

**ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΕUIPO)**

Μέρος Δ

Ακύρωση

Τμήμα 2

Ουσιαστικές διατάξεις

Πίνακας περιεχομένων

1 Γενικές παρατηρήσεις.....	1518
1.1 Οι λόγοι ακύρωσης.....	1518
1.2 Κατ' αντιμωλία διαδικασίες.....	1518
1.3 Οι συνέπειες της έκπτωσης και της ακυρότητας.....	1519
1.3.1 Τα έννομα αποτελέσματα της έκπτωσης.....	1519
1.3.2 Τα έννομα αποτελέσματα της ακυρότητας.....	1519
1.3.3 Τα έννομα αποτελέσματα αίτησης μεταβίβασης ΣΕΕ.....	1519
2 Έκπτωση.....	1520
2.1 Εισαγωγή.....	1520
2.2 Μη χρήση του ΣΕΕ — Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΚΣΕΕ.....	1520
2.2.1 Βάρος της απόδειξης.....	1521
2.2.2 Ουσιαστική χρήση.....	1521
2.2.3 Χρονική περίοδος που λαμβάνεται υπόψη.....	1522
2.2.4 Εύλογη αιτία για τη μη χρήση.....	1523
2.3 ΣΕΕ που καθίσταται συνήθης εμπορική ονομασία (κοινός όρος) — Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΚΣΕΕ.....	1523
2.3.1 Βάρος της απόδειξης.....	1524
2.3.2 Χρονικό σημείο που λαμβάνεται υπόψη.....	1524
2.3.3 Ενδιαφερόμενο κοινό.....	1524
2.3.4 Συνήθης εμπορική ονομασία.....	1525
2.3.5 Άμυνα του δικαιούχου.....	1525
2.4 ΣΕΕ που καθίσταται παραπλανητικό — Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ.....	1526
2.4.1 Βάρος της απόδειξης.....	1526
2.4.2 Χρονικό σημείο που λαμβάνεται υπόψη.....	1526
2.4.3 Εφαρμοζόμενα πρότυπα.....	1526
2.4.4 Παραδείγματα.....	1527
2.5 Πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης συλλογικών σημάτων της ΕΕ (άρθρο 81 ΚΣΕΕ). 1527	1527
2.6 Πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης σημάτων πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 91 ΚΣΕΕ).....	1528
3 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας.....	1528
3.1 ΣΕΕ που καταχωρίστηκε κατά παράβαση του άρθρου 7 του ΚΣΕΕ — Άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ.....	1528
3.1.1 Βάρος της απόδειξης.....	1528

3.1.2 Χρονικά σημεία που λαμβάνονται υπόψη.....	1529
3.1.3 Εφαρμοζόμενα πρότυπα.....	1530
3.2 Άμυνα κατά ισχυρισμού περί απουσίας διακριτικού χαρακτήρα.....	1530
3.3 Κακή πίστη — Άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΚΣΕΕ.....	1531
3.3.1 Κρίσιμο χρονικό σημείο.....	1531
3.3.2 Έννοια της κακής πίστης.....	1532
3.3.2.1 Παράγοντες οι οποίοι είναι πιθανό να καταδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης.....	1532
3.3.2.2 Παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πιθανό να καταδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης....	1536
3.3.3 Απόδειξη κακής πίστης.....	1537
3.3.4 Σχέση με άλλες διατάξεις του ΚΣΕΕ.....	1537
3.3.5 Έκταση ακυρότητας.....	1538
3.4 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας για συλλογικά σήματα της ΕΕ.....	1538
3.5 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας για σήματα πιστοποίησης της ΕΕ.....	1539
4 Σχετικοί λόγοι ακυρότητας.....	1539
4.1 Εισαγωγή.....	1539
4.2 Λόγοι βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1 ΚΣΕΕ.....	1540
4.2.1 Εφαρμοζόμενα πρότυπα.....	1540
4.2.2 Χρονικά σημεία που λαμβάνονται υπόψη.....	1540
4.2.2.1 Για την εκτίμηση ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης.....	1540
4.2.2.2 Αίτηση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 ΚΣΕΕ.....	1541
4.3 Λόγοι βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 2 ΚΣΕΕ — Άλλα προγενέστερα δικαιώματα.....	1541
4.3.1 Δικαίωμα στο όνομα/δικαίωμα στην εικόνα.....	1541
4.3.2 Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.....	1544
4.3.3 Άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.....	1547
4.4 Μη χρήση του προγενέστερου σήματος.....	1548
4.5 Μέσα άμυνας κατά αίτησης κήρυξης ακυρότητας βάσει σχετικών λόγων.....	1550
4.5.1 Συναίνεση στην καταχώριση.....	1550
4.5.1.1 Παραδείγματα απόρριψης του ισχυρισμού περί συναίνεσης στην καταχώριση.....	1550
4.5.1.2 Παραδείγματα αποδοχής του ισχυρισμού περί συναίνεσης στην καταχώριση.....	1551
4.5.2 Προγενέστερες αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας ή ανταγωγές.....	1552
4.5.3 Ανοχή.....	1553
4.5.3.1 Παραδείγματα απόρριψης του ισχυρισμού περί ανοχής.....	1554
4.5.3.2 Παραδείγματα (μερικής) αποδοχής του ισχυρισμού περί ανοχής.....	1557
5 Δεδικασμένο.....	1558

Παράρτημα 1 Λόγοι ακυρότητας: Χρονικό πεδίο εφαρμογής έπειτα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 στις 23 Μαρτίου 2016..... 1560

1 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας..... 1560

1.1 Λόγοι ακυρότητας που εφαρμόζονταν πριν από τις 23 Μαρτίου 2016, δυνάμει άλλων κανονισμών της ΕΕ εκτός του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα..... 1560

1.2 Λόγοι ακυρότητας που δεν προβλέπονταν από το δίκαιο της ΕΕ πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 στις 23 Μαρτίου 2016..... 1561

2 Σχετικοί λόγοι ακυρότητας, ήτοι άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ΚΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 6 ΚΣΕΕ, και η σχέση με το άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 ΚΣΕΕ.....1561

1 Γενικές παρατηρήσεις

1.1 Οι λόγοι ακύρωσης

Σύμφωνα με το [άρθρο 63 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), ο όρος «διαδικασίες ακύρωσης» περιλαμβάνει αιτήσεις έκπτωσης και αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας.

Οι λόγοι έκπτωσης ορίζονται στο [άρθρο 58 του ΚΣΕΕ](#).

Οι λόγοι ακυρότητας ορίζονται στο [άρθρο 59 του ΚΣΕΕ](#) (απόλυτοι λόγοι) και στο [άρθρο 60 του ΚΣΕΕ](#) (σχετικοί λόγοι). Για το χρονικό πεδίο εφαρμογής των λόγων ακυρότητας μετά την έναρξη ισχύος του [κανονισμού \(ΕΕ\) 2015/2424](#), βλ. παράρτημα 1 κατωτέρω.

Πέραν των ανωτέρω γενικών λόγων, ο αιτών την ακύρωση δύναται να επικαλεστεί και ειδικούς λόγους προς υποστήριξη της αίτησής του για την ακύρωση συλλογικού σήματος, κατ' εφαρμογή του [άρθρου 81 του ΚΣΕΕ](#) (λόγοι έκπτωσης) και του [άρθρου 82 του ΚΣΕΕ](#) (λόγοι ακυρότητας), ή σήματος πιστοποίησης, κατ' εφαρμογή του [άρθρου 91 του ΚΣΕΕ](#) (λόγοι έκπτωσης) και του [άρθρου 92 του ΚΣΕΕ](#) (λόγοι ακυρότητας) (βλ. σημεία [2.5](#) και [2.6](#), καθώς και σημεία [3.4](#) και [3.5](#) κατωτέρω).

Σε περίπτωση που ένα ΣΕΕ έχει καταχωριστεί επ' ονόματι του ειδικού πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου του δικαιούχου χωρίς την άδειά του, ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει από το Γραφείο την υπέρ αυτού μεταβίβαση του ΣΕΕ. Πρόκειται για εναλλακτικό αίτημα στο πλαίσιο διαδικασίας κήρυξης ακυρότητας σύμφωνα με το [άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σημείο [1.3.3](#) κατωτέρω και Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Δ, Ακύρωση, Τμήμα 1, Διαδικασίες ακύρωσης](#).

Στο [άρθρα 12 έως 19 του ΚΕΚΣΕΕ](#) καθορίζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις αιτήσεις έκπτωσης και κήρυξης ακυρότητας, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών των αντίστοιχων διαδικασιών, του παραδεκτού, της τεκμηρίωσης και της εξέτασης επί της ουσίας κ.λπ.

1.2 Κατ' αντιμωλία διαδικασίες

Οι διαδικασίες ακύρωσης δεν κινούνται ποτέ από το ίδιο το Γραφείο. Η πρωτοβουλία ανήκει στον αιτούντα την ακύρωση, ακόμη και σε περιπτώσεις οι οποίες βασίζονται σε απόλυτους λόγους ακυρότητας.

Στο [άρθρο 63 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#) καθορίζονται οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ο αιτών ώστε να διαθέτει την *ενεργητική νομιμοποίηση* που απαιτείται για την κατάθεση αίτησης έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Δ, Ακύρωση, Τμήμα 1, Διαδικασίες ακύρωσης, σημεία 2.1 και 4.1](#).

1.3 Οι συνέπειες της έκπτωσης και της ακυρότητας

1.3.1 Τα έννομα αποτελέσματα της έκπτωσης

Σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), σε περίπτωση **έκπτωσης**, και στον βαθμό που ο δικαιούχος εκπίπτει του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων του, το ΣΕΕ θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον ΚΣΕΕ από την ημερομηνία της αίτησης για την έκπτωση.

Κατ' αίτηση ενός εκ των διαδίκων, το Γραφείο μπορεί να καθορίσει στην απόφαση προγενέστερη ημερομηνία, υπό τον όρο ότι κατ' αυτήν συνέτρεχε ένας από τους λόγους έκπτωσης, εάν ο διάδικος που υποβάλλει την αίτηση αποδεικνύει σχετικό έννομο συμφέρον προς τούτο. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών στη σχετική δικογραφία, πρέπει να είναι εφικτός ο επακριβής καθορισμός της προγενέστερης ημερομηνίας. Σε κάθε περίπτωση, η προγενέστερη ημερομηνία πρέπει να καθορίζεται σε χρονικό σημείο μετά την πενταετή «περίοδο χάριτος» που διαθέτει ο δικαιούχος του ΣΕΕ μετά την καταχώριση ΣΕΕ, σύμφωνα με το [άρθρο 18 του ΚΣΕΕ](#) [28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, επικυρώθηκε με την απόφαση της 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (εικ.), § 48-50· 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9].

Όταν προηγείται η αίτηση έκπτωσης από παρεμπίπτουσα αγωγή έκπτωσης σύμφωνα με το [άρθρο 128 του ΚΣΕΕ](#) μεταξύ των ιδίων μερών και «αναβάλλεται» από δικαστήριο σύμφωνα με το [άρθρο 128 παράγραφος 7 του ΚΣΕΕ](#), η ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης θα είναι η ημερομηνία της παρεμπίπτουσας αγωγής, ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία αυτή ζητήθηκε ρητά στην αίτηση έκπτωσης ενώπιον του Γραφείου (βλ. [σημείο 2.2.3](#) κατωτέρω). Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη οποιουδήποτε πιθανού αιτήματος προγενέστερης ημερομηνίας έναρξης ισχύος της έκπτωσης στην αρχική παρεμπίπτουσα αγωγή (στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδειχθεί έννομο συμφέρον).

Για την πρακτική του Γραφείου όσον αφορά τις παραιτήσεις σε περίπτωση εκκρεμούς υπόθεσης έκπτωσης, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Δ, Ακύρωση, Τμήμα 1, Διαδικασίες ακύρωσης, σημείο 4.3](#).

1.3.2 Τα έννομα αποτελέσματα της ακυρότητας

Σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), σε περίπτωση **κήρυξης ακυρότητας**, το ΣΕΕ, στον βαθμό που κηρύχθηκε, εν όλω ή εν μέρει, άκυρο, θεωρείται ότι ουδέποτε παρήγαγε τα αποτελέσματα που προβλέπει ο ΚΣΕΕ.

Για την πρακτική του Γραφείου όσον αφορά τις παραιτήσεις σε περίπτωση εκκρεμούς υπόθεσης ακυρότητας, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Δ, Ακύρωση, Τμήμα 1, Διαδικασίες ακύρωσης, σημείο 4.3](#).

1.3.3 Τα έννομα αποτελέσματα αίτησης μεταβίβασης ΣΕΕ

Σύμφωνα με το [άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο α\)](#) και το [άρθρο 163 παράγραφος 1 στοιχείο β\)](#) του ΚΣΕΕ, σε περίπτωση που ο δικαιούχος του ΣΕΕ αιτείται κήρυξη ακυρότητας

δυνάμει του [άρθρου 60 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#), ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει, ως εναλλακτική λύση της κήρυξης ακυρότητας του σήματος, την υπέρ αυτού μεταβίβασή του, εάν το σήμα είχε καταχωριστεί επ' ονόματι του ειδικού πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου του χωρίς την άδειά του. Η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης δεν αποτελεί χωριστό λόγο για την άσκηση αγωγής, αλλά απλώς και μόνον **εναλλακτικό αίτημα**. Εάν η έκβαση του αιτήματος είναι επιτυχής, ο αιτών καθίσταται ο δικαιούχος του ΣΕΕ, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία κατάθεσης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία προτεραιότητας του προσβαλλόμενου ΣΕΕ. Η εν λόγω εναλλακτική δυνατότητα διόρθωσης δεν είναι διαθέσιμη για άλλους λόγους ακυρότητας.

2 Έκπτωση

2.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), τρεις είναι οι λόγοι έκπτωσης:

- επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του ΣΕΕ·
- συνεπεία ενεργειών ή αδράνειας του δικαιούχου, το ΣΕΕ έχει καταστεί συνήθης ονομασία·
- λόγω της χρήσης που γίνεται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, το ΣΕΕ έχει καταστεί παραπλανητικό.

Οι ως άνω λόγοι εξετάζονται αναλυτικότερα στα σημεία που ακολουθούν. Σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), εάν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνο των καταχωρισμένων προϊόντων και υπηρεσιών, ο δικαιούχος του ΣΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Πέραν των λόγων αυτών, στο [άρθρο 81 του ΚΣΕΕ](#) παρατίθενται τρεις πρόσθετοι ειδικοί λόγοι τους οποίους δύναται να επικαλεστεί ο δικαιούχος **συλλογικού σήματος της ΕΕ**. Ειδικοί, πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης όσον αφορά τα **σήματα πιστοποίησης της ΕΕ** παρατίθενται στο [άρθρο 91 του ΚΣΕΕ](#).

2.2 Μη χρήση του ΣΕΕ — Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΚΣΕΕ

Σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#), εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών από την καταχώριση του ΣΕΕ και πριν από την κατάθεση αίτησης ακύρωσης, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του ΣΕΕ, κατά την έννοια του [άρθρου 18 του ΚΣΕΕ](#), ο δικαιούχος του ΣΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος, εκτός εάν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση.

Βάσει του [άρθρου 58 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), εάν το ΣΕΕ χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνο των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωριστεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μόνο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Όσον αφορά τις **διαδικαστικές πτυχές** της υποβολής αποδείξεων (προθεσμίες υποβολής αποδείξεων, πρόσθετοι κύκλοι για υποβολή παρατηρήσεων και υποβολή πρόσθετων σχετικών

αποδείξεων, μετάφραση αποδείξεων κ.λπ.), βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Δ, Ακύρωση, Τμήμα 1, Διαδικασίες ακύρωσης](#).

Οι διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων οι οποίες διέπουν την **ουσιαστική εκτίμηση** της απόδειξης της χρήσης προγενέστερων δικαιωμάτων στη διαδικασία ανακοπής εφαρμόζονται επίσης στην εκτίμηση των αιτήσεων έκπτωσης λόγω μη χρήσης (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 7, Απόδειξη χρήσης](#)). Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας έκπτωσης και οι οποίες εξετάζονται κατωτέρω.

2.2.1 Βάρος της απόδειξης

Σύμφωνα με το [άρθρο 19 παράγραφος 1 του ΚΕΚΣΕΕ](#), το βάρος της απόδειξης φέρει ο δικαιούχος του ΣΕΕ.

Η αρμοδιότητα του Γραφείου συνίσταται στην εκτίμηση των προσκομιζόμενων από τους διαδίκους αποδείξεων. Το Γραφείο δεν μπορεί να διαπιστώσει αυτεπαγγέλτως την ουσιαστική χρήση προγενέστερων σημάτων. Το Γραφείο δεν συγκεντρώνει το ίδιο αποδείξεις. Ακόμη και οι δικαιούχοι σημάτων τα οποία θεωρούνται ευρέως γνωστά πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ουσιαστική χρήση των σημάτων τους.

2.2.2 Ουσιαστική χρήση

Σύμφωνα με το [άρθρο 19 παράγραφος 1 του ΚΕΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 10 παράγραφος 3 του ΚΕΚΣΕΕ](#), οι ενδείξεις και τα αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της χρήσης πρέπει να αφορούν τον τόπο, το χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του προσβαλλόμενου σήματος των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωριστεί.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η εκτίμηση της ουσιαστικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων του τόπου, του χρόνου, της έκτασης και της φύσης της χρήσης) είναι ίδια στις διαδικασίες ακύρωσης και στη διαδικασία ανακοπής. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λεπτομερείς παράμετροι που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 7, Απόδειξη χρήσης](#).

Η μη ουσιαστική χρήση ορισμένων εκ των προσβαλλόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια υπόθεση έκπτωσης συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιούχου του καταχωρισμένου ΣΕΕ για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Επομένως, πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτίμηση των αποδείξεων χρήσης σε διαδικασία έκπτωσης όσον αφορά τη **χρήση των καταχωρισμένων (και προσβαλλόμενων) προϊόντων ή υπηρεσιών**.

Αριθ. υπόθεσης	Παρατηρήσεις
----------------	--------------

02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	Το ΣΕΕ είχε καταχωριστεί για <i>είδη ερασιτεχνικής αλιείας· εξοπλισμό ερασιτεχνικής αλιείας· εξαρτήματα ερασιτεχνικής αλιείας</i> της κλάσης 28. Το τμήμα προσφυγών επικύρωσε την απόφαση του τμήματος ακυρώσεων και διατήρησε το ΣΕΕ για τα <i>καλάμια αλιείας</i> και τις μη προσβαλλόμενες <i>πετονιές</i> της κλάσης 28. Το τμήμα προσφυγών συμφώνησε με το τμήμα ακυρώσεων ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία για την απόδειξη της χρήσης του προσβαλλόμενου ΣΕΕ κατέδειξαν ουσιαστική χρήση όσον αφορά τα «καλάμια αλιείας» και ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα διαφέρουν επαρκώς από τις ευρύτερες κατηγορίες των <i>ειδών ερασιτεχνικής αλιείας</i> και του <i>εξοπλισμού ερασιτεχνικής αλιείας</i> για να συνιστούν συνεκτικές υποκατηγορίες. Ο προσφεύγων δεν προσέβαλε τη διαπίστωση αυτή.
--	---

2.2.3 Χρονική περίοδος που λαμβάνεται υπόψη

Σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#), το σήμα της ΕΕ καθίσταται υποκείμενο σε έκπτωση εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πραγματικά για συνεχές διάστημα 5 ετών. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεσθεί ωστόσο την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα της ΕΕ εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης του πενταετούς διαστήματος και της υποβολής της αίτησης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος. Περαιτέρω, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), εάν η αίτηση έκπτωσης γίνει δεκτή, η πραγματική ημερομηνία έκπτωσης είναι η ημερομηνία της αίτησης έκπτωσης.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο δικαιούχος πρέπει να αποδείξει την πραγματική χρήση του επίδικου σήματος της ΕΕ **εντός του πενταετούς διαστήματος που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης έκπτωσης** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Για παράδειγμα, εάν το σήμα της ΕΕ είχε καταχωριστεί την -01/01/2011, κατέστη υποκείμενο σε έκπτωση στις 02/01/2016. Εάν η αίτηση έκπτωσης κατατέθηκε στις 15/9/2016, ο δικαιούχος του ΣΕΕ θα όφειλε να αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματός του εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 15/9/2011 και 14/9/2016.

Ακόμη και σε περίπτωση που ένα σήμα της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιηθεί πραγματικά σε οποιοδήποτε συνεχές διάστημα 5 ετών μετά την καταχώρισή του, δεν μπορεί να ανακληθεί εάν η ουσιαστική χρήση ξεκίνησε ή επαναλήφθηκε πριν από την κατάθεση της αίτησης έκπτωσης. Ωστόσο, όταν αυτή η περίοδος δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες **και** μπορεί να αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος ξεκίνησε ή επανέλαβε την ουσιαστική χρήση του σήματος ενόψει απειλούμενης έκπτωσης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η απόδειξη αυτής της χρήσης και το σήμα της ΕΕ θα πρέπει να ανακαλείται. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο αιτών την έκπτωση, ο οποίος πρέπει

να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι **κατέστησε γνωστή** στον δικαιούχο του ΣΕΕ **την πρόθεσή του** να καταθέσει αίτηση έκπτωσης.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη αποδεικτικά στοιχεία ουσιαστικής χρήσης **που προηγούνται** ενός συνεχούς πενταετούς διαστήματος μη χρήσης, ανεξάρτητα από το πόσο μακροχρόνια ήταν αυτή η χρήση.

Εάν ζητηθεί μια **προγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης** σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), μπορεί να εγκριθεί μόνο — υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών την ακύρωση αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον (βλ. [σημείο 1.3.1](#) ανωτέρω) — εάν δεν έχει αποδειχθεί ότι υφίσταται ουσιαστική χρήση του επίδικου σήματος **τόσο** εντός του πενταετούς διαστήματος που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης έκπτωσης **όσο** και εντός του πενταετούς διαστήματος που προηγείται της προηγούμενης ημερομηνίας έναρξης ισχύος που ζητήθηκε. Αυτό προκύπτει από τη διατύπωση του [άρθρου 62 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του ΚΣΕΕ](#), το οποίο προβλέπει ότι μπορεί να οριστεί προγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης, εάν ο λόγος της έκπτωσης «συνέτρεχε» κατά την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, ακόμη και αν ζητηθεί μια τέτοια προγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος, το κύριο συμφέρον του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ είναι να αποδείξει την ουσιαστική χρήση του επίδικου σήματος εντός του πενταετούς διαστήματος που προηγείται της αίτησης έκπτωσης. Εάν αποδειχθεί η ουσιαστική χρήση του επίδικου σήματος εντός αυτής της περιόδου, δεν μπορεί να υπάρξει έκπτωση του επίδικου σήματος. Η απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης του επίδικου σήματος εντός του πενταετούς διαστήματος που προηγείται της ζητούμενης προγενέστερης ημερομηνίας έναρξης ισχύος μπορεί να καταστεί απαραίτητη μόνο εάν δεν υπάρχει απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης του επίδικου σήματος εντός του πενταετούς διαστήματος αμέσως πριν από την ημερομηνία της αίτησης έκπτωσης.

Εάν της αίτησης έκπτωσης προηγείται ανταγωγή έκπτωσης σύμφωνα με το [άρθρο 128 του ΚΣΕΕ](#) μεταξύ των ίδιων διαδίκων και «αναβληθεί» από δικαστήριο σύμφωνα με το [άρθρο 128 παράγραφος 7 του ΚΣΕΕ](#), η χρονική περίοδος για την οποία πρέπει να αποδειχθεί η ουσιαστική χρήση είναι τα πέντε έτη πριν από την ημερομηνία της **ανταγωγής** (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (ΕΚ.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Εύλογη αιτία για τη μη χρήση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λεπτομερείς παράμετροι που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 7, Απόδειξη χρήσης](#), και ιδίως το [σημείο 9](#).

2.3 ΣΕΕ που καθίσταται συνήθης εμπορική ονομασία (κοινός όρος) — Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΚΣΕΕ

Ο δικαιούχος ΣΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, συνεπεία ενεργειών ή αδράνειας του δικαιούχου, το ΣΕΕ έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο ή για την οποία έχει καταχωριστεί.

2.3.1 Βάρος της απόδειξης

Το βάρος της απόδειξης ότι ο όρος έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία βαρύνει τον αιτούντα την έκπτωση, συνεπεία:

- ενεργειών ή
- αδράνειας

του δικαιούχου.

Το Γραφείο εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με το [άρθρο 95 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), στο πλαίσιο των στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα την έκπτωση (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Κατά τη διαδικασία αυτή, δύναται να λάβει υπόψη προφανή και ευρέως γνωστά πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, δεν βαίνει πέραν των νομικών επιχειρημάτων που υποβάλλει ο αιτών την έκπτωση. Εάν η αίτηση έκπτωσης βασίζεται μόνο στο [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#), ο δικαιούχος του σήματος δεν μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του λόγω του ότι το σήμα αντίκειται, για παράδειγμα, στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη.

2.3.2 Χρονικό σημείο που λαμβάνεται υπόψη

Ο αιτών την έκπτωση πρέπει να αποδείξει ότι το σήμα έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία του σχετικού προϊόντος ή της σχετικής υπηρεσίας μετά την ημερομηνία καταχώρισης του ΣΕΕ, μολονότι μπορούν να ληφθούν υπόψη πραγματικά περιστατικά ή περιστάσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης και της ημερομηνίας καταχώρισης. Το γεγονός ότι το σημείο ήταν, κατά την ημερομηνία αίτησης, η συνήθης εμπορική ονομασία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της επιδιωκόμενης καταχώρισης, θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή μόνο στο πλαίσιο αίτησης κήρυξης ακυρότητας.

2.3.3 Ενδιαφερόμενο κοινό

Ο δικαιούχος ΣΕΕ μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#), εάν το σήμα έχει καταστεί η συνήθης εμπορική ονομασία του οικείου προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας όχι μόνο μεταξύ ορισμένων ατόμων αλλά και μεταξύ της συντριπτικής πλειονότητας του ενδιαφερόμενου κοινού, συμπεριλαμβανομένων όλων των επαγγελματιών που παρεμβάλλονται στην εμπορία του εν λόγω προϊόντος ή της εν λόγω υπηρεσίας (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Αν σήμα που έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωριστεί, πρέπει να εκτιμάται όχι μόνο βάσει της αντιλήψεως των καταναλωτών ή τελικών χρηστών, αλλά και των χαρακτηριστικών της σχετικής αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της αντιλήψεως των επαγγελματιών, όπως ενδεικτικώς των πωλητών (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Ωστόσο, υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις, ενδέχεται να κρίνεται επαρκές το γεγονός ότι οι πωλητές του τελικού προϊόντος δεν ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι το σημείο έχει καταχωριστεί ως σήμα και δεν παρέχουν αρωγή στους πελάτες τους, κατά τον χρόνο της πωλήσεως,

περιλαμβάνουσα τον προσδιορισμό της προελεύσεως των προς πώληση προϊόντων (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Συνήθης εμπορική ονομασία

Ένα σημείο θεωρείται «συνήθης εμπορική ονομασία» εάν η χρήση του εν λόγω όρου για την περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία είναι καταχωρισμένο αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στο εμπόριο [βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, Κεφάλαιο 5, Συνήθη σημεία ή ενδείξεις \(άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του ΚΣΕΕ](#)]. Δεν είναι απαραίτητο να αποδειχτεί ότι ο όρος περιγράφει απευθείας μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό των προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά απλώς ότι πράγματι χρησιμοποιείται στο εμπόριο όταν γίνεται αναφορά στα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο διακριτικός χαρακτήρας του εμπορικού σήματος είναι σε κάθε περίπτωση πιθανότερο να αλλοιωθεί όταν ένα σημείο έχει κατά κάποιον τρόπο υποδηλωτικό ή εύστοχο χαρακτήρα, ιδίως εάν προκαλεί θετικούς συνειρμούς οι οποίοι οδηγούν το κοινό να βασιστεί στην καταλληλότητά του και να το χρησιμοποιεί για να περιγράψει όχι μόνο το προϊόν ή την υπηρεσία ενός συγκεκριμένου παραγωγού, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος προϊόντος ή υπηρεσίας (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Το γεγονός ότι το σήμα χρησιμοποιείται ως συνήθης εμπορική ονομασία ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη ότι έχει απολέσει την ικανότητά του να διαφοροποιεί τα σχετικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Μια ένδειξη ότι το σήμα έχει καταστεί κοινός όρος είναι όταν συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο είδος ή χαρακτηριστικό των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό από μόνο του δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα· πρέπει να διαπιστωθεί ότι το σήμα δύναται ακόμη να διαφοροποιεί τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες από προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.

Η απουσία εναλλακτικού όρου ή η ύπαρξη μόνον ενός μακροσκελούς, πολύπλοκου όρου μπορεί επίσης να αποτελέσει ένδειξη ότι ένα σημείο έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

2.3.5 Άμυνα του δικαιούχου

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του ΣΕΕ έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που θεωρούνται εύλογες για τη συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. διοργάνωση τηλεοπτικής εκστρατείας ή τοποθέτηση διαφημίσεων σε εφημερίδες και σχετικά περιοδικά), δεν μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος πρέπει να ελέγξει αν το σήμα του εμφανίζεται σε λεξικά ως κοινός όρος· σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη να μεριμνήσει ώστε, κατά την επόμενη έκδοση του έργου, η ανατύπωση του σήματος να συνοδεύεται από ένδειξη ότι πρόκειται για καταχωρισμένο σήμα ([άρθρο 12 του ΚΣΕΕ](#)).

2.4 ΣΕΕ που καθίσταται παραπλανητικό — Άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ

Εάν το σήμα, λόγω χρήσης που γίνεται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία είναι καταχωρισμένο, ο δικαιούχος του ΣΕΕ μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα αφορά ένα χαρακτηριστικό ή γνώρισμα και όχι τον βαθμό ή το πρότυπο αριστείας.

2.4.1 Βάρος της απόδειξης

Το Γραφείο εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με το [άρθρο 95 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), στο πλαίσιο των στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα την έκπτωση (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Κατά τη διαδικασία αυτή, δύναται να λάβει υπόψη προφανή και ευρέως γνωστά πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, δεν βαίνει πέραν των νομικών επιχειρημάτων που υποβάλλει ο αιτών την έκπτωση.

Η υποχρέωση απόδειξης ότι το σήμα έχει καταστεί παραπλανητικό βαρύνει τον αιτούντα την έκπτωση, ο οποίος οφείλει επίσης να αποδείξει ότι ο εν λόγω παραπλανητικός χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της χρήσης που γίνεται από το δικαιούχο. Εάν η χρήση γίνεται από τρίτο, η υποχρέωση απόδειξης ότι ο δικαιούχος συναίνεσε στην εν λόγω χρήση βαρύνει τον αιτούντα την έκπτωση, εκτός εάν ο τρίτος είναι κάτοχος άδειας χρήσης που έχει χορηγηθεί από το δικαιούχο.

2.4.2 Χρονικό σημείο που λαμβάνεται υπόψη

Ο αιτών την έκπτωση πρέπει να αποδείξει ότι το σήμα είναι πιθανό να έχει καταστεί παραπλανητικό για το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, μετά την ημερομηνία καταχώρισης του ΣΕΕ. Σε περίπτωση που το σημείο ήταν ήδη παραπλανητικό ή ήταν πιθανό να παραπλανήσει το κοινό κατά την ημερομηνία της αίτησης, το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στο πλαίσιο αίτησης κήρυξης ακυρότητας.

2.4.3 Εφαρμοζόμενα πρότυπα

Στις κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της αίτησης ΣΕΕ με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ζ\) του ΚΣΕΕ](#) [βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, Κεφάλαιο 8, Παραπλανητικά σήματα \(άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ζ\) του ΚΣΕΕ\)](#)]. Τα εν λόγω κριτήρια είναι παρόμοια με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη διαδικασία έκπτωσης σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του ΚΣΕΕ](#).

2.4.4 Παραδείγματα

Σήματα τα οποία περιλαμβάνουν ή αποτελούνται από γεωγραφική ένδειξη γίνονται, κατά γενικό κανόνα, αντιληπτά από το ενδιαφερόμενο κοινό ως σήματα που παραπέμπουν στον τόπο προέλευσης των προϊόντων. Μοναδική εξαίρεση στον συγκεκριμένο κανόνα αποτελεί η περίπτωση στην οποία η σύνδεση μεταξύ της γεωγραφικής ονομασίας και των προϊόντων είναι προφανώς τόσο εξεζητημένη (π.χ. λόγω του γεγονότος ότι ο τόπος είναι άγνωστος και είναι απίθανο να γίνει γνωστός στο κοινό ως ο τόπος προέλευσης των σχετικών προϊόντων), ώστε οι καταναλωτές να μην είναι σε θέση να κάνουν τον εν λόγω συσχετισμό.

Ως προς αυτό, ο δικαιούχος του σήματος «MÖVENPICK OF SWITZERLAND» κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του διότι τα εν λόγω προϊόντα παράγονταν (βάσει των πραγματικών περιστατικών) αποκλειστικά και μόνο στη Γερμανία και όχι στην Ελβετία (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Επίσης, σε περίπτωση που ένα σήμα το οποίο περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «κατσικίσιο» και «τυρί», καθώς και εικονιστικό στοιχείο που απεικονίζει με σαφήνεια μια κατσίκα, καταχωρίζεται ως «κατσικίσιο τυρί», και αποδεικνύεται χρήση που αφορά τυρί το οποίο δεν παρασκευάζεται από κατσικίσιο γάλα, ο δικαιούχος του ΣΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του.

Εάν ένα σήμα το οποίο περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «αγνό παρθένο μαλλί» καταχωρίζεται ως «ενδύματα» και αποδεικνύεται χρήση ενδυμάτων τα οποία κατασκευάζονται από τεχνητές ίνες, ο δικαιούχος του ΣΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του.



Εάν ένα σήμα το οποίο περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «γνήσιο δέρμα» ή το αντίστοιχο εικονόγραμμα καταχωρίζεται ως «υποδήματα» και αποδεικνύεται χρήση υποδημάτων που δεν είναι κατασκευασμένα από δέρμα, ο δικαιούχος του ΣΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του.

2.5 Πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης συλλογικών σημάτων της ΕΕ (άρθρο 81 ΚΣΕΕ)

Σύμφωνα με το [άρθρο 81 του ΚΣΕΕ](#), πέραν των λόγων έκπτωσης που προβλέπονται στο [άρθρο 58 του ΚΣΕΕ](#), ο δικαιούχος συλλογικού σήματος της ΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή κατόπιν ανταγωγής που ασκείται στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, εάν:

1. α) ο δικαιούχος δεν λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει χρήση του σήματος η οποία δεν συμβιβάζεται με τους όρους χρήσης που προβλέπει ο κανονισμός χρήσης, η τροποποίηση του οποίου έχει, ενδεχομένως, σημειωθεί στο μητρώο·
2. β) ο δικαιούχος του συλλογικού σήματος της ΕΕ χρησιμοποιεί το σήμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη

σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα εμφανίζεται ως κάτι άλλο, και όχι ως συλλογικό σήμα, όπως αναφέρεται στο [άρθρο 76 του ΚΣΕΕ](#).

3. γ) η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του [άρθρου 75 του ΚΣΕΕ](#) ή αφορά έναν από τους λόγους απαραδέκτου που αναφέρονται στο [άρθρο 76 του ΚΣΕΕ](#), αλλά η τροποποίηση σημειώθηκε στο μητρώο αντίθετα προς τις διατάξεις του [άρθρου 79 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, μετά από νέα τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων αυτών.

2.6 Πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης σημάτων πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 91 ΚΣΕΕ)

Σύμφωνα με το [άρθρο 91 του ΚΣΕΕ](#), εκτός από τους λόγους έκπτωσης του [άρθρου 58 του ΚΣΕΕ](#), ο δικαιούχος σήματος πιστοποίησης της ΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του κατόπιν αίτησης προς το Γραφείο ή ανταγωγής στο πλαίσιο διαδικασίας για προσβολή, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. α) ο δικαιούχος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται, κατά παράβαση του [άρθρου 83 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#).
2. β) ο δικαιούχος δεν λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση του σήματος κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους όρους του κανονισμού χρήσης, του οποίου οι τροποποιήσεις έχουν, κατά περίπτωση, σημειωθεί στο μητρώο.
3. γ) το σήμα χρησιμοποιήθηκε από τον δικαιούχο κατά τρόπο που είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης του κοινού κατά την έννοια του [άρθρου 85 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#).
4. δ) η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης σημειώθηκε στο μητρώο κατά παράβαση του [άρθρου 88 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, έπειτα από νέα τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.

3 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας

3.1 ΣΕΕ που καταχωρίστηκε κατά παράβαση του άρθρου 7 του ΚΣΕΕ — Άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ

Ένα ΣΕΕ μπορεί να κηρυχθεί άκυρο εάν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, μπορούσε να διατυπωθεί αντίρρηση βάσει ενός εκ των λόγων που παρατίθενται στο [άρθρο 7 του ΚΣΕΕ](#).

3.1.1 Βάρος της απόδειξης

Η διαδικασία κήρυξης ακυρότητας σκοπεί, μεταξύ άλλων, να καταστήσει δυνατό στο Γραφείο να επανεξετάζει το κύρος καταχωρίσεως σήματος και να λαμβάνει θέση την οποία θα έπρεπε,

ενδεχομένως, να έχει λάβει αυτεπαγγέλτως κατά τη διαδικασία καταχώρισης βάσει του [άρθρου 42 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

Στο [άρθρο 95 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του ΚΣΕΕ](#) ορίζεται ρητά ότι σε διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας σύμφωνα με το [άρθρο 59 του ΚΣΕΕ](#), το Γραφείο **περιορίζει την εξέτασή του στους λόγους και τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι διάδικοι**. Το Γραφείο απολαύει ενός τεκμηρίου εγκυρότητας και **απόκειται στον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας να προβάλει ενώπιον του Γραφείου τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα έθιγαν το κύρος ενός σήματος** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Ως εκ τούτου, το Γραφείο εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με το [άρθρο 95 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του ΚΣΕΕ](#), στο πλαίσιο των στοιχείων που υποβάλλονται από τον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Κατά τη διαδικασία αυτή, δύναται να λάβει υπόψη προφανή και ευρέως γνωστά πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, **δεν βαίνει πέραν των λόγων και επιχειρημάτων που προβάλλει ο αιτών** για την κήρυξη ακυρότητας.

Ένα από τα επιχειρήματα που δύναται να προβάλει ο δικαιούχος του ΣΕΕ έναντι των ισχυρισμών του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας συνίσταται στην προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι το ΣΕΕ έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσης. Βλ. [σημείο 3.2](#) κατωτέρω.

3.1.2 Χρονικά σημεία που λαμβάνονται υπόψη

Το Γενικό Δικαστήριο υποστήριξε ότι η εκτίμηση σχετικά με το αν ένα σήμα πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώριση ή να κηρυχθεί άκυρο πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει της κατάστασης ως είχε κατά την ημερομηνία της αίτησης και όχι κατά την ημερομηνία της καταχώρισης (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172· επικυρώθηκε με την απόφαση της 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Δεν λαμβάνονται, εν γένει, υπόψη τυχόν εξελίξεις ή γεγονότα που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία αίτησης ή προτεραιότητας. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένα σημείο κατέστη, μετά την ημερομηνία της αίτησης, η συνήθης εμπορική ονομασία για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της επιδιωκόμενης καταχώρισης, είναι καταρχήν άνευ σημασίας για τους σκοπούς της εξέτασης μιας αίτησης κήρυξης ακυρότητας (θα ασκούσε επιρροή μόνο στο πλαίσιο αίτησης έκπτωσης). Ωστόσο, τέτοια πραγματικά περιστατικά, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας αίτησης, λαμβάνονται, μολαταύτα, υπόψη εάν και στον βαθμό που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε κατά την ημερομηνία της αίτησης ΣΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, στην περίπτωση αποσπασμάτων λεξικών με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας της αίτησης. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ταχείας εξέλιξης της γλωσσικής χρήσης ή των συνθηκών διαβίωσης (υπό την έννοια κοινωνικών ή τεχνικών «τάσεων») μετά την ημερομηνία της αίτησης, η καταχώριση νέων λημμάτων στα λεξικά πραγματοποιείται συνήθως μόνον εάν έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα από την εδραίωση της πραγματικής χρήσης και σημασίας τους (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Εφαρμοζόμενα πρότυπα

Στις [Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου](#) περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της αίτησης ΣΕΕ με το [άρθρο 7 του ΚΣΕΕ](#). Τα εν λόγω κριτήρια είναι πανομοιότυπα με εκείνα που εφαρμόζονται στις διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας σύμφωνα με το [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#).

3.2 Άμυνα κατά ισχυρισμού περί απουσίας διακριτικού χαρακτήρα

Εάν ένα σήμα αντίκειται στο [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β\), γ\) ή δ\) του ΚΣΕΕ](#), δεν κηρύσσεται άκυρο σε περίπτωση που έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσης ([άρθρο 59 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#)). Η διάταξη του [άρθρου 59 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#) διέπεται από την ίδια λογική με αυτήν του [άρθρου 7 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#) και πρέπει να ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο και υπό το πρίσμα των ίδιων σχετικών παραγόντων (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Στο πλαίσιο των διαδικασιών κήρυξης ακυρότητας, η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσης αποτελεί εξαίρεση ως προς τους λόγους ακυρότητας που προβλέπονται στο [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β\), γ\) και δ\) του ΚΣΕΕ](#). Εφόσον πρόκειται για εξαίρεση, το **βάρος της απόδειξης** εναπόκειται σε αυτόν που θέλει να προβάλει την εξαίρεση αυτή, δηλαδή στο δικαιούχο του προσβαλλόμενου σήματος. Ο δικαιούχος του αμφισβητούμενου σήματος είναι σε θέση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να προσκομίσει την απόδειξη των συγκεκριμένων πράξεων που μπορούν να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι το σήμα του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεώς του (π.χ. όσον αφορά την ένταση, τη γεωγραφική έκταση, τη διάρκεια χρήσης, το μέγεθος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για την προβολή του). Κατά συνέπεια, όταν ο δικαιούχος του επίδικου σήματος επικαλείται τον διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεως και δεν κατορθώνει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, η ακυρότητα του εν λόγω σήματος επιβάλλεται (19/06/2014, συνεκδικασθείσες υποθέσεις [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Ο δικαιούχος ΣΕΕ μπορεί επίσης να επικαλεστεί την υπεράσπιση του αποκτηθέντος διακριτικού χαρακτήρα σε επικουρική βάση και να ζητήσει ρητά από το τμήμα ακύρωσης να αποφασίσει πρώτα σχετικά με τον επικαλούμενο λόγο ακυρότητας ([άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#) σε συνδυασμό με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β\), γ\) ή δ\) του ΚΣΕΕ](#)).

Το τμήμα ακύρωσης κανονικά θα αποδεχτεί αυτά τα αιτήματα (εκτός εάν οι περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετικά, π.χ. όταν το επίδικο σήμα πρέπει να κηρυχθεί άκυρο για διαφορετικούς λόγους) και να εκδώσει απόφαση με δυνατότητα προσφυγής για λόγους ακυρότητας (όπως προβλέπεται βάσει του [άρθρου 66 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#)). Εάν από αυτή διαπιστωθεί ότι ισχύει το [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#) σε συνδυασμό με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία β\), γ\) ή δ\) του ΚΣΕΕ](#), και όταν η απόφαση έχει

καταστεί οριστική, το κατ' αντιπαράθεση στάδιο της διαδικασίας θα ξεκινήσει εκ νέου προκειμένου να δοθεί στον δικαιούχο ΣΕΕ η ευκαιρία να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του περί της απόκτησης διακριτικού χαρακτήρα.

Στις Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, Κεφάλαιο 14, Απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσης \(άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ\)](#) περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίον ένα ΣΕΕ έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσης.

Ο δικαιούχος πρέπει να αποδείξει ότι το σήμα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για κήρυξη ακυρότητας (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Επομένως, είναι σχετικά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα i) έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για το ΣΕΕ (ή την ημερομηνία προτεραιότητας, κατά περίπτωση), ii) μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για το ΣΕΕ (ή της ημερομηνίας προτεραιότητας κατά περίπτωση) και της ημερομηνίας καταχώρισης και iii) μεταξύ της ημερομηνίας καταχώρισης και της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για κήρυξη ακυρότητας.

3.3 Κακή πίστη — Άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΚΣΕΕ

Ο ΚΣΕΕ εξετάζει την κακή πίστη μόνον ως απόλυτο λόγο **ακυρότητας** ενός ΣΕΕ, η επίκληση του οποίου μπορεί να γίνει είτε ενώπιον του Γραφείου είτε μέσω άσκησης ανταγωγής στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση. Επομένως, η κακή πίστη είναι άνευ σημασίας κατά την εξέταση ή κατά τη διαδικασία ανακοπής (όσον αφορά τη διαδικασία ανακοπής, βλ. απόφαση της 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Κρίσιμο χρονικό σημείο

Το κρίσιμο χρονικό σημείο για τον καθορισμό της ύπαρξης κακής πίστης από το δικαιούχο του ΣΕΕ είναι ο **χρόνος κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης**. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

- Πραγματικά περιστατικά και αποδείξεις που χρονολογούνται πριν από την ημερομηνία κατάθεσης μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία της πρόθεσης του δικαιούχου κατά την κατάθεση του ΣΕΕ. Στα εν λόγω πραγματικά περιστατικά μπορεί να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το αν το σήμα είναι ήδη καταχωρισμένο σε κάποιο κράτος μέλος, στο Γραφείο ή σε άλλη δικαιοδοσία, οι περιστάσεις υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το σήμα σε κάποιο κράτος μέλος, καθώς και η γενόμενη χρήση του σήματος από τη δημιουργία του (βλ. [σημείο 3.3.2.1](#) κατωτέρω, τρίτο σημείο).
- Πραγματικά περιστατικά και αποδείξεις που χρονολογούνται μετά την ημερομηνία κατάθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενίοτε για την ερμηνεία της πρόθεσης του δικαιούχου κατά την κατάθεση του ΣΕΕ, ιδίως ως προς το αν ο δικαιούχος χρησιμοποίησε το σήμα μετά την καταχώρισή του (βλ. [σημείο 3.3.2.1](#) κατωτέρω, τρίτος παράγοντας).

3.3.2 Έννοια της κακής πίστης

Η έννοια της κακής πίστης που αναφέρεται στο [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#) αποτελεί μια αυτόνομη έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στην οποία πρέπει να δοθεί ομοιόμορφη ερμηνεία στην ΕΕ (προδικαστική απόφαση της 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Ωστόσο, δεν ορίζεται, ούτε οριοθετείται, ούτε καν περιγράφεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη νομοθεσία.

Η Γενική Εισαγγελέας κ. Sharpston πρότεινε να οριστεί ως «συμπεριφορά η οποία αποκλίνει από τις παραδεδεδγμένες αρχές που διέπουν την ηθική συμπεριφορά ή από τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο» (γνώμη της Γενικής Εισαγγελέας κ. Sharpston της 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

Το [άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#) πληροί τον στόχο γενικού συμφέροντος για την αποτροπή καταχωρίσεων σημάτων που είναι καταχρηστικές ή αντίθετες με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο. Οι εν λόγω καταχωρίσεις προσκρούουν στην αρχή ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του δικαίου της Ένωσης ακόμη και προς δικαιολόγηση των καταχρηστικών πρακτικών των οικονομικών φορέων οι οποίες ματαιώνουν τον επιδιωκόμενο με την εν λόγω νομοθεσία σκοπό (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Οι λόγοι κακής πίστης ισχύουν όταν από συναφείς και συγκλίνουσες ενδείξεις προκύπτει ότι ο δικαιούχος ΣΕΕ υπέβαλε την αίτηση καταχώρισεως του σήματος αυτού όχι με σκοπό να συμμετάσχει καλόπιστα στον ανταγωνισμό, αλλά με την πρόθεση να θίξει, κατά τρόπο που δεν συνάδει προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, τα συμφέροντα τρίτων ή με την πρόθεση να αποκτήσει, χωρίς καν να στρέφεται κατά κάποιου συγκεκριμένου τρίτου, αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς άλλους από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος, ιδίως στην ουσιώδη λειτουργία της ενδείξεως προελεύσεως (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (εικ.), EU:C:2019:724, § 46).

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος ενήργησε κακόπιστα τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, πρέπει να γίνει μια **συνολική αξιολόγηση** στην οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες της συγκεκριμένης υπόθεσης (προδικαστική απόφαση της 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), ιδίως ολόκληρος ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες αφορά το σήμα, παρά το γεγονός ότι τελικά δεν καταχωρίστηκε για ορισμένα από αυτά. **Μη εξαντλητικός κατάλογος** των εν λόγω παραγόντων παρατίθεται κατωτέρω.

3.3.2.1 Παράγοντες οι οποίοι είναι πιθανό να καταδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης

Κατά τη νομολογία, ιδιαίτερα συναφείς είναι τρεις παράγοντες.

1. **Ταυτότητα ή ομοιότητα των σημείων:** το γεγονός ότι το ΣΕΕ που φέρεται να έχει καταχωριστεί κακόπιστα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με ένα σημείο στο οποίο αναφέρεται ο αιτών την ακυρότητα, μπορεί να είναι σημαντικό για τη διαπίστωση κακής πίστης. Παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κακή πίστη, υπάρχει ταυτότητα ή ομοιότητα με προγενέστερο σημείο, ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη κακής πίστης (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON

(εικ.), EU:C:2019:724, § 51). Τέλος, η ταυτότητα ή η ομοιότητα των σημείων δεν αρκούν από μόνες τους για να αποδειχθεί η κακή πίστη (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90· 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).

2. **Γνώση της χρήσης ταυτόσημου ή παρόμοιου σημείου:** το γεγονός ότι ο δικαιούχος του ΣΕΕ γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη χρήση ταυτόσημου ή παρόμοιου σημείου από τρίτο για ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι επίσης σημαντικό.

Για παράδειγμα, υφίσταται γνώση όταν οι διάδικοι συνεργάζονται επιχειρηματικά μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, ο δικαιούχος «δεν ήταν δυνατόν να αγνοεί, ή πράγματι γνώριζε, ότι ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας χρησιμοποιούσε από μακρού χρόνου το σημείο» (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), όταν η φήμη του σημείου, ακόμη και ως «ιστορικού» σήματος, είναι ένα γεγονός παγκοίμως γνωστό (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) ή όταν ο πανομοιότυπος, ή σχεδόν πανομοιότυπος, χαρακτήρας του αμφισβητούμενου σήματος και των προγενέστερων σημείων «είναι πρόδηλο ότι δεν οφείλεται στην τύχη» (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Τεκμαίρεται ότι υφίσταται γνώση («όφειλε να γνωρίζει»), με βάση, μεταξύ άλλων, μια γενική γνώση στον οικείο οικονομικό τομέα ή τη διάρκεια της χρήσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της χρήσης ενός σημείου τόσο πιθανότερο είναι να έχει γνώση της ο δικαιούχος του ΣΕΕ (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Ανάλογα με τις περιστάσεις της υπό κρίση περίπτωσης, το τεκμήριο αυτό ενδέχεται να εφαρμόζεται ακόμη και εάν το σημείο είναι καταχωρισμένο σε τρίτη χώρα (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Ωστόσο, η γνώση πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες **δεν αρκεί αφ'εαυτού** για να στοιχειοθετηθεί η διαπίστωση κακής πίστης (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Εξαρτάται πάντα από τις περιστάσεις της υπόθεσης (βλ., για παράδειγμα, 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Ομοίως, το γεγονός ότι ο αιτών γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι ένας τρίτος **χρησιμοποιεί ένα σήμα** στην **αλλοδαπή** κατά το χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεώς του, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεν αρκεί **αφ'εαυτό** για τη στοιχειοθέτηση της κακής πίστεως του αιτούντος, (προδικαστική απόφαση της 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Γνώση ή τεκμαιρόμενη γνώση υφιστάμενου σημείου δεν απαιτείται εάν ο δικαιούχος του ΣΕΕ κάνει κατάχρηση του συστήματος με πρόθεση να εμποδίσει την είσοδο στην αγορά **οποιοδήποτε** παρόμοιου σημείου [βλ., για παράδειγμα, τεχνητή παράταση της περιόδου χάριτος για τη μη χρήση στο σημείο 3 στοιχείο ε) κατωτέρω].

3. **Αθέμιτη πρόθεση εκ μέρους του δικαιούχου του ΣΕΕ:** πρόκειται για υποκειμενικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση με αντικειμενικές περιστάσεις (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Και σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό να ασκούν επιρροή διάφοροι παράγοντες. Βλ., για παράδειγμα, τις ακόλουθες περιπτώσεις.

- a. Κακή πίστη υφίσταται [...] όταν οι αιτήσεις καταχώρισεως σημάτων εκτρέπονται από τον αρχικό σκοπό τους και κατατίθενται με σκοπό την κερδοσκοπία ή αποκλειστικώς και μόνον την αποκόμιση χρηματικής αντιπαροχής (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
- b. Κακή πίστη διαπιστώνεται όταν μπορεί να συναχθεί ότι ο καταθέτης ΣΕΕ αποσκοπεί να δρέπει ανέξοδα τα οφέλη από τη φήμη των σημάτων που είναι καταχωρισμένα από τον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) και να αντλεί όφελος από αυτήν (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), ακόμη και αν τα εν λόγω σήματα έχουν αποσβεστεί [21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (εικ.), § 25].
- c. Η απουσία πρόθεσης χρήσης ενός σήματος για ορισμένα ή το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης καταδεικνύει την ύπαρξη κακής πίστης αναφορικά με το εν λόγω σήμα εφόσον ο αιτών καταχώριση του ΣΕΕ ενήργησε με πρόθεση να θίξει τα συμφέροντα τρίτων κατά τρόπο που δεν συνάδει προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή — χωρίς καν να στρέφεται κατά κάποιου συγκεκριμένου τρίτου — να αποκτήσει αποκλειστικό δικαίωμα για σκοπούς άλλους από εκείνους που εμπίπτουν στις λειτουργίες του σήματος. Όταν η απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης χρήσης ενός σήματος σύμφωνα με τις βασικές λειτουργίες του αφορά μόνο ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην αίτηση καταχώρισης, η εν λόγω αίτηση συνιστά περίπτωση κακής πίστης μόνο εφόσον σχετίζεται με τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Ωστόσο, εάν υπάρχει κάποια εμπορική λογική στην κατάθεση του ΣΕΕ και μπορεί να θεωρηθεί ότι ο δικαιούχος του ΣΕΕ είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το σημείο ως σήμα για τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η καταχώριση, κάτι τέτοιο τείνει να υποδεικνύει ότι δεν υπήρχε αθέμιτη πρόθεση. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν ο δικαιούχος του ΣΕΕ είχε εμπορικό κίνητρο για την ευρύτερη προστασία του σήματος, για παράδειγμα αύξηση του αριθμού των κρατών μελών στα οποία ο δικαιούχος πραγματοποιεί κύκλο εργασιών από προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο με το σήμα (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).
- d. Η ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων σχέσεων μεταξύ των διαδίκων πριν από την κατάθεση του ΣΕΕ, για παράδειγμα, προσυμβατικές, συμβατικές ή μετασυμβατικές (εναπομένουσες) σχέσεις, αποτελεί στοιχείο που θα μπορούσε να εξηγήσει την κακοπιστία του δικαιούχου του ΣΕΕ (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87· 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Η καταχώριση του σημείου από τον δικαιούχο του ΣΕΕ στο όνομά του μπορεί στις περιπτώσεις αυτές, αναλόγως των περιστάσεων, να θεωρηθεί παραβίαση των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
- e. Κακή πίστη διαπιστώνεται όταν ένας δικαιούχος ΣΕΕ επιχειρεί να εξασφαλίσει τεχνητή παράταση της περιόδου χάριτος για τη μη χρήση, μέσω, για παράδειγμα, της κατάθεσης επαναλαμβανόμενων αιτήσεων καταχώρισης προγενέστερου ΣΕΕ, με σκοπό να αποφύγει την απώλεια δικαιώματος λόγω μη χρήσης (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Η περίπτωση αυτή πρέπει να διακρίνεται από την κατάσταση στην οποία ο δικαιούχος του ΣΕΕ επιδιώκει, σύμφωνα με τη συνήθη επιχειρηματική

πρακτική, να προστατεύσει παραλλαγές του σημείου του, για παράδειγμα, εάν ένα λογότυπο έχει εξελιχθεί (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).

- f. Κακή πίστη διαπιστώνεται επίσης όταν ο δικαιούχος ΣΕΕ προβαίνει σε κατάθεση διαδοχικών αιτήσεων καταχώρισης εθνικών σημάτων, με σκοπό την παροχή προς αυτόν της δυνατότητας προκλήσεως εμπλοκής για διάστημα το οποίο υπερβαίνει τη διάρκεια της εξάμηνης προθεσμίας περισκέψεως, την οποία προβλέπει το [άρθρο 34 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#) και ακόμη και την πενταετή περίοδο χάριτος, την οποία προβλέπει το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Περίπτωση στην οποία ο δικαιούχος ΣΕΕ ζητεί οικονομικό αντάλλαγμα από τον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαπίστωση κακής πίστης εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δικαιούχος του ΣΕΕ γνώριζε την ύπαρξη του προγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σε βαθμό που να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης σημείου και προσδοκούσε να λάβει πρόταση οικονομικού συμβιβασμού εκ μέρους του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Πέραν των προαναφερόμενων παραγόντων, **άλλοι δυνητικά συναφείς παράγοντες**, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στη νομολογία ή/και από την πρακτική του Γραφείου, για την εκτίμηση της ύπαρξης κακής πίστης είναι οι παράγοντες που παρατίθενται κατωτέρω.

1. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το προσβαλλόμενο σήμα, η χρήση του από το χρόνο δημιουργίας του, η εμπορική λογική στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του εν λόγω σημείου ως ΣΕΕ, καθώς και η χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που χαρακτήρισαν την κατάθεση αυτή (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.· 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39, 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Ο χαρακτήρας του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση. Στην περίπτωση κατά την οποία το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση συνίσταται στο συνολικό σχήμα και τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος, η κακοπιστία του δικαιούχου του ΣΕΕ κατά τον χρόνο κατάθεσης μπορεί να αποδειχτεί ευκολότερα οσάκις η ελευθερία επιλογής των ανταγωνιστών ως προς το σχήμα και τον τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος είναι περιορισμένη λόγω τεχνικών και εμπορικών παραγόντων, οπότε ο δικαιούχος του ΣΕΕ δύναται στην πραγματικότητα να εμποδίζει τους ανταγωνιστές όχι μόνο να χρησιμοποιούν ένα πανομοιότυπο ή παρόμοιο σήμα, αλλά και να διαθέτουν στην αγορά ένα συγκρίσιμο προϊόν (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. Ο βαθμός εγγενούς ή αποκτηθέντος διακριτικού χαρακτήρα του οποίου χαίρει το σημείο του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας και το σημείο του δικαιούχου του ΣΕΕ, καθώς και ο βαθμός φήμης του, ακόμη και αν πρόκειται μόνο για κατάλοιπο φήμης (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).
4. Το γεγονός ότι το εθνικό σήμα επί του οποίου ο δικαιούχος του ΣΕΕ διεκδίκησε προτεραιότητα κηρύχθηκε άκυρο λόγω κακής πίστης (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Τέλος, στο πλαίσιο της νομολογίας ή/και της πρακτικής του Γραφείου έχουν προσδιοριστεί διάφοροι παράγοντες οι οποίοι, εξεταζόμενοι μεμονωμένα, δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί

κακή πίστη· εξεταζόμενοι, ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλους σχετικούς παράγοντες (που προσδιορίζονται βάσει κατά περίπτωση εξέτασης), ενδέχεται να υποδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης.

- Το γεγονός ότι ο δικαιούχος προγενέστερου, σε μεγάλο βαθμό παρόμοιου, ΣΕΕ κηρύχθηκε έκπτωτος των δικαιωμάτων του όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες σε διάφορες κλάσεις δεν επαρκεί από μόνο του για την άντληση συμπερασμάτων ως προς τις προθέσεις του δικαιούχου του ΣΕΕ κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ΣΕΕ για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Το γεγονός ότι η αίτηση καταχώρισης του προσβαλλόμενου ΣΕΕ κατατίθεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος για τα προγενέστερα ΣΕΕ δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει παράγοντες που καταδεικνύουν ότι η πρόθεση του δικαιούχου του ΣΕΕ ήταν να καταθέσει ένα εκσυγχρονισμένο σήμα το οποίο καλύπτει επικαιροποιημένο κατάλογο υπηρεσιών (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50,51).
- Η κατάθεση αιτήσεων αναγνώρισης της ακυρότητας των σημάτων του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας συνιστά θεμιτή άσκηση αποκλειστικού δικαιώματος του δικαιούχου ΣΕΕ και δεν αποδεικνύει από μόνη της οποιαδήποτε αθέμιτη πρόθεση εκ μέρους του (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Το γεγονός ότι, αφότου πέτυχε την καταχώριση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, ο δικαιούχος του ΣΕΕ όχλησε άλλους να παύσουν να χρησιμοποιούν παρόμοιο σημείο στο πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων δεν συνιστά από μόνο του ένδειξη κακής πίστης. Αυτό το αίτημα εμπίπτει στα προνόμια που συνδέονται με την καταχώριση ΣΕΕ· βλ. [άρθρο 9 του ΚΣΕΕ](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Ωστόσο, σε περιστάσεις υπό τις οποίες το εν λόγω αίτημα συνδέεται με άλλους παράγοντες (π.χ. το σήμα δεν χρησιμοποιείται), ενδέχεται να συνιστά ένδειξη της πρόθεσης του δικαιούχου να εμποδίσει την είσοδο τρίτου στην αγορά.
- Σε περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος του ΣΕΕ είναι δικαιούχος περισσότερων του ενός σημάτων, απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ του υπό κρίση ΣΕΕ και του προγενέστερου ΣΕΕ που έχει καταχωριστεί από τον ίδιο δικαιούχο είναι τόσο αμελητέες ώστε να περνούν απαρατήρητες από το μέσο καταναλωτή δεν επαρκεί αυτό καθαυτό για να αποδειχθεί ότι το προσβαλλόμενο ΣΕΕ αποτελεί απλώς και μόνον αντικείμενο επαναληπτικής αίτησης που κατατίθεται κακόπιστα (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πιθανό να καταδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης

Στο πλαίσιο της νομολογίας έχουν προσδιοριστεί αρκετοί παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πιθανό, εν γένει, να καταδεικνύουν κακή πίστη:

- Η επέκταση της προστασίας εθνικού σήματος με την καταχώρισή του ως ΣΕΕ εμπίπτει στη συνήθη εμπορική στρατηγική μιας εταιρείας (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23· 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Κακή πίστη δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί λόγω του μακροσκελούς του καταλόγου των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρατίθενται στην αίτηση καταχώρισης (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Είναι καταρχήν θεμιτή η εκ μέρους επιχειρήσεων

αίτηση καταχώρισης σήματος, όχι μόνο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή διαθέτει στο εμπόριο κατά τον χρόνο της κατάθεσης της αίτησης, αλλά και για άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή προτίθεται να διαθέσει στο εμπόριο μελλοντικώς (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25· 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Εντούτοις, όπως επεξηγείται στο σημείο 3 στοιχείο γ) στην [παράγραφο 3.3.2.1 \(Παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να καταδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης\)](#), η καταχώριση σήματος από αιτούντα χωρίς πρόθεση χρήσης του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την εν λόγω καταχώριση ενδέχεται να καταδεικνύουν την ύπαρξη κακής πίστης σε περιπτώσεις όπου η υποβολή αίτησης καταχώρισης δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένο σκεπτικό (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).

- Το γεγονός ότι ο δικαιούχος περισσότερων εθνικών σημάτων αποφασίζει να ζητήσει την καταχώριση ΣΕΕ μόνο για ένα εξ αυτών και όχι για όλα δεν μπορεί να αποτελέσει ένδειξη κακής πίστης. Η απόφαση περί της προστασίας ενός σήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί επιλογή που εμπίπτει στη στρατηγική εμπορικής προώθησης του δικαιούχου. Δεν απόκειται ούτε στο Γραφείο ούτε στο Δικαστήριο να επεμβαίνουν σε αυτή την επιλογή (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Εάν ένα σημείο χαίρει φήμης σε εθνικό επίπεδο και ο δικαιούχος ζητήσει την καταχώριση ΣΕΕ, η έκταση της φήμης του σημείου μπορεί ακριβώς να δικαιολογήσει το συμφέρον του δικαιούχου να εξασφαλίσει εκτενέστερη νομική προστασία του (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).
- Η πράξη της κατάθεσης αίτησης ακύρωσης του προγενέστερου σήματος ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί διαδικασία ανακοπής βάσει του εν λόγω προγενέστερου σήματος δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης κακής πίστης [25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (εικ.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12].

3.3.3 Απόδειξη κακής πίστης

Σε διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας σύμφωνα με το [άρθρο 59 του ΚΣΕΕ](#), το Γραφείο θα **περιορίσει την εξέτασή του στους λόγους και στα επιχειρήματα που προβάλλουν οι διάδικοι** ([άρθρο 95 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του ΚΣΕΕ](#)).

Ο αιτών την ακύρωση πρέπει να προσδιορίσει τις περιστάσεις που δικαιολογούν το συμπέρασμα ότι το ΣΕΕ χρησιμοποιήθηκε με κακή πίστη. Η καλή πίστη του αιτούντος ΣΕΕ τεκμαίρεται μέχρις αποδείξεως του εναντίου (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

Όταν το Γραφείο διαπιστώσει ότι οι αντικειμενικές περιστάσεις της υπόθεσης μπορεί να οδηγήσουν στην αναίρεση του τεκμηρίου καλής πίστης, εναπόκειται στον δικαιούχο του ΣΕΕ να παράσχει εύλογες εξηγήσεις σχετικά με τους στόχους και την εμπορική λογική που επιδιώκεται με την αίτηση καταχώρισης του σήματος (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Σχέση με άλλες διατάξεις του ΚΣΕΕ

Ενώ το [άρθρο 8 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#) αποτελεί εκδήλωση της αρχής ότι οι εμπορικές συναλλαγές πρέπει να διεξάγονται καλόπιστα, [το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του](#)

[ΚΣΕΕ](#) αποτελεί τη γενική διατύπωση της εν λόγω αρχής [βλ. σ. 4 επ. των Κατευθυντήριων γραμμών, [Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 3, Κατάθεση άνευ αδείας από ειδικούς πληρεξούσιους του δικαιούχου του σήματος \(άρθρο 8 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ\)\]](#).

3.3.5 Έκταση ακυρότητας

Σύμφωνα με το [άρθρο 59 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#), οι απόλυτοι λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στο [άρθρο 59 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#) ενδέχεται, αναλόγως των περιστάσεων, να υφίστανται αναφορικά με ορισμένα μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο καταχώρισης του προσβαλλόμενου σήματος.

Ο αιτών κήρυξη ακυρότητας μπορεί να καθορίσει την έκταση της αίτησης ακυρότητας. Εάν προσβάλλει ορισμένα μόνο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το προσβαλλόμενο ΣΕΕ, το Γραφείο θα αξιολογήσει μόνο τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η **έκταση κήρυξης ακυρότητας** βάσει ευρήματος κακής πίστης θα καθοριστεί βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και των επιχειρημάτων που παρέχονται από τον αιτούντα κήρυξη ακυρότητας και θα εξαρτηθεί από τη φύση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς που καταδεικνύει την ύπαρξη κακής πίστης.

Για παράδειγμα:

- στις περιπτώσεις όπου καταδεικνύεται η ύπαρξη κακής πίστης διότι η αίτηση καταχώρισης του προσβαλλόμενου ΣΕΕ κατατέθηκε εσκεμμένα με την πρόθεση πρόκλησης συσχέτισης με τον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), κηρύσσεται κατά κανόνα ακυρότητα του ΣΕΕ εν όλω·
- στις περιπτώσεις όπου καταδεικνύεται η ύπαρξη κακής πίστης λόγω της απουσίας οποιασδήποτε πρόθεσης χρήσης του σήματος, το ΣΕΕ ενδέχεται να κηρυχθεί εν μέρει μόνο άκυρο εάν ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας δεν μπορεί να τεκμηριώσει αρκούντως ότι η εν λόγω ύπαρξη κακής πίστης αφορά όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας για συλλογικά σήματα της ΕΕ

Εκτός από τους λόγους ακυρότητας που επεξηγούνται ανωτέρω και προβλέπονται στα άρθρα [59](#) και [60](#) του ΚΣΕΕ, συλλογικό σήμα της ΕΕ το οποίο καταχωρίστηκε κατά παράβαση του [άρθρου 76 του ΚΣΕΕ](#) κηρύσσεται άκυρο έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων [74](#) και [75](#) του ΚΣΕΕ ή όταν ο κανονισμός χρήσης αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη·
- όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα εμφανίζεται ως κάτι άλλο, και όχι ως συλλογικό σήμα.

Στο [άρθρο 76 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 82, in fine, του ΚΣΕΕ](#) αποσαφηνίζεται ότι εάν ο δικαιούχος τροποποιήσει τον κανονισμό χρήσης, τότε πληροί τις

προϋποθέσεις των ως άνω σημείων [1](#) και [2](#) και το εν λόγω συλλογικό σήμα της ΕΕ δεν απορρίπτεται.

3.5 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας για σήματα πιστοποίησης της ΕΕ

Στο [άρθρο 92 του ΚΣΕΕ](#) ορίζεται ότι ένα σήμα πιστοποίησης της ΕΕ που έχει καταχωριστεί κατά παράβαση του [άρθρου 85 του ΚΣΕΕ](#) (π.χ. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων [83](#) και [84](#) του ΚΣΕΕ) κηρύσσεται άκυρο, εκτός εάν ο δικαιούχος προβεί σε τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, ο οποίος συμμορφώνεται πλέον, κατά τον τρόπο αυτό, με τις απαιτήσεις του [άρθρου 85 του ΚΣΕΕ](#).

4 Σχετικοί λόγοι ακυρότητας

4.1 Εισαγωγή

Το [άρθρο 60 του ΚΣΕΕ](#) επιτρέπει στους δικαιούχους προγενέστερων δικαιωμάτων να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας ενός ΣΕΕ σε διάφορες περιπτώσεις (λόγοι), που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

- Ισχύουν οι ίδιοι λόγοι όπως και στη διαδικασία ανακοπής:
 - προγενέστερο σήμα, κατά την έννοια του [άρθρου 8 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με το προσβαλλόμενο ΣΕΕ και καλύπτει ταυτόσημο ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες ή χαίρει φήμης ([άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α\) ή β\) και το άρθρο 8 παράγραφος 5 του ΚΣΕΕ](#)).
 - σήμα το οποίο κατατέθηκε από ειδικό πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο του δικαιούχου χωρίς την άδειά του ([άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#)).
 - μη καταχωρισμένο σήμα ή άλλο χρησιμοποιούμενο στις συναλλαγές σημείο μπορεί να ακυρώσει καταχώριση ΣΕΕ, εάν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στο δικαιούχο του προγενέστερου μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου σημείου να απαγορεύσει τη χρήση του μεταγενέστερου ΣΕΕ ([άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ](#)).
 - ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη μπορεί να ακυρώσει καταχώριση ΣΕΕ, εάν η ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία επιτρέπει στο πρόσωπο το οποίο νομιμοποιείται, βάσει της συναφούς νομοθεσίας, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη να απαγορεύσει τη χρήση του μεταγενέστερου ΣΕΕ ([άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 6 του ΚΣΕΕ](#)).
- ένας πρόσθετος λόγος βασιζόμενος σε **άλλο προγενέστερο δικαίωμα**, στον βαθμό που το δίκαιο της ΕΕ ή το εθνικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες ισχύουν σε ένα κράτος μέλος) επιτρέπει στο δικαιούχο να

απαγορεύσει τη χρήση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ ([άρθρο 60 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#)), και ιδίως:

- ο το δικαίωμα στο όνομα,
- ο το δικαίωμα στην εικόνα,
- ο το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
- ο το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι **λόγοι** αυτοί αναλύονται διεξοδικότερα κατωτέρω (σημεία [4.2](#) και [4.3](#)).

Όπως και στη διαδικασία ανακοπής, ο δικαιούχος του προσβαλλόμενου ΣΕΕ μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας να υποβάλει **απόδειξη ουσιαστικής χρήσης** του προγενέστερου σήματός του. Οι ιδιαιτερότητες όσον αφορά την κρίσιμη περίοδο για την εκτίμηση της ουσιαστικής χρήσης σε διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας διευκρινίζονται στο [σημείο 4.4](#) κατωτέρω.

Τέλος, ο ΚΣΕΕ περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις τις οποίες μπορεί να επικαλεστεί ο δικαιούχος του ΣΕΕ κατά της αίτησης κήρυξης ακυρότητας, ανάλογα με το είδος του προγενέστερου δικαιώματος του οποίου γίνεται επίκληση (π.χ. αν πρόκειται για προγενέστερο ΣΕΕ ή εθνικό σήμα). Οι διατάξεις αυτές εξετάζονται στο [σημείο 4.5](#) κατωτέρω.

4.2 Λόγοι βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1 ΚΣΕΕ

4.2.1 Εφαρμοζόμενα πρότυπα

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί σχετικός λόγος ακυρότητας ένα προγενέστερο δικαίωμα, το οποίο αναφέρεται στο [άρθρο 60 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 του ΚΣΕΕ](#), είναι οι ίδιες με εκείνες της διαδικασίας ανακοπής. Οι διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων οι οποίες αφορούν τον αντίστοιχο λόγο ανακοπής πρέπει να εφαρμόζονται αναλόγως.

4.2.2 Χρονικά σημεία που λαμβάνονται υπόψη

4.2.2.1 Για την εκτίμηση ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης

Όπως και στη διαδικασία ανακοπής, στις διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας βάσει ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης πρέπει να αποδείξει ότι το προγενέστερο δικαίωμά του έχει αποκτήσει **ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα ή φήμη** έως την ημερομηνία **κατάθεσης** του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη, όπου συντρέχει περίπτωση, τυχόν διεκδικούμενη προτεραιότητα. Επιπλέον, η φήμη ή ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος πρέπει να εξακολουθεί να υφίσταται κατά το **χρόνο έκδοσης της απόφασης επί της ακυρότητας**.

Στη διαδικασία ανακοπής, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης ΣΕΕ και της απόφασης επί της ανακοπής, τεκμαίρεται συνήθως ότι ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας ή η φήμη του προγενέστερου σήματος εξακολουθεί να υφίσταται κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 5, Σήματα που χάνουν φήμης \(άρθρο 8 παράγραφος 5 του ΚΣΕΕ\)](#)). Στις

διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας, ωστόσο, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ενδέχεται να είναι μεγάλης διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να καταδείξει ότι το προγενέστερο δικαίωμά του εξακολουθεί να χαίρει ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επί της ακυρότητας.

4.2.2.2 Αίτηση βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 ΚΣΕΕ

Σε περίπτωση αίτησης κήρυξης ακυρότητας βάσει του [άρθρου 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ](#), ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να καταδείξει τη **χρήση στις συναλλαγές του προγενέστερου σημείου το οποίο δεν έχει μόνο τοπική ισχύ** έως την **ημερομηνία κατάθεσης** του προσβαλλόμενου ΣΕΕ (ή την ημερομηνία προτεραιότητας, εάν συντρέχει περίπτωση). Στις **διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας**, ο αιτών πρέπει να αποδείξει επίσης ότι το σημείο το οποίο δεν έχει μόνο τοπική ισχύ χρησιμοποιήθηκε στις συναλλαγές και σε ένα άλλο χρονικό σημείο και συγκεκριμένα **κατά τη χρονική στιγμή της κατάθεσης της αίτησης κήρυξης ακυρότητας**. Η προϋπόθεση αυτή προκύπτει από το γράμμα του [άρθρου 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του ΚΣΕΕ](#), το οποίο ορίζει ότι το ΣΕΕ κηρύσσεται άκυρο «όταν **υφίσταται** προγενέστερο δικαίωμα προβλεπόμενο στο [άρθρο 8, παράγραφος 4](#), και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής» [05/10/2004, 606 C, 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (εικ.), § 15]. Αφού αποδειχθεί, η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι εξακολουθεί να πληρούται κατά το **χρόνο έκδοσης της απόφασης επί της ακυρότητας**, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις περί του αντιθέτου (π.χ., γίνεται επίκληση μιας εταιρικής επωνυμίας, η εταιρεία ωστόσο έχει παύσει να υφίσταται).

Υπάρχουν περαιτέρω ιδιαιτερότητες ως προς την **τεκμηρίωση και το παραδεκτό**, οι οποίες εξετάζονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Δ, Ακύρωση, Τμήμα 1, Διαδικασίες ακύρωσης](#).

4.3 **Λόγοι βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 2 ΚΣΕΕ — Άλλα προγενέστερα δικαιώματα**

Ένα ΣΕΕ μπορεί να κηρυχθεί άκυρο βάσει των δικαιωμάτων που αναφέρονται κατωτέρω, εάν η χρήση του σήματος μπορεί να **απαγορευθεί** δυνάμει του δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού δικαίου που διέπει την προστασία τους. Η **απαρίθμηση** των προγενέστερων δικαιωμάτων δεν είναι εξαντλητική.

Το [άρθρο 60 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#) εφαρμόζεται μόνον εάν τα προβαλλόμενα δικαιώματα είναι τέτοιας φύσης ώστε να μην θεωρούνται συνήθη δικαιώματα των οποίων γίνεται επίκληση σε διαδικασίες ακύρωσης βάσει του [άρθρου 60 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 **Δικαίωμα στο όνομα/δικαίωμα στην εικόνα**

Δεν προστατεύουν όλα τα κράτη μέλη το δικαίωμα στο όνομα ή στην εικόνα ενός προσώπου. Η ακριβής έκταση της προστασίας του δικαιώματος προκύπτει από το εθνικό δίκαιο (π.χ. αν το

δικαίωμα προστατεύεται ανεξάρτητα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτει το προσβαλλόμενο σήμα).

Ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να προσκομίσει την αναγκαία **ισχύουσα εθνική νομοθεσία** και να προβάλει **πειστικά επιχειρήματα** όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους θα πετύχαινε να εμποδίσει τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εθνικού δικαίου. Απλή αναφορά στο εθνικό δίκαιο δεν θεωρείται επαρκής: το Γραφείο δεν αναπτύσσει τα συγκεκριμένα επιχειρήματα για λογαριασμό του αιτούντος (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<i>Δικαίωμα στο όνομα βάσει του αυστριακού δικαίου</i> Βάσει του αυστριακού δικαίου (άρθρο 43 του αυστριακού αστικού κώδικα), πρόσωπο του οποίου το δικαίωμα χρήσης του ονόματός του αμφισβητείται ή του οποίου το όνομα χρησιμοποιείται αδικαιολόγητα εις βάρος του, παραβιάζοντας τα προστατευόμενα συμφέροντά του, μπορεί να ζητήσει από το πρόσωπο που παραβιάζει τα εν λόγω δικαιώματα να παύσει και να απόσχει από κάθε παραβίαση και να αποκαταστήσει κάθε ζημία. Η εν λόγω προστασία εκτείνεται επίσης σε διακριτικά γνωρίσματα εμπορών, ακόμη και αν παρεκκλίνουν από το ατομικό όνομα του συγκεκριμένου εμπόρου [...]. Ακόμη και αν το άρθρο 43 του αυστριακού αστικού κώδικα μπορεί να εφαρμοστεί επίσης στο όνομα εμπόρου, η έκταση της προστασίας δεν βγαίνει πέραν του τομέα της δραστηριότητας του χρησιμοποιούμενου σημείου. Οι λοιπές επίμαχες υπηρεσίες είναι διαφορετικές από τις υπηρεσίες του προγενέστερου δικαιώματος διότι [...] αφορούν διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας (σκέψεις 61-63). Επομένως, οι προϋποθέσεις του αυστριακού δικαίου δεν πληρούνταν και η αίτηση κήρυξης ακυρότητας βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 [υν άρθρο 60 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ], σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αυστριακού δικαίου, απορρίφθηκε.		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
«MARQUÉS DE BALLESTAR» Τίτλος ευγενείας (título nobiliario)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Δικαίωμα στο όνομα βάσει του ισπανικού δικαίου

Στην Ισπανία, οι τίτλοι ευγενείας εκλαμβάνονται ως ονόματα προσώπων και προστατεύονται δυνάμει του νόμου 1/1982. Η αιτούσα την ακύρωση απέδειξε ότι ο συγκεκριμένος τίτλος ευγενείας υφίσταται και ότι της ανήκει. Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει ένα μικρό οικόσημο και τις λέξεις «MARQUÉS DE BALLESTAR» με μεγάλα γράμματα. Ο οίνος δεν μπορούσε να προσδιοριστεί με ορθό τρόπο σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή χωρίς αναφορά των λέξεων MARQUÉS DE BALLESTAR. Το δικαίωμα που παρέχει το ΣΕΕ συνίσταται στη χρήση αυτού με τον ακόλουθο τρόπο: τοποθέτησή του στον περιέκτη του προϊόντος, διάθεση στην αγορά του προϊόντος που φέρει το σήμα και χρήση του για διαφήμιση ([άρθρο 9 του ΚΣΕΕ](#)). Επομένως, η χρήση του σήματος είναι χρήση «για διαφήμιση, εμπορικούς ή συναφείς σκοπούς», κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 6 του νόμου 1/1982. Καθώς οι χρήσεις αυτές θεωρούνται από το συγκεκριμένο νόμο «παράνομες», η παρεχόμενη από το άρθρο 9 παράγραφος 2 του ίδιου νόμου προστασία επιτρέπεται. Το συγκεκριμένο άρθρο επιτρέπει τη λήψη μέτρων για τον τερματισμό της παράνομης χρήσης. Το ΣΕΕ πρέπει να κηρυχθεί άκυρο επειδή η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί λόγω δικαιώματος στο όνομα, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του δικαιώματος στην τιμή, στην προσωπική και οικογενειακή ιδιωτική ζωή και στην εικόνα (σκέψεις 14 επ.).

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Δικαίωμα στο όνομα βάσει του γερμανικού δικαίου

Το τμήμα προσφυγών κρίνει ότι «αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να προστατεύεται βάσει του άρθρου 12 του γερμανικού αστικού κώδικα είναι το όνομα του αιτούντος την ακύρωση, το οποίο είναι «DEF-TEC Defense Technology GmbH», αλλά όχι το σημείο «DEF-TEC», το οποίο δεν είναι το όνομα του αιτούντος την ακύρωση [...]. Η καταχώριση και τελική χρήση ως σήματος της περιγραφής «DEF-TEC» σε σπρέι πιπεριού δεν μπορεί να προσβάλει το δικαίωμα στο όνομα του αιτούντος την ακύρωση. [...] Το άρθρο 12 του γερμανικού αστικού κώδικα προστατεύει τα ονόματα φυσικών προσώπων και, καθώς δεν υπάρχει καμία απόλυτη απαγόρευση να φέρει κάποιος ένα όνομα παρόμοιο με το όνομα άλλου προσώπου, η προστασία περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες το άλλο πρόσωπο στερείται το δικαίωμα στο όνομά του ή το όνομά του γίνεται αντικείμενο παράνομης χρήσης [...] και δεν ισχύει κάτι διαφορετικό στην επέκταση της εφαρμογής του άρθρου 12 του γερμανικού αστικού κώδικα στα ονόματα νομικών προσώπων [...]. Η αίτηση κήρυξης ακυρότητας απορρίπτεται λόγω όλων των προβαλλόμενων προγενέστερων δικαιωμάτων» (σκέψεις 38 επ.).

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
-----------------------	----------------------	----------------

Δικαιώματα της προσωπικότητας του Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2
Δικαιώματα της προσωπικότητας του Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
<i>Δικαίωμα στην εικόνα βάσει του γερμανικού δικαίου</i> Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίστηκε σε δικαίωμα στην εικόνα στη Γερμανία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της Γερμανίας, και συγκεκριμένα τα άρθρα 823 και 1004 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 2 του γερμανικού Συντάγματος. Το τμήμα προσφυγών κρίνει ότι το διάσημο πρόσωπο (Michael Jackson) είναι αναγνωρίσιμο στο προσβαλλόμενο ΣΕΕ λόγω των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από την εικόνα και αφορούν ειδικά το εν λόγω πρόσωπο, καθώς και λόγω του κειμένου που το πλαισιώνει. Σύμφωνα με τη γερμανική νομολογία, πρόκειται για χρήση δικαιώματος στην εικόνα, το οποίο συνιστά ειδικό τύπο των γενικών δικαιωμάτων της προσωπικότητας που προστατεύονται από το γερμανικό δίκαιο. Το τμήμα προσφυγών εκτιμά ότι οι αιτούντες την ακύρωση απέδειξαν επαρκώς ότι το δικαίωμα στην εικόνα ενός προσώπου αποτελεί ειδικό τύπο των δικαιωμάτων της προσωπικότητας, τα οποία προστατεύονται από το γερμανικό δίκαιο, ότι η χρήση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ από τον δικαιούχο του ΣΕΕ συνιστά προσβολή της εικόνας του Michael Jackson και ότι οι αιτούντες την ακύρωση δικαιούνται να απαγορευθούν την εν λόγω χρήση σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, όπως αναλύεται στην πάγια γερμανική νομολογία. Κατά συνέπεια, η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας του προσβαλλόμενου ΣΕΕ πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολό της [...].		

4.3.2 Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το [άρθρο 60 παράγραφος 2 στοιχείο γ\) του ΚΣΕΕ](#), το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο όταν η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει ενός άλλου προγενέστερου δικαιώματος σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή με το εθνικό δίκαιο που διέπει την προστασία του, και ιδίως δυνάμει δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μολονότι ο νομοθέτης της ΕΕ εναρμόνισε ορισμένες πτυχές της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. [οδηγία 2001/29/ΕΚ](#) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10-19), δεν υπάρχει έως τώρα πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών

μελών για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε υφίσταται ενιαίο ενωσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από τη *σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου* (συμφωνία TRIPS).

Ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να προσκομίσει την αναγκαία **ισχύουσα εθνική νομοθεσία** και να προβάλει **πειστικά επιχειρήματα** όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους θα πετύχαινε να εμποδίσει τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εθνικού δικαίου. Απλή αναφορά στο εθνικό δίκαιο δεν θεωρείται επαρκής: το Γραφείο δεν αναπτύσσει τα συγκεκριμένα επιχειρήματα για λογαριασμό του αιτούντος (βλ., κατ' αναλογία, 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Η έννοια της προστασίας δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτει το προσβαλλόμενο σήμα. Προϋποθέτει απλώς και μόνο τη μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή προσαρμογή του προστατευόμενου έργου ή μέρους αυτού στο προσβαλλόμενο σήμα. Έπεται ότι η ομοιότητα για τους σκοπούς της εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης δεν αποτελεί το συναφές κριτήριο που πρέπει να εφαρμόζεται.

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του ιταλικού δικαίου</i> Το τμήμα προσφυγών επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος λόγος ακυρότητας είναι σχετικός και, επομένως, δικαιούνται να τον επικαλεστούν μόνον οι δικαιούχοι προγενέστερων δικαιωμάτων — ή τρίτοι, εάν τους επιτρέπεται από το δίκαιο που διέπει τα εν λόγω δικαιώματα [άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 (νυν άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΣΕΕ]. Το δικαίωμα του οποίου γίνεται επίκληση εν προκειμένω είναι δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως, αυτός που νομιμοποιείται να επικαλεστεί το δικαίωμα είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχέδιο του λουλουδιού ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα αυτό από τη νομοθεσία που ρυθμίζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας αναγνωρίζει ότι η κυριότητα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχέδιο «ανήκει σε τρίτους» (συγκεκριμένα σε τρίτη εταιρεία: την εταιρεία γραφικού σχεδίου Corel Corporation). Ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας δεν είναι δικαιούχος του δικαιώματος το οποίο επικαλείται. Έχει απλώς το δικαίωμα να χρησιμοποιεί έτοιμη εικόνα (clip art) με το σχήμα του λουλουδιού και να τη χρησιμοποιεί για αμιγώς ιδιωτικούς σκοπούς. Ο λόγος απορρίφθηκε (σκέψεις 32 επ.).		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του γαλλικού δικαίου

«[...] το γεγονός και μόνον ότι η στιλιστική εμφάνιση του γράμματος “G” είναι “απλή” δεν αποκλείει την προστασία του βάσει της γαλλικής νομοθεσίας για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας [...]. Πράγματι, για την προστασία ενός πνευματικού έργου αρκεί αυτό να είναι “πρωτότυπο” [...]. Μολονότι αληθεύει ότι το προσβαλλόμενο ΣΕΕ δεν είναι ακριβές αντίγραφο του προγενέστερου έργου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαγορεύεται επίσης η μερική αναπαραγωγή και προσαρμογή χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Το τμήμα προσφυγών θεωρεί ότι αυτό ισχύει εν προκειμένω. Το προσβαλλόμενο ΣΕΕ χρησιμοποίησε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προγενέστερου έργου: ένα αυτοτελές κεφαλαίο “G” σε ευθείες, παχιές, μαύρες γραμμές, σε ένα απολύτως τετράγωνο επίπεδο σχήμα [...]. Το “G” του προσβαλλόμενου ΣΕΕ είναι σχεδιασμένο με παχιά, μαύρη γραμμή του ίδιου πλάτους και το εσωτερικό μέρος του προχωρά περισσότερο προς το εσωτερικό από ό,τι συμβαίνει στο προγενέστερο έργο. Ωστόσο, η διαφορά σε αυτές τις ήσσονος σημασίας λεπτομέρειες συνιστά ελάχιστη τροποποίηση, η οποία δεν επηρεάζει την αλληλεπικάλυψη στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προγενέστερου έργου, και συγκεκριμένα το αυτοτελές κεφαλαίο “G” με τη μορφή τέλειου παραλληλόγραμμου, το επίπεδο σχήμα και τις παχιές, μαύρες γραμμές [...]. Επειδή η μερική αναπαραγωγή ή προσαρμογή του προγενέστερου έργου πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, είναι παράνομη. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί και η αίτηση κήρυξης ακυρότητας [...] πρέπει να γίνει δεκτή» (σκέψεις 33 επ.).

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του γερμανικού δικαίου

«Βάσει του άρθρου 1 του γερμανικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρέχεται προστασία δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στους δημιουργούς λογοτεχνικών, επιστημονικών ή καλλιτεχνικών έργων. Το άρθρο 2 του νόμου απαριθμεί διάφορους τύπους έργων που θεωρούνται καλλιτεχνικά έργα. Βάσει των άρθρων 16 επ., ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει το δημιουργό. Υποθέτοντας ότι το αντικείμενο του οποίου γίνεται επίκληση συνιστά “έργο”, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, ο αιτών την ακύρωση δεν κατέδειξε ούτε απέδειξε ποιος είναι ο δημιουργός του και με ποιον τρόπο ο αιτών την ακύρωση (νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ιαπωνία) απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα από το δημιουργό» (σκέψεις 12-13). Το τμήμα προσφυγών εξέτασε καθεμία από τις πτυχές αυτές. Επιπλέον, περιέγραψε τις διαφορές μεταξύ ομοιότητας σημάτων και αντιγραφής για τους σκοπούς της εξέτασης περί προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο αιτών την ακύρωση προέβη σε σύγχυση των δύο εννοιών (σκέψεις 22-24).

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
		05/03/2012, 5377 C

Προστατευόμενο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου του 1988 περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Copyright Designs Patents Act 1988 (CDPA)] προβλέπει ότι τα πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα εμπεριέχουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας· το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου ορίζει ότι ως «καλλιτεχνικό έργο» νοείται «γραφικό έργο, φωτογραφία, γλυπτό ή κολάζ, ανεξαρτήτως καλλιτεχνικής ποιότητας». Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου CDPA ορίζει ότι ως «γραφικό έργο» νοείται κάθε «έργο ζωγραφικής, σχέδιο, διάγραμμα, χάρτης, γράφημα, [...], σχεδιάγραμμα, έργο χαρακτικής, γραμμικής οξυγραφίας, λιθογραφίας, ξυλογραφίας ή παρόμοιο έργο». Το τμήμα ακυρώσεων αποφάνθηκε ευθύς εξαρχής ότι οι αιτούντες κατέδειξαν ότι αμφότερα τα λογότυπα είχαν δημιουργηθεί από τους δημιουργούς τους σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας κατάθεσης του ΣΕΕ. Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα υπό κρίση σχέδια πληρούν επίσης τα ουσιαστικά πρότυπα της προστασίας που προβλέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ομοιότητες είναι πρωτότυπες και τόσο χαρακτηριστικές που στοιχειοθετούν τη διαπίστωση ότι το ένα σχέδιο αποτελεί αντίγραφο του άλλου ή, με άλλα λόγια, οι ομοιότητες είναι αρκετές ή αρκούντως εκτενείς ώστε να δικαιολογούν το συμπέρασμα περί αντιγραφής. Κατά συνέπεια, οι ομοιότητες μεταξύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και του προσβαλλόμενου ΣΕΕ είναι τέτοιας φύσης ώστε να μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αποτελούν προϊόν αντιγραφής και όχι σύμπτωσης λόγω του μεγάλου βαθμού ομοιότητας, του αριθμού και της έκτασής τους. Για τους ανωτέρω λόγους, το προσβαλλόμενο ΣΕΕ πρέπει να κηρυχθεί άκυρο διότι η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 του νόμου CDPA, που εφαρμόζεται δυνάμει του [άρθρου 53 παράγραφος 2 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) [υν [άρθρο 60 παράγραφος 2 στοιχείο γ\) του ΚΣΕΕ](#)] (σημεία 36-49).

4.3.3 Άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Είναι δυνατή η επίκληση άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προγενέστερων έργων, σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, όπως το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ).

Ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να προσκομίσει την αναγκαία ισχύουσα εθνική νομοθεσία και να προβάλει πειστικά επιχειρήματα όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους θα πετύχαινε να εμποδίσει τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος στο πλαίσιο του οικείου εθνικού δικαίου. Απλή αναφορά στο εθνικό δίκαιο δεν θεωρείται επαρκής: το Γραφείο δεν αναπτύσσει τα συγκεκριμένα επιχειρήματα για λογαριασμό του αιτούντος (βλ., κατ' αναλογία, 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται τι είδους προστασία παρέχεται βάσει του νόμου. Το τμήμα ακυρώσεων εφαρμόζει τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ περί σχεδίων και υποδειγμάτων.

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
 (προγενέστερο ΚΚΣΥ)	 (σχήμα φακέλου τσαγιού)	14/02/2012, R 2492/2010-2
«Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού του Συμβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ορίζει ότι το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως και δικαίωμα να απαγορεύει σε οιονδήποτε τρίτο τη χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή του. Κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης, ως χρήση νοείται, ιδίως, η κατασκευή, η προσφορά, η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η χρήση προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένο ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα, καθώς και αποθεματοποίηση του προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, η προστασία που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα εκτείνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο δεν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση. Το προγενέστερο ΚΚΣΥ και το προσβαλλόμενο ΣΕΕ προκαλούν διαφορετική συνολική εντύπωση. [...] Επιπλέον, παρατηρείται ότι το προγενέστερο ΚΚΣΥ εισάγει πρόσθετες διαφορές, όπως την παρουσία μιας χαρακτηριστικής βάσης, η οποία δεν υπάρχει στο προσβαλλόμενο ΣΕΕ. Ως εκ τούτου, το τμήμα προσφυγών επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του τμήματος ακυρώσεων περί του ότι τα δικαιώματα που παρέχει το ΚΚΣΥ με αριθμό 241 427 βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα δεν μπορούν να προβληθούν κατά του προσβαλλόμενου ΣΕΕ» (σκέψεις 59-64).		

4.4 Μη χρήση του προγενέστερου σήματος

Σύμφωνα με το [άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΣΕΕ](#), εάν το **προγενέστερο σήμα ήταν καταχωρισμένο τουλάχιστον από πενταετίας** κατά τη χρονική στιγμή της κατάθεσης της αίτησης κήρυξης ακυρότητας, ο δικαιούχος του ΣΕΕ μπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο του προγενέστερου σήματος να αποδείξει ότι έγινε ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος στην ΕΕ σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είναι καταχωρισμένο ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση.

Σύμφωνα με το [άρθρο 19 παράγραφος 2 του ΚΕΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 10 παράγραφος 3 του ΚΕΚΣΕΕ](#), οι μνείες και τα αποδεικτικά στοιχεία της χρήσης πρέπει να τεκμηριώνουν τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε και ως προς τα οποία κατατέθηκε η αίτηση κήρυξης ακυρότητας.

Οι διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων οι οποίες εφαρμόζονται στην **ουσιαστική εκτίμηση** των αποδείξεων χρήσης προγενέστερων δικαιωμάτων στη διαδικασία ανακοπής εφαρμόζονται επίσης στην εκτίμηση των αποδείξεων χρήσης στις διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, [Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 7, Απόδειξη χρήσης](#)). Ειδικότερα, όταν ο δικαιούχος ΣΕΕ ζητεί απόδειξη της χρήσης των προγενέστερων δικαιωμάτων, το Γραφείο εξετάζει αν, και σε ποιον βαθμό, αποδείχθηκε η χρήση των προγενέστερων σημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το στοιχείο αυτό έχει σημασία για τη λήψη της απόφασης.

Τέλος, στο πλαίσιο των διαδικασιών κήρυξης ακυρότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την εκτίμηση των αποδείξεων χρήσης. Πρόκειται για τον **κρίσιμο χρόνο χρήσης**. Βάσει του [άρθρου 64 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 47 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#), εν αντιθέσει προς ό,τι ισχύει στη διαδικασία ανακοπής, προβλέπονται δύο κρίσιμες περίοδοι κατά τις οποίες πρέπει να διαπιστώνεται χρήση.

- Η πρώτη κρίσιμη περίοδος ισχύει για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το προγενέστερο σήμα είναι καταχωρισμένο τουλάχιστον από πενταετίας πριν από την κατάθεση της αίτησης κήρυξης ακυρότητας: πρόκειται για την πενταετή περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας **κατάθεσης** της αίτησης κήρυξης ακυρότητας (πρώτη κρίσιμη περίοδος).
- Επιπλέον, στις περιπτώσεις στις οποίες το προγενέστερο σήμα είναι καταχωρισμένο τουλάχιστον από πενταετίας, σε περίπτωση προσβαλλόμενου ΣΕΕ, κατά την ημερομηνία κατάθεσης ή, εάν συντρέχει περίπτωση, την ημερομηνία προτεραιότητας ⁽⁷⁶⁾, και, σε περίπτωση προσβαλλόμενης διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ, κατά την ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης (κωδικός INID 151) ή κατά την ημερομηνία μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας (κωδικός INID 891) ή, αναλόγως με την περίπτωση, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας (κωδικός INID 300) της προσβαλλόμενης διεθνούς καταχώρισης ⁽⁷⁷⁾: πρόκειται για την πενταετή περίοδο πριν από την εν λόγω ημερομηνία (δεύτερη κρίσιμη περίοδος).

Οι δύο αυτές κρίσιμες περίοδοι δεν αλληλεπικαλύπτονται κατ' ανάγκη: μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει ή να διαδέχονται η μία την άλλη (με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό χρονικό διάστημα). Σε περίπτωση που οι περίοδοι συμπίπτουν, απόδειξη της χρήσης του προγενέστερου σήματος κατά την περίοδο που συμπίπτει μπορεί να ληφθεί υπόψη για κάθε μια από τις δύο σχετικές περιόδους (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

⁷⁶ Για αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας που κατατέθηκαν πριν από τις 23/3/2016, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η ημερομηνία δημοσίευσης.

⁷⁷ Για τις αιτήσεις ακυρότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 23 Μαρτίου 2016, η σχετική ημερομηνία είναι η ημερομηνία της πρώτης έκδοσης της διεθνούς καταχώρισης ή η μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας στο Δελτίο ΣΕΕ.

4.5 Μέσα άμυνας κατά αίτησης κήρυξης ακυρότητας βάσει σχετικών λόγων

4.5.1 Συναίνεση στην καταχώριση

Σύμφωνα με το [άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#), το ΣΕΕ δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρο εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος συναινέσει ρητά στην καταχώριση του ΣΕΕ πριν από την κατάθεση αίτησης κήρυξης ακυρότητας.

Η συναίνεση δεν απαιτείται να παρέχεται πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του ΣΕΕ. Αρκεί να παρέχεται πριν από την κατάθεση της αίτησης κήρυξης ακυρότητας. Για το σκοπό αυτό, το Γραφείο λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, σχετική σύμβαση μεταξύ των διαδίκων.

Η απόδειξη ρητής συναίνεσης πρέπει να έχει τη μορφή δήλωσης (και όχι συμπεριφοράς). Η δήλωση πρέπει να προέρχεται από τον αιτούντα (και όχι από τρίτους). Η συγκατάθεση πρέπει να είναι «ρητή» (και όχι σιωπηρή ή τεκμαιρόμενη) [23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (εικ.)/MELVILLE (εικ.) et al., § 46]. Το βάρος της απόδειξης για την εν λόγω συναίνεση φέρει ο δικαιούχος του ΣΕΕ.

Η ειρηνική συνύπαρξη των σημάτων στην αγορά δεν μπορεί να επέχει τη θέση της «ρητής συναίνεσης» του κατόχου του δικαιώματος για τους σκοπούς του [άρθρου 60 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#). Επιπλέον, η συμφωνία συνύπαρξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε να βαίνει πέραν του πεδίου εφαρμογής της χωρίς τη ρητή συναίνεση των μερών (03/06/2015, συνεκδικασθείσες υποθέσεις [T-544/12](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Απλώς και μόνον η μονομερής απόσυρση ανακοπής δεν υποδηλώνει ότι ο ανακόπτων συναινεί στην καταχώριση της αίτησης ΣΕΕ [14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (εικ.), § 26]. Ως εκ τούτου, το Γραφείο αναλύει τις περιστάσεις υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απόσυρση της ανακοπής [βλ. παραδείγματα κατωτέρω, συγκεκριμένα 03/06/2015, συνεκδικασθείσες υποθέσεις [T-544/12](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA· 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (εικ.)].

4.5.1.1 Παραδείγματα απόρριψης του ισχυρισμού περί συναίνεσης στην καταχώριση

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
PENTASA	PENZA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355· 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355

Στις επιστολές που απηύθυναν προς το Γραφείο και τον αιτούντα, οι παρεμβαίνοντες δήλωσαν ρητά ότι έπειτα από την απόσυρση των ανακοπών επρόκειτο να ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων για την κήρυξη ακυρότητας αμέσως μετά την καταχώριση των εν λόγω σημάτων. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπό τις περιστάσεις αυτές, οι υπό κρίση αποσύρσεις δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως ισοδύναμες της ρητής συναίνεσης των παρεμβαίνόντων, για τους σκοπούς του [άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) [νυν [άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#)], για την καταχώριση των προσβαλλόμενων σημάτων. Η συγκεκριμένη απόσυρση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς τη νομιμότητα της κατάθεσης μελλοντικής αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας. Ο ΚΣΕΕ δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη η οποία να προβλέπει, τουλάχιστον ρητά, ότι η απόσυρση ανακοπής συνεπάγεται την αποποίηση του δικαιώματος κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας (σκέψεις 43-45).

Το Δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι δεν παρέχεται καμία συναίνεση για την επέκταση της συμφωνίας συνύπαρξης ώστε να καλύπτει το προσβαλλόμενο σήμα και τα προσβαλλόμενα προϊόντα (σκέψη 51). Το σήμα το οποίο αφορά η συμφωνία συνύπαρξης και το προσβαλλόμενο εικονιστικό σήμα είναι διαφορετικά και, ως εκ τούτου, η συμφωνία συνύπαρξης δεν εφαρμόζεται στο δεύτερο σήμα, το οποίο άλλωστε και δεν αφορά, και το οποίο δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ταυτόσημο με το σήμα που καλύπτεται από τη συμφωνία (σκέψη 53).

4.5.1.2 Παραδείγματα αποδοχής του ισχυρισμού περί συναίνεσης στην καταχώριση

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
Ο αιτών την ακύρωση διατύπωσε ρητά την πρόταση «να αποσύρει την ανακοπή» με αντάλλαγμα τον περιορισμό του καταλόγου των προϊόντων για τα οποία ο δικαιούχος ζήτησε την καταχώριση. Το τμήμα προσφυγών επισήμανε ότι η αναμφίλεκτη πρόταση, η οποία αντιστοιχεί στον επακόλουθο περιορισμό του καταλόγου των προϊόντων, κατέστη νομικά δεσμευτική από τη στιγμή που έγινε δεκτή από το δικαιούχο. Είναι δε αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι εκτελέστηκε με τη ρητή, άνευ όρων (αφού εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του περιορισμού) και κατηγορηματική απόσυρση της ανακοπής που είχε ασκήσει ο αιτών την ακύρωση. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το τμήμα προσφυγών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αιτών την ακύρωση συναίνεσε ρητά και κατηγορηματικά στην καταχώριση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, το οποίο δεν θα πρέπει συνεπώς να κηρυχθεί άκυρο βάσει της προσβαλλόμενης απόφασης [...] (σκέψεις 27, 30 και 31).		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2

Ο δικαιούχος του ΣΕΕ ισχυρίστηκε ότι, δυνάμει της συμφωνίας συνύπαρξης, ο αιτών την ακύρωση είχε συναινέσει ουσιαστικά στην καταχώριση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ βάσει του [άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) [νυν [άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#)]. Το τμήμα προσφυγών εξέτασε τη συμφωνία συνύπαρξης και την ερμηνεία της από τα γαλλικά δικαστήρια. Διαπίστωσε ότι τα γαλλικά δικαστήρια θεώρησαν ότι η συμφωνία συνύπαρξης παρείχε στο δικαιούχο του ΣΕΕ το δικαίωμα να καταχωρίσει σήματα, εκτός των «SKYROCK» και «SKYZIN», τα οποία περιέχουν το πρόθεμα «SKY». «Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας είναι παγκόσμιο και, επομένως, εφαρμόζεται στις αιτήσεις ή στις καταχωρίσεις σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η εξεταζόμενη» (σκέψη 32).

4.5.2 Προγενέστερες αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας ή ανταγωγές

Σύμφωνα με το [άρθρο 60 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ](#), εάν ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος υπέβαλε προηγουμένως αίτηση ακυρότητας ενός ΣΕΕ ή άσκησε ανταγωγή στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, βάσει των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο [άρθρο 60 παράγραφος 1 ή 2 του ΚΣΕΕ](#), ενώπιον δικαστηρίου ΣΕΕ, δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση κήρυξης ακυρότητας βάσει άλλων δικαιωμάτων που αναφέρονται στο [άρθρο 60 παράγραφος 1 ή 2 του ΚΣΕΕ](#), τα οποία μπορούσε να είχε επικαλεστεί στην αρχική διαδικασία.

Αυτό σημαίνει ότι, στην πράξη, το Γραφείο θα απορρίψει ως απαράδεκτη, στο σύνολό της, κάθε νέα αίτηση την οποία καταθέτει ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος που αναφέρεται στο [άρθρο 60 παράγραφος 1 ή 2 του ΚΣΕΕ](#) ή ο διάδοχός του, σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται βάσει άλλων προβλεπόμενων στο εν λόγω άρθρο δικαιωμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προβληθεί στην αρχική διαδικασία αλλά δεν προβλήθηκαν. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν η νέα αίτηση στρέφεται κατά των ίδιων και/ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτέλεσαν αρχικά αντικείμενο προσβολής.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση απορρέει από τις γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, οι οποίες επιτάσσουν την προβλέψιμη εφαρμογή του δικαίου σε συγκεκριμένη κατάσταση και την προστασία των συμφερόντων ενός δικαιούχου ΣΕΕ έναντι τυχόν μεταγενέστερων «επιθέσεων» από τον ίδιο αιτούντα (ή τον διάδοχό του), στον οποίο δεν πρέπει να επιτρέπεται να παρακάμπτει την προβλεπόμενη στο [άρθρο 60 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ](#) απαγόρευση μέσω της υποβολής νέων αιτήσεων κήρυξης ακυρότητας βάσει των δικαιωμάτων που ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της αρχικής διαδικασίας.

Ωστόσο, εάν ο αιτών ζητήσει τη μεταβίβαση ΣΕΕ δυνάμει του [άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο α\) του ΚΣΕΕ](#), στο πλαίσιο διαδικασίας κατά το [άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο β\) του ΚΣΕΕ](#), και σε μεταγενέστερη αίτηση ζητήσει να κηρυχθεί άκυρο το ΣΕΕ βάσει άλλων σχετικών λόγων, το [άρθρο 60 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ](#) δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε να αποκλείει τον αιτούντα από την επίκληση των ισχυρισμών του βάσει των άλλων λόγων ακυρότητας, σε περίπτωση που απορριφθεί το πρωταρχικό του αίτημα μεταβίβασης.

Όσον αφορά τις ανταγωγές, παρότι το [άρθρο 128 του ΚΣΕΕ](#) επιβάλλει την υποχρέωση στα δικαστήρια ΣΕΕ ή στον ενδιαφερόμενο να κοινοποιούν στο Γραφείο την άσκηση ανταγωγών

για ακυρότητα, καθώς και την έκβασή τους, σε περίπτωση μη κοινοποίησης, ο δικαιούχος ΣΕΕ ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των μέσων άμυνας που προβλέπονται στο [άρθρο 60 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ](#) πρέπει να προσκομίσει από το δικαστήριο ΣΕΕ αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

4.5.3 Ανοχή

Σύμφωνα με το [άρθρο 61 του ΚΣΕΕ](#), εάν ο δικαιούχος προγενέστερου ΣΕΕ ή εθνικού σήματος γνώριζε αλλά ανέχθηκε για διάστημα πέντε συνεχών ετών τη χρήση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, το προσβαλλόμενο ΣΕΕ δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρο, εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης του μεταγενέστερου ΣΕΕ έγινε κακόπιστα.

Σκοπός του [άρθρου 61 του ΚΣΕΕ](#) είναι η επιβολή κυρώσεως στους δικαιούχους των προγενέστερων σημάτων, οι οποίοι γνώριζαν αλλά ανέχθηκαν τη χρήση μεταγενέστερου σήματος επί πέντε συνεχή έτη, με την απώλεια της δυνατότητάς τους να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας ή να αντιταχθούν στη χρήση του μεταγενέστερου ΣΕΕ, το οποίο, επομένως, μπορεί να συνυπάρχει με το προγενέστερο σήμα (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Ο δικαιούχος του προσβαλλόμενου ΣΕΕ φέρει το βάρος να αποδείξει ότι:

- το προσβαλλόμενο ΣΕΕ χρησιμοποιήθηκε στην ΕΕ (ή στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο σήμα) τουλάχιστον επί πέντε συνεχή έτη·
- ο αιτών την ακυρότητα **στην πραγματικότητα** γνώριζε αυτή τη χρήση (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- αν και ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας ήταν σε θέση να τερματίσει τη χρήση, παρέμεινε, μολαταύτα, αδρανής (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που υφίστατο σχέση άδειας χρήσης ή διανομής μεταξύ των διαδίκων, με συνέπεια ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας να μην είναι σε θέση να αντιταχθεί νομίμως στη χρήση του σημείου.

Οι τρεις προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Εάν πληρούνται, ο υπολογισμός της προθεσμίας ανοχής αφορά μόνο τα προσβαλλόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το μεταγενέστερο ΣΕΕ.

Η κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό της έναρξης της αποκλειστικής προθεσμίας απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος **λαμβάνει γνώση** της χρήσης του μεταγενέστερου ΣΕΕ. Η ημερομηνία πρέπει απαραίτητα να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας καταχώρισης του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, δηλαδή η χρονική στιγμή από την οποία αποκτάται το δικαίωμα επί του ΣΕΕ και το ΣΕΕ χρησιμοποιείται ως καταχωρισμένο σήμα στην αγορά, οπότε και οι τρίτοι μπρούν να λάβουν γνώση της χρήσης του. Από αυτή τη χρονική στιγμή ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος έχει τη δυνατότητα να μην ανεχθεί τη χρήση του και, επομένως, να αντιταχθεί σε αυτή ή να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας του μεταγενέστερου σήματος (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33· 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56· 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Ο δικαιούχος του προσβαλλόμενου σήματος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αποδείξει, πέραν του ότι ο αιτών την ακυρότητα γνώριζε τη **χρήση** του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, πως ο αιτών την ακυρότητα επίσης γνώριζε την **καταχώρισή του**, τουλάχιστον επί πενταετίας, ως ΣΕΕ. Η αναφορά στο [άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΣΕΕ](#) στην ανοχή της χρήσης ενός μεταγενέστερου «ΣΕΕ» απλώς αναφέρεται στην απαίτηση το μεταγενέστερο σήμα να έχει καταχωρισθεί ως ΣΕΕ εντός της τελευταίας πενταετίας. Πρόκειται για αντικειμενική απαίτηση, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη γνώση του αιτούντος την ακυρότητα (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (εικ.), § 41-47).

Ο δικαιούχος του προσβαλλόμενου σήματος οφείλει να αποδείξει τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί πως ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος στην πραγματικότητα γνώριζε τη χρήση του (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

Το [άρθρο 61 του ΚΣΕΕ](#) δεν εφαρμόζεται όταν το προσβαλλόμενο ΣΕΕ έχει κατατεθεί κακόπιστα. Η εξαίρεση αυτή θα εξετασθεί μόνον εάν προβληθεί και αποδειχθεί από τον αιτούντα την ακυρότητα.

Το [άρθρο 61 του ΚΣΕΕ](#) δεν αναφέρεται στις πιθανές συνέπειες της ανοχής εκ μέρους προσώπου το οποίο νομιμοποιείται να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη. Επομένως, ο δικαιούχος ΣΕΕ δεν μπορεί να επικαλεστεί την ανοχή σε περίπτωση που μια αίτηση κήρυξης ακυρότητας βασίζεται σε προγενέστερη ονομασία προέλευσης ή σε γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το [άρθρο 8 παράγραφος 6 του ΚΣΕΕ](#).

4.5.3.1 Παραδείγματα απόρριψης του ισχυρισμού περί ανοχής

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (αναίρεση απορριφθείσα με την απόφαση 06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371)
Η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στοιχεία, «βάσει των οποίων να μπορεί να αποδειχθεί η χρονική στιγμή από την οποία η παρεμβαίνουσα έλαβε γνώση της χρήσεως του επίμαχου σήματος μετά την καταχώρισή του. Ισχυρίστηκε απλώς ότι το επίμαχο σήμα χρησιμοποιούνταν πλέον των πέντε ετών στην Ιταλία και ότι η παρεμβαίνουσα έπρεπε να ήταν εν γνώσει της χρήσεως αυτής. Πάντως, [...] μεταξύ της ημερομηνίας καταχώρισεως του επίμαχου σήματος και της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως περί κηρύξεως ακυρότητας παρήλθαν λιγότερο από πέντε έτη, η δε χρήση του εν λόγω σήματος πριν από την ημερομηνία αυτή είναι αλυσιτελής εφόσον το σήμα αυτό δεν είχε ακόμα καταχωρισθεί» (σκέψη 34).		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
«Εν προκειμένω, το προσβαλλόμενο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταχωρίστηκε στις 11 Απριλίου 2007 και η αίτηση ακυρότητας κατατέθηκε στις 7 Ιουλίου 2009. Επομένως, το προσβαλλόμενο σήμα ήταν καταχωρισμένο ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λιγότερο από πέντε έτη. Δεδομένου ότι δεν πληρούνται μία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 [νυν άρθρο 61 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ], το τμήμα προσφυγών διαπιστώνει ότι το τμήμα ακυρώσεων ορθώς έκρινε ότι ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας δεν είχε ανεχθεί τη χρήση του ΣΕΕ» (σημεία 25-26).		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (επικυρώθηκε με την απόφαση της 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
«Τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε με καθυστέρηση ο δικαιούχος του ΣΕΕ καταδεικνύουν ότι το 2005 προϊόντα με το σήμα “AQUA FLOW” διανέμονταν από διάφορες εταιρείες στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένης της Hydro Sud. Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο αιτών την ακύρωση γνώριζε τη συγκεκριμένη χρήση. Ο δικαιούχος του ΣΕΕ εξέδωσε τρία τιμολόγια προς τρίτες εταιρείες με έδρα στην Ισπανία: “Hydro Sud”, “Tonocolor SL Hydro Sud” και “H2O Problematica del Agua”. Τα τιμολόγια αυτά φέρουν ημερομηνίες 18 Ιουνίου 2004, 31 Μαΐου 2005 και 31 Ιουλίου 2006, καθώς και κεφαλίδες με αναπαράσταση του σήματος “AQUA FLOW”. Ωστόσο, και τα τρία αυτά τιμολόγια είναι μεταγενέστερα του Μαΐου 2004 [πέντε έτη πριν από την ημερομηνία της αίτησης ακύρωσης (Μάιος 2009)]. Εάν υποτεθεί ότι ο αιτών την ακύρωση είχε λάβει γνώση των τιμολογίων ή γνώριζε τις υποκείμενες εμπορικές συναλλαγές, αυτό δεν επαρκεί για να διαπιστωθεί ότι μεσολάβησε αδιάλειπτη πενταετής περίοδος πριν από την αίτηση ακύρωσης [...]» (σκέψεις 21-22). Επομένως, ο ισχυρισμός του δικαιούχου του ΣΕΕ περί ανοχής απορρίφθηκε.		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

«Το [άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) [νυν [άρθρο 61 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#)] απαιτεί τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί πέντε συνεχή έτη στη Γερμανία και την ανοχή των αιτούντων την ακύρωση όσον αφορά τη χρήση του κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Εν προκειμένω, τα επιχειρήματα και το υλικό που υπέβαλαν οι διάδικοι δεν επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το προσβαλλόμενο σήμα χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία και ότι μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι οι αιτούντες την ακύρωση γνώριζαν τη συγκεκριμένη χρήση και την ανέχθηκαν επί πέντε συνεχή έτη [...]. Τα μοναδικά στοιχεία που υποδηλώνουν κάποια σχέση με τη Γερμανία και τα οποία επικαλείται πρωτίστως ο δικαιούχος του ΣΕΕ στην προσφυγή (δηλαδή τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον μοναδικό τοπικό διανομέα και τα αποσπάσματα από το διαδίκτυο τα οποία εξετάστηκαν υπό το πρίσμα της αλληλογραφίας των διαδίκων το 2001) δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί ότι οι αιτούντες την ακύρωση ανέχθηκαν τη μακρά και παγιωμένη θεμιτή χρήση του προσβαλλόμενου σήματος στη Γερμανία» (σκέψη 47).

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στην καταχώριση του προγενέστερου σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ίσχυε προφορική συμφωνία συνύπαρξης σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2004 και έπειτα (παρότι δεν υπήρχε καμία συμφωνία ως προς το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας). Το τμήμα προσφυγών επισημαίνει ότι αφ' ης στιγμής υπήρχε συμφωνία συνύπαρξης μεταξύ των διαδίκων, ο αιτών την ακύρωση δεν είχε κανέναν λόγο να απαγορεύσει τη συγκεκριμένη χρήση του μεταγενέστερου ΣΕΕ. Εν προκειμένω, η χρονική στιγμή κατά την οποία ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος είχε τη δυνατότητα να μην ανεχθεί τη χρήση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ θα μπορούσε να είναι η ημερομηνία της 16/2/2010, όταν, σύμφωνα με τον αιτούντα την ακύρωση, η προφορική συμφωνία μεταξύ των διαδίκων παραβιάστηκε και έπαυσε να υφίσταται. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αιτών την ακύρωση είχε αυτή τη δυνατότητα προγενέστερα. Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας είχε κατατεθεί στις 11/7/2012 και, επομένως, είχε μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε συνεχή έτη μεταξύ της λήξης ισχύος της προφορικής συμφωνίας, με άλλα λόγια, της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο αιτών την ακύρωση είχε πλέον τη δυνατότητα να μην ανεχθεί τη χρήση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, και της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας (σκέψεις 31-33).		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	4/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Τα τιμολόγια δεν απέδειξαν επαρκώς τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος προκειμένου να προσδιοριστεί η **πραγματική** γνώση αυτής της χρήσης από τον παρεμβαίνοντα. ...παρά το γεγονός ότι σχετικά χαμηλός όγκος πωλήσεων μπορεί να υποδείξει μια κάποια χρήση του σήματος, ο εν λόγω όγκος μπορεί να μην είναι επαρκής για να αποδειχθεί η εκ μέρους του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος πραγματική γνώση της χρήσης αυτής (σκέψεις 41-42). Ο δικαιούχος του προσβαλλόμενου σήματος αρκείται, συναφώς, σε γενικούς ισχυρισμούς που αφορούν τη διάθεση προς πώληση των προσδιοριζόμενων από τα αντιπαράτιθέμενα σήματα προϊόντων στις ίδιες επιχειρήσεις, μα δεν προσκομίζει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο προκειμένου να αποδείξει ότι οι αντιπρόσωποι του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος γνώριζαν πράγματι τη χρήση του επίμαχου σήματος (σκέψη 42). Απουσία περαιτέρω λεπτομερών πληροφοριών, η χορηγία ενός τραγουδιστή και η δήλωση αυτού πως προϊόντα υπό το επίμαχο σήμα πωλούνταν σε μια επιχείρηση την οποία επίσης επισκέπτονταν οι αντιπρόσωποι του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, δεν αρκούν για να αποδείξουν πως ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος γνώριζε την εν λόγω εμπορική χρήση (σκέψη 43). Η δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την οποία προβάλλει τον ισχυρισμό πως οι αντιπρόσωποι του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος επισκέπτονταν την επιχείρησή του επίσης δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή απόδειξη απουσία περαιτέρω συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις φερόμενες επισκέψεις (σκέψη 45). Η γνώση της (κατά παράβαση) χρήσης **εκτός** της κρίσιμης εδαφικής περιοχής δεν μπορεί να αποδείξει γνώση της χρήσης **εντός** της κρίσιμης εδαφικής περιοχής (σκέψεις 47-48). Ενδεχόμενη γνώση, εκ μέρους του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, της χρήσης **άλλων** σημάτων παρόμοιων με το επίμαχο σήμα δεν αρκεί για να αποδείξει ότι ο εν λόγω δικαιούχος γνώριζε **πράγματι** τη χρήση του επίμαχου σήματος (σκέψη 48).

4.5.3.2 Παραδείγματα (μερικής) αποδοχής του ισχυρισμού περί ανοχής

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/3/2012
Από την εξέταση των αποδείξεων στο σύνολό τους, προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ανοχής για ορισμένες από τις προσβαλλόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα, από τις ανταλλαγές μεταξύ των διαδίκων επιστολές καταδείχθηκε ότι ο αιτών γνώριζε την ύπαρξη του ΣΕΕ «CITIBOND» για ορισμένες από τις υπηρεσίες. Επιπλέον, τα αποσπάσματα και η υπεύθυνη δήλωση (2003) που περιλήφθηκαν στον φάκελο της διαδικασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι υπόλοιπες οικονομικές πληροφορίες, κατέδειξαν ότι ο αιτών είχε επίγνωση της χρήσης του ΣΕΕ «CITIBOND» στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική αγορά είναι πολύ ειδική και εξαιρετικά εξειδικευμένη.		

Προγενέστερο δικαίωμα	Προσβαλλόμενο σημείο	Αριθ. υπόθεσης
Ghibli και λοιποί		21/10/2008, R 1299/2007-2

Ο αιτών την ακύρωση αναγνώρισε ότι γνώριζε τη χρήση του συγκεκριμένου σημείου στην Ιταλία. Το νομικό ζήτημα ήταν αν [...] ο αιτών την ακύρωση έπρεπε επίσης να γνωρίζει το νομικό καθεστώς του χρησιμοποιούμενου σημείου, δηλαδή ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως καταχωρισμένο ΣΕΕ στην Ιταλία. Κατά την κρίση του τμήματος προσφυγών, το [άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) (νυν [άρθρο 60 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ](#)) δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος του ΣΕΕ πρέπει να αποδείξει —επιπλέον της παράλληλης πενταετούς χρήσης, την οποία ανέχθηκε εν γνώσει του ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος — ότι ο αιτών την ακύρωση γνώριζε επίσης, τουλάχιστον επί πενταετία, ότι το μεταγενέστερο σήμα προστατευόταν ως ΣΕΕ. Αυτό που έχει σημασία στο πλαίσιο αυτό είναι η αντικειμενική κατάσταση ότι το σημείο (τη χρήση του οποίου ανέχθηκε εν γνώσει του ο αιτών την ακύρωση) πρέπει να υπήρξε, τουλάχιστον επί πενταετία, ως ΣΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποδείξεις στο φάκελο της υπόθεσης, αποδείχθηκε ότι, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας, ο αιτών την ακύρωση γνώριζε και ανεχόταν τη χρήση του προσβαλλόμενου ΣΕΕ στην Ιταλία επί περισσότερα από 5 έτη, ανεξάρτητα από το αν γνώριζε ή όχι την καταχώρισή του (σκέψεις 35 επ.).

5 Δεδικασμένο

Σύμφωνα με το [άρθρο 63 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#), πέραν των συγκεκριμένων μέσων άμυνας που μπορεί να προβάλει ο δικαιούχος του ΣΕΕ κατά αίτησης κήρυξης ακυρότητας ή κατά αίτησης έκπτωσης (βλ. σημεία ανωτέρω), η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας είναι απαράδεκτη εάν μια αίτηση **μεταξύ των αυτών διαδίκων, με το αυτό αντικείμενο και την αυτή αιτία**, έχει κριθεί επί της ουσίας από δικαστήριο σημάτων της ΕΕ ή από το Γραφείο και η σχετική απόφαση έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. Πρόκειται για τη γνωστή και ως απαίτηση «τριπλής ταυτότητας».

Τα μέσα άμυνας του δεδικασμένου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που έχει εκδοθεί προγενεστέρως **τελεσίδικη απόφαση επί της ουσίας** στο πλαίσιο ανταγωγής ή αίτησης ακύρωσης. Ο περιορισμός επί του παραδεκτού δεν εφαρμόζεται, για παράδειγμα, όταν η αίτηση ακύρωσης έχει ανακληθεί πριν η αντίστοιχη απόφαση καταστεί τελεσίδικη (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13) ή όταν η προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση κήρυξε απαράδεκτη την αίτηση (π.χ. επειδή του προσβαλλόμενο ΣΕΕ δεν είχε ακόμη καταχωριστεί) και δεν έκρινε την υπόθεση επί της ουσίας.

1. Το αυτό αντικείμενο

Το δεδικασμένο δεν εφαρμόζεται σε αίτηση έκπτωσης όταν η προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση παραπέμπει σε άλλη αίτηση έκπτωσης με διαφορετική ημερομηνία κατάθεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρονικά σημεία στα οποία πρέπει να προσδιορίζονται οι περιστάσεις που οδηγούν στην έκπτωση (απουσία χρήσης, ΣΕΕ που καθίσταται συνήθης εμπορική ονομασία ή υπόκειται σε παραπλανητική χρήση) είναι διαφορετικά και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για το αυτό αντικείμενο [31/01/2014, [7 333 C](#), 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (εικ.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 39].

2. Η αυτή αιτία

Προγενέστερη απόφαση του Γραφείου στο πλαίσιο **διαδικασίας ανακοπής** μεταξύ των αυτών διαδίκων και σχετικά με το ίδιο σήμα δεν αποκλείει την υποβολή μεταγενέστερης

αίτησης ακύρωσης βάσει των ιδίων προγενέστερων δικαιωμάτων (14/10/2009, [T-140/08](#), [TiMiKinderjoghurt](#), EU:T:2009:400, § 36, απορριφθείσα αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Δικαστηρίου· 22/11/2011, [T-275/10](#), [Mpay24](#), EU:T:2011:683, § 15· 23/09/2014, [T-11/13](#), [Mego](#), EU:T:2014:803, § 12), δεδομένου ότι η αιτία είναι διαφορετική. Ωστόσο, είναι απίθανο να υπάρξει διαφορετική έκβαση σε διαδικασία κήρυξης ακυρότητας ή έκπτωσης, εκτός εάν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

- ο Αποδείχθηκαν νέα πραγματικά περιστατικά (π.χ. απόδειξη της χρήσης ή της φήμης του προγενέστερου σήματος, η οποία δεν προσκομίστηκε κατά τη διαδικασία ανακοπής).
- ο Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται βασικές νομικές εκτιμήσεις (π.χ. όσον αφορά τους κανόνες εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης), για παράδειγμα, συνεπεία μεταγενέστερων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι αυτοί διάδικοι

Η τριπλή ταυτότητα, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του δεδικασμένου, σημαίνει επίσης ότι οι διάδικοι σε αμφότερες τις διαδικασίες (στην υπό κρίση διαδικασία και στη διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της προηγούμενης τελεσίδικης απόφασης) πρέπει να είναι οι ίδιοι.

Η έννοια «των αυτών διαδίκων» καλύπτει επίσης τους διαδόχους και τους εξουσιοδοτημένους κατόχους αδειών χρήσης. Με άλλα λόγια, το δεδικασμένο εφαρμόζεται εάν ο διάδικος στη δεύτερη διαδικασία είναι ο διάδοχος ή εξουσιοδοτημένος κάτοχος άδειας χρήσης του διαδίκου στην πρώτη διαδικασία.

Παράρτημα 1 Λόγοι ακυρότητας: Χρονικό πεδίο εφαρμογής έπειτα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 στις 23 Μαρτίου 2016

1 Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας

Σύμφωνα με τη γενική αρχή, το Γραφείο εφαρμόζει σε σήμα (ή αίτηση σήματος) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους απόλυτους λόγους ακυρότητας που προβλέπονταν στο δίκαιο — δηλαδή είτε στον [κανονισμό \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) είτε σε οποιοδήποτε άλλο άμεσα εφαρμοστέο νομοθετικό κείμενο που ήταν δεσμευτικό για την ΕΕ και, επομένως, για το Γραφείο— **κατά την αντίστοιχη ημερομηνία κατάθεσης**.

Ως εκ τούτου, οι **νέοι** λόγοι ακυρότητας, δηλαδή εκείνοι που προστέθηκαν στον ΚΣΕΕ με τον [κανονισμό \(ΕΕ\) 2015/2424](#), εφαρμόζονται μόνο σε σήματα (ή αιτήσεις σημάτων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία κατάθεσης από τις 23 Μαρτίου 2016 και μετά.

Ωστόσο, ορισμένοι λόγοι απαραδέκτου και ακυρότητας που προστέθηκαν για πρώτη φορά στον ΚΣΕΕ με τον [κανονισμό \(ΕΕ\) 2015/2424](#) δεν θεωρούνται, από νομική άποψη, νέοι διότι είχαν τεθεί ήδη σε εφαρμογή πριν από τις 23 Μαρτίου 2016, δυνάμει άλλων δεσμευτικών νομοθετικών κειμένων της ΕΕ.

Βάσει των προαναφερομένων, ισχύει η ακόλουθη διάκριση:

- 1.1 Λόγοι ακυρότητας που εφαρμόζονταν πριν από τις 23 Μαρτίου 2016, δυνάμει άλλων κανονισμών της ΕΕ εκτός του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα

Οι λόγοι ακυρότητας που παρατίθενται κατωτέρω και προστέθηκαν για πρώτη φορά στον ΚΣΕΕ με τον [κανονισμό \(ΕΕ\) 2015/2424](#) εφαρμόζονται σε σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία κατάθεσης πριν από τις 23 Μαρτίου 2016.

- [Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ια\) του ΚΣΕΕ](#): σύγκρουση με προγενέστερες παραδοσιακές ενδείξεις οίνων της ΕΕ
Αυτός ο λόγος ακυρότητας έχει ήδη προβλεφθεί στο [άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανονισμού \(ΕΕ\) αριθ. 1308/2013](#) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. [922/72](#), (ΕΟΚ) αριθ. [234/79](#), (ΕΚ) αριθ. [1037/2001](#) και (ΕΚ) αριθ. [1234/2007](#) του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τα άρθρα [40](#) και [41](#) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του [κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου](#) όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.
- [Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ\) του ΚΣΕΕ](#): σύγκρουση με προγενέστερα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα της ΕΕ

Αυτός ο λόγος ακυρότητας έχει ήδη προβλεφθεί στο [άρθρο 24 του κανονισμού \(ΕΕ\) αριθ. 1151/2012](#) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

- [Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ\) του ΚΣΕΕ](#): σύγκρουση με προγενέστερες ονομασίες φυτικών ποικιλιών της ΕΕ
Αυτός ο λόγος ακυρότητας έχει ήδη προβλεφθεί στον [κανονισμό \(ΕΚ\) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου](#), της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Το Γραφείο έθεσε σε εφαρμογή τον συγκεκριμένο κανονισμό σε συνδυασμό με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ\) του ΚΣΕΕ](#).

1.2 Λόγοι ακυρότητας που δεν προβλέπονταν από το δίκαιο της ΕΕ πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 στις 23 Μαρτίου 2016

Οι λόγοι ακυρότητας που παρατίθενται κατωτέρω δεν υπήρχαν στο δίκαιο της ΕΕ πριν από την έναρξη ισχύος του [κανονισμού \(ΕΕ\) 2015/2424](#) και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται μόνο σε σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία κατάθεσης από τις 23 Μαρτίου 2016 και μετά.

- «Άλλα χαρακτηριστικά» (εκτός του σχήματος), σύμφωνα με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε\) του ΚΣΕΕ](#).
- Συγκρούσεις με προγενέστερη ΠΓΕ/ΠΟΠ προστατευόμενη σε **εθνικό** επίπεδο, σύμφωνα με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ι\) του ΚΣΕΕ](#).
- Συγκρούσεις με προγενέστερη ονομασία φυτικής ποικιλίας προστατευόμενης σε **εθνικό** επίπεδο, σύμφωνα με το [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ\) του ΚΣΕΕ](#).

2 Σχετικοί λόγοι ακυρότητας, ήτοι **άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ΚΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 6 ΚΣΕΕ, και η σχέση με το άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 4 ΚΣΕΕ**

Με τον [κανονισμό \(ΕΕ\) 2015/2424](#) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 για το κοινοτικό σήμα (τροποποιητικός κανονισμός) θεσπίστηκε το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4α του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) [νυν [άρθρο 60 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του ΚΣΕΕ](#) σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 6 του ΚΣΕΕ](#)], ως ειδικός λόγος ακυρότητας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) που προστατεύονται δυνάμει του δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού δικαίου.

Πριν από την εν λόγω τροποποίηση, οι ΓΕ μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας σύμφωνα με το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#). Ωστόσο, η εισαγωγή αυτού του ειδικού λόγου σημαίνει ότι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του [άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), η επίκληση των ΓΕ είναι δυνατή μόνο βάσει του νέου λόγου. Οι ΓΕ δεν

μπορούν πλέον να αποτελέσουν τη βάση αίτησης κήρυξης ακυρότητας σύμφωνα με το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), παρότι η διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης διατηρήθηκε αμετάβλητη. Ωστόσο, σε περίπτωση αίτησης κήρυξης ακυρότητας βάσει ΓΕ με ημερομηνία κατάθεσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού, που περιλαμβάνει εσφαλμένη μνεία του [άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) ως λόγου ακυρότητας, το Γραφείο εξετάζει την αίτηση στον βαθμό που είναι σαφές ότι βασίζεται σε ΓΕ, ωσάν ο προβαλλόμενος λόγος να ήταν το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#). Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την πρόθεση του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας να επικαλεστεί τη διάταξη περί προστασίας προγενέστερων ΓΕ.

Το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε διαδικασίες κήρυξης ακυρότητας οι οποίες βασίζονται σε ΓΕ και εκκρεμούν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού.

Όπως επισημαίνεται ανωτέρω, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού είναι δυνατή μόνον η επίκληση του [άρθρου 8 παράγραφος 4α του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) σε αιτήσεις κήρυξης ακυρότητας που βασίζονται σε ΓΕ. Ελλείπει, αφενός, μεταβατικών διατάξεων και χρονικών περιορισμών όσον αφορά τα προσβαλλόμενα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τροποποιητικό κανονισμό και λαμβανομένου υπόψη, αφετέρου, ότι οι ΓΕ αποτελούσαν επίσης λόγο απαραδέκτου υπό το προηγούμενο καθεστώς και ότι η χρήση τους στις συναλλαγές είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία τους, από την έναρξη ισχύος του, το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4α του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), μπορεί να αποτελεί αντικείμενο επίκλησης κατά ΣΕΕ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατάθεσης ή προτεραιότητάς τους, και, επομένως, ακόμη και κατά ΣΕΕ με ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρισης από το Γραφείο η οποία είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού.

Επομένως, η προβλεπόμενη προστασία των ΓΕ δυνάμει του [άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4α του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), αποτελεί συνέχεια της προστασίας που προβλεπόταν κατά το παρελθόν βάσει του [άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#). Οι ΓΕ των οποίων γίνεται επίκληση κατά τον τρόπο αυτόν δυνάμει του [άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), σε συνδυασμό με το [άρθρο 8 παράγραφος 4α του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#), έπρεπε ήδη να προστατεύονται κατά τον χρόνο κατάθεσης του προσβαλλόμενου ΣΕΕ και βάσει αυτών να παρέχεται το δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης μεταγενέστερου σήματος. Επιπλέον, οι βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των εν λόγω προγενέστερων ΓΕ, όπως προβλέπεται από τη συναφή ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία (π.χ., προστασία έναντι οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης εμπορικής χρήσης, κατάχρησης, απομίμησης ή επίκλησης, ψευδούς ή παραπλανητικής ένδειξης ή άλλης παραπλανητικής πρακτικής), εφαρμόζονταν ήδη κατά την ημερομηνία κατάθεσης ή προτεραιότητας του προσβαλλόμενου ΣΕΕ, ακόμη και αν επρόκειτο για ημερομηνία κατάθεσης προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του τροποποιητικού

κανονισμού. Το [άρθρο 8 παράγραφος 4α του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) αντικατοπτρίζει καλύτερα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία δεν προϋποθέτει τη χρήση μιας ΓΕ στις συναλλαγές προκειμένου να παρέχεται βάσει αυτής το δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης άνευ αδείας.

Μολαταύτα, το [άρθρο 63 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ](#) δεν επιτρέπει σε αιτούντα του οποίου προγενέστερη αίτηση κήρυξης ακυρότητας βάσει ΓΕ κατά το [άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) έχει κριθεί επί της ουσίας να καταθέσει νέα αίτηση κήρυξης ακυρότητας δυνάμει του [άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ\) του κανονισμού \(ΕΚ\) αριθ. 207/2009](#) βάσει της αυτής ΓΕ και κατά του αυτού προσβαλλόμενου σήματος.