/18 σκ. 75).

# **Αντικειμενικό στοιχείο**

- συμπεριφορά αποκλίνουσα από τις αναγνωρισμένες αρχές της ηθικής συμπεριφοράς ή των χρηστών συναλλακτικών ηθών στον τομέα της βιομηχανίας ή του εμπορίου
- το γεγονός ότι ο αιτών την καταχώριση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, παρόμοιο σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση
- η δια της καταχώρισης παρεμπόδιση του τρίτου να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το σημείο αυτό
- τότε πρέπει να εξετάζεται αν ο αιτών την καταχώριση του επίμαχου σήματος ήταν σε γνώση των ανωτέρω
- απουσία πραγματικής χρήσης του κατατεθειμένου σήματος
- μη χρήση προγενέστερων σημάτων του ίδιου καταθέτη

Όλα αυτά έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και η απάντηση δίνεται πάντοτε *ad hoc* T-273/19 σκ. 30επ., T-456/15 σκ. 23επ. με παραπομπές

# Συνεκτίμηση και απόδειξη

- πρέπει να εκτιμώνται όλα τα πραγματικά περιστατικά σφαιρικά,
- η έλλειψη κάποιων παραγόντων δεν εμποδίζει τον χαρακτηρισμό της κακής πίστης (όχι συρροή προϋποθέσεων)
- υπάρχει το τεκμήριο της νομιμότητας στην δράση του καταθέτη (μέχρι αποδείξεως του εναντίου T-663/19 σκ. 42, T-23/16, σκ. 45)
- το βάρος απόδειξης το έχει ο «αντίδικος» (T-3/18 σκ. 34)
- εκτιμάται ο χαρακτήρας του σήματος ακόμα και το ίδιο το διακρινόμενο προϊόν (C-529/07 σκ. 50)
- εκτιμάται η εμπορική λογική εντός της οποίας έγινε η κατάθεση του σήματος και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή (T-33/11 σκ. 21επ.)
- επίσης και η χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που χαρακτήρισαν την κατάθεση αυτή (πριν ή και μετά την κατάθεση)
- σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αιτών θα μπορούσε να έχει καταθέσει την αίτηση εν μέρει καλόπιστα και εν μέρει κακόπιστα, [πρόθεση να χρησιμοποιήσει το σήμα μόνο για ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία αυτό καταχωρίστηκε.] (σκ 78 C-371/18)



# Περιπτωσιολογία-κριτήρια

- ❖ Εκτιμάται η **διακριτική δύναμη** ή η **περιγραφικότητα** του σήματος (π.χ. τα λαγουδάκια της C-529/07) ή η πρόθεση μονοπώλησης χρωμάτων, σχεδίων κλπ (T-321/10 σκ. 32)
- ❖ εκτιμάται **αν έχουν ήδη απορριφθεί** άλλες αιτήσεις του αιτούντος
- ❖ **οι επανειλημμένες καταθέσεις σήματος δεν απαγορεύονται,**
- ❖ έγινε η κατάθεση προς **αποφυγή απώλειας δικαιωμάτων επί άλλων σημάτων λόγω μη χρήσης** (T-136/11, σκ. 27)
- ❖ εκτιμάται αν η κατάθεση έγινε με σκοπό **την κερδοσκοπία ή την αποκόμιση χρηματικής αντιπαροχής** (T-82/14 σκ. 145)
- ❖ ή με σκοπό την **εκμετάλλευση της φήμης της ένδειξης άλλου προσώπου** που όμως αυτό δεν προέβη σε κατάθεση σήματος (T-327/12 σκ. 56)
- ❖ ή με σκοπό **όχι την χρήση από τον αιτούντα αλλά την παρεμπόδιση άλλου να το χρησιμοποιεί** (C-529/07 σκ. 44)
- ❖ **εκτιμώνται συμβατικές σχέσεις** μεταξύ αιτούντος και αντιδίκου, προγενέστερες της αιτήσεως καταχωρίσεως (T-291/09 σκ. 85)

# Περιπτωσιολογία-κριτήρια

- ❖ το ότι ο καταθέτης γνωρίζει ότι ένας τρίτος χρησιμοποίησε, σήμα πανομοιότυπο ή παρόμοιο προς το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση **δεν αρκεί** (Τ-250/2021 σκ. 60)
- ❖ αρκεί όμως το ότι ο καταθέτης θέλησε να **εκμεταλλευτεί τη σύνδεση με έναν τόπο** για προϊόντα που **χωρίς** αυτήν την **γεωγραφική προέλευση** (Τ-306/2020 σκ. 98)
- ❖ ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση καταχωρίσεως σήματος μπορεί να θεωρηθεί ότι υποβλήθηκε **κακόπιστα παρά την έλλειψη κινδύνου συγχύσεως** (Τ-250/2021 σκ. 29)
- ❖ **Παρασιτική εκμετάλλευση της φήμης** είναι δυνατή μόνον αν το εν λόγω **σήμα χαίρει πράγματι** επί του παρόντος μιας κάποιας φήμης ή αναγνωρισιμότητας (Τ-250/2021 σκ. 57)
- ❖ η «**αθώωση**» εκ της κακής πίστεως **ενός αιτούντος** την καταχώριση σήματος **δεν αποκλείει** τη δυνατότητα διαπιστώσεως της κακής πίστεως **άλλου αιτούντος** (Τ-663/2019 σκ. 56)

# Περιπτωσιολογία

- ❖ **δεν αρκεί** αν κατά την κατάθεση ο αιτών **δεν ασκούσε δραστηριότητα** αντίστοιχης των προϊόντων/υπηρεσιών (C-371/18 σκ. 78)
- ❖ το γεγονός ότι ο αιτών **συμβουλευθήκε δικηγόρους** είναι **αδιάφορο** (T-663/19 σκ. 94)
- ❖ το ίδιο και ότι και **άλλες επιχειρήσεις ακολουθούν την ίδια πρακτική** (T-663/19 σκ. 94)
- ❖ η **μεγάλη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών** στην αίτηση καταχώρισης **δεν** είναι στοιχείο κακής πίστης (T-507/08 σκ. 88)
- ❖ το ότι **προγενέστερο σήμα ανακλήθηκε** **δεν** σηματοδοτεί την κακόπιστη κατάθεση μεταγενέστερου σημείου (T-136/11 σκ. 45)
- ❖ **δεν** αποτελεί ένδειξη κακής πίστης η **αποστολή εξωδίκου** από τον αιτούντα σε ανταγωνιστές του περί προσβολής του, **λίγους μήνες μετά την καταχώριση του** εν λόγω σήματος (T-33/11 σκ. 33)
- ❖ το ίδιο αδιάφορο είναι αν η κατάθεση έγινε **3 μήνες πριν τη λήξη άλλου προγενέστερου σήματος του ίδιου καταθέτη** (T-136/11 σκ 50).
- ❖ **δεν** χρειάζεται ο **αντίδικος** αιτούντος να έχει ήδη **καταχωρημένο** σήμα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!