

# Εμπορικά σήματα: Η νομολογία μάς συμβουλεύει. Θα την ακούσουμε;



Γιάννης Ψαράκης  
(ΜΔΕ ΙΙΙ - Υπ. ΔΝ),

Ιδρυτής του "The Trademark Hoop" και of counsel  
στη Δικηγορική Εταιρεία «Ψαράκης & Κεφαλός»

## 1. Εισαγωγικά

Εμπειριστατωμένες μελέτες διεθνώς έχουν αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων στους κόλπους της επιχείρησης και επενδύσεων σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με έρευνα του EUIPO (European Union Intellectual Property Office) σε συνεργασία με τον EPO (European Patent Office), οντότητες οι οποίες επενδύουν σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως είναι το εμπορικό σήμα, παρουσιάζουν έσοδα ανά υπάλληλο (revenue per employee ratio) αυξημένα κατά 55%<sup>1</sup>. Η σύνδεση μεταξύ καταχώρισης εμπορικών σημάτων (trademarks) και κερδοφορίας έχει διαπιστωθεί και εκτός Ε.Ε.<sup>2</sup>.

Ενώ η καταχώριση εμπορικού σήματος αποτελεί ζήτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τις

επιχειρήσεις<sup>3</sup>, είναι αλήθεια ότι συχνά δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του ελλείμματος πληροφόρησης ή ακόμα και της εσφαλμένης κατανόησης των επιχειρηματιών. Τούτο εντείνεται και από την εξής πραγματικότητα: η ένδειξη, ήδη από την κατάθεσή της, εμφανίζεται στο οικείο Μητρώο της αρμόδιας Αρχής. Είναι εύλογο αυτή η πραγματικότητα να δημιουργεί - ακόμα και σε νομικούς οι οποίοι όμως εξειδικεύονται σε άλλους τομείς δικαίου - μια ψευδαίσθηση ασφάλειας. Αυτή η ψευδαίσθηση ενισχύεται όταν πια στη μερίδα του σήματος σημειώνεται και η λέξη «καταχωρίστηκε»<sup>4</sup>. Θεωρείται, δηλαδή, ότι με την καταχώριση «το ζήτημα έχει λήξει». Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι έτσι.

Με το παρόν σημείωμα θα αναδειχθούν οι λόγοι για τους οποίους, έστω και αν καταχωριστεί τελικά εμπορικό σήμα, τούτο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα εφόσον δεν έχει προηγηθεί ενδελχής νομικός έλεγχος (σχετικοί και απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου). Αλλά ακόμα και αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου - και άρα δεν τίθεται

ζήτημα μεταγενέστερης ακύρωσης - θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πριν την κατάθεση να έχει ενημερωθεί ο επιχειρηματίας για την πραγματική ισχύ του (υποψήφιου) εμπορικού σήματος, ώστε να επιλέξει εάν θέλει να συνεχίσει με αυτό. Διότι δεν διαθέτουν όλες οι ενδείξεις την ίδια ισχύ.

Με άλλα λόγια, ενώ εμπορικό σήμα χωρίς καταχώριση δεν υφίσταται<sup>5</sup>, αυτή από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το εμπορικό σήμα που θα καταχωριστεί όχι μόνο να μην ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον (κεφάλαιο 3.1.) αλλά και να έχει την εγγενή ισχύ να αποκρούσει προσβολές τρίτων ανταγωνιστών (κεφάλαιο 3.2.). Τα παραπάνω πλαισιώνονται από πρόσφατη νομολογία.

## 2. Το ρυθμιστικό καθεστώς

Είτε πρόκειται για εμπορικό σήμα της Ε.Ε. είτε για εθνικό εμπορικό σήμα, το ρυθμιστικό καθεστώς παρουσιάζει έντονες ομοιότητες. Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζεται κατά βάση από τον Κανονισμό 2017/1001 ΕΕ<sup>6</sup>. Το εθνικό εμπορι-

1. Intellectual property rights and firm performance in the European Union Firm-level analysis report, February 2021, διαθέσιμο σε: <https://bit.ly/3JloHE9> (τελευταία ανάκτηση 25.2.2023).

2. Po-Hsuan Hsu et al., Valuation of New Trademarks, Management Science, 68, 2022, 257-279. Η μελέτη βασίστηκε σε 305.422 καταχωρίσεις σημάτων στον USPTO (United States Patent and Trademark Office), την αρμόδια δηλαδή υπηρεσία των ΗΠΑ για εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες.

3. Βλ. EUIPO Statistics for European Union Trade Marks (1996-01 to 2023-01 Evolution), 2.1. - 1/4, διαθέσιμο σε: <https://bit.ly/3kPxxkf> (τελευταία ανάκτηση 25.2.2023).

4. Βλ. και Γ. Ψαράκη, ΔικΣημ 2022, ά. 3 αρ. 8.

5. Ν.Κ. Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός, 2022, 165 επ.

6. Βλ. και κατ' εξουσιοδότηση Εκτελεστικό Κανονισμό 2018/626 ΕΕ για την εφαρμογή του Κανονισμού 2017/1001 ΕΕ και κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2018/625 ΕΕ για τη συμπλήρωση



κό σήμα ρυθμίζεται από το Ν 4679/2020 με τον οποίο μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/2436 ΕΕ. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, επιβλήθηκε η σύγκλιση εθνικού σήματος και σήματος της Ε.Ε. - όπως έπραξαν τα περισσότερα κράτη μέλη που μετέφεραν στο εσωτερικό τους δίκαιο την Οδηγία 2015/2436 ΕΕ - αφού «δεν υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν τη διαφοροποιημένη προστασία τους». Συναφώς, ο Κανονισμός 2017/1001 ΕΕ παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με την Οδηγία 2015/2436 ΕΕ.

Έτσι, οι κρίσιμες έννοιες έχουν το ίδιο περιεχόμενο, είτε μιλάμε για εθνικό εμπορικό σήμα είτε για εμπορικό σήμα της Ε.Ε. . Για παράδειγμα, η μεθοδολογία υπολογι-

σμού του κινδύνου σύγχυσης μεταξύ δύο ενδείξεων είναι η ίδια και στα δύο συστήματα και καθοδηγείται από τη νομολογία του ΔΕΕ (οι αυστηρές προϋποθέσεις παραδεκτού μειώνουν πλέον σημαντικότητα τον αριθμό των σχετικών αποφάσεων) και του ΓΔΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις προϋποθέσεις προσβολής σήματος φήμης. Χρήσιμη είναι και η καθοδήγηση που παρέχει ο ΕUIPO μέσα από τις Κατευθυντήριες Γραμμές (EUTM Guidelines) και τις αποφάσεις του.<sup>7</sup>

Η σπουδαιότητα της προαναφερθείσας καθοδήγησης είναι αυξημένη. Για παράδειγμα, η σύγκριση των ενδείξεων συνιστά μια

έντονα τεχνική διαδικασία. Δεν αποτελεί μια κρίση επιπέδου «μοιάζει/δεν μοιάζει», όπως συχνά νομίζεται. Ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες, συγκεκριμένες εξαιρέσεις, μέθοδος και αρχές. Όλα αυτά εξειδικεύονται και διαπλάθονται μέσω της νομολογίας. Για αυτό η συνεχής παρακολούθησή της είναι αναγκαία. Για διάφορους λόγους, η ανάλυση των οποίων θα επιβάρυνε το παρόν, ενδείξεις τις οποίες κάποιος με υποκειμενικά κριτήρια θα θεωρήσει προδήλως όμοιες, μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικές αλλά και το αντίστροφο<sup>8</sup>.

Περαιτέρω, η μελέτη του κινδύνου σύγχυσης δεν περιορίζεται στη σύγκριση των ενδείξεων. Όπως παρατηρείται, πρόκει-

του Κανονισμού 2017/1001 ΕΕ και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2017/1430 ΕΕ.

7. Χ. Χρυσάνθης, ΔικΣημ 2022, Εισαγωγή, αρ. 64-Ρ. Γιοβαννόπουλος, ΔικΣημ 2022, άρθρο 4, αρ. 2· Ηλ. Σουφλερός, ΔικΣημ 2022, άρθρο 12 αρ. 32. Τόσο τα εθνικά δικαστήρια (εννοείται και όταν δικάζουν ως Δικαστήρια Σημάτων της Ε.Ε.) όσο βέβαια και ο ΟΒΙ θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες αυτές.

8. Βλ. το παράδειγμα σύμπτωσης σε περιγραφικά στοιχεία στη συνέχεια.

ται για μια κρίση πολυπαραγοντική<sup>9</sup>. Για παράδειγμα, εξετάζεται η συνάφεια των προϊόντων/υπηρεσιών, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, οι συνθήκες διάθεσης και άλλα πολλά. Και σε αυτά τα ζητήματα οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Η προαναφερθείσα καθοδήγηση διατηρεί κι εδώ την αυξημένη σπουδαιότητά της.

Μέσα από αυτή την πολυπαραγοντική - σφαιρική εκτίμηση (global assessment) σκοπός είναι να βρεθεί εάν εν προκειμένω υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης σε μη αμελητέο τμήμα του υπό κρίση κοινού (non negligible part). Θα μπορούσε βέβαια κανείς να αμφισβητήσει το κατά πόσο η διάγνωση του τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να προσεγγιστεί με κανόνες - έστω λεπτομερείς - και με συγκεκριμένη μεθοδολογία (για παράδειγμα: κίνδυνος σύγχυσης ή όχι; Συνειρμική ανάκληση και βλάβη της φήμης φημισμένου σήματος ή όχι;). Ομολογουμένως, στο μέτρο στο οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε απεικονιστικές μεθόδους και τα πορίσματα των νευροεπιστημών<sup>10</sup>, αυτή είναι πράγματι η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση του κινδύνου σύγχυσης. Τούτο διότι, μέσω της σφαιρικής εκτίμησης, ο κρίνων λαμβάνει υπ' όψιν το σύνολο των παραγόντων της κάθε περίπτωσης.

Ίδιο περιεχόμενο σε επίπεδο εθνικού και ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος έχουν και λοιπές έννοιες (όπως και οι συναφείς με τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου). Η ενημέρωση για τις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. είναι χρήσιμη και σε αυτό το επίπεδο, λαμβανομένου υπ' όψιν και του ότι περιπτώσεις απόλυτων λόγων απαραδέκτου συναντάμε με μεγάλη συχνότητα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο των περιγραφικών ενδείξεων.

Στο παρόν θα μας απασχολήσει η περιγραφικότητα τόσο σε επίπεδο ολόκληρης της ένδειξης όσο και σε επίπεδο μόνον επιμέρους στοιχείων αυτής (και άρα όχι και στο σύνολό της).

9. Χ. Χρυσάνθης, Το νέο δίκαιο των εμπορικών σημάτων, 2020, 46.

10. M. Bartholomew, Intellectual Property and the Brain, Cambridge University Press, 2022, 2 και 103.

### 3. Η τάση για περιγραφικότητα σε επίπεδο ολόκληρων ενδείξεων και σε επίπεδο αποκλειστικά στοιχείων των ενδείξεων<sup>11</sup>

#### 3.1. Οι περιγραφικές ενδείξεις

Συχνότατα η ένδειξη την οποία προτείνουν οι ενδιαφερόμενοι προς καταχώριση αναφέρεται σε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των ίδιων των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Τα σημεία εκείνα χαρακτηρίζονται ως περιγραφικά (descriptive signs)<sup>12</sup>.

Αυτή η τάση των ενδιαφερόμενων συνοδεύεται από κάποια λογική εξήγηση. Μια περιγραφική ένδειξη πληροφορεί αποτελεσματικά τον καταναλωτή για το προϊόν ή την υπηρεσία. Αν μάλιστα ο επίδοξος σηματούχος αποκτά μονοπώλιο στην ένδειξη - όπως συχνά θα ελπίζει και ασθμαίνοντας μην του «προλάβουν την ιδέα» - αποκτά ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Σημειώνεται όμως ότι το πλεονέκτημα αυτό δεν θα οφείλεται στην βελτίωση του προϊόντος, ούτε σε κόπους και επενδύσεις του σηματούχου. Αντίθετα, θα οφείλεται στην εγγενή αξία της συγκεκριμένης λέξης, η οποία ήδη υπήρχε, για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Παράλληλα η - εκ της ίδρυσης μονοπωλίου - νομική αδυναμία πληροφόρησης των καταναλωτών από τους ανταγωνιστές θα ζημιώνει τόσο τους πρώτους, όσο και τους δεύτερους<sup>13</sup>. Συναφώς, παρατηρείται ότι και μόνη η ύπαρξη περιγραφικών ενδείξεων στο μητρώο, τρομοκρατεί τις επιχειρήσεις (λόγω της πιθανότητας ύπαρξης αντιδικίας) οι οποίες έτσι διστάζουν να περιγράψουν επιτυχώς τα προϊόντα τους<sup>14</sup>. Για

11. Ως ένδειξη νοείται το προς καταχώριση σημείο. Προκρίνεται ο όρος «ένδειξη» καθώς μόνο μετά την καταχώριση μπορούμε να κάνουμε λόγο για εμπορικό σήμα. Σε περίπτωση περιγραφικότητας, ωστόσο, η ένδειξη δεν θα (πρέπει να) καταχωριστεί. Εξάλλου, μια ένδειξη μπορεί να αποτελείται από επιμέρους στοιχεία (λεκτικά ή/και απεικονιστικά).

12. P. Γιοβαννόπουλος, ΔικΣημ 2022, ά. 4 παρ. 39 επ.

13. Βλ. και William M. Landes/Richard A. Posner, Trademark Law: An Economic Perspective, The Journal of Law & Economics, The University of Chicago Press, 10/1987, Vol. 30, No. 2, 287.

14. Lisa P. Ramsey, Descriptive Trademarks and the First Amendment, Tennessee Law Re-

λόγους όπως οι παραπάνω, η καταχώριση μιας ένδειξης η οποία είναι περιγραφική απαγορεύεται από το εθνικό αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Εντούτοις ακόμα και αν η περιγραφική ένδειξη καταχωριστεί, για παράδειγμα κατόπιν πλημμελούς ελέγχου της αίτησης από την αρμόδια Αρχή, αυτή η πλημμέλεια ενσωματώνεται στο εμπορικό σήμα και το ακολουθεί δια βίου<sup>15</sup>. Έτσι, η συνδρομή απόλυτων λόγων απαραδέκτου - τέτοιος είναι και η περιγραφικότητα της ένδειξης - συγκροτεί την πρώτη μεγάλη δεξαμενή λόγων οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση του (καταχωρισμένου) σήματος κατόπιν άσκησης αίτησης ακυρότητας από οποιονδήποτε τρίτο. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, το συμπέρασμα το οποίο προλογίσουμε: η καταχώριση εμπορικού σήματος δεν διασφαλίζει, από μόνη της, την ασφαλή οικοδόμηση σε ένα brand<sup>16</sup>. Το πρόβλημα παραμένει.

Ως πραγματικό επακόλουθο της ακύρωσης, είναι κατανοπτό ότι όλα τα έξοδα και ο κόπος γύρω από την καταχώριση του σήματος απεδείχθησαν, τελικά, μάταια. Περαιτέρω όμως - και αυτό είναι πολλές φορές το πρακτικά σπουδαιότερο - είναι εύλογο το φαινόμενο αποκλειστικότητας να παρακινεί την επιχείρηση σε σοβαρές δαπάνες για την οικοδόμηση του brand<sup>17</sup>. Αυτό, όμως, τελικά, θα «ανήκει σε όλους».

view, 70, 1095.

15. Βλ. όμως αντί πολλών και για την εξαιρετική περίπτωση του επίκτητου διακριτικού χαρακτήρα, δηλαδή της απόκτησης δευτερεύουσας μη περιγραφικής σημασίας δια μέσου της έντονης χρήσης και διαφήμισης Χ. Χρυσάνθης, ΔικΣημ 2022, εισαγωγή αρ. 52· Χ. Χρυσάνθης, Το νέο δίκαιο των εμπορικών σημάτων, 2020, 28-29.

16. Εξάλλου στην ακύρωση του σήματος (ενν. μετά την καταχώρισή του) μπορεί να οδηγήσει και η ευδοκίμηση κάποιου σχετικού λόγου απαραδέκτου. Κλασική περίπτωση αποτελεί εκείνη του - κατά τον έλεγχο - μη εντοπισμού προγενέστερων δικαιωμάτων ως προς τα οποία η επιθυμητή ένδειξη τελεί σε κίνδυνο σύγχυσης, ενώ εκείνα στην πραγματικότητα υπήρχαν.

17. Συναφώς, ήδη από την ΔΕΚ, C-39/97 (σκ. 21) παρατηρείται από το Δικαστήριο ότι για λόγους χρηστής διοίκησης επιβάλλεται να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην καταχωρίζονται τα σήματα των οποίων η χρήση θα ήταν δυνατό να αμφισβητείται επιτυχώς ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτό ισχύει τόσο αναφορικά με σχετικούς

Το αποτέλεσμα είναι η διαρροή πόρων εκτός του οργανισμού της επιχείρησης.

Ιδίως σε επίπεδο ΟΒΙ, εμπορικά σήματα τα οποία θα μπορούσαν να ακυρωθούν λόγω περιγραφικότητας δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο. Όμως ακόμα και σε επίπεδο εμπορικού σήματος της Ε.Ε. και παρά την αυστηρότερη αντιμετώπιση των περιγραφικών ενδείξεων κατά την εξέταση των δηλώσεων, δεν λείπουν περιπτώσεις στις οποίες η ένδειξη έγινε αρχικά δεκτή αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση με ελληνικό ενδιαφέρον, ιταλική φαρμακοβιομηχανία είχε υποβάλει δήλωση κατάθεσης σήματος της Ε.Ε. για την λεκτική ένδειξη "HYAL", προκειμένου να διακρίνει χημικά και φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Η ένδειξη αυτή έγινε δεκτή από τον ΕUIPO και καταχωρίστηκε το 2008 στο Μητρώο. Εννέα χρόνια μετά την καταχώριση του σήματος (2017), ελληνική φαρμακευτική εταιρεία αμφισβήτησε το κατά πόσο ένα τέτοιο εμπορικό σήμα, για τα συγκεκριμένα προϊόντα, ορθώς έγινε δεκτό. Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, η ένδειξη "HYAL" θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως επιστημονική συντομογραφία της ουσίας υαλουρονιδάσης ή θα μπορούσε να υποδείξει στο ενδιαφερόμενο κοινό είτε ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να περιέχουν υαλουρονικό οξύ ως δραστικό συστατικό ή ότι αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να συνδεθούν με τις γνωστές ιδιότητες αυτού του οξέος, δηλαδή την υαλώδη και ενυδατική τους δράση. Έτσι, θα μπορούσε να έχει περιγραφικό χαρακτήρα για τα εν λόγω προϊόντα. Για το λόγο αυτό, το καταχωρισθέν εμπορικό σήμα διαγράφηκε τελικά από το μητρώο εμπορικών σημάτων της ΕΕ<sup>18</sup>.

### 3.2. Τα περιγραφικά στοιχεία εντός (μη περιγραφικής στο σύνολό της) ένδειξης

Εκτός από την περίπτωση των περιγραφικών ενδείξεων, συχνές είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες ένα ή περισσότερα

όσο και με απόλυτους λόγους απαράδεκτου. Βλ. σχετικά και ΔΕΚ, C-104/01 (σκ. 59).

18. Απόφαση της 16.06.2021, ΓΔΕΕ, T-215/20, ΕΕμπΔ, 4/2021, 1037 επ., με παρατηρήσεις Γ. Ψαράκη.

Θεωρείται, δηλαδή, ότι με την καταχώριση «το ζήτημα έχει λήξει». Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι έτσι

στοιχεία εκείνων είναι περιγραφικά. Πράγματι, σημαντικός αριθμός σημάτων, τόσο στο μητρώο του ΟΒΙ όσο και σε εκείνο του ΕUIPO περιέχει περιγραφικά στοιχεία. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, αυτά θα είναι εκείνα που θα επιθυμεί στην πραγματικότητα να μονοπωλήσει ο ενδιαφερόμενος και όχι - για παράδειγμα - το επώνυμό του το οποίο θα συνυπάρχει στο εμπορικό σήμα και το οποίο θα απαλλάσσει την ένδειξη από το απόλυτο απαράδεκτο της περιγραφικότητας<sup>19</sup>.

Το ερώτημα που τίθεται στην περίπτωση αυτή είναι το κατά πόσο η καταχώριση ενός τέτοιου σήματος θα αρκεί προκειμένου ο σηματούχος να απαγορεύσει σε άλλον ανταγωνιστή τη χρήση αυτού του επιμέρους στοιχείου (ενν. του περιγραφικού). Με άλλα λόγια: μπορεί να διαγνωσθεί κίνδυνος σύγχυσης στη βάση περιγραφικού στοιχείου;<sup>20</sup>

Γενικά, η σύμπτωση ολόκληρων λέξεων/στοιχείων είναι δυνατόν να θεμελιώσει κίνδυνο σύγχυσης<sup>21</sup>. Αυτό είναι ακόμα πιθανότερο σε περιπτώσεις στις οποίες το συμπύκνωτο στοιχείο βρίσκεται στην αρχή του μέρους της ένδειξης το οποίο προφέ-

ρεται<sup>22</sup>. Εξάλλου, επί σύνθετων σημάτων, δηλαδή επί σημάτων με λεκτικό και απεικονιστικό στοιχείο, μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται κατά κανόνα στο λεκτικό μέρος καθώς ο καταναλωτής αναφέρεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες με το όνομά τους και όχι περιγράφοντας την απεικόνισή τους<sup>23</sup>. Άλλωστε, η ταύτιση των διακρινόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στη θεμελίωση κινδύνου σύγχυσης.

Με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις επιχειρείται να καταδειχθεί ότι στις ακόλουθες περιπτώσεις - πέραν της ΓΔΕΕ, T-273/10 (Olive line - βλ. αμέσως στη συνέχεια)<sup>24</sup> - είναι πολύ πιθανό ότι θα είχε διαγνωσθεί κίνδυνος σύγχυσης αν το συμπύκνωτο στοιχείο δεν ήταν περιγραφικό. Επομένως, το εμπορικό σήμα θα είχε απολαύσει προστασίας.

#### 3.2.1. Η νομολογία του ΓΔΕΕ - αλλαγή κατεύθυνσης;

Η νομολογία, ιδίως στο παρελθόν, έχει υπάρξει γενναϊόδωρη με τους σηματούχους και τα περιγραφικά στοιχεία εντός των σημάτων τους. Για παράδειγμα, στην απόφαση της 22.5.2012, το ΓΔΕΕ έκρινε ότι συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των ενδείξεων Olive line (fig.) και O-live (fig.)<sup>25</sup> μεταξύ άλλων για προϊόντα σαπυνοποιίας. Οι εκατέρωθεν ενδείξεις είχαν ως εξής:



Όμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί σε μεγάλο αριθμό, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ελληνικών δικαστηρίων. Με τις αποφάσεις αυτές, παρέχεται, κατ' ουσίαν, μονοπωλιακό δικαίωμα σε στοιχεία πολλές φορές απαραίτητα για την περιγραφή ιδιοτήτων συγκεκριμένου αγαθού.

19. Δηλαδή, η ένδειξη θα καταχωρίζεται επειδή κάποιο στοιχείο εντός αυτής διαθέτει μια ελάχιστη διακριτική ικανότητα (και άρα σίγουρα αυτό το στοιχείο δεν είναι περιγραφικό). Τέτοια σήματα χαρακτηρίζονται και ως «σήματα - φύλλα συκής» (figleaf marks)· βλ. *Fhima/Gangjee*, *The Confusion Test in European Trade Mark Law*, Oxford University Press, 2019, 91 επ.

20. Για το κατά πόσο ένα περιγραφικό στοιχείο δύναται να συνδιαμορφώσει τη συνολική εντύπωση και ακολούθως να συνδράμει στη θεμελίωση κινδύνου σύγχυσης, βλ. και Γ. Ψαράκη, *Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος*, 2021, 109 επ.

21. Ως μια λέξη (στοιχείο) εκλαμβάνεται και μέρος λέξης, όταν αυτή αποτελείται από διαφορετικά συστατικά στοιχεία, ιδίως όταν ένα τμήμα του σημείου έχει σαφή και προφανή σημασία, ενώ το υπόλοιπο στερείται νοήματος ή έχει διαφορετική σημασία. Βλ. Μέρος Γ. Τμήμα 3. Κεφάλαιο 4. Σημείο 3.2.1 (<https://bit.ly/3Yz0h7W>) (τελευταία ανάκτηση 25.2.2023).

22. Έτσι ρητά στην απόφαση της 21.7.2022 του Τμήματος Ανακοπών του ΕUIPO επί της ανακοπής Β 3 156 075.

23. Από την ελληνική νομολογία βλ. ΜΕΦΑΘ 976/2021 (Quallex).

24. Στην οποία παρεσχέθη προστασία στη βάση σύμπτωσης σε περιγραφικό στοιχείο.

25. Απόφαση της 22.5.2012, ΓΔΕΕ, T-273/10.

Όλα αυτά όμως μοιάζει να αλλάζουν. Όπως παρατηρήθηκε από μέλος της Επιτροπής Εφέσεων του EUIPO Ricardo Rapponi σε ενημερωτικό σεμινάριο για την εξέλιξη της νομολογίας κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2022, μία απόφαση που εκδόθηκε εντός του 2022 (ΓΔΕΕ, T-222/21)<sup>26</sup> δείχνει το δρόμο για μια αλλαγή κατεύθυνσης όσον αφορά την μη παροχή προστασίας βάσει ομοιότητας σε περιγραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κατεύθυνση του ανέμου έχει πλέον αλλάξει, συγκριτικά με όσα συνέβαιναν την προηγούμενη δεκαετία», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απόφαση Shoppi.<sup>27</sup>

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 12.10.2022 επί της υπόθεσης ΓΔΕΕ, T-222/21 (Shoppi), ο σηματούχος της ακόλουθης ένδειξης



δεν μπορούσε να εμποδίσει την καταχώριση της λέξης “Shopify” για την διάκριση ίδιων προς πώληση προϊόντων. Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, η ταύτιση στο περιγραφικό μέρος “shop” δεν ήταν ικανή να ιδρύσει κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ των δύο ενδείξεων. Εάν δεν επρόκειτο για περιγραφικό στοιχείο, το πιθανότερο είναι ότι θα είχε διαγνωσθεί κίνδυνος σύγχυσης<sup>28</sup>. Κατά γενική αρχή, τα λεκτικά στοιχεία διαθέτουν μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ και η ομοιότητα υπήρχε στην αρχή της ένδειξης στην οποία το κοινό εστιάζει. Εξάλλου, τα αγαθά ταυτίζονταν.

Ομοίως, στην απόφαση της 5.10.2020 το ΓΔΕΕ έκρινε ότι ο σηματούχος της έν-

δειξης “Naturanone” δεν δικαιούταν να ανακόψει την καταχώριση της ένδειξης “Naturalium” (για προϊόντα σαπονοποιίας κτλ). Εάν δεν ετίθετο ζήτημα περιγραφικότητας, πιθανότατα θα είχε διαγνωσθεί κίνδυνος σύγχυσης<sup>29</sup>, καθώς το κοινό αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στην αρχή των ενδείξεων<sup>30</sup> οι οποίες εν προκειμένω ταυτίζονταν ενώ και τα αγαθά ήταν ίδια.

Εξάλλου πρόσφατα, την 18.1.2023, κρίθηκε από το ΓΔΕΕ ότι ο δικαιούχος του εμπορικού σήματος της Ε.Ε.



δεν μπορούσε να απαγορεύσει την καταχώριση της κάτωθι ένδειξης, για υπηρεσίες σχετικές με τη yoga:



Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι σε ολόκληρη την Ε.Ε. η φράση “Yoga Alliance” θα γινόταν αντιληπτή ως περιγραφική των υπηρεσιών. Και στην περίπτωση αυτή, αν τα στοιχεία δεν είχαν κριθεί περιγραφικά, πιθανότατα θα είχε γίνει δεκτός κίνδυνος σύγχυσης<sup>31</sup>.


Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραδείγματα των λεγόμενων αδύναμων ενδείξεων (weak signs). Χαρακτηρίζονται αδύναμες διότι μεγάλο τμήμα αυτών αποτελείται από στοιχεία τα οποία, ως περιγραφικά, δεν διαθέτουν διακριτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με Κοινή Ανακοίνωση της 2.10.2014 του European Trademark and Design Network (CP5 - European TMDN), δεν μπορεί να απαγορευτεί η χρήση ένδειξης τρίτης επιχείρησης, όταν ομοιάζει σε καταχωρισμένο εμπορικό σήμα αποκλειστικά σε στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα

στοιχεία<sup>32</sup>. Η Κοινή Πρακτική εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Επικαιροποίησή της αναμένεται εντός των επόμενων μηνών.

#### 4. Αντί επιλόγου: καταχώριση, αλλά όχι οποιαδήποτε καταχώριση

Όπως παρατηρήθηκε, είναι εξόχως πιθανό η καταχώριση εμπορικού σήματος να είναι κατ’ αποτέλεσμα κενή περιεχομένου. Τούτο, όχι μόνο επειδή αυτή (ενν. η καταχώριση) από μόνη της δεν θεραπεύει το εμπορικό σήμα, όπως συχνά νομίζεται, από σχετικούς και απόλυτους λόγους απαραδέκτου· ούτως ώστε η διαγραφή του (καταχωρισμένου χωρίς τη δέουσα προσοχή) σήματος είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή.

Αλλά περαιτέρω - ακόμα δηλαδή και αν δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας - η καταχώριση από μόνη της δεν παρέχει την εξασφάλιση ότι στις δύσκολες ημέρες, όταν δηλαδή θα χρειαστεί να οστεωθεί η χρησιμότητά του, θα παρέχει πρακτικό αποτέλεσμα και προστασία. Όπως σε κάθε ειδικότερο τομέα δικαίου, έτσι και στο δίκαιο του εμπορικού σήματος, υπάρχουν ιδιαιτερότητες και σημαία τα οποία χρήζουν προσοχής. Η καλή έποψη αυτών διασφαλίζεται κατόπιν στενής ενασχόλησης και συνεχούς παρακολούθησης της νομολογίας και των εξελίξεων σε επίπεδο Ε.Ε.<sup>33</sup>

Συναφώς, η εξακρίβωση της ποιότητας των υπηρεσιών που έλαβε ο σηματούχος δεν ολοκληρώνεται με την καταχώριση της ένδειξης. Αντίθετα, η ποιότητα των υπηρεσιών θα φανεί όταν ο σηματούχος χρειαστεί να προβάλει το εμπορικό του σήμα και να ασκήσει (ή και να αποκρούσει) αξιώσεις βάσει αυτού. 

26. Η απόφαση έχει ήδη προσβληθεί ενώπιον του ΔΕΕ (C-751/22 P).

27. Το webinar είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: <https://bit.ly/3IXRWvi> (τελευταία ανάκτηση 25.2.2023). Βλ. τον ίδιο και σε [https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/key-user-news-flash/-/asset\\_publisher/dIGJZDH66W8B/content/id/12923126](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/key-user-news-flash/-/asset_publisher/dIGJZDH66W8B/content/id/12923126) (τελευταία ανάκτηση 24.3.2023), όπου σημειώνει: «The ruling is also of practical significance because it confirms and strengthens a recent trend of judgments in which no risk of confusion was found when the signs under comparison shared a weakly distinctive component».

28. Βλ. και σκ. 123 επ. απόφασης.

29. Απόφαση της 5.12.2022, ΓΔΕΕ, T-602/19, σκ. 74.

30. Απόφαση της 7.9.2006, ΠΕΚ, T-133/05, σκ. 48 επ.

31. Βλ. Απόφαση της 18.1.2023, ΓΔΕΕ, T 443/21, σκ. 120.

32. Όπως διατυπώνεται στις EUIPO Guidelines (Μέρος Γ, Τμήμα 2, Κεφάλαιο 3 Ενότητα 3.2): «Συνεπώς, παρότι αποτελεί συνήθη τακτική των δικαιούχων εμπορικών σημάτων να χρησιμοποιούν στοιχεία μη διακριτικού ή ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα ως μέρος ενός σήματος με σκοπό να πληροφορούν τους καταναλωτές για ορισμένα χαρακτηριστικά των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών, ενδέχεται να είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης του κοινού ως προς την προέλευση λόγω ομοιοτήτων που αφορούν αποκλειστικά στοιχεία μη διακριτικού ή ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα». (<https://bit.ly/3YzoH7W>) (τελευταία ανάκτηση 25.2.2023).

33. Βλ. υποσημ. 7.