

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΚΟΠΙΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του [Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης](#) συνεχίζουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της σύγκλισης των πρακτικών για τα εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα. Επί του παρόντος, έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με ένα συμπληρωματικό έγγραφο Κοινής Πρακτικής για τα εμπορικά σήματα με σκοπό την παροχή μιας κοινής αντίληψης της γενικής έννοιας της κακής πίστης και άλλων εννοιών, μεταξύ άλλων της ορολογίας που σχετίζεται με την εκτίμησή της, καθώς και των παραγόντων και των σεναρίων που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμοι για την εκτίμηση.

Το έγγραφο Κοινής Πρακτικής δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

Η Κοινή Πρακτική παρέχει ένα σύνολο αρχών σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης της κακής πίστης στις αιτήσεις σημάτων, ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας εκτιμάται. Τα ειδικά ζητήματα, εντός και εκτός πεδίου εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής, περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα 1.3.

2 Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το κείμενο που ακολουθεί, συνοψίζει τα σημαντικότερα μηνύματα και τις κύριες δηλώσεις σχετικά με τις αρχές της Κοινής Πρακτικής. Το πλήρες κείμενο εμπεριέχεται στο παράρτημα της Κοινής Ανακοίνωσης.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Οι όροι «καταθέτης», «προσφεύγων», «προγενέστερο δικαίωμα», «προσβαλλόμενο σήμα»

Η προκαταρκτική ενότητα περιλαμβάνει κοινές αντιλήψεις για ορισμένες βασικές έννοιες που είναι σημαντικές κατά την εκτίμηση της ύπαρξης κακής πίστης εκ μέρους του καταθέτη κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος. Συγκεκριμένα, περιγράφει τις κοινές αντιλήψεις των όρων «καταθέτης», «προσφεύγων», «προγενέστερο δικαίωμα» και «προσβαλλόμενο σήμα», οι οποίες αναπτύχθηκαν με σκοπό να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη και συνεπής εφαρμογή των αρχών της Κοινής Πρακτικής και να παρασχεθεί κοινή καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα πρέπει οι έννοιες αυτές να γίνουν αντιληπτές.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Κοινή αντίληψη της γενικής έννοιας της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος και της κακόβουλης πρόθεσης· Διαφορετικές πτυχές της κακής πίστης

Δεδομένου ότι η έννοια της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος δεν ορίζεται, δεν οριοθετείται ούτε περιγράφεται με οιονδήποτε τρόπο στη νομοθεσία της ΕΕ περί σημάτων, σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σκιαγραφήσει την κοινή αντίληψη της γενικής έννοιας της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος. Επεκτείνεται στην κεντρική αρχή που έχει καθιερωθεί από τη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η κακή πίστη προϋποθέτει την ύπαρξη υποκειμενικού κινήτρου εκ μέρους του καταθέτη του σήματος, ήτοι κακόβουλη πρόθεση ή άλλο «κίνητρο πρόκλησης ζημίας» και/ή κακόβουλο κίνητρο, που κατά κανόνα αποδεικνύεται με αναφορά σε σχετικά, συνεπή και αντικειμενικά κριτήρια. Συνεχίζει παρέχοντας κοινή αντίληψη της

κακόβουλης πρόθεσης, εξηγώντας ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης κακής πίστης, καθώς και βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο που πρέπει πάντοτε να εξετάζεται κατά την εκτίμηση της κακής πίστης. Η ενότητα προχωρά στη διάκριση μεταξύ δύο μη εξαντλητικών πτυχών της κακής πίστης: (1) της κατάχρησης του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων τρίτου: όταν ο καταθέτης στρέφεται κατά των συμφερόντων συγκεκριμένου τρίτου· και (2) της καταστρατήγησης του συστήματος των σημάτων: όταν, ακόμη και αν δεν στοχοποιείται συγκεκριμένος τρίτος, ο καταθέτης έχει ζητήσει την καταχώριση του προσβαλλόμενου σήματος για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εμπίπτουν στις βασικές λειτουργίες ενός σήματος. Μετά την περιγραφή κάθε πτυχής, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα από τη νομολογία, καθώς και ορισμένα παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, δεν διαπιστώθηκε κακή πίστη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις κακής πίστης· η κρίσιμη χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της ύπαρξης κακής πίστης· «ο καταθέτης» σε περιπτώσεις κακής πίστης

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σημάτων. Η πρώτη υποενότητα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τεκμήριο καλής πίστης εκ μέρους του καταθέτη μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου και ότι, σε περιπτώσεις κακής πίστης, το αρχικό βάρος της απόδειξης φέρει ο προσφεύγων. Στη συνέχεια, διευκρινίζει ότι, από τη στιγμή που ο προσφεύγων προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τις αντικειμενικές περιστάσεις, από τις οποίες μπορεί να συναχθεί ότι το προσβαλλόμενο σήμα κατατέθηκε κακόπιστα, εναπόκειται στον καταθέτη να αντικρούσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία πριν συναχθεί συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη κακής πίστης. Η δεύτερη υποενότητα παρέχει οδηγίες αναφορικά με τη σχετική χρονική στιγμή για τον προσδιορισμό της ύπαρξης κακής πίστης, η οποία είναι ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης. Πάρα ταύτα, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία, προγενέστερα ή μεταγενέστερα της κατάθεσης, θα μπορούσαν επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ενδέχεται να περιέχουν χρήσιμες ενδείξεις για την ερμηνεία της πρόθεσης του καταθέτη κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Παρέχονται διάφορα παραδείγματα προκειμένου να καταδειχθεί η εν λόγω αρχή. Η τελευταία υποενότητα καλύπτει το θέμα του «καταθέτη» σε περιπτώσεις κακής πίστης. Εκτός από τον ορισμό του «καταθέτη» ως κάθε φυσικού/νομικού προσώπου που εμφανίζεται ως καταθέτης στο έντυπο της αίτησης, η παρούσα υποενότητα τονίζει τη σημασία της ανάλυσης της ύπαρξης πιθανής σχέσης/σύνδεσης ανάμεσα στον καταθέτη και κάθε άλλο φυσικό/νομικό πρόσωπο που ενδέχεται να αντλεί πραγματικό συμφέρον από την κατάθεση της αίτησης σήματος. Περιλαμβάνονται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα από τη νομολογία.

ΚΟΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικός παράγοντας: Κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη - Μη υποχρεωτικοί παράγοντες

Η παρούσα εκτενής ενότητα περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό κατάλογο παραγόντων που αντλούνται από τη νομολογία και χρησιμεύουν ως καθοδήγηση κατά την εκτίμηση της πιθανής ύπαρξης κακής πίστης σε αιτήσεις σημάτων, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις περί της κακής πίστης πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί διάφορες αποποιήσεις ευθύνης που ισχύουν γενικά για όλους τους παράγοντες που περιέχονται στην ενότητα. Από τους εν λόγω παράγοντες, μόνον ένας είναι υποχρεωτικός και πρέπει πάντα να υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις κακής πίστης: η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη. Για τον παράγοντα αυτό, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα διαφορετικών τύπων

κακόβουλης πρόθεσης όσον αφορά καθεμία από τις δύο πτυχές. Η δεύτερη υποενότητα περιέχει 11 μη υποχρεωτικούς παράγοντες, οι οποίοι, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, ενδέχεται να συνιστούν κρίσιμους για την εκτίμηση της κακής πίστης παράγοντες. Στη συνέχεια παρέχεται επεξήγηση κάθε μη υποχρεωτικού παράγοντα, καθώς και σχετικές εκτιμήσεις για να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές. Περιλαμβάνονται παραδείγματα από τη νομολογία ως αναφορά.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Καιροσκοπική συμπεριφορά- Παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης - Αμυντικές καταχωρίσεις- εκ νέου κατάθεση - Κερδοσκοπικοί σκοποί / εμπορικό σήμα ως μέσο μόχλευσης

Τα «σενάρια κακής πίστης σε αιτήσεις σήματος» αναφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, στις οποίες διάφοροι παράγοντες (οι οποίοι είναι σημαντικοί για την εκτίμηση της κακής πίστης) πρέπει να υφίστανται και να αλληλεπιδρούν, ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπήρχε κακή πίστη εκ μέρους του καταθέτη. Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα πιο τυπικά ή αξιοσημείωτα σενάρια - δύο στο πλαίσιο της κατάχρησης δικαιώματος/δικαιωμάτων τρίτου (καιροσκοπική συμπεριφορά- παραβίαση σχέσης εμπιστοσύνης) και τρία στο πλαίσιο της καταστρατήγησης του συστήματος των εμπορικών σημάτων (αμυντικές καταχωρίσεις- εκ νέου κατάθεση- κερδοσκοπικοί σκοποί/το εμπορικό σήμα ως μέσο μόχλευσης). Σε κάθε σενάριο, παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα που αντλούνται από τη νομολογία προκειμένου να καταδειχθεί ο τρόπος, με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαπίστωση της κακής πίστης στην εν λόγω πραγματική υπόθεση. Τα παραδείγματα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομολογία και με τα επιχειρήματα, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται εκεί.

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

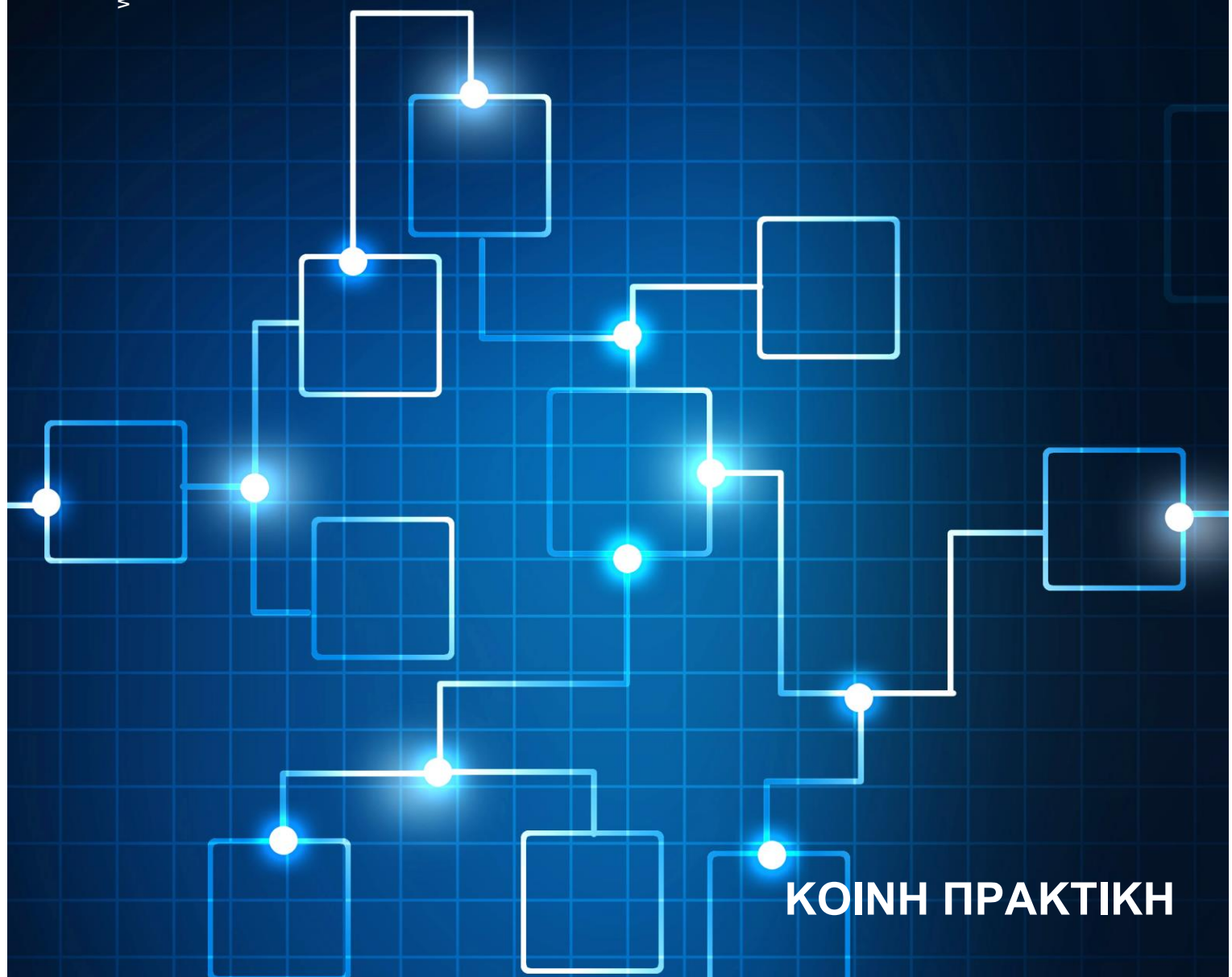
Η ενότητα αυτή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την έκταση της απόρριψης/ακύρωσης λόγω κακής πίστης. Αποδεικνύεται ότι κακή πίστη υφίσταται, εν γένει, σε σχέση με το σύνολο των προσβαλλόμενων προϊόντων και/ή υπηρεσιών, για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του προσβαλλόμενου σήματος ή καταχωρίστηκε το προσβαλλόμενο σήμα. Ωστόσο, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) «SKY», είναι δυνατή η μερική απόρριψη/ακύρωση.

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Όπως και οι προηγούμενες κοινές πρακτικές, η παρούσα Κοινή Πρακτική τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Πρακτικής παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επιπλέον, ο πίνακας εφαρμογής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις περί κακής πίστης της [Οδηγίας \(ΕΕ\) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων](#), οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Τα γραφεία που εφαρμόζουν την Κοινή Πρακτική/Κοινές Συστάσεις έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους τους.

[Κατάλογος γραφείων εφαρμογής](#)

(*) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της μετάφρασης της Κοινής Ανακοίνωσης και των εγγράφων Κοινής Πρακτικής σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αγγλική έκδοση, θα υπερισχύει η τελευταία.



ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΙΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
1.1	Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου	1
1.2	Ιστορικό.....	1
1.3	Πεδίο εφαρμογής της Πρακτικής.....	3
2	Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ	4
2.1	Βασικές έννοιες που εμφανίζονται σε υποθέσεις κακής πίστης	4
2.2	Η γενική έννοια της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος	5
2.2.1	Διάφορες πτυχές της κακής πίστης	6
2.2.1.1	<i>Κατάχρηση του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου</i>	6
2.2.1.2	<i>Καταστρατήγηση του συστήματος σημάτων</i>	7
2.3	Γενικοί κανόνες για την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος	8
2.3.1	Βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις κακής πίστης	8
2.3.2	Η κρίσιμη χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της ύπαρξης κακής πίστης	10
2.3.3	«Ο καταθέτης» σε περιπτώσεις κακής πίστης.....	10
2.4	Κοινοί παράγοντες για την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος	11
2.4.1	Υποχρεωτικός παράγοντας	12
2.4.1.1	<i>Κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη</i>	12
2.4.2	Μη υποχρεωτικοί παράγοντες	13
2.4.2.1	<i>Η γνώση ή η εικαζόμενη γνώση του καταθέτη ότι ο τρίτος χρησιμοποιεί/έχει προγενέστερο πανομοιότυπο/παρόμοιο δικαίωμα</i>	13
2.4.2.2	<i>Βαθμός νομικής προστασίας που παρέχεται στο προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου</i>	15
2.4.2.3	<i>Ταυτότητα/ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων</i>	16
2.4.2.4	<i>Επίμαχα προϊόντα και/ή υπηρεσίες</i>	17
2.4.2.5	<i>Κίνδυνος σύγχυσης</i>	18
2.4.2.6	<i>Προγενέστερη σχέση μεταξύ των μερών</i>	18
2.4.2.7	<i>Προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του</i>	20
2.4.2.8	<i>Χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος</i>	20
2.4.2.9	<i>Χρηστή εμπορική λογική πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος</i>	21
2.4.2.10	<i>Αίτημα χρηματικής αποζημίωσης</i>	23
2.4.2.11	<i>Μοτίβο της συμπεριφοράς/των ενεργειών του καταθέτη</i>	23
2.5	Σενάρια κακής πίστης σε αιτήσεις σήματος	24
2.5.1	Σενάρια σχετικά με την πτυχή της κατάχρησης του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου	25
2.5.1.1	<i>Καιροσκοπική συμπεριφορά</i>	25
2.5.1.2	<i>Παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης</i>	27

2.5.2	Σενάρια σχετικά με την πτυχή της καταστράτηγησης του συστήματος εμπορικών σημάτων	29
2.5.2.1	«Αμυντικές» καταχωρίσεις σημάτων	29
2.5.2.2	Εκ νέου κατάθεση	31
2.5.2.3	Κερδοσκοπικοί/Παρασιτικοί σκοποί/εμπορικό σήμα ως μέσο μόχλευσης.....	35
2.6	Έκταση της απόρριψης/ακύρωσης λόγω κακής πίστης	37

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου

Το παρόν έγγραφο Κοινής Πρακτικής καθιερώνει μια κοινή αντίληψη της γενικής έννοιας της κακής πίστης και άλλων εννοιών —συμπεριλαμβανομένης της ορολογίας— που σχετίζεται με την εκτίμησή της, καθώς και με τους παράγοντες και τα σενάρια που μπορεί να αποδειχθούν σχετικά με την εκτίμηση. Χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: EUIPO), το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών (τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών), τις ενώσεις χρηστών, καθώς και τους καταθέτες, τους προσφεύγοντες και τους εκπροσώπους τους.

Η πρόσβαση σε αυτό θα είναι ευρέως διαθέσιμη, εύκολα προσβάσιμη και θα παρέχει σαφή και κατανοητή επεξήγηση των αρχών, στις οποίες βασίζεται η Κοινή Πρακτική. Οι εν λόγω αρχές έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν γενική εφαρμογή και στόχο έχουν να καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων. **Μολονότι η εκτίμηση της κακής πίστης θα διενεργείται πάντα κατά περίπτωση**, οι αρχές χρησιμεύουν ως καθοδήγηση για να διασφαλιστεί ότι οι διάφορες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, καταλήγουν σε παρόμοιο και προβλέψιμο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, τα σενάρια και οι πίνακες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, έχουν ως στόχο να καταδείξουν πώς οι διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί σε πραγματικές υποθέσεις της ΕΕ, αλληλοεπιδράσαν, καθώς και να απεικονίσουν τις αρχές της Κοινής Πρακτικής. Οι πίνακες θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομολογία της ΕΕ και σε συνδυασμό με τα επιχειρήματα, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται εκεί.

1.2 Ιστορικό

Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών και οι ενώσεις χρηστών συνεργάζονται ενεργά για τη σύγκλιση των πρακτικών για τα εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα από τη δημιουργία του [Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης](#) ⁽¹⁾ (στο εξής: EUIPN) το 2011. Μέσω του προγράμματος σύγκλισης (2011-2015), εναρμονίστηκαν επτά τομείς της πρακτικής για τα εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα. Οι Κοινές Πρακτικές που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα του προγράμματος (CP1-CP7) έχουν εφαρμοστεί ευρέως σε ολόκληρη την ΕΕ και έχουν πλέον ισχύσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τη δέσμη μεταρρυθμίσεων για το σήμα της ΕΕ. Η δέσμη περιλάμβανε δύο νομοθετικά εργαλεία, και συγκεκριμένα [τον κανονισμό \(ΕΕ\) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης](#) (στο εξής: ΚΣΕΕ) και [την οδηγία \(ΕΕ\) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων](#) (στο εξής: οδηγία περί σημάτων).

Παράλληλα με τη θέσπιση νέων διατάξεων σχετικά με ουσιαστικά και διαδικαστικά θέματα, τα κείμενα διαμόρφωσαν ισχυρότερη νομική βάση για συνεργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 151 του ΚΣΕΕ, η συνεργασία με τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών για την προώθηση της σύγκλισης των πρακτικών και των εργαλείων στους τομείς των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων κατέστη βασικό εγχείρημα του EUIPO· το άρθρο 152 του ΚΣΕΕ αναφέρει ρητά ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών προτύπων εξέτασης και τη θέσπιση κοινών πρακτικών. Επιπλέον, τα άρθρα 51-52 της

(1) Παλαιότερα ονομαζόταν Δίκτυο Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων (στο εξής: TMDN).

οδηγίας περί σημάτων περιγράφουν την ικανότητα των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών να συνεργάζονται για τη σύγκλιση των πρακτικών και των εργαλείων.

Βάσει του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, τον Ιούνιο του 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του EUIPO συμφώνησε για την έγκριση των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Σκοπός των προγραμμάτων ήταν η αξιοποίηση των επιτυχών αποτελεσμάτων του παρελθόντος, με τη βελτίωση παράλληλα των διαδικασιών και την επέκταση της εμβέλειας της συνεργασίας.

Στον τομέα της σύγκλισης περιλαμβανόταν ένα πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε ειδικά τον προσδιορισμό και την ανάλυση πιθανών νέων πρωτοβουλιών εναρμόνισης: το «Convergence Analysis project» (Πρόγραμμα Ανάλυσης Σύγκλισης). Στο πλαίσιο του προγράμματος αναλύθηκαν οι πρακτικές των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών σχετικά με τα εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς, στους οποίους υπήρχαν αποκλίσεις και, μέσω αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου, η σκοπιμότητα του πιθανού πεδίου εφαρμογής, οι υφιστάμενοι νομικοί περιορισμοί, ο βαθμός ενδιαφέροντος μεταξύ των χρηστών και η πρακτικότητα για τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, να καθοριστούν οι τομείς, στους οποίους η υιοθέτηση κοινής πρακτικής θα ήταν περισσότερο επωφελής για τα ενδιαφερόμενα μέρη του EUIPN. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πέντε Κοινές Πρακτικές αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν (CP8-CP12).

Με τις ειδικές διατάξεις που κωδικοποιούν τη συνεργασία και τη σύγκλιση των πρακτικών στο δίκαιο της ΕΕ, τα άρθρα 151-152 του ΚΣΕΕ, και τα άρθρα 51-52 της οδηγίας περί σημάτων παρέχουν σαφή εντολή για περαιτέρω πρόοδο. Κατά συνέπεια, το «Convergence Analysis project» ξεκίνησε εκ νέου τον Ιούλιο του 2020 για να εντοπίσει και να καθορίσει νέα προγράμματα σύγκλισης που θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ανάγκες και τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής κοινότητας ΔΙ.

Η Κοινή Πρακτική «CP13 — Κακόπιστη υποβολή αίτησης σήματος» προτάθηκε ως το πρώτο πρόγραμμα σύγκλισης που επρόκειτο να δρομολογηθεί ως αποτέλεσμα του «Convergence Analysis 2.0» (Ανάλυση Σύγκλισης 2.0), και το δέκατο τρίτο συνολικά.

CP13: Κακόπιστη υποβολή αίτησης σήματος

Η έννοια της κακής πίστης εμφανίζεται στην αιτιολογική σκέψη 29 και σε διάφορες διατάξεις της οδηγίας περί σημάτων ⁽²⁾, και συγκεκριμένα: Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ως υποχρεωτικός απόλυτος λόγος ακυρότητας και ως προαιρετικός απόλυτος λόγος απαραδέκτου· στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ), ως προαιρετικός σχετικός λόγος απαραδέκτου και/ή ακυρότητας· και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σχετικά με τη μη εφαρμογή της ανοχής όταν το επίμαχο σήμα κατατέθηκε κακόπιστα.

Επιπλέον, το άρθρο 45 της οδηγίας περί σημάτων εισήγαγε την υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη να προβλέπουν ταχείες διοικητικές διαδικασίες ακύρωσης (ακυρότητας και έκπτωσης) ενώπιον των αντίστοιχων γραφείων τους. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα του άρθρου 4 παράγραφος 2 και των άρθρων 45 και 54 της οδηγίας περί σημάτων σήμαινε ότι θα καθίστατο υποχρεωτικό για όλα τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών να εκτιμήσουν την κακή πίστη ως απόλυτο λόγο ακυρότητας έως τις 14 Ιανουαρίου 2023.

⁽²⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες στις οποίες τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών εκτιμούν την κακή πίστη, βλ. τον πίνακα της CP13 με την επισκόπηση των εφαρμογών, ο οποίος διατίθεται εδώ: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementation_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

Επιπλέον, η ανάλυση του εν λόγω θέματος αποκάλυψε την έλλειψη ενιαίας προσέγγισης μεταξύ των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών που έχουν ήδη εκτιμήσει την ύπαρξη κακής πίστης. Η οδηγία περί σημάτων δεν περιέχει ορισμό του τί πρέπει να νοείται ως κακή πίστη, ούτε ένδειξη των παραγόντων που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ένας καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση αίτησης σήματος. Παρά το γεγονός ότι η νομολογία της ΕΕ παρείχε κάποια καθοδήγηση ως προς το θέμα αυτό, οι αποκλίνουσες ερμηνείες δημιουργούσαν σημαντικές προκλήσεις για τους κατόχους δικαιωμάτων, οι οποίοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τα εμπορικά τους σήματα σε περισσότερες περιοχές δικαιοδοσίας.

Με βάση τα ανωτέρω, το πρόγραμμα για το CP13 εγκρίθηκε για έναρξη τον Μάιο του 2021 και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, με στόχο την εναρμόνιση των πρακτικών εκείνων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών που έχουν ήδη εκτιμήσει την κακή πίστη και την δημιουργία εναρμονισμένης πρακτικής για τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών που θα αρχίσουν να εκτιμούν την κακή πίστη για πρώτη φορά μετά την ενσωμάτωση του άρθρου 45 της οδηγίας περί σημάτων. Η Ομάδα Εργασίας του προγράμματος, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, του EUIPO και των ενώσεων χρηστών, συνεργάστηκε στενά κατά τη διάρκεια των 2 ετών για την ανάπτυξη ενός συνόλου κοινών αρχών με βάση την πάγια νομολογία και τις υφιστάμενες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση που λήφθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη του δικτύου EUIPN. Το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας του δικτύου EUIPN είναι η Κοινή Πρακτική που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

1.3 Πεδίο εφαρμογής της Πρακτικής

Η παρούσα Κοινή Πρακτική παρέχει ένα σύνολο αρχών σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος, ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογείται.

Στο **πεδίο εφαρμογής** της Κοινής Πρακτικής CP13 **εμπίπτουν** τα ακόλουθα ζητήματα:

- συμφωνία για μια κοινή αντίληψη της γενικής έννοιας της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος,
- συμφωνία για μια κοινή αντίληψη άλλων εννοιών, μεταξύ άλλων της ορολογίας, η οποία σχετίζεται με την εκτίμηση της κακής πίστης, καθώς και ορισμένα σενάρια³ και
- συμφωνία σχετικά με τους κοινούς παράγοντες για την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος.

Στο **πεδίο εφαρμογής** της Κοινής Πρακτικής CP13 **δεν εμπίπτουν** τα ακόλουθα ζητήματα:

- Το συγκεκριμένο είδος διαδικασίας [εξέταση, ανακοπή ή ακύρωση ⁽³⁾] στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να εκτιμηθεί η κακή πίστη. Η δυνατότητα της εκτίμησης της κακής πίστης σε διαφορετικά είδη διαδικασιών ρυθμίζεται στην οδηγία περί σημάτων και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Κοινή Πρακτική θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη διαδικασιών, στις οποίες η εκτίμηση της κακής πίστης προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει —μεταξύ άλλων— διαδικασίες ακύρωσης σημάτων βάσει απόλυτων λόγων.
- Η εκτίμηση αυτή καθαυτή, στο πλαίσιο διαδικασιών σχετικά με την κακή πίστη, των εξής: 1) ταύτισης/ομοιότητας μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των

⁽³⁾ Ο όρος «*ακύρωση*» χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο ως ευρύτερος όρος που καλύπτει τις διαδικασίες ακυρότητας και έκπτωσης. Σκοπός είναι να αποφευχθεί η σύγχυση κατά την εφαρμογή των αρχών της παρούσας Κοινής Πρακτικής, καθώς η νομοθεσία ορισμένων Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών έχει συγχωνεύσει τις έννοιες της ακυρότητας και της έκπτωσης στην έννοια της «έκπτωσης» (π.χ. η σουηδική νομοθεσία).

προγενέστερων δικαιωμάτων, 2) ταύτισης/ ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 3) κινδύνου σύγχυσης, 4) διακριτικού χαρακτήρα του δικαιώματος, επίκτητου διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσης, φήμης και παγκοίως γνωστού χαρακτήρα του δικαιώματος και 5) ουσιαστικής χρήσης του δικαιώματος. Τα εν λόγω θέματα καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής στον βαθμό που συνδέονται με την εκτίμηση της κακής πίστης ή συνιστούν παράγοντες για την εκτίμηση της κακής πίστης, αλλά η εκτίμησή τους αυτή καθαυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.

- Η εκτίμηση αυτή καθαυτή του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας περί σημάτων, δεδομένου ότι συνιστά χωριστό λόγο απαραδέκτου ή ακυρότητας και υπόκειται στις δικές του τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις.
- Η εκτίμηση αυτή καθαυτή του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας περί σημάτων.
- Η περιγραφή των νομικών περιορισμών που εμποδίζουν την εφαρμογή από συγκεκριμένο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας κράτους μέλους.
- Η κατάρτιση είτε ενός εξαντλητικού είτε ενός προτεινόμενου καταλόγου των διαφορετικών αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασιών για κακή πίστη.

2 Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

2.1 Βασικές έννοιες που εμφανίζονται σε υποθέσεις κακής πίστης

Η νομολογία της ΕΕ σχετικά με την κακή πίστη στις αιτήσεις σήματος είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφη και πολύπλοκη. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα Κοινή Πρακτική περιλαμβάνει κοινές αντιλήψεις για ορισμένες βασικές έννοιες, οι οποίες είναι σημαντικές ώστε να εκτιμηθεί αν υπήρξε κακή πίστη εκ μέρους του καταθέτη κατά την κατάθεση αίτησης σήματος. Αναπτύχθηκαν με σκοπό τη διασφάλιση εναρμονισμένης και συνεπούς εφαρμογής των αρχών της Κοινής Πρακτικής και την παροχή κοινής καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίον οι έννοιες αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται από τους διάφορους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση της Κοινής Πρακτικής.

- Ο όρος «καταθέτης» θα νοείται ως «ο καταθέτης της αίτησης για καταχώριση του προσβαλλόμενου σήματος»⁽⁴⁾.
- Ο όρος «προσφεύγων» αναφέρεται στον «καταθέτη της ακύρωσης ή της ανακοπής του επίμαχου σήματος, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που υποβάλλει παρατηρήσεις».
- Ο όρος «προγενέστερο δικαίωμα» θα νοείται ως «κάθε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον που μπορεί να προβληθεί σε περιπτώσεις κακής πίστης, ανεξάρτητα από τη φύση που μπορεί να έχει το δικαίωμα αυτό ή τη νομική βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί η προστασία του εν λόγω έννομου συμφέροντος. Για παράδειγμα, καταχωρισμένο σήμα, σήμα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση, μη καταχωρισμένο σήμα/σημείο⁽⁵⁾, όνομα παγκοίως γνωστού προσώπου⁽⁶⁾, εταιρική/επιχειρηματική επωνυμία⁽⁷⁾, κ.λπ.». Αν και ο όρος «προγενέστερο δικαίωμα» καλύπτει το/τα καταχωρισμένο/-α σήμα/-τα, ο όρος «προγενέστερο/-α καταχωρισμένο/-α σήμα/-τα» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί⁽⁸⁾ για να αναφερθεί σε αυτό το είδος προγενέστερου δικαιώματος.

⁽⁴⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία του όρου «καταθέτης» στο πλαίσιο της κακής πίστης, βλ. υποενότητα 2.3.3.

⁽⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257· 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽⁶⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329· 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.

⁽⁷⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽⁸⁾ Ειδικότερα, στην υποενότητα 2.5.2.2 σχετικά με την «εκ νέου κατάθεση».

- Ο όρος «προσβαλλόμενο σήμα» θα χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στο «σήμα, για το οποίο υποστηρίζεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση με κακή πίστη».

2.2 Η γενική έννοια της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος

Η έννοια της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος δεν ορίζεται, δεν οριοθετείται ούτε περιγράφεται με οιονδήποτε τρόπο στη νομοθεσία της ΕΕ περί σημάτων. Ως εκ τούτου, η καθοδήγηση σχετικά με την έννοια και το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να αντλείται από τη νομολογία της ΕΕ.

Όπως έχει αποφανθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κακή πίστη είναι μια αυτοτελής έννοια του δικαίου της ΕΕ, η οποία πρέπει να τύχει ενιαίας ερμηνείας στην ΕΕ ⁽⁹⁾. Με βάση την πάγια νομολογία της Ένωσης ⁽¹⁰⁾ και το σύνηθες νόημα της κακής πίστης στην καθημερινή γλώσσα, η γενική έννοια της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος προϋποθέτει την ύπαρξη υποκειμενικού κινήτρου εκ μέρους του καταθέτη του σήματος, ήτοι κακόβουλη πρόθεση ή άλλο «κίνητρο πρόκλησης ζημίας» και/ή κακόβουλο κίνητρο, το οποίο κατά κανόνα αποδεικνύεται με αναφορά σε κρίσιμα, συνεπή και αντικειμενικά κριτήρια. Επομένως, η έννοια αυτή εμπεριέχει συμπεριφορά, η οποία αποκλίνει από τις αποδεκτές αρχές που διέπουν τη χρηστή συμπεριφορά και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και η οποία μπορεί να διαπιστωθεί κατόπιν αξιολογήσεως, βάσει των κανόνων αυτών, των αντικειμενικών πραγματικών περιστατικών κάθε υπόθεσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια περιορισμένη κατηγορία ειδικών περιστάσεων.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γενική έννοια της κακής πίστης θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου πλαισίου του δικαίου των σημάτων, δηλαδή του πλαισίου των συναλλαγών ⁽¹¹⁾. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι σκοπός του δικαίου των σημάτων είναι, ιδίως, να συμβάλει στο σύστημα ανόθευτου ανταγωνισμού εντός της ΕΕ, εντός του οποίου κάθε επιχείρηση πρέπει, προκειμένου να προσελκύσει και να διατηρήσει την πελατεία με την ποιότητα των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της, να είναι σε θέση να καταχωρίζει ως σήματα σημεία, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διακρίνει, χωρίς οιονδήποτε κίνδυνο σύγχυσης, τα εν λόγω προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες από άλλα που έχουν διαφορετική προέλευση ⁽¹²⁾.

Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο διπλός σκοπός του δικαίου των σημάτων, δηλαδή: 1) να προστατεύει τους καταναλωτές, λειτουργώντας ως σύνδεσμος πληροφόρησης και παρέχοντάς τους ένα μέσο για να εξετάζουν και να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, και 2) να παρέχει κίνητρα και να ανταμείβει την επένδυση μιας επωνυμίας στην ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και άλλες πτυχές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της.

Βάσει των ανωτέρω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κακή πίστη χωρίς κακόβουλη πρόθεση και ότι το υποκειμενικό αυτό κίνητρο από την πλευρά του καταθέτη πρέπει να καθορίζεται αντικειμενικά ⁽¹³⁾. Ως εκ τούτου, για τη διαπίστωση κακής πίστης πρέπει να υπάρχουν τα εξής: α) κάποια

⁽⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 29.

⁽¹⁰⁾ Η ακόλουθη νομολογία της Ένωσης έχει ληφθεί υπόψη για την ανάπτυξη της κοινής αντίληψης της «γενικής έννοιας της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος»: Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα Sharpston της 12ης Μαρτίου 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60· 12/09/2019, c-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45· 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74· 07/07/2016, t-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28· 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23· 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 29.

⁽¹¹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74.

⁽¹²⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74· 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 22· 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45· 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 24.

⁽¹³⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42· 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47· 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 33.

ενέργεια του καταθέτη, η οποία σαφώς αντανακλά ότι ενήργησε με κακόβουλη πρόθεση κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος, και β) ένα αντικειμενικό κριτήριο, βάσει του οποίου η ενέργεια αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και στη συνέχεια να χαρακτηριστεί ότι συνιστά κακή πίστη. Κάθε ισχυρισμός περί κακής πίστης θα πρέπει να αναλύεται μέσω συνολικής εκτίμησης όλων των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση ⁽¹⁴⁾.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κακόβουλη πρόθεση εκ μέρους του καταθέτη του σήματος υφίσταται —μεταξύ άλλων— σε περιπτώσεις στις οποίες από τις σχετικές, συμβατές και αντικειμενικές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης προκύπτει ότι η αίτηση καταχώρισης του σήματος υποβλήθηκε:

- α) με την πρόθεση, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη να υπονομεύσει τα συμφέροντα συγκεκριμένου τρίτου, και όχι με την πρόθεση της δίκαιης διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών· ή
- β) 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 και ιδίως στην ουσιώδη λειτουργία της προέλευσης ⁽¹⁵⁾.

Με βάση τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης κακής πίστης, θεωρείται βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο της κακής πίστης, το οποίο πρέπει πάντοτε να εξετάζεται κατά την εκτίμηση της κακής πίστης. Κατά συνέπεια, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινών παραγόντων στην ενότητα 2.4 – υποενότητα 2.4.1.1.

2.2.1 Διάφορες πτυχές της κακής πίστης

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις, στις οποίες —σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ— μπορεί να υπάρξει κακόβουλη πρόθεση εκ μέρους του καταθέτη (βλ. προηγούμενη ενότητα), είναι σαφές ότι ο καταθέτης μπορεί να ενεργεί με κακή πίστη σε περιπτώσεις όπου η ενέργεια στρέφεται κατά των συμφερόντων συγκεκριμένου τρίτου (π.χ. του ανταγωνιστή ή του επιχειρηματικού εταίρου) ⁽¹⁶⁾, αλλά και σε περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβλήθηκε με σκοπό την καταστράτηγηση του συστήματος των εμπορικών σημάτων. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες δύο πτυχές της κακής πίστης:

- α) η κατάχρηση του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων τρίτου: όταν ο καταθέτης στρέφεται κατά των συμφερόντων συγκεκριμένου τρίτου,
- β) η καταστράτηγηση του συστήματος σημάτων: όταν, ακόμη και αν συγκεκριμένος τρίτος δεν στοχοποιείται, ο καταθέτης έχει ζητήσει την καταχώριση του προσβαλλόμενου σήματος για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες ενός σήματος.

Ωστόσο, μολονότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο τις δύο προαναφερθείσες πτυχές, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εντοπιστούν και άλλες πτυχές, ιδίως στη μελλοντική νομολογία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης νομολογίας.

2.2.1.1 Κατάχρηση του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου

Η πτυχή της κατάχρησης του δικαιώματος ή των δικαιωμάτων τρίτου συνεπάγεται κατ' ανάγκη τη στοχοποίηση τρίτου. Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών,

⁽¹⁴⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 48.

⁽¹⁵⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46· 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.), EU:C:2019:961, § 61· 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75.

⁽¹⁶⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

μπορούν να το αντιληφθούν όταν ο καταθέτης του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος έχει υποβάλει την αίτηση καταχώρισεως του εν λόγω σήματος όχι με την πρόθεση της δίκαιης διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών, αλλά με την πρόθεση να υπονομευθούν, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, τα συμφέροντα τρίτου ⁽¹⁷⁾.

Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις στο πλαίσιο αυτής της πτυχής χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασμό αντικειμενικών περιστάσεων κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων παραγόντων σχετικών με τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπου ο καταθέτης, με γνώση ή με εικαζόμενη γνώση της ύπαρξης δικαιώματος/δικαιωμάτων τρίτου, υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος χωρίς τη συγκατάθεση του τρίτου και με σκοπό αδικαιολόγητα να οικειοποιηθεί την κυριότητα του/των προγενέστερου/ων δικαιώματος/ων του εν λόγω τρίτου (υποκειμενικό στοιχείο).

Παραδείγματα υποθέσεων, στις οποίες υπήρξε κατάχρηση του/των δικαιώματος/ων τρίτου είναι, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις *Simca* ⁽¹⁸⁾, *Gruppo Salini* ⁽¹⁹⁾, *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.* ⁽²⁰⁾ και *NEYMAR* ⁽²¹⁾. Αντιθέτως, παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, δεν διαπιστώθηκε κακή πίστη είναι, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις *nehera* ⁽²²⁾, *CIPRIANI / CIPRIANI* ⁽²³⁾ και *Bigab* ⁽²⁴⁾.

Τέλος, για πληροφορίες σχετικά με τα συνηθέστερα ή τα πιο αξιολογώτα παραδείγματα σεναρίων που αφορούν αυτή την πτυχή, ανατρέξτε στην υποενότητα 2.5.1.

2.2.1.2 Καταστράτηγηση του συστήματος σημάτων

Οι διατάξεις περί κακής πίστης ανταποκρίνονται επίσης στον γενικού συμφέροντος σκοπό αποτροπής των καταχρηστικών καταχωρίσεων σημάτων. Τέτοιες καταχωρίσεις προσκρούουν στην αρχή ότι επίκληση του δικαίου των σημάτων δεν μπορεί να γίνει προς δικαιολόγηση των εκ μέρους του καταθέτη καταχρηστικών πρακτικών, οι οποίες ματαιώνουν τον επιδιωκόμενο με την εν λόγω νομοθεσία σκοπό ⁽²⁵⁾. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις καταστράτηγησης του συστήματος των εμπορικών σημάτων, δεν είναι απαραίτητο ο καταθέτης, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης εμπορικού σήματος, να στρεφόταν κατά συγκεκριμένου τρίτου ⁽²⁶⁾.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, για να διαπιστωθεί η κακή πίστη στο πλαίσιο αυτής της πτυχής, τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να προσδιοριστούν. Πρώτον, ένας συνδυασμός αντικειμενικών περιστάσεων υπό τις οποίες, παρά την τυπική τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τους κανόνες περί σημάτων, ο επιδιωκόμενος με τους κανόνες αυτούς σκοπός δεν επιτεύχθηκε (αντικειμενικό στοιχείο). Δεύτερον, η βούληση αποκομίσεως από τους εν λόγω κανόνες οφέλους, διά της τεχνητής δημιουργίας των προϋποθέσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την απόκτηση ή τη διατήρηση του οφέλους αυτού ⁽²⁷⁾ (υποκειμενικό στοιχείο).

⁽¹⁷⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, *STYLO & KOTON* (fig.), EU:C:2019:724, § 46.

⁽¹⁸⁾ 08/05/2014, T-327/12, *Simca*, EU:T:2014:240.

⁽¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, *Gruppo Salini*, EU:T:2013:372.

⁽²⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.*, EU:T:2019:357.

⁽²¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, *NEYMAR*, EU:T:2019:329.

⁽²²⁾ 06/07/2022, T-250/21, *nehera* (fig.), EU:T:2022:430.

⁽²³⁾ 29/06/2017, T-343/14, *CIPRIANI / CIPRIANI*, EU:T:2017:458.

⁽²⁴⁾ 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, EU:T:2012:77.

⁽²⁵⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.*, EU:T:2019:357, § 33 (και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

⁽²⁶⁾ 28/10/2020, T-273/19, *TARGET VENTURES*, EU:T:2020:510, § 28.

⁽²⁷⁾ 07/07/2016, T-82/14, *LUCEO*, EU:T:2016:396, § 52· 21/04/2021, T-663/19, *MONOPOLY*, EU:T:2021:211, § 72· 21/07/2005, C-515/03, *Eichsfelder Schlachtbetrieb*, EU:C:2005:491, § 39· 07/09/2022, T-627/21, *Monsoon*, EU:T:2022:530, § 37.

Όσον αφορά το υποκειμενικό στοιχείο, πρέπει να προκύπτει από μια σειρά αντικειμενικών στοιχείων ότι ο κύριος σκοπός της στρατηγικής/των ενεργειών/της συμπεριφοράς του καταθέτη ήταν να αποκομίσει αδικαιολόγητο/αθέμιτο όφελος από τους κανόνες περί σημάτων ⁽²⁸⁾.

Παραδείγματα υποθέσεων, στις οποίες υπήρξε καταστρατήγηση του συστήματος σημάτων είναι, μεταξύ άλλων, οι LUCEO ⁽²⁹⁾, MONOPOLY ⁽³⁰⁾ και TARGET VENTURES ⁽³¹⁾. Αντιθέτως, παραδείγματα υποθέσεων, στις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, δεν διαπιστώθηκε κακή πίστη είναι, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις Pelikan ⁽³²⁾ και VOODOO ⁽³³⁾. Οι ακόλουθες τελικές αποφάσεις των Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO (στο εξής: Τμήμα Προσφυγών) μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενδεικτικά μη δεσμευτικά παραδείγματα: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.) ⁽³⁴⁾, intel inside (fig.) ⁽³⁵⁾ και bàoli BEACH (fig.) ⁽³⁶⁾.

Τέλος, για πληροφορίες σχετικά με τα συνηθέστερα ή τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα σεναρίων που αφορούν αυτή την πτυχή, ανατρέξτε στην υποενότητα 2.5.2.

2.3 Γενικοί κανόνες για την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος

2.3.1 Βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις κακής πίστης

Θα πρέπει, κατ' αρχάς, να σημειωθεί ότι, όπως σαφώς προκύπτει από τη νομολογία της ΕΕ ⁽³⁷⁾, υφίσταται το τεκμήριο της εκ μέρους του καταθέτη καλής πίστης μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο διαδικασιών ακυρότητας, εναπόκειται στον προσφεύγοντα να αποδείξει τις περιστάσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν ότι ο καταθέτης του σήματος ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του εν λόγω σήματος ⁽³⁸⁾. Επομένως, ο προσφεύγων είναι εκείνος που πρέπει να αποδείξει τις αντικειμενικές περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί ότι το προσβαλλόμενο σήμα κατατέθηκε κακόπιστα ⁽³⁹⁾. Κατά συνέπεια, το αρχικό βάρος της απόδειξης φέρει ο προσφεύγων.

Ωστόσο, όπου οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, διαπιστώνουν ότι οι αντικειμενικές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης θα οδηγήσουν στην ανατροπή του τεκμηρίου της καλής πίστης, εναπόκειται στον καταθέτη να παράσχει εύλογες εξηγήσεις σχετικά με τους στόχους και την εμπορική λογική που επιδιώκεται με την αίτηση καταχώρισης του εν λόγω εμπορικού σήματος. Αυτό θα οδηγήσει σε αντιστροφή του βάρους απόδειξης και επιχειρημάτων ⁽⁴⁰⁾. Ο λόγος για την αλλαγή αυτή είναι ότι ο καταθέτης είναι εκείνος που είναι στην πλέον κατάλληλη θέση να παράσχει στις

⁽²⁸⁾ Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα Kokott της 4ης Απριλίου 2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 31.

⁽²⁹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

⁽³⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽³¹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽³²⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

⁽³³⁾ 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

⁽³⁴⁾ 25/10/2022, EUIPO BoA R 1246/2021-5, DEVICE OF A Banksy'S monkey (fig.)

⁽³⁵⁾ 15/11/2021, EUIPO BoA R 2911/2019-5, intel inside (fig.)

⁽³⁶⁾ 20/01/2022, EUIPO BoA R 223/2021-2, bàoli BEACH (fig.)

⁽³⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57· 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34.

⁽³⁸⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17· 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45· 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34· 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 56.

⁽³⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42.

⁽⁴⁰⁾ Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο προσφεύγων έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τις αντικειμενικές περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί ότι το προσβαλλόμενο σήμα κατατέθηκε κακόπιστα, εναπόκειται στον καταθέτη να αντικρούσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία, προτού υπάρξει κατάληξη σε συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη κακής πίστης.

αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις που είχε κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του προσβαλλόμενου σήματος, καθώς και να τους παράσχει στοιχεία ικανά για να τις πείσουν ότι, παρά την ύπαρξη αντικειμενικών περιστάσεων, οι προθέσεις αυτές ήταν θεμιτές ⁽⁴¹⁾.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο καταθέτης σιωπά, δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη τυχόν κακόβουλης πρόθεσης. Ωστόσο, εάν τα αποδεικτικά στοιχεία του προσφεύγοντος είναι επαρκώς πειστικά για να ανατρέψουν το τεκμήριο ότι η αίτηση υποβλήθηκε καλόπιστα και ο καταθέτης δεν προσκομίζει καμία εξήγηση ή αποδεικτικό στοιχείο, τότε θα συναχθεί η ύπαρξη της κακής πίστης ⁽⁴²⁾.

Είναι, επίσης, πιθανό να προσκομίζονται από τον ίδιο τον καταθέτη αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταθέτης μπορεί εν αγνοία του να συμβάλλει στην ανατροπή του τεκμηρίου της καλής πίστης. Για παράδειγμα, στις υποθέσεις MONOPOLY και TARGET VENTURES, το Δικαστήριο διαπίστωσε κακή πίστη, σε μεγάλο βαθμό, λόγω της παραδοχής του καταθέτη ότι είχε ως στόχο να αποφύγει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τη χρήση του σήματος και να παρατείνει την πενταετή περίοδο χάριτος ⁽⁴³⁾ ή ότι ήθελε να ενισχύσει την προστασία άλλου σήματος, χωρίς πρόθεση να χρησιμοποιήσει το προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα σύμφωνα με τις λειτουργίες του σήματος ⁽⁴⁴⁾.

Τέλος, το θέμα των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται σε υποθέσεις κακής πίστης, είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο εφαρμογής του εν λόγω ζητήματος, καθώς και τον ισχυρό δεσμό του με τις πραγματικές περιστάσεις κάθε υπόθεσης, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης είτε ενός εξαντλητικού καταλόγου αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται για την απόδειξη της ύπαρξης κακής πίστης, είτε καταλόγου προτεινόμενων αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται για κάθε περίπτωση κακής πίστης. Πρέπει να τονιστεί ότι τα μέρη μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν τα αποδεικτικά στοιχεία που επιθυμούν να υποβάλουν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, και το ζήτημα της εκτίμησής τους παραμένει πάντοτε στην διακριτική τους ευχέρεια. Γενικά, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός, σύμφωνα με τον οποίο ορισμένα πραγματικά περιστατικά μπορούν μόνον να διαπιστωθούν και να αποδειχθούν από συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίσιμο για μια συγκεκριμένη υπόθεση κακής πίστης μπορεί να υποβληθεί από τον καταθέτη ή τον προσφεύγοντα και πρέπει όλα να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών. Ωστόσο, με τη μορφή μη δεσμευτικών κατευθύνσεων, η CP12 Κοινή Πρακτική/Κοινές Συστάσεις – [«Αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο διαδικασιών προσφυγής για εμπορικά σήματα: κατάθεση, διάρθρωση και παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων και χειρισμός αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα»](#) ⁽⁴⁵⁾ μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικότερα η ενότητα 3.1.1 — Η προσκόμιση εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, η οποία παρέχει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των αποδεικτικών μέσων, τα οποία μπορούν να κατατεθούν σε διαδικασίες σημάτων, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων κακής πίστης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν και να

⁽⁴¹⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37· 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43-44· 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 32-33· 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 66.

⁽⁴²⁾ Η ακόλουθη τελική απόφαση του τμήματος προσφυγών του EUIPO μπορεί να χρησιμεύσει ως ενδεικτικό μη δεσμευτικό παράδειγμα: 20/12/2022, EUIPO BoA R 2108/2018-2, Wong lo kat § 50 και 67.

⁽⁴³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽⁴⁴⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽⁴⁵⁾ Ελέγξτε τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών που έχουν εφαρμόσει την CP12 στην πρακτική τους σε αυτόν τον [πίνακα](#).

υιοθετούν τις συστάσεις της CP12, τις οποίες θεωρούν χρήσιμες και εφαρμοστέες σε μια συγκεκριμένη περίπτωση κακής πίστης.

2.3.2 Η κρίσιμη χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της ύπαρξης κακής πίστης

Όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.2, η κακή πίστη προϋποθέτει την ύπαρξη υποκειμενικού κινήτρου εκ μέρους του καταθέτη του σήματος ⁽⁴⁶⁾. Αυτό σημαίνει ότι για την εκτίμηση της κακής πίστης απαιτείται ανάλυση της συμπεριφοράς του καταθέτη της αίτησης καταχώρισης του σήματος ⁽⁴⁷⁾ προκειμένου να προσδιοριστεί η παρουσία ή η απουσία κακόβουλης πρόθεσης.

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ο κρίσιμος χρόνος για τον καθορισμό της ύπαρξης κακής πίστης από τον καταθέτη, είναι ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης ⁽⁴⁸⁾. Στην περίπτωση των διεθνών καταχωρίσεων, αυτό αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το σχετικό κράτος μέλος ⁽⁴⁹⁾. Επομένως, ένα σήμα που έχει κατατεθεί με κακή πίστη, θα εξακολουθήσει, ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί σε άλλο φυσικό/νομικό πρόσωπο, να θεωρείται ότι έχει κατατεθεί με κακή πίστη κατά την ημερομηνία κατάθεσής του. Κατ' αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβίβασης του σήματος, η εκτίμηση της κακής πίστης θα πρέπει να λάβει υπόψη, κατ' αρχήν, την πρόθεση του καταθέτη ⁽⁵⁰⁾ και όχι την πρόθεση του σημερινού δικαιούχου ⁽⁵¹⁾, ο οποίος απέκτησε το σήμα μετά την ημερομηνία κατάθεσής του. Ωστόσο, κατά την εκτίμηση της κακής πίστης, όπως αναφέρεται στην υποενότητα 2.3.3, θα πρέπει επίσης να αναλύεται η σχέση/σύνδεση μεταξύ του καταθέτη και του σημερινού δικαιούχου ⁽⁵²⁾. Πάρα ταύτα, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρονολογούνται πριν ή μετά την κατάθεση θα μπορούσαν επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διοικητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, καθώς ενδέχεται να περιέχουν χρήσιμες ενδείξεις για την ερμηνεία της πρόθεσης του καταθέτη κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ⁽⁵³⁾. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις που απορρέουν από την ημερομηνία προτεραιότητας του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος ⁽⁵⁴⁾, εάν υφίσταται προγενέστερο δικαίωμα σε κράτος μέλος, στο EUIPO ή σε άλλη δικαιοδοσία, τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το εν λόγω σήμα και τη χρήση του μετά τη δημιουργία του ή εάν ο καταθέτης χρησιμοποίησε το σήμα μετά την καταχώρισή του.

2.3.3 «Ο καταθέτης» σε περιπτώσεις κακής πίστης

Κατά την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος, πριν από την ανάλυση της συμπεριφοράς του καταθέτη, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποιο ήταν το φυσικό/νομικό πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση καταχώρισης του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁴⁶⁾ Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα Sharpston της 12ης Μαρτίου 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

⁽⁴⁷⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁴⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35· 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 66· 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 33-34.

⁽⁴⁹⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵⁰⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία του όρου «καταθέτης» στο πλαίσιο της κακής πίστης, βλ. υποενότητα 2.3.3.

⁽⁵¹⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵²⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία του όρου «καταθέτης» στο πλαίσιο της κακής πίστης, βλ. υποενότητα 2.3.3.

⁽⁵³⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 57· 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 126· 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 41.

⁽⁵⁴⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.

⁽⁵⁵⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι οιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως καταθέτης στο έντυπο της αίτησης θα θεωρείται ως τέτοιος. Ωστόσο, προκειμένου να εκτιμηθεί η ύπαρξη κακόβουλης πρόθεσης εκ μέρους του καταθέτη κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος, θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη πιθανής σχέσης/σύνδεσης ανάμεσα στον καταθέτη ⁽⁵⁶⁾ και οιοδήποτε άλλο φυσικό/νομικό πρόσωπο που ενδέχεται να αντλεί πραγματικό συμφέρον από την κατάθεση της εν λόγω αίτησης σήματος. Η εν λόγω ανάλυση πρέπει να λαμβάνει υπόψη πληροφορίες προγενέστερες ή μεταγενέστερες της κατάθεσης, όπως περιγράφεται στην υποενότητα 2.3.2, κατά περίπτωση. Διαφορετικά, οι διατάξεις περί κακής πίστης θα ήταν πολύ εύκολο να καταστρατηγηθούν.

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, μια περίπτωση, κατά την οποία ο καταθέτης σχετίζεται/συνδέεται με το ακόλουθο πρόσωπο:

- ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον καταθέτη ⁽⁵⁷⁾·
- ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνία με τον καταθέτη (π.χ. για να καταθέσει αίτηση σήματος ιδίω ονόματι)·
- ένα νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο καταθέτης κατείχε/κατέχει θέση (π.χ. διευθύνων σύμβουλος ή κύριος μέτοχος) ⁽⁵⁸⁾ κ.λπ.

Δεδομένης της ποικιλίας των μορφών που μπορεί αυτή η σχέση/σύνδεση να αποκτήσει στην πράξη, πρέπει να εκτιμάται κατά περίπτωση.

2.4 Κοινοί παράγοντες για την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος

Προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο καταθέτης ενεργούσε κακόπιστα κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, απαιτείται συνολική εκτίμηση, στην οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες της επιμέρους εξεταζόμενης υπόθεσης ⁽⁵⁹⁾. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις περί κακής πίστης πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση.

Παρ' όλα αυτά, ενώ η ύπαρξη κακής πίστης θα εξαρτηθεί από τα επιμέρους πραγματικά περιστατικά της σχετικής υπόθεσης, η παρούσα Κοινή Πρακτική περιλαμβάνει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο παραγόντων που θα χρησιμεύσουν ως χρήσιμη καθοδήγηση κατά την εκτίμηση της πιθανής ύπαρξης κακής πίστης στις αιτήσεις σημάτων.

Ο κατάλογος των παραγόντων που παρουσιάζεται κατωτέρω, αποτελείται από τα πιο συχνά παραδείγματα που προέρχονται από τη νομολογία της ΕΕ. Μόνον ένας από τους παράγοντες θεωρείται υποχρεωτικός —η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη ⁽⁶⁰⁾— και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υφίσταται σε όλες τις υποθέσεις κακής πίστης.

⁽⁵⁶⁾ Αυτή εμφανίζεται στο έντυπο της αίτησης.

⁽⁵⁷⁾ 13/07/2022, T-287/21, *Salatina / Salatina (fig.) et al.*, EU:T:2022:441, § 56, 70, 77-78· 13/07/2022, T-284/21, *RENČKI HASM / RENŠKI HRAM (fig.) et al.*, EU:T:2022:439, § 56, 70, 77-78· 13/07/2022, T-283/21, *Talis / Talis et al.*, EU:T:2022:438, § 56, 70, 77-78.

⁽⁵⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, *EARNEST SEWN*, EU:T:2021:145, § 48-49.

⁽⁵⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, *Malaysia Dairy*, EU:C:2013:435, § 36, 37· 12/09/2019, c-104/18 P, *STYLO & KOTON (fig.)*, EU:C:2019:724, § 47· 11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, EU:C:2009:361, § 37; *Lindt Goldhase*, EU:C:2009:361, § 37; 15/02/2023, t-684/21, *mostostal*, eu:t:2023:68, § 23· 22/03/2023, T-366/21, *coinbase*, EU:T:2023:156, § 34.

⁽⁶⁰⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα «κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη», βλ. υποενότητα 2.4.1.1.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κατωτέρω κατάλογος δεν αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία κάθε παράγοντα.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, μολοντί ορισμένοι από τους παράγοντες που απαριθμούνται κατωτέρω —ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης— μπορεί να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εκτίμηση της κακής πίστης, ο προσφεύγων που επικαλείται τον λόγο της κακής πίστης, δεν πρέπει να υποχρεούται να αποδείξει, για παράδειγμα, την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί σημάτων ⁽⁶¹⁾, ή τη φήμη του προγενέστερου δικαιώματος ⁽⁶²⁾ κατά τον ίδιο τρόπο, όπως κατά τη διαδικασία που βασίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας περί σημάτων.

2.4.1 Υποχρεωτικός παράγοντας

2.4.1.1 Κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη

Η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη διαπίστωση της κακής πίστης. Όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 2.2, η γενική έννοια της κακής πίστης στις αιτήσεις σήματος προϋποθέτει την ύπαρξη υποκειμενικού κινήτρου εκ μέρους του καταθέτη του σήματος, ήτοι κακόβουλη πρόθεση ή άλλο «κίνητρο πρόκλησης ζημίας» και/ή κακόβουλο κίνητρο, το οποίο θα αποδειχθεί κανονικά με αναφορά σε κρίσιμα, συνεπή και αντικειμενικά κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, και δεδομένου ότι η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης κακής πίστης, θεωρείται βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο της κακής πίστης, το οποίο πρέπει πάντοτε να εξετάζεται και να διαπιστώνεται κατά την εκτίμηση της κακής πίστης.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η κακόβουλη πρόθεση που μπορεί να οδηγήσει τον καταθέτη να καταθέσει αίτηση σήματος, δεν είναι κατ' ανάγκη πάντοτε η ίδια, διότι ο καταθέτης μπορεί να επιδιώκει διαφορετικούς σκοπούς κατά την κατάθεση αίτησης σήματος και, ως εκ τούτου, η κακόβουλη πρόθεση μπορεί να είναι διαφορετικής φύσεως. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στις υποενότητες 2.2.1, 2.2.1.1 και 2.2.1.2, υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές πτυχές της κακής πίστης.

Τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα κακόβουλης πρόθεσης έχουν αντληθεί από τη νομολογία της ΕΕ.

- α) Παραδείγματα κακόβουλης πρόθεσης αναφορικά με την κατάχρηση του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου:
- να «εκμεταλλευτεί» τη φήμη του/των προγενέστερου/ων δικαιώματος/ων του τρίτου και να επωφεληθεί από την εν λόγω φήμη ⁽⁶³⁾,
 - να σφετεριστεί τα δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος τρίτου ⁽⁶⁴⁾,
 - να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση συνέχειας ή ψευδούς σύνδεσης κληρονομιάς μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και ενός πρώην φημισμένου ιστορικού σήματος ή ενός πρώην διάσημου προσώπου/εταιρείας/προγενέστερου δικαιώματος, το οποίο εξακολουθεί να είναι γνωστό στο ενδιαφερόμενο κοινό ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶¹⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 53-54. 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 55-56.

⁽⁶²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

⁽⁶³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51. 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.

⁽⁶⁴⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 32.

⁽⁶⁵⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (στην προκειμένη περίπτωση, συζητήθηκε το εν λόγω είδος κακόβουλης πρόθεσης, ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε κακή πίστη).

- β) Παραδείγματα κακόβουλης πρόθεσης αναφορικά με την πτυχή της καταστρατήγησης του συστήματος των εμπορικών σημάτων:
- να αποτρέψει την καταχώριση άλλου σήματος, του οποίου τρίτος αιτείται την καταχώριση και/ή να αποκομίσει οικονομικά πλεονεκτήματα από την εν λόγω παρεμπόδιση ⁽⁶⁶⁾.
 - να ενισχύσει την προστασία ενός άλλου δικαιώματος, το οποίο ανήκει επίσης στον καταθέτη, και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σημάτων του καταθέτη, χωρίς καμία χρηστή εμπορική λογική ⁽⁶⁷⁾.
 - να αποφύγει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τη χρήση (από τον καταθέτη) του/των προγενέστερου/-ων καταχωρισμένου/-ων σήματος/-ων και να παρατείνει την πενταετή περίοδο χάριτος ⁽⁶⁸⁾.
 - να αποφύγει τις συνέπειες της ακύρωσης (π.χ. μερική/ολική έκπτωση λόγω μη χρήσης) του/των προγενέστερου/-ων καταχωρισμένου/-ων σήματος/-ων (του καταθέτη) ⁽⁶⁹⁾.

2.4.2 Μη υποχρεωτικοί παράγοντες

Ο ακόλουθος κατάλογος μη υποχρεωτικών παραγόντων και κάθε παράγοντας που εμπεριέχεται σε αυτόν, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προϋπόθεση κακής πίστης. Επιπλέον, ο ίδιος παράγοντας μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης.

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι η εκτίμηση της κακής πίστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους κρίσιμους για τη συγκεκριμένη περίπτωση παράγοντες. Ορισμένοι προσδιορισμοί μπορεί να είναι εφικτοί με βάση έναν ή μερικούς από τους μη υποχρεωτικούς παράγοντες, ενώ άλλοι μπορεί να απαιτούν ευρύτερη ανάλυση.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ένας ή περισσότεροι παράγοντες συντρέχουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, δεν οδηγεί αμέσως στο συμπέρασμα της ύπαρξης κακής πίστης εκ μέρους του καταθέτη, και η εκτίμηση των εν λόγω παραγόντων θα εξαρτάται πάντοτε από τις περιστάσεις της σχετικής υπόθεσης. Στο ίδιο πνεύμα, η απουσία ορισμένων/των περισσότερων από τους κατωτέρω παράγοντες σε μία συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποκλείει απαραίτητα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, τη διαπίστωση ότι ένας καταθέτης ενήργησε με κακή πίστη ⁽⁷⁰⁾.

2.4.2.1 Η γνώση ή η εικαζόμενη γνώση του καταθέτη ότι ο τρίτος χρησιμοποιεί/έχει προγενέστερο πανομοιότυπο/παρόμοιο δικαίωμα

Σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ ⁽⁷¹⁾, η γνώση ή η εικαζόμενη γνώση του καταθέτη ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί/έχει, σε χώρα της ΕΕ/εκτός ΕΕ, προγενέστερο ταυτόσημο/παρόμοιο δικαίωμα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη κακής πίστης εκ μέρους του καταθέτη κατά την κατάθεση αίτησης σήματος.

⁽⁶⁶⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145- 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 36.

⁽⁶⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 38-40.

⁽⁶⁸⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 71-74 (στην περίπτωση αυτή, ο καταθέτης απέκτησε το διοικητικό πλεονέκτημα ότι δεν χρειάστηκε να αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματος που κατατέθηκε εκ νέου).

⁽⁶⁹⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, 50 (στην προκειμένη περίπτωση, συζητήθηκε το εν λόγω είδος κακόβουλης πρόθεσης, ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε κακή πίστη).

⁽⁷⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 52 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 36.

⁽⁷¹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53· 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 36-37· 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 49· 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 28-29· 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47· 22/03/2023, T-366/21, COINBASE, EU:T:2023:156, § 34.

Ο μη εξαντλητικός κατάλογος παραδειγμάτων που ακολουθεί, έχει συμπεριληφθεί για να καταδείξει ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες η γνώση ή η εικαζόμενη γνώση μπορεί να συναχθεί ότι ο τρίτος χρησιμοποιεί/έχει προγενέστερο ταυτόσημο/παρόμοιο δικαίωμα.

- Όταν υπάρχουν γενική αντίληψη στον οικείο οικονομικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των τομέων και των αγορών που βρίσκονται σε στενή γειτνίαση) σχετικά με τη χρήση από έναν τρίτο ταυτόσημου/παρόμοιου προγενέστερου δικαιώματος για ταυτόσημα/παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, ιδίως όταν η χρήση αυτή είναι μακροχρόνια ⁽⁷²⁾.
- Όταν τα μέρη διατηρούσαν επιχειρηματική σχέση μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, ο καταθέτης δεν ήταν δυνατό να αγνοεί ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα ⁽⁷³⁾.
- Όταν το γεγονός ότι το προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα και το προγενέστερο δικαίωμα/τα προγενέστερα δικαιώματα είναι ταυτόσημα ή σχεδόν ταυτόσημα, δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση ⁽⁷⁴⁾.
- Όταν ο καταθέτης και ο προσφεύγων δραστηριοποιούνται στους ίδιους ή σε σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους το προγενέστερο δικαίωμα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ⁽⁷⁵⁾· ή ασκούσαν τις δραστηριότητές τους στην ίδια εξειδικευμένη αγορά· και/ή τα προϊόντα που διέθεσαν και τα δύο μέρη στην αγορά, προέρχονταν από την ίδια χώρα προέλευσης ⁽⁷⁶⁾.
- Όταν λίγο μετά την καταχώριση του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος, ο καταθέτης κίνησε διαδικασίες κατά του προσφεύγοντος και/ή του διανομέα του, γεγονός που κατέδειξε ότι ήταν καλά προετοιμασμένος να τους στοχοποιήσει ⁽⁷⁷⁾.
- Όταν το προγενέστερο δικαίωμα έχει φήμη και, ως εκ τούτου, ο καταθέτης γνώριζε ή δεν ήταν δυνατό να αγνοεί ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε το προσβαλλόμενο σήμα ⁽⁷⁸⁾. Διάφορα παραδείγματα αυτής της κατάστασης μπορούν να βρεθούν στη νομολογία της ΕΕ:
 - όταν η ύπαρξη του προγενέστερου δικαιώματος (συμπεριλαμβανομένων των «ιστορικών σημάτων») αποτελεί παγκοίμως γνωστό γεγονός, τουλάχιστον για το ενδιαφερόμενο κοινό (στο οποίο ανήκει ο καταθέτης), το οποίο αποτελείται από πρόσωπα που γνώριζαν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες που διατίθενται στο εμπόριο βάσει του προσβαλλόμενου δικαιώματος ⁽⁷⁹⁾·
 - όταν ο καταθέτης είχε γνώσεις για μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή για τις εμπορικές δραστηριότητες του προσφεύγοντος και την σημασία τους [π.χ. τη βιομηχανία ποδοσφαίρου/ψυχαγωγίας ή τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ⁽⁸⁰⁾]:
 - όταν ο καταθέτης χρησιμοποίησε στο προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα έναν όρο προερχόμενο από συγκεκριμένη γλώσσα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα απευθύνεται, ιδίως, σε συγκεκριμένους καταναλωτές (π.χ. αραβόφωνους καταναλωτές), μεταξύ των οποίων μπορεί να αναγνωριστεί η φήμη του προγενέστερου δικαιώματος ⁽⁸¹⁾·

⁽⁷²⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39· 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.

⁽⁷³⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα «προγενέστερη σχέση μεταξύ των μερών», βλ. υποενότητα 2.4.2.6.

⁽⁷⁴⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 76-81.

⁽⁷⁵⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα «προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του», βλ. υποενότητα 2.4.2.7.

⁽⁷⁶⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 42-43, 45-46.

⁽⁷⁷⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63.

⁽⁷⁸⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα «βαθμός νομικής προστασίας που παρέχεται στο προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου», βλ. υποενότητα 2.4.2.2.

⁽⁷⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-46, 49-50.

⁽⁸⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 43, 50· 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-50· 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 48.

⁽⁸¹⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 31.

- ο όταν το προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης/καταχώρισης για προϊόντα/υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα, στον οποίο αποκτήθηκε η φήμη του προγενέστερου δικαιώματος ⁽⁸²⁾.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εξέταση του εάν ο καταθέτης του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος γνώριζε εκ των προτέρων ή εικάζεται ότι γνώριζε ότι ο τρίτος χρησιμοποιεί/έχει προγενέστερο ταυτόσημο/παρόμοιο δικαίωμα, δεν πρέπει να περιορίζεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⁽⁸³⁾ και, ως εκ τούτου, μπορεί να εφαρμόζεται ακόμη και αν το δικαίωμα χρησιμοποιήθηκε/καταχωρίστηκε σε χώρα εκτός ΕΕ. Παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: «ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.» ⁽⁸⁴⁾ και «DoggiS (fig.)» ⁽⁸⁵⁾, όπου τα προγενέστερα καταχωρισμένα σήματα καταχωρίστηκαν ή/και χρησιμοποιήθηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε περιπτώσεις κατάχρησης του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου, η γνώση του καταθέτη ή η εικαζόμενη γνώση του υφιστάμενου δικαιώματος/των υφιστάμενων δικαιωμάτων τρίτου είναι κρίσιμη και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την εκτίμηση της κακής πίστης ⁽⁸⁶⁾.

2.4.2.2 Βαθμός νομικής προστασίας που παρέχεται στο προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου

Κατά τη νομολογία της Ένωσης ⁽⁸⁷⁾, ο βαθμός νομικής προστασίας που απολαύει το προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου μπορεί, επίσης, να αποτελεί παράγοντα που μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο καταθέτης ενήργησε με κακή πίστη κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης σήματος.

Για την ανάλυση της σημασίας του εν λόγω παράγοντα, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον το προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου απολαύει ορισμένου βαθμού νομικής προστασίας/αναγνώρισης, μεταξύ άλλων: α) η καταχώριση· β) ο εγγενής ή ο επίκτητος διακριτικός χαρακτήρας· γ) ο παγκόσμιος γνωστός χαρακτήρας ⁽⁸⁸⁾· δ) η φήμη ⁽⁸⁹⁾, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του κατάλοιπου φήμης ενός προγενέστερου δικαιώματος ⁽⁹⁰⁾, της φήμης του ονόματος του προσφεύγοντος ⁽⁹¹⁾ ή της φήμης της εικόνας και/ή της προσωνυμίας του προσφεύγοντος ⁽⁹²⁾. Η «χρήση» του προγενέστερου δικαιώματος θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

Ο εν λόγω παράγοντας έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του σεναρίου καιροσκοπικής συμπεριφοράς, για παράδειγμα, όταν εξάγεται το συμπέρασμα ότι πρόθεση του καταθέτη ήταν να προσπορίσει αθέμιτο όφελος από τη φήμη προγενέστερου δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του καταλοίπου της φήμης του ⁽⁹³⁾, ή να επωφεληθεί από τον υψηλό βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του.

⁽⁸²⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.

⁽⁸³⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.

⁽⁸⁴⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.

⁽⁸⁵⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 50-74.

⁽⁸⁶⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτυχή «κατάχρηση του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου», βλ. υποενότητα 2.2.1.1.

⁽⁸⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53· 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 51· 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34.

⁽⁸⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 54.

⁽⁸⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51.

⁽⁹⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 46, 49, 52-53.

⁽⁹¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51· 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 27-28, 32-33.

⁽⁹²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-35, 41.

⁽⁹³⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49, 56.

Επιπλέον, δεδομένου ότι σε υποθέσεις κακής πίστης, ο προσφεύγων μπορεί να βασίζει τα επιχειρήματά του σε διαφορετικά είδη προγενέστερων δικαιωμάτων, καθώς και στη χρήση των εν λόγω προγενέστερων δικαιωμάτων⁽⁹⁴⁾, ο συγκεκριμένος παράγοντας θα πρέπει να εξετάζεται, ανεξάρτητα από τη φύση των εν λόγω προγενέστερων δικαιωμάτων⁽⁹⁵⁾ ή τη νομική βάση επί της οποίας το εν λόγω έννομο συμφέρον προστατεύεται, και ανεξάρτητα από το αν έχουν καταχωριστεί ή όχι. Η επιλογή της υποβολής αίτησης για την καταχώριση ενός σήματος (σε μια συγκεκριμένη περιοχή) είναι κάτι που αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής του προσφεύγοντος και, για παράδειγμα, η μη καταχώριση δεν οδηγεί απαραίτητα στο συμπέρασμα ότι ένα προγενέστερο δικαίωμα στερείται φήμης στην αγορά⁽⁹⁶⁾.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανάλυση των περιστάσεων της υπόθεσης μπορεί να οδηγήσει —σε ορισμένες περιπτώσεις— στο συμπέρασμα ότι η έκταση ή ο βαθμός της νομικής προστασίας του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος αποτελεί επίσης στοιχείο, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση της κακής πίστης, καθώς αυτό μπορεί να δικαιολογήσει το συμφέρον του καταθέτη να διασφαλίσει εκτενέστερη νομική προστασία για το σήμα του⁽⁹⁷⁾. Ως εκ τούτου, μπορεί να δικαιολογεί την ύπαρξη νόμιμου σκοπού εκ μέρους του καταθέτη για την κατάθεση της αίτησης σήματος.

2.4.2.3 Ταυτότητα/ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ⁽⁹⁸⁾, το γεγονός ότι το προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα και το προσβαλλόμενο προγενέστερο δικαίωμα/τα προσβαλλόμενα προγενέστερα δικαιώματα είναι ταυτόσημα και/ή παρόμοια, μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος. Ωστόσο, η εκτίμηση του εν λόγω παράγοντα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πτυχή της κακής πίστης ή του προγενέστερου δικαιώματος που προβάλλεται στη συγκεκριμένη υπόθεση κακής πίστης.

Κατά την εκτίμηση της ταυτότητας/ομοιότητας μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κακής πίστης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται διαφορετική εκτίμηση από εκείνη που διενεργείται για την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διατάξεις περί κακής πίστης στοχεύουν να αποτραπεί, συγκεκριμένα, η κατάχρηση του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου ή η καταστρατήγηση του συστήματος των εμπορικών σημάτων και, για παράδειγμα, το γεγονός ότι τα προσβαλλόμενα δικαιώματα είναι ταυτόσημα/παρόμοια (ταυτίζονται/ομοιάζουν) είναι ένας μόνον παράγοντας, μεταξύ άλλων, ο οποίος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνολική εκτίμηση της κακής πίστης. Επομένως, κατά την εκτίμηση της ταύτισης/ ομοιότητας σύμφωνα με τον συγκεκριμένο παράγοντα, ενδέχεται να μην είναι αναγκαίο να διενεργηθεί λεπτομερής εξέταση των οπτικών, ηχητικών και εννοιολογικών ομοιοτήτων μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων⁽⁹⁹⁾. Ωστόσο, παρότι η λεπτομερής αυτή εξέταση δεν είναι αναγκαία, είναι σημαντικό να

⁽⁹⁴⁾ «Ομοίως, το γεγονός ότι ένας τρίτος χρησιμοποιεί από μακρού, για πανομοιότυπο ή παρόμοιο προϊόν, ένα σημείο ικανό να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και ότι το σημείο αυτό προστατεύεται νομικώς σε ορισμένο βαθμό αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για την εκτίμηση της κακοπιστίας του αιτούντος την καταχώριση» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46)· 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, § 71-72· 11/07/2013, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30-33.

⁽⁹⁵⁾ Για παράδειγμα, καταχωρισμένο σήμα, μη καταχωρισμένο σήμα/σημείο, όνομα παγκοίνως γνωστού προσώπου, εταιρική/επιχειρηματική επωνυμία.

⁽⁹⁶⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 86.

⁽⁹⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52.

⁽⁹⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53· 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-39· 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 59-63, 76-79.

⁽⁹⁹⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-38.

επισημανθεί ότι μόνον εάν υπάρχει κάποιος βαθμός ομοιότητας μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων, ακόμη και αμυδρός, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας πληρούται. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο σκοπός της σύγκρισης θα είναι να διαπιστωθεί αν το προσβαλλόμενο σήμα και το προγενέστερο δικαίωμα/τα προγενέστερα δικαιώματα είναι παρόμοια ή όχι. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αρκεί η διαπίστωση σύνδεσης ή σχέσης μεταξύ του προσβαλλόμενου δικαιώματος ή των προσβαλλόμενων δικαιωμάτων.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο παράγοντας αυτός μπορεί να έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες ανάλογα με το σενάριο της κακής πίστης. Η υποενότητα 2.5.2.2 περιλαμβάνει ορισμένες ειδικές πληροφορίες εφαρμοστέες στο σενάριο της εκ νέου κατάθεσης.

2.4.2.4 Επίμαχα προϊόντα και/ή υπηρεσίες

Από τη νομολογία της Ένωσης ⁽¹⁰⁰⁾ μπορεί να συναχθεί ότι τα επίμαχα προϊόντα και/ή υπηρεσίες αποτελούν, επίσης, παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να έχει σημασία για την εκτίμηση της κακής πίστης. Η εκτίμηση του εν λόγω παράγοντα θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον σκοπό που επιδιώκεται με τις διατάξεις περί κακής πίστης, ο οποίος είναι να αποτραπεί, συγκεκριμένα, η κατάχρηση του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου ή η καταστρατήγηση του συστήματος σημάτων.

Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται πολλά σήματα ⁽¹⁰¹⁾, μπορεί να διενεργηθεί μια σύγκριση των επίμαχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Ανάλογα με τις περιστάσεις της σχετικής υπόθεσης, μπορεί να αρκεί να αναλυθεί, για παράδειγμα, αν τα επίμαχα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ανήκουν σε παραπλήσιο/σχετικό τμήμα της αγοράς ⁽¹⁰²⁾, ή να επεκταθεί η εκτίμηση στη σύγκριση του τομέα της αγοράς ή του τομέα εμπορικής δραστηριότητας, στον οποίο δραστηριοποιείται ο προσφεύγων ⁽¹⁰³⁾. Ωστόσο, η ύπαρξη ταυτότητας ή ομοιότητας μεταξύ των επίμαχων προϊόντων και/ή υπηρεσιών δεν χρειάζεται κατ' ανάγκη να αποδεικνύεται για την εφαρμογή διατάξεων περί κακής πίστης και, για παράδειγμα, η κακή πίστη θα μπορούσε, επίσης, να αποδειχθεί και στις περιπτώσεις, στις οποίες τα επίμαχα προϊόντα και/ή υπηρεσίες είναι διαφορετικά ⁽¹⁰⁴⁾.

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η εκτίμηση βάσει αυτού του παράγοντα μπορεί να αφορά διάφορα είδη προγενέστερων δικαιωμάτων και όχι μόνο εμπορικά σήματα (π.χ. μπορεί να αφορά ένα προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα και ένα προγενέστερο προσωπικό όνομα ⁽¹⁰⁵⁾).

Ενδεικτικά, με βάση τη νομολογία της ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, μπορούν:

- να συγκρίνουν τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες του προσβαλλόμενου σήματος με τον τομέα, στον οποίο ο προσφεύγων απέκτησε τη φήμη του/είναι γνωστός ⁽¹⁰⁶⁾·
- να συγκρίνουν ή να σχολιάζουν τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες του προσβαλλόμενου σήματος στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πρακτικών στον οικείο τομέα της αγοράς ⁽¹⁰⁷⁾·

⁽¹⁰⁰⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88-90.

⁽¹⁰¹⁾ Κατατεθέντα, καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα.

⁽¹⁰²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 64-65.

⁽¹⁰³⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 49-50.

⁽¹⁰⁴⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41.

⁽¹⁰⁵⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.

⁽¹⁰⁶⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.

⁽¹⁰⁷⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46· 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 50.

- να συγκρίνουν ή να σχολιάζουν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του προσβαλλόμενου σήματος σε σχέση με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες, τις οποίες ο προσφεύγων θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα ενδιαφερόταν να διαθέσει στην αγορά ⁽¹⁰⁸⁾.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο παράγοντας αυτός μπορεί να έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες ανάλογα με το σενάριο της κακής πίστης. Η υποενότητα 2.5.2.2 περιλαμβάνει ορισμένες ειδικές πληροφορίες εφαρμοστέες στο σενάριο της εκ νέου κατάθεσης.

2.4.2.5 Κίνδυνος σύγχυσης

Στο πλαίσιο της συνολικής εκτίμησης της κακής πίστης και των ειδικών περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης, σε ορισμένες υποθέσεις θα μπορούσε να έχει σημασία να προσδιοριστεί εάν το προγενέστερο δικαίωμα/τα προγενέστερα δικαιώματα είναι ικανά να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ αυτών και του προσβαλλόμενου σήματος. Επομένως, ανάλογα με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, μπορεί να είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη αν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων ⁽¹⁰⁹⁾.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι, κατά την εκτίμηση της κακής πίστης σε αιτήσεις σήματος, ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποτελεί προϋπόθεση ή προαπαιτούμενο της κακής πίστης. Επομένως, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης εκ μέρους του κοινού δεν είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί για την εφαρμογή των διατάξεων περί κακής πίστης ⁽¹¹⁰⁾, καθώς αποτελεί μόνον έναν παράγοντα, μεταξύ άλλων, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη.

2.4.2.6 Προγενέστερη σχέση μεταξύ των μερών

Σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ, η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης σχέσης μεταξύ του προσφεύγοντος και του καταθέτη πριν από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος μπορεί, επίσης, να αποτελεί ένδειξη κακής πίστης εκ μέρους του καταθέτη ⁽¹¹¹⁾.

Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού των διατάξεων περί κακής πίστης, ο παράγοντας αυτός πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως ώστε να καλύπτει όλα τα είδη σχέσεων μεταξύ των μερών. Επομένως, για την εκτίμηση του εν λόγω παράγοντα, θα πρέπει να εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: η ύπαρξη προσυμβατικής, συμβατικής ή μετασυμβατικής σχέσης· ή η ύπαρξη αμοιβαίων καθηκόντων ή υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης πίστης και εντιμότητας που απορρέουν από την παρούσα ή παρελθούσα κατοχή ορισμένων θέσεων στην εταιρεία του προσφεύγοντος ⁽¹¹²⁾.

Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τη νομολογία της ΕΕ, κατά την εκτίμηση της κακής πίστης θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προγενέστερες σχέσεις (μια ορισμένη σχέση) μεταξύ του προσφεύγοντος και του καταθέτη:

- άτυπες σχέσεις μεταξύ των μερών, όπως οι (συμβατικές) διαπραγματεύσεις ⁽¹¹³⁾,

⁽¹⁰⁸⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.

⁽¹⁰⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53.

⁽¹¹⁰⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 54· 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 31, 40.

⁽¹¹¹⁾ 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, § 25-29· 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

⁽¹¹²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28· 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 68-69· 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54.

⁽¹¹³⁾ 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 43, 47.

- άμεσες σχέσεις μεταξύ των μερών, όπως επαφές με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπορικής επίλυσης μιας διαφοράς ⁽¹¹⁴⁾·
- μια εμπορική σχέση, βασισμένη σε προφορικές συμφωνίες, η οποία συνίσταται στην εισαγωγή και πώληση συγκεκριμένων προϊόντων και στη χρήση του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος ως εμπορικού σήματος για τον σκοπό αυτό ⁽¹¹⁵⁾,
- η ύπαρξη συμφωνίας διανομής ⁽¹¹⁶⁾,
- η ύπαρξη συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του απορριφθέντος κατόχου της άδειας χρήσης ⁽¹¹⁷⁾·
- το γεγονός ότι ο καταθέτης ενεργούσε ως διευθύνων σύμβουλος συμβαλλομένου μέρους στη συμφωνία διανομής ⁽¹¹⁸⁾·
- το γεγονός ότι ο καταθέτης ήταν μέτοχος με σημαντικό συμφέρον στο μετοχικό κεφάλαιο του προσφεύγοντος και τα διευθυντικά στελέχη του συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο του προσφεύγοντος ⁽¹¹⁹⁾, ήταν υπάλληλος του προσφεύγοντος ή εργαζόταν για τον προσφεύγοντα (ή άλλες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλό του) ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας ⁽¹²⁰⁾·
- το γεγονός ότι ο καταθέτης έλαβε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης για να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας που δημιουργήθηκε από τους προσφεύγοντες και τον καταθέτη ⁽¹²¹⁾,
- η ύπαρξη συμφωνίας βάσει της οποίας ο καταθέτης ήταν εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί την εικόνα, την προσωνυμία, τα λεκτικά και εικονιστικά σήματα που ανήκουν στον προσφεύγοντα για την προώθηση της εμπορίας συγκεκριμένων προϊόντων ⁽¹²²⁾.

Δεδομένης της ποικιλίας των μορφών, τις οποίες οι προγενέστερες σχέσεις μπορούν να λάβουν στην πράξη, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια προσέγγιση κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη εάν η σχέση μεταξύ των μερών έδωσε στον καταθέτη τη δυνατότητα να εξοικειωθεί και, για παράδειγμα, να εκτιμήσει την αξία του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων τρίτου.

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η ακριβής φύση ή μορφή της συμφωνίας/των συμφωνιών μεταξύ των μερών προκειμένου να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπήρχε κακή πίστη εκ μέρους του καταθέτη κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης ή άλλου είδους συμφωνία μεταξύ των μερών ή αν η μεταξύ τους σύμβαση ήταν γραπτή ή προφορική, διότι, σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη των εν λόγω συμφωνιών αρκεί για να αποδείξει το γεγονός ότι, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του προσβαλλόμενου σήματος, τα μέρη είχαν άμεση σχέση ⁽¹²³⁾.

Βάσει των ανωτέρω, η κατάθεση αίτησης ή η καταχώριση του προσβαλλόμενου σήματος στο όνομα του καταθέτη στην ΕΕ, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, να θεωρηθεί παραβίαση των χρηστών συναλλακτικών ηθών και εμπορικών πρακτικών. Κατά συνέπεια, μπορεί να υπάρχει κακή πίστη όταν ο καταθέτης, μέσω της καταχώρισης, επιχειρεί να οικειοποιηθεί το προγενέστερο δικαίωμα τρίτου, με τον οποίο είχε συμβατική ή προσυμβατική σχέση ή οιαδήποτε σχέση, όπου εφαρμόζεται

⁽¹¹⁴⁾ 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 60-61.

⁽¹¹⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 55.

⁽¹¹⁶⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 53-57 (επίσης σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας)-16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 32-34, 39-40.

⁽¹¹⁷⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 116, 124-125.

⁽¹¹⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 47-49.

⁽¹¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25.

⁽¹²⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 14, 78.

⁽¹²¹⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 51, 53-54.

⁽¹²²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-33.

⁽¹²³⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

η καλή πίστη και επιβάλλει στον καταθέτη την υποχρέωση της ευγενούς άμιλλας σε σχέση με τα έννομα συμφέροντα και τις προσδοκίες του άλλου μέρους όσον αφορά το προσβαλλόμενο δικαίωμα.

2.4.2.7 Προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του

Στο πλαίσιο της συνολικής εκτίμησης της κακής πίστης, η προέλευση ή οι περιστάσεις υπό τις οποίες δημιουργήθηκε η λέξη ή ο λογότυπος/η γραφική αναπαράσταση που σχηματίζει το προσβαλλόμενο σήμα, καθώς και η προγενέστερη χρήση του (συμπεριλαμβανομένης της «ιστορικής» χρήσης) στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ⁽¹²⁴⁾, ιδίως από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, μπορούν επίσης να συνιστούν κρίσιμο παράγοντα. Μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση του καταθέτη κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος. Για παράδειγμα, η ανάλυση βάσει αυτού του παράγοντα μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

- το πρόσωπο που προέβη στην ανάπτυξη/δημιουργία της λέξης/λογότυπου, από την οποία προέκυψε το προσβαλλόμενο σήμα, και τους λόγους δημιουργίας του ⁽¹²⁵⁾.
- εάν το προσβαλλόμενο σήμα προέρχεται από άλλο δικαίωμα του καταθέτη του προσβαλλόμενου σήματος, για παράδειγμα μια εμπορική επωνυμία επιχείρησης, και πώς το εν λόγω δικαίωμα χρησιμοποιήθηκε ⁽¹²⁶⁾.

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι οι εδαφικές πτυχές της προγενέστερης χρήσης του προσβαλλόμενου σήματος, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής χρήσης του, δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην αγορά της ΕΕ ⁽¹²⁷⁾. Ως εκ τούτου, η προγενέστερη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος σε χώρα εκτός ΕΕ μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη.

2.4.2.8 Χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος

Σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ ⁽¹²⁸⁾, η χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος, μπορεί επίσης να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κατά την εκτίμηση της κακής πίστης. Εν προκειμένω, έχοντας υπόψη ότι η κακή πίστη πρέπει να προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές με τη συγκεκριμένη υπόθεση περιστάσεις, είναι σημαντικό να αναλυθεί, χρονολογικά, η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος (δηλαδή τα γεγονότα που οδήγησαν στην εν λόγω κατάθεση). Η εν λόγω ανάλυση μπορεί να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, να κατανοήσουν τους λόγους, για τους οποίους ο καταθέτης κατέθεσε το προσβαλλόμενο σήμα.

Τα ακόλουθα γεγονότα/περιστάσεις, τα οποία αντλούνται από τη νομολογία της ΕΕ, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη βάσει αυτού του παράγοντα.

- Αν υπήρχε οιοδήποτε είδους διαφορά μεταξύ του καταθέτη και του προσφεύγοντος πριν ή κατά τη στιγμή της κατάθεσης του προσβαλλόμενου σήματος ⁽¹²⁹⁾.

⁽¹²⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 60.

⁽¹²⁵⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 59-69, 83· 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 89-90· 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 73-76.

⁽¹²⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 22.

⁽¹²⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.

⁽¹²⁸⁾ 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 28· 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹²⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

- Η κατάσταση της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ των μερών κατά τον χρόνο κατάθεσης του προσβαλλόμενου σήματος: είτε αν είχε λήξει είτε αν είχε επιδεινωθεί/υποστεί εντάσεις για κάποιο διάστημα ⁽¹³⁰⁾.
- Σε περιπτώσεις όπου η σχέση μεταξύ των μερών έληξε, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της λήξης της εν λόγω επιχειρηματικής σχέσης και της κατάθεσης του προσβαλλόμενου σήματος ⁽¹³¹⁾.
- Εάν η θέση του προσφεύγοντος στην αγορά είχε μεταβληθεί, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της οικονομικής του κατάστασης και του επιπέδου της φήμης του κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κατάθεσης του προσβαλλόμενου σήματος ⁽¹³²⁾.
- Ο χρόνος κατάθεσης του προσβαλλόμενου ⁽¹³³⁾. Η ανάλυση αυτή θα είναι σημαντική ιδίως στο σενάριο της εκ νέου κατάθεσης, όπου θα πρέπει να ελέγχεται εάν το γεγονός ότι ο καταθέτης κατέθεσε εκ νέου το προσβαλλόμενο σήμα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή/συγκεκριμένο χρόνο, αποτελεί κρίσιμη ένδειξη.

Επιπλέον, η ανάλυση της χρονολογικής ακολουθίας των γεγονότων, τα οποία οδήγησαν στην κατάθεση (ή τα οποία συνέβησαν αμέσως μετά την κατάθεση) του προσβαλλόμενου σήματος, μπορεί, επίσης, να παράσχει πληροφορίες σχετικά με άλλους παράγοντες, για παράδειγμα, σχετικά με το αν ο καταθέτης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο προσφεύγων χρησιμοποιούσε ένα προγενέστερο ταυτόσημο/παρόμοιο δικαίωμα ⁽¹³⁴⁾.

2.4.2.9 Χρηστή εμπορική λογική πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου εμπορικού σήματος

Η έλλειψη χρηστής εμπορικής λογικής, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής στρατηγικής, πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος μπορεί, επίσης, να αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για τον καθορισμό του εάν η κατάθεση έγινε κακόπιστα.

Κατά την εκτίμηση του παράγοντα αυτού, μία από τις καταστάσεις που οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διοικητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, είναι η περίπτωση, κατά την οποία ο καταθέτης είχε ζητήσει την καταχώριση ενός σήματος όχι μόνο για τις κατηγορίες προϊόντων και/ή υπηρεσιών που εμπορευόταν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, αλλά και για άλλες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών που σκόπευε ή σκεφτόταν να διαθέσει στο εμπόριο στο μέλλον. Για την περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να σημειωθεί, όπως έχει επισημανθεί στη νομολογία της ΕΕ ⁽¹³⁵⁾, ότι η πρακτική αυτή είναι, κατ' αρχήν, θεμιτή. Ως εκ τούτου, ένας μακροσκελής κατάλογος προϊόντων και/ή υπηρεσιών δεν θα ισοδυναμεί αυτομάτως με κακή πίστη. Ωστόσο, στο πλαίσιο της κακής πίστης, η πρακτική της συμπερίληψης ορισμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών στον προσδιορισμό μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη κακής πίστης, εάν είναι τεχνητή και δεν υφίσταται χρηστή εμπορική λογική, συμπεριλαμβανομένης επιχειρηματικής στρατηγικής, πίσω από αυτήν ⁽¹³⁶⁾.

⁽¹³⁰⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 69-71- 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 42.

⁽¹³¹⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 67-70- 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 64.

⁽¹³²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹³³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 87-89.

⁽¹³⁴⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 46.

⁽¹³⁵⁾ 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 25· 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54-55 (στις δύο αυτές υποθέσεις δεν διαπιστώθηκε κακή πίστη από το Γενικό Δικαστήριο): 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88-89· 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 55.

⁽¹³⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 26 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα που αντλούνται από τη νομολογία της ΕΕ, όπου από τις περιστάσεις της υπόθεσης προέκυψε ότι δεν υπήρχε εμπορική λογική πίσω από την κατάθεση της αίτησης.

<p>21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 60-77 ⁽¹³⁷⁾</p>	<p>Από τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης προέκυψε ότι ένας από τους κύριους λόγους που επικαλέστηκε ο δικαιούχος για να δικαιολογήσει την εκ νέου κατάθεση του ίδιου σήματος ήταν η μείωση του διοικητικού φόρτου κατά τις διαδικασίες ανακοπής (αποφεύγοντας την υποχρέωση προσκόμισης, στο πλαίσιο κάθε τέτοιας διαδικασίας ανακοπής, αποδεικτικών στοιχείων χρήσης όταν ζητείται). Λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων της υπόθεσης, ήταν σαφές ότι ο καταθέτης παραδέχθηκε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που δικαιολογούσαν την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος, βασιζόταν στο γεγονός ότι δεν θα ήταν υποχρεωμένος να προσκομίζει συνεχώς αποδεικτικά στοιχεία ουσιαστικής χρήσης του εν λόγω σήματος κατά τις διάφορες διαδικασίες ανακοπής. Εντούτοις, οι εξηγήσεις του καταθέτη ότι, κατ' ουσίαν, επιδίωκε την προστασία του σήματος «MONOPOLY» σε σχέση με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες προκειμένου να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την επέκταση της δραστηριότητάς του, θεωρήθηκαν θεμιτές. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο το προσβαλλόμενο σήμα δεν κηρύχθηκε άκυρο σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονταν από τα προγενέστερα εμπορικά σήματα. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν δικαιολογούσαν την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που ήταν ταυτόσημα με εκείνα που καλύπτονταν από τα προγενέστερα σήματα. Επιπλέον, η υποτιθέμενη μείωση του διοικητικού φόρτου που προέκυψε από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος, ήταν δύσκολο να συμβιβαστεί με το πρόσθετο κόστος και τον διοικητικό φόρτο της συνεχούς εκ νέου κατάθεσης και διατήρησης των προγενέστερων σημάτων.</p>
<p>28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88, 90</p>	<p>Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν στην παρούσα υπόθεση δεν παρείχαν οιαδήποτε εξήγηση σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους, από επιχειρηματική άποψη, ο καταθέτης υπέβαλε αίτηση για εικονιστικό σήμα, το οποίο ήταν ουσιαστικά ταυτόσημο με ορισμένα προγενέστερα εικονιστικά εμπορικά σήματα, τα οποία ανήκουν στους προσφεύγοντες και καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με τα εμπορικά τους σήματα, καθώς και με εκείνα τα προϊόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, ο καταθέτης δεν επικαλέστηκε καν την ύπαρξη οιασδήποτε εμπορικής λογικής για να δικαιολογήσει μια τέτοια ενέργεια. Ο καταθέτης προέβαλε απλώς ορισμένα αβάσιμα επιχειρήματα για το ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των προγενέστερων σημάτων που ανήκαν στους προσφεύγοντες όταν υπέβαλε την αίτηση για το προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα. Επιπλέον, το επιχείρημα του καταθέτη ότι είχε μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της δικαιόχρησης, δεν μπόρεσε να αποδείξει το έννομο συμφέρον του, διότι η αναφερόμενη εμπειρία σχετίζεται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τον τομέα της γρήγορης εστίασης.</p>
<p>29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68-71</p>	<p>Από τις περιστάσεις της εν λόγω υπόθεσης προέκυψε ότι ο καταθέτης δεν προσκόμισε οιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ικανό να αποδείξει τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος ή την πώληση ελαστικών με άλλο σήμα. Επίσης, δεν παρείχε οιαδήποτε εύλογη εξήγηση σχετικά με την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων από τον γεωργικό τομέα στον τομέα των ελαστικών, ενώ είναι προφανές, από τα στοιχεία που</p>

⁽¹³⁷⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση αυτή, ανατρέξτε στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην ενότητα 2.5.2.2.

	προσκομίστηκαν, ότι «οι εταιρείες που παράγουν ελαστικά φορτηγών δεν παράγουν γεωργικά ελαστικά [αυτοκινήτων]».
--	---

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανάλυση των περιστάσεων της υπόθεσης μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε χρηστή εμπορική λογική πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος. Η περίπτωση αυτή απεικονίζεται στα ακόλουθα παραδείγματα που προέρχονται από τη νομολογία της ΕΕ.

14/02/2012, T-33/11, Bigab , EU:T:2012:77, § 23	Στη περίπτωση αυτή, η χρηστή εμπορική λογική συνάγεται από το γεγονός ότι, κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης σήματος, αυξήθηκε ο αριθμός των κρατών μελών, στα οποία ο καταθέτης χρησιμοποίησε το σήμα. Αυτό θεωρήθηκε εύλογο κίνητρο για τον καταθέτη να επεκτείνει την προστασία του προσβαλλόμενου σήματος με την καταχώρισή του ως σήματος της ΕΕ (στο εξής: ΣΕΕ) και, ως εκ τούτου, απέκλεισε την ύπαρξη κακής πίστης εκ μέρους του καταθέτη.
---	--

13/12/2012, T-136/11, Pelikan , EU:T:2012:689, § 35-37, 49	Τα αποδεικτικά στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης απέδειξαν ότι το προσβαλλόμενο σήμα κατατέθηκε με την ευκαιρία της 125ης επετείου της δημιουργίας του σήματος «Pelikan», και αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο ο καταθέτης αποφάσισε να το εκσυγχρονίσει και να καταθέσει νέα αίτηση για τη νέα αυτή έκδοση. Ελήφθη, επίσης, υπόψη το γεγονός ότι το προσβαλλόμενο σήμα κάλυπτε έναν επικαιροποιημένο κατάλογο υπηρεσιών. Όλα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε χρηστή εμπορική λογική πίσω από την κατάθεση, η οποία, ταυτόχρονα, απέκλεισε το ενδεχόμενο της κακής πίστης εκ μέρους του καταθέτη κατά την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος.
---	--

2.4.2.10 Αίτημα χρηματικής αποζημίωσης

Το αίτημα χρηματικής αποζημίωσης που υποβάλλει ο καταθέτης στον προσφεύγοντα μπορεί, επίσης, να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εκτίμηση της κακής πίστης· ειδικότερα, εάν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο καταθέτης γνώριζε την ύπαρξη του προγενέστερου δικαιώματος και μπορούσε να αναμένει να λάβει προσφορά χρηματικής αποζημίωσης από τον προσφεύγοντα ⁽¹³⁸⁾. Ως εκ τούτου, η κακή πίστη μπορεί να υφίσταται όταν είναι πρόδηλο ότι η αίτηση καταχώρισης σήματος κατατέθηκε για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή αποκλειστικά με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από τρίτον, και όχι με την πρόθεση να εκπληρώσει το σήμα την ουσιαστική λειτουργία του ως σήματος ⁽¹³⁹⁾.

2.4.2.11 Μοτίβο της συμπεριφοράς/των ενεργειών του καταθέτη

Το γεγονός ότι η συμπεριφορά/οι ενέργειες του καταθέτη ακολουθούσαν συγκεκριμένο μοτίβο, μπορεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της κακής πίστης στις αιτήσεις καταχώρισης σημάτων.

Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μοτίβα συμπεριφοράς/ενεργειών του καταθέτη, τα οποία προέρχονται από τη νομολογία της ΕΕ, θεωρήθηκαν κρίσιμα για τον καθορισμό της ύπαρξης κακόβουλης πρόθεσης εκ μέρους του καταθέτη:

⁽¹³⁸⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 81-83.

⁽¹³⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145.

- το γεγονός ότι ο καταθέτης, την ίδια ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης του προσβαλλόμενου σήματος «NEYMAR», κατέθεσε, επίσης, αίτηση καταχώρισης άλλου εμπορικού σήματος, το οποίο, επίσης, αποτελείται από το όνομα ενός άλλου διάσημου ποδοσφαιριστή ⁽¹⁴⁰⁾,
- το γεγονός ότι ο καταθέτης δημιούργησε μια παράνομη στρατηγική κατάθεσης (π.χ. διαδοχική κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης εθνικών σημάτων χωρίς να καταβάλει τα τέλη καταχώρισης για να διασφαλίσει στον εαυτό του μια κατάσταση παρεμπόδισης, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξάμηνη προθεσμία περίσκεψης προκειμένου να διεκδικήσει προτεραιότητα για μια αίτηση ΣΕΕ —και ακόμη και την πενταετή περίοδο χάριτος) ⁽¹⁴¹⁾,
- το γεγονός ότι ο καταθέτης είχε καταθέσει διάφορα σήματα τρίτων, τα οποία έχαιραν ορισμένης φήμης, χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων των συγκεκριμένων σημάτων και/ή χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης συναφθείσας με αυτούς ⁽¹⁴²⁾.

Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι ο καταθέτης, επίσης μέσω των νομικών/φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτόν, καταστρατηγεί τους κανόνες/το σύστημα για τα σήματα με σκοπό να επιβαρύνει το άλλο μέρος ή ακόμη και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας με επαχθείς διαδικασίες (π.χ. με την υποβολή μεγάλου αριθμού αιτήσεων ακύρωσης).

2.5 Σενάρια κακής πίστης σε αιτήσεις σήματος

Αυτό το μέρος της Κοινής Πρακτικής παρουσιάζει τα πιο τυπικά ή αξιοσημείωτα παραδείγματα σεναρίων κακής πίστης σε αιτήσεις σήματος —δύο στο πλαίσιο της πτυχής της κατάχρησης του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτων και τρία στο πλαίσιο της πτυχής της καταστρατήγησης του συστήματος των εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, σε κάθε σενάριο περιλαμβάνονται ορισμένα παραδείγματα που αντλούνται από τη νομολογία της ΕΕ, για να δείξουν πώς εκτιμήθηκε η κακή πίστη σε πραγματικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, τα παραδείγματα χρησιμεύουν για να καταδείξουν τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι παράγοντες (που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.4 ανωτέρω) που συνέβαλαν στη διαπίστωση της κακής πίστης σε κάθε συγκεκριμένο σενάριο.

Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η διάκριση μεταξύ «παραγόντων» και «σεναρίων». Ο όρος «σενάρια κακής πίστης» αναφέρεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, στις οποίες διάφοροι παράγοντες (οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εκτίμηση της κακής πίστης) πρέπει να εμφανιστούν και να αλληλεπιδράσουν, ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπήρχε κακή πίστη εκ μέρους του καταθέτη. Ωστόσο, ένας «παράγοντας» είναι απλώς ένα στοιχείο, το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση της κακής πίστης, και συνήθως ένας παράγοντας δεν αρκεί, από μόνος του, για να διαπιστωθεί η κακή πίστη.

⁽¹⁴⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50.

⁽¹⁴¹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.

⁽¹⁴²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 154-155.

2.5.1 Σενάρια σχετικά με την πτυχή της κατάχρησης του δικαιώματος/των δικαιωμάτων τρίτου

2.5.1.1 Καιροσκοπική συμπεριφορά

Η καιροσκοπική/παρασιτική συμπεριφορά καλύπτει περιπτώσεις, στις οποίες, από την ανάλυση όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, είναι προφανές ότι το προσβαλλόμενο σήμα κατατέθηκε με την κακόβουλη πρόθεση:

- α) να εκμεταλλευτεί τη φήμη⁽¹⁴³⁾, συμπεριλαμβανομένου του καταλοίπου της φήμης⁽¹⁴⁴⁾, ενός προγενέστερου δικαιώματος· ή
- β) να επωφεληθεί από ένα προγενέστερο δικαίωμα, ανεξάρτητα από τον βαθμό αναγνώρισης του στην αγορά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σενάριο αυτό καλύπτει ευρύ φάσμα περιπτώσεων, στις οποίες ο καταθέτης, έχοντας επίγνωση της ύπαρξης προγενέστερου δικαιώματος, το οποίο απολαύει ορισμένου βαθμού νομικής προστασίας/αναγνώρισης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής παρουσίας του σε αυτό⁽¹⁴⁵⁾, έχει καταθέσει αίτηση καταχώρισης σήματος με σκοπό τη δημιουργία συσχέτισης ή απομίμησης του εν λόγω προγενέστερου δικαιώματος, όσο το δυνατόν πλησιέστερη, προκειμένου να επωφεληθεί από την ελκυστικότητά του και/ή από τη γνώση του στην αγορά, όποια κι αν είναι. Αυτό μπορεί, επίσης, να συμβεί όταν ο καταθέτης σκοπεύει να προκαλέσει εσφαλμένη εντύπωση συνέχειας ή ψευδούς σύνδεσης κληρονομιάς μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και ενός πρώην φημισμένου ιστορικού σήματος ή ενός πρώην διάσημου προσώπου/εταιρείας/προγενέστερου δικαιώματος, το οποίο εξακολουθεί να είναι γνωστό στο οικείο κοινό⁽¹⁴⁶⁾.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ύπαρξη κακής πίστης, στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, μπορεί να συναχθεί από διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, για να ισχύει αυτό το σενάριο, θα πρέπει να αποδειχθεί η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη να επωφεληθεί από την ελκυστικότητα του προγενέστερου δικαιώματος και/ή από τη γνώση του στην αγορά. Αυτό μπορεί να απορρέει, για παράδειγμα, από την υπεραξία, τη φήμη, την επιτυχία, το κύρος ή/και την πραγματική παρουσία, που έχει αποκτήσει το προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου, ή από την αναφορά σε ένα φημισμένο/παγκοίμως γνωστό πρόσωπο ή γεγονός. Για παράδειγμα, ο καταθέτης μπορεί να επιθυμεί να επωφεληθεί από την επένδυση του προσφεύγοντος στην προώθηση και τη δημιουργία υπεραξίας για το προγενέστερο δικαίωμά του ή από τη χρήση προγενέστερου δικαιώματος από τον προσφεύγοντα, η οποία καθιέρωσε την ισχυρή παρουσία του σε συγκεκριμένη αγορά.

Βάσει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, περιπτώσεις, στις οποίες σκοπός είναι η αποκόμιση οφέλους από τη φήμη, συμπεριλαμβανομένου του καταλοίπου της φήμης του προγενέστερου δικαιώματος. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό το προγενέστερο δικαίωμα να είχε ορισμένη φήμη ή ορισμένη διασημότητα κατά την ημερομηνία της αίτησης του προσβαλλόμενου σήματος⁽¹⁴⁷⁾. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της περί σημάτων και των διατάξεων περί κακής πίστης.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο προσφεύγων —στο πλαίσιο της κακής πίστης— δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αποδείξει τη φήμη του προγενέστερου δικαιώματός του κατά τον ίδιο τρόπο όπως σε διαδικασίες που

⁽¹⁴³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51· 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.

⁽¹⁴⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

⁽¹⁴⁵⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον «παράγοντα του βαθμού νομικής προστασίας», βλ. υποενότητα 2.4.2.2.

⁽¹⁴⁶⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη).

⁽¹⁴⁷⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 57 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη).

βασίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Οδηγίας περί σημάτων ⁽¹⁴⁸⁾. Και τούτο διότι οι δύο διατάξεις έχουν διαφορετικούς σκοπούς.


- Το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Οδηγίας περί σημάτων παρέχει προστασία σε προγενέστερα καταχωρισμένα σήματα —τα οποία χαίρουν φήμης στο κράτος μέλος ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση— όταν η χωρίς εύλογη αιτία χρήση του σήματος, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης (προσβαλλόμενο σήμα), θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος ή θα ήταν βλαπτική για τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος. Επιπλέον, το άρθρο αυτό αποτελεί ξεχωριστό λόγο απαραδέκτου ή ακυρότητας και υπόκειται σε δικές του τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγεται η κακή πίστη του καταθέτη του προσβαλλόμενου σήματος.
- Ωστόσο, για να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί κακής πίστης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο παρόν έγγραφο, μεταξύ άλλων παραγόντων κρίσιμων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι απαραίτητη η κακόβουλη πρόθεση εκ μέρους του καταθέτη. Ο παράγοντας αυτός καθορίζεται συνήθως βάσει σχετικών, κρίσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων και αξιολογείται υπό το πρίσμα των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης. Επομένως, το γεγονός ότι, σύμφωνα με το σενάριο της καιροσκοπικής/παρασιτικής συμπεριφοράς, το προγενέστερο δικαίωμα (το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι καταχωρισμένο σήμα) είναι φημισμένο, έχει άλλον βαθμό αναγνώρισης στην αγορά ή χρησιμοποιείται από τρίτους στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, αποτελεί ένα στοιχείο, μεταξύ άλλων, που μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη κακόβουλης πρόθεσης εκ μέρους του καταθέτη.

Τέλος, κατά την αντιμετώπιση αυτού του σεναρίου, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη ότι καιροσκοπική/παρασιτική συμπεριφορά μπορεί να υπάρξει ακόμη και αν ο βαθμός αναγνώρισης ή χρήσης του προγενέστερου δικαιώματος κατά τις εμπορικές συναλλαγές προέρχεται από χώρα εκτός ΕΕ.

Ενδεικτικά, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, ενδέχεται να συναντήσουν μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γενικού Δικαστηρίου (στο εξής: ΓΔ) που ακολουθεί:

Διάδικοι ενώπιον του ΓΔ	Simca Europe Ltd κατά ΓΕΕΑ		Διάδικοι ενώπιον του τμήματος προσφυγών	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [προσφεύγων] κατά SIMCA EUROPE LIMITED [σημερινός δικαιούχος]
Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης ΓΔ	T-327/12, 08/05/2014		Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης τμήματος προσφυγών	R 645/2011-1, 12/04/2012
Εμπορικά σήματα	Προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα	Προγενέστερα δικαιώματα	Παράγοντες που ήταν κρίσιμοι για τη διαπίστωση της κακής πίστης στην παρούσα υπόθεση	
			Κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη (στην προκειμένη περίπτωση: να εκμεταλλευθεί «παρασιτικά» το κατάλοιπο της φήμης των σημάτων του προσφεύγοντος και να επωφεληθεί από την εν λόγω φήμη)	

⁽¹⁴⁸⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

	<p>SIMCA ΣΕΕ αριθ. 6 489 37 1 (λεκτικό σήμα) Κλάση 12</p>	 WO αριθ. 218 957 (Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία και Μπενελούξ) Κλάσεις 12, 16, 25 SIMCA Γαλλικό σήμα 1606604 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 11, 37	Γνώση του καταθέτη ότι ο τρίτος χρησιμοποιεί προγενέστερο ταυτόσημο/παρόμοιο δικαίωμα
			Βαθμός νομικής προστασίας που απολαύει το προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου
			Ταυτότητα/ ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων
			Προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του
			Έλλειψη χρηστής εμπορικής λογικής πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος
			Χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος
Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης	<p>Ο αρχικός καταθέτης (ο κ. Joachim Wöhler) καταχώρισε το ΣΕΕ «SIMCA». Το εμπορικό σήμα στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στη Simca Europe Ltd (νυν δικαιούχο). Ο προσφεύγων (GIE PSA Peugeot Citroen) άσκησε προσφυγή ακυρότητας λόγω κακής πίστης. Ήταν ο δικαιούχος ενός προγενέστερου σήματος «SIMCA», προστατευόμενου σε διάφορα κράτη μέλη, μολονότι το σήμα αυτό δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Παρότι η φήμη του σήματος «SIMCA» μειώθηκε με την πάροδο των ετών, αυτό έχαιρε ακόμη ενός ορισμένου βαθμού φήμης («κατάλοιπο φήμης») μεταξύ του κοινού που ενδιαφέρεται για τα αυτοκίνητα. Το ΓΔ παρατήρησε ότι η ύπαρξη του σήματος «SIMCA» ως «ιστορικού» σήματος ήταν παγκοίως γνωστό γεγονός και ότι ο πρώην δικαιούχος γνώριζε την ύπαρξη του κατάλοιπου της φήμης του σήματος. Κατά συνέπεια, το ΓΔ έκρινε ότι η καταχώριση του ταυτόσημου προσβαλλόμενου σήματος στη κλάση 12 επιδιωκόταν εσκεμμένα με την πρόθεση να δημιουργήσει μία συσχέτιση με τα προγενέστερα σήματα και να αντλήσει όφελος από το κατάλοιπο της φήμης τους στην αγορά αυτοκινήτων, και ως εκ τούτου να «εκμεταλλευτεί» την εν λόγω φήμη, ακόμη και να ανταγωνιστεί τα προγενέστερα αυτά σήματα στην περίπτωση που ο προσφεύγων τα χρησιμοποιούσε εκ νέου στο μέλλον.</p>		

2.5.1.2 Παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης

Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου κακής πίστης, πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξη σχέσης εμπιστοσύνης (ένα από τα παραδείγματα του παράγοντα που εξηγείται στην υποενότητα 2.4.2.6) μεταξύ του προσφεύγοντος και του καταθέτη, πριν από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος. Ως εκ τούτου, για την αξιολόγηση της κακής πίστης, θα πρέπει να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, αν υπήρχε οιαδήποτε συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ του καταθέτη και του προσφεύγοντος τέτοιας μορφής που να δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης ή αν επιβαλλόταν τέτοια σχέση από τον νόμο. Για παράδειγμα, η εν λόγω σχέση εμπιστοσύνης θα έπρεπε να επιβάλλει στον καταθέτη, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, γενική υποχρέωση εμπιστοσύνης και πίστης όσον αφορά τα συμφέροντα του δικαιούχου προγενέστερου δικαιώματος (προσφεύγων).

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, ενδέχεται να συναντήσουν μια παρόμοια περίπτωση, όπως παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γενικού Δικαστηρίου κατωτέρω.

Διάδικοι ενώπιον του ΓΔ	SA.PAR. SRL κατά ΓΕΕΑ		Διάδικοι ενώπιον του τμήματος προσφυγών	Salini COSTRUTTORI S.p.A. [προσφεύγων] κατά SA.PAR. S.r.l. [καταθέτης]
Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης ΓΔ	T-321/10, 11/07/2013		Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης τμήματος προσφυγών	R 219/2009-1, 21/04/2010
Εμπορικά σήματα	Προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα	Προγενέστερα δικαιώματα	Παράγοντες που ήταν κρίσιμοι για τη διαπίστωση της κακής πίστης στην παρούσα υπόθεση	
	GRUPPO SALINI ΣΕΕ αριθ. 3 831 16 1 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 36, 37, 42	SALINI (μη καταχωρισμένο σήμα/σημείο)	Η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη (στην προκειμένη περίπτωση: πρόθεση σφετερισμού των δικαιωμάτων επί του σήματος του προσφεύγοντος)	
			Γνώση του καταθέτη ότι ο τρίτος χρησιμοποιεί ένα προγενέστερο ταυτόσημο/παρόμοιο δικαίωμα	
			Βαθμός νομικής προστασίας που απολαύει το προγενέστερο δικαίωμα του τρίτου	
			Ταυτότητα/ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων	
			Προγενέστερη σχέση μεταξύ των μερών	
			Χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος	
Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης	Ο καταθέτης (SA.PAR. SRL) καταχώρισε το ΣΕΕ «GRUPPO SALINI». Ο προσφεύγων (Salini Costruttori SpA) άσκησε προσφυγή κήρυξης ακυρότητας λόγω κακής πίστης. Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο προσφεύγων δεν μπορούσε να αγνοεί τη μακροχρόνια χρήση στην Ιταλία και στο εξωτερικό του μη καταχωρισμένου σήματος/σημείου «SALINI» (αυτοτελούς ή με τη λέξη «costruttori»). Υπήρχε προγενέστερη σχέση μεταξύ των μερών: το ΓΔ έλαβε υπόψη ότι ο καταθέτης ήταν κάτοχος σημαντικού μέρους του μετοχικού κεφαλαίου του προσφεύγοντος και τα στελέχη του κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις στη διοίκηση του προσφεύγοντος και, ως εκ τούτου, είχε «ιδιαίτερη» γνώση σχετικά με την εμπορική επέκταση και την αυξανόμενη φήμη του προσφεύγοντος. Ωστόσο, το καθεστώς «ιδιαίτερης» γνώσης ήταν ανεπαρκές —από μόνο του— για τη διαπίστωση κακής πίστης και εξετάστηκαν περαιτέρω και άλλοι παράγοντες, μεταξύ άλλων, η χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση (συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρικής διαφοράς πριν από την κατάθεση και της αύξησης του κύκλου εργασιών και της φήμης του καταθέτη της ακύρωσης). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ΓΔ επιβεβαίωσε την ύπαρξη κακής πίστης, δεδομένου ότι η πρόθεση του καταθέτη ήταν να σφετεριστεί τα δικαιώματα επί του σήματος του προσφεύγοντος.			

2.5.2 Σενάρια σχετικά με την πτυχή της καταστρατήγησης του συστήματος εμπορικών σημάτων

2.5.2.1 «Αμυντικές» καταχωρίσεις σημάτων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η περί σημάτων δεν απαιτεί από έναν καταθέτη να δηλώσει ή να αποδείξει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει ένα σήμα κατά τη στιγμή της κατάθεσής του. Επιπλέον, ένα καταχωρισμένο σήμα δεν μπορεί να ανακληθεί λόγω μη χρήσης πριν περάσουν 5 έτη από την καταχώρισή του. Κατά συνέπεια, ο καταθέτης δεν υποχρεούται να αναφέρει ή ακόμη και να γνωρίζει επακριβώς —κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης σήματος— τη χρήση, στην οποία πρόκειται να προβεί, του σήματος, του οποίου ζητείται η καταχώριση, δεδομένου ότι διαθέτει προθεσμία 5 ετών για να προβεί σε πραγματική χρήση σύμφωνη με την ουσιώδη λειτουργία του σήματος. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, στο πλαίσιο διαδικασιών κακής πίστης, η καταχώριση σήματος χωρίς ο καταθέτης να έχει καμία πρόθεση να το χρησιμοποιήσει για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που αφορά η καταχώριση αυτή, μπορεί να συνιστά κακή πίστη, καθόσον η αίτηση καταχώρισης σήματος στερείται δικαιολογητικής βάσης⁽¹⁴⁹⁾ υπό το πρίσμα των σκοπών που αναφέρονται στην περί σημάτων.

Εν προκειμένω, είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι, παρά την έλλειψη απαίτησης ύπαρξης πρόθεσης χρήσης ενός σήματος, δεν δικαιολογείται, επίσης, η προστασία των σημάτων, εκτός εάν αυτά πράγματι χρησιμοποιούνται στην αγορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί ουσιαστικής χρήσης που προβλέπονται από το σχετικό (εθνικό/ενωσιακό) δίκαιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διατήρηση της καταχώρισης ενός μη χρησιμοποιούμενου σήματος θα μπορούσε να περιορίσει το φάσμα των σημείων, τα οποία μπορούν να καταχωρηθούν από τρίτους και, επίσης, να στερήσει από τους ανταγωνιστές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω σήμα ή παρόμοιο σήμα για ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα και/ή υπηρεσίες⁽¹⁵⁰⁾.

Εάν ο καταθέτης υποβάλει την αίτηση για την καταχώριση σήματος χωρίς να έχει την πρόθεση να το χρησιμοποιήσει καθόλου ή σε σχέση με τα προσδιοριζόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες, τίποτα δεν εμποδίζει την καταχώριση του εν λόγω σήματος (εφόσον, ασφαλώς, το σήμα μπορεί, κατά τα λοιπά, να καταχωριστεί). Ο μοναδικός τρόπος για να κηρυχθεί άκυρη η καταχώριση ή να περιοριστεί η έκτασή της —προ της λήξης της πενταετούς περιόδου που απαιτείται για την προσβολή της λόγω μη χρήσης— είναι με επίκληση της κακής πίστης κατά την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το σύστημα εμπορικών σημάτων δεν είναι ευάλωτο σε καταστρατηγήσεις⁽¹⁵¹⁾.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι καταχωρίσεις που δεν επιτελούν νόμιμη λειτουργία σήματος —ιδίως την ουσιώδη λειτουργία της ένδειξης προέλευσης— και προορίζονται:

- α) μόνον να διευρύνουν το πεδίο προστασίας των άλλων προγενέστερων δικαιωμάτων του καταθέτη, χωρίς οιαδήποτε χρηστή εμπορική λογική⁽¹⁵²⁾· και/ή
- β) να εμποδίζουν τρίτους από την καταχώριση ή τη χρήση ταυτόσημων/παρόμοιων δικαιωμάτων για ταυτόσημα/παρόμοια προϊόντα και/ή υπηρεσίες στο μέλλον (σε σχέση με όλα ή ορισμένα από τα προσδιοριζόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες), χωρίς οιαδήποτε χρηστή εμπορική λογική·

θα θεωρούνται ότι έγιναν με κακή πίστη.

Κατά την εκτίμηση της κακής πίστης στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, δεν θα πρέπει να ζητείται από τον καταθέτη του προσβαλλόμενου σήματος να αποδείξει τη χρήση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος. Αυτό

⁽¹⁴⁹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 35.

⁽¹⁵⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50.

⁽¹⁵¹⁾ Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Tanchev της 16ης Οκτωβρίου 2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 96.

⁽¹⁵²⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

συμβαίνει επειδή δεν είναι θέμα εξέτασης της ουσιαστικής χρήσης, αλλά μάλλον εκτίμησης του κατά πόσον, κατά τον χρόνο κατάθεσης του προσβαλλόμενου σήματος, ο καταθέτης είχε τον σκοπό ή την πρόθεση (ή τον πιθανό σκοπό ή πρόθεση) να κάνει χρήση του σήματος στην αγορά ⁽¹⁵³⁾ σύμφωνα με τις ουσιώδεις λειτουργίες του σήματος. Για την εκτίμηση αυτή, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωση και, ιδίως, η έλλειψη χρηστής εμπορικής λογικής που διέπει την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος ⁽¹⁵⁴⁾, μπορεί να αποτελεί ένδειξη της κακόβουλης πρόθεσης του καταθέτη ⁽¹⁵⁵⁾.

Τέλος, όπως εξηγείται ανωτέρω, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διοανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, ενδέχεται να συναντήσουν αυτό το σενάριο, μεταξύ άλλων, όταν ο καταθέτης επιδιώκει σκοπίμως την καταχώριση ενός σήματος για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς πρόθεση να το χρησιμοποιήσει σε σχέση με όλα ή ορισμένα από αυτά ⁽¹⁵⁶⁾, αλλά δυνητικά, για παράδειγμα, για να εμποδίσει τρίτους να χρησιμοποιήσουν το καταχωρισμένο σήμα για την πώληση των εν λόγω προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Οι «αμυντικές» καταχωρίσεις σημάτων μπορεί επίσης να συνιστούν κακή πίστη, όπως παρουσιάζεται στην υπόθεση ΓΔ κατωτέρω, όταν η πρόθεση του καταθέτη ήταν απλώς να ενισχύσει την προστασία άλλου δικαιώματος και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των σημάτων του, χωρίς οιαδήποτε χρηστή εμπορική λογική.

Διάδικοι ενώπιον του ΓΔ	Target Ventures Group Ltd κατά EUIPO		Διάδικοι ενώπιον του τμήματος προσφυγών	Target Ventures Group Ltd [προσφεύγων] κατά Target Partners GmbH [καταθέτης]
Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης ΓΔ	T-273/19, 28/10/2020		Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης τμήματος προσφυγών	R 1684/2017-2, 04/02/2019
Εμπορικά σήματα	Προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα	Προγενέστερα δικαιώματα	Παράγοντες που ήταν κρίσιμοι για τη διαπίστωση της κακής πίστης στην παρούσα υπόθεση	
	TARGET VENTURES ΣΕΕ αριθ. 13 685 5 65 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 35, 36	TARGET PARTNERS (μη καταχωρισμένο σήμα/σημείο) TARGET VENTURES (ονόματα τομέων)	κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη (εν προκειμένω: πρόθεση να ενισχύσει την προστασία άλλου δικαιώματος και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των σημάτων του)	
			Ταυτότητα/ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων	
			Προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του Έλλειψη χρηστής εμπορικής λογικής πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος	
Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης	Ο καταθέτης, εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου (Target Partners GmbH), καταχώρισε το σήμα ΣΕΕ «TARGET VENTURES». Ήταν επίσης δικαιούχος των ονομάτων τομέων			

⁽¹⁵³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-58 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη): 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68 (και εκεί παρατιθέμενη νομολογία): 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 64 (και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

⁽¹⁵⁴⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα «χρηστή εμπορική λογική πίσω από την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος», βλ. υποενότητα 2.4.2.9.

⁽¹⁵⁵⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 69.

⁽¹⁵⁶⁾ 29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, § 81· Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα A. Tanchen της 16ης Οκτωβρίου 2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 94-95.

«target tventures.com» και «target tventures.de», τα οποία αποτελούσαν απλώς μέσο ανακατεύθυνσης προς τον επίσημο ιστότοπο του καταθέτη «www.targetpartners.de». Ο προσφεύγων (Target Ventures Group Ltd), επίσης εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου, λειτουργούσε με το σήμα «TARGET VENTURES» στις αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων της Ρωσίας και της ΕΕ. Το ΓΔ έκρινε ότι η κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης με το σημείο «TARGET PARTNERS», το οποίο τελούσε ήδη υπό την κυριότητα του καταθέτη, και/ή προκειμένου να προστατευθεί το στοιχείο, το οποίο είναι κοινό για τα εν λόγω σημεία (δηλαδή το TARGET), δεν προβλεπόταν ως μία από τις λειτουργίες ενός σήματος, και ιδίως ως η ουσιαστική λειτουργία της ένδειξης προέλευσης, και συνέβαλε περισσότερο στην ενίσχυση και την προστασία του πρώτου δικαιώματος του καταθέτη (TARGET PARTNERS). Επιπλέον, το ΓΔ έκρινε ότι ο ισχυρισμός του καταθέτη ότι η κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος αποσκοπούσε στη διεύρυνση της χρήσης του, αντικρούστηκε όχι μόνον από την έλλειψη οποιασδήποτε χρήσης του εμπορικού σήματος «TARGET VENTURES» —διαφορετικής από αυτή που είχε ήδη γίνει πριν από την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης— αλλά και από το γεγονός ότι ο καταθέτης επιβεβαίωσε ότι η επιχείρησή του προσδιορίζεται στη συνείδηση των πελατών αποκλειστικά με το σημείο «TARGET PARTNERS».

2.5.2.2 Εκ νέου κατάθεση

Στο πλαίσιο του σεναρίου της εκ νέου κατάθεσης, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί καταρχάς ότι ο δικαιούχος μπορεί να έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει εκ νέου αίτηση καταχώρισης ενός σήματος. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο δικαιούχος ενός προγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, σύμφωνα με τη νέα του στρατηγική μάρκετινγκ, τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ή/και τις αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών, αποφασίζει να ζητήσει την καταχώριση εκσυγχρονισμένης/επικαιροποιημένης έκδοσης του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων του ⁽¹⁵⁷⁾ ή/και να καλύψει έναν επικαιροποιημένο κατάλογο προϊόντων ή/και υπηρεσιών ⁽¹⁵⁸⁾. Είναι επίσης προφανές ότι η εκ νέου κατάθεση μιας αίτησης εμπορικού σήματος αποτελεί ενέργεια, η οποία δεν απαγορεύεται από μόνη της στην οδηγία περί σημάτων ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, πρέπει να τονιστεί ότι μόνον υπό συγκεκριμένες και ειδικές περιστάσεις, όταν αποδεικνύεται ότι πρόθεση του καταθέτη, κατά την εκ νέου κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σήματος, ήταν η καταστράτηγηση του συστήματος εμπορικών σημάτων ⁽¹⁶¹⁾, θα θεωρείται ότι η εκ νέου κατάθεση έγινε με κακή πίστη.

⁽¹⁵⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-36, 51 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη).

⁽¹⁵⁸⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη): 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.

⁽¹⁵⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 70.

⁽¹⁶⁰⁾ Ωστόσο, κατά την εκ νέου κατάθεση αίτησης σήματος, είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες διατάξεις/πρακτικές σε εθνικό επίπεδο. Στην Πορτογαλία, δεν επιτρέπεται η εκ νέου κατάθεση ταυτόσημου σήματος για ταυτόσημα προϊόντα και/ή υπηρεσίες, διότι στο άρθρο 224 του πορτογαλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφέρεται ότι «μπορεί να υπάρχει μόνο μία καταχώριση για το ίδιο σήμα για το ίδιο προϊόν ή την ίδια υπηρεσία, οπότε θα απορρίπτεται το εν λόγω σήμα αυτεπαγγέλτως». Επιπλέον, στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εθνική διάταξη επί του θέματος, η εσωτερική πρακτική της είναι ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να έχει στην κατοχή του δύο πιστοποιητικά για το ίδιο ακριβώς σήμα για τον ίδιο κατάλογο προϊόντων και/ή υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση σήματος που υποβάλλεται από ταυτόσημο καταθέτη για ταυτόσημη αναπαράσταση και για ταυτόσημα προϊόντα και/ή υπηρεσίες.

⁽¹⁶¹⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη», βλ. υποενότητα 2.4.1.1.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, κατά την εκτίμηση του εάν βρίσκονται αντιμέτωπες με κατάσταση εκ νέου κατάθεσης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στα σημεία 1) έως 4) κατωτέρω, προκειμένου να παράσχουν κάποια καθοδήγηση κατά τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης. Ωστόσο, κανένα από αυτά, είτε από μόνο του είτε από κοινού, δεν αρκεί για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο καταθέτης ενήργησε με κακή πίστη κατά την εκ νέου κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σήματος, διότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι κρίσιμες περιστάσεις της υπόθεσης, ιδίως η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη.

1) *Η κυριότητα/τα μέρη των επίμαχων σημάτων*

Η κυριότητα/τα μέρη των επίμαχων σημάτων είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να αναλύονται κατά την εκτίμηση του κατά πόσον υφίσταται περίπτωση εκ νέου κατάθεσης. Εν προκειμένω, είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή, τόσο ο καταθέτης του προσβαλλόμενου σήματος που κατατέθηκε εκ νέου, όσο και ο δικαιούχος του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων, πρέπει να είναι το ίδιο/ταυτόσημο φυσικό/νομικό πρόσωπο.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της κακής πίστης, δεν θα ήταν ορθό να περιοριστεί η εκτίμηση του στοιχείου αυτού μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταθέτης του προσβαλλόμενου σήματος και ο δικαιούχος του προγενέστερου καταχωρισμένου σήματος είναι το ίδιο/ταυτόσημο φυσικό/νομικό πρόσωπο, και πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες πρόσθετες ιδιαιτερότητες. Διαφορετικά, ο κανόνας αυτός θα ήταν πολύ εύκολο να καταστρατηγηθεί μέσω άλλου (συνδεδεμένου) φυσικού/νομικού προσώπου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο παρόν έγγραφο, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποιος ήταν ο καταθέτης της αίτησης του προσβαλλόμενου σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται στην υποενότητα 2.3.3, κάθε φυσικό/νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως καταθέτης στο έντυπο της αίτησης, θα θεωρείται ως τέτοιο. Η αρχή αυτή, καθώς και η ευρεία ερμηνεία του όρου καταθέτης, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα υποενότητα, εφαρμόζονται, επίσης, στο σενάριο της εκ νέου κατάθεσης.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εκ νέου κατάθεσης, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, θα πρέπει να αναλύσουν, για παράδειγμα:

- α) εάν ο καταθέτης του εκ νέου κατατεθέντος προσβαλλόμενου σήματος και ο δικαιούχος του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων είναι το ίδιο/ταυτόσημο φυσικό/νομικό πρόσωπο ⁽¹⁶²⁾.
- β) εάν αυτοί ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών· ή
- γ) εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση/σχέση/συμφωνία μεταξύ τους (π.χ. περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων είναι φυσικό πρόσωπο και το προσβαλλόμενο σήμα κατατίθεται εκ νέου από εταιρεία, στην οποία ο πρώτος είναι ο διευθύνων σύμβουλος ή ο κύριος μέτοχος).

2) *Εκτίμηση του εάν οι αναπαραστάσεις των επίμαχων σημάτων είναι ταυτόσημες/παρόμοιες*

Στο πλαίσιο της εκ νέου κατάθεσης και σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ ⁽¹⁶³⁾, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, πρέπει, επίσης, να εκτιμούν αν η αναπαράσταση του εκ νέου κατατεθέντος προσβαλλόμενου σήματος και η αναπαράσταση του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων είναι ταυτόσημες.

⁽¹⁶²⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽¹⁶³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 30 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη)· 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

Ωστόσο, ο περιορισμός της εκτίμησης της αναπαράστασης των επίμαχων σημάτων μόνον στις περιπτώσεις όπου τα σήματα είναι (αυστηρά) ταυτόσημα, θα καθιστούσε το όλο σενάριο σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό και εύκολο για τον καταθέτη να το καταστρατηγήσει, απλώς με την εκ νέου κατάθεση αίτησης σήματος με ορισμένες τροποποιήσεις/παραλλαγές στην αναπαράσταση του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εκτίμηση του εάν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίπτωση εκ νέου κατάθεσης, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο γεγονός ότι η αναπαράσταση των επίμαχων σημάτων είναι ταυτόσημη, αλλά θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε παρόμοια σήματα. Η εκτίμηση εξαρτάται πάντα από την πραγματολογική αξιολόγηση όλων των κρίσιμων περιστάσεων της κάθε υπόθεσης.

3) *Εκτίμηση του εάν τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες των σημάτων είναι ταυτόσημα/παρόμοια*

Στο πλαίσιο της εκ νέου κατάθεσης, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, θα πρέπει, επίσης, να εκτιμούν εάν τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες των σημάτων είναι ταυτόσημα ⁽¹⁶⁴⁾.

Όπως και με το προηγούμενο στοιχείο, στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο περιορισμός της εκτίμησης των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών των επίμαχων σημάτων μόνον σε περιπτώσεις, στις οποίες είναι ταυτόσημα, θα καθιστούσε το σενάριο της εκ νέου κατάθεσης, ως σύνολο, σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό και, κατά συνέπεια, ένας κακόβουλος καταθέτης θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταστρατηγήσει τον κανόνα, απλώς και μόνο με την εκ νέου κατάθεση αίτησης σήματος με ορισμένες τροποποιήσεις στον προσδιορισμό των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών του/των προγενέστερου/ων καταχωρισμένου/ων σήματος/ων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εκτίμηση του εάν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίπτωση εκ νέου κατάθεσης, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες των επίμαχων σημάτων είναι ταυτόσημα, αλλά θα πρέπει, επίσης, να επεκταθεί σε παρόμοια και/ή στενά συνδεδεμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες. Η εκτίμηση εξαρτάται πάντα από την πραγματολογική αξιολόγηση των κρίσιμων περιστάσεων της κάθε υπόθεσης.

4) *Εδαφικές πτυχές/εδαφική περιοχή που καλύπτονται από τα σήματα*

Τέλος, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναλυθεί από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίπτωση εκ νέου κατάθεσης, είναι η εδαφική περιοχή που καλύπτεται από τα επίμαχα σήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σύστημα εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εθνικά συστήματα έχουν πολύ στενή σχέση, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αρχές της συνύπαρξης και της συμπληρωματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο συστήματα υπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα και, ως εκ τούτου, το ίδιο σήμα μπορεί να προστατεύεται, από τον ίδιο δικαιούχο, ως ΣΕΕ και ως εθνικό σήμα σε ένα (ή όλα) τα κράτη μέλη. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης καταχώρισης ΣΕΕ για την απόκτηση ενιαίας

⁽¹⁶⁴⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 42, 49-51 (εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν διαπίστωσε κακή πίστη)· 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.

προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν και πάνω από την προστασία που παρέχουν τα εθνικά σήματα που έχουν καταχωριστεί στα διάφορα κράτη μέλη, αποτελεί το ίδιο το αντικείμενο του συστήματος εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει από μόνη της να θεωρείται πράξη κακής πίστης ⁽¹⁶⁵⁾. Κατά συνέπεια, η κατάθεση αίτησης καταχώρισης σήματος ταυτόσημου ή σε μεγάλο βαθμό παρόμοιου με τα ήδη καταχωρισθέντα εθνικά ή διεθνή σήματα είναι συνήθως σύμφωνη με την εμπορική λογική και δεν συνιστά αφ' εαυτή απόδειξη κακής πίστης.

5) *Ανάλυση των κρίσιμων στοιχείων για τον προσδιορισμό μιας περίπτωσης εκ νέου κατάθεσης και εκτίμηση της κακής πίστης*

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις ανωτέρω υποενότητες σχετικά με την εκ νέου κατάθεση και μετά την ανάλυση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διοικητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, θα είναι σε θέση να καταλήξουν στο συμπέρασμα σχετικά με το εάν βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίπτωση εκ νέου κατάθεσης.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία, είτε από μόνο του είτε συλλογικά, δεν αρκεί για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο καταθέτης ενήργησε με κακή πίστη κατά την εκ νέου κατάθεση της αίτησης σήματος. Όπως και σε άλλα σενάρια κακής πίστης, άλλοι κρίσιμοι για την εκτίμηση της κακής πίστης παράγοντες, ιδίως η κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς ⁽¹⁶⁶⁾ λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό που επιδιώκουν οι διατάξεις περί κακής πίστης, ο οποίος στο πλαίσιο ενός σεναρίου εκ νέου κατάθεσης, είναι να αποτραπεί η καταστρατήγηση του συστήματος των εμπορικών σημάτων.

Ενδεικτικά, οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διοικητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, ενδέχεται να συναντήσουν μια παρόμοια περίπτωση με αυτή που παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γενικού Δικαστηρίου κατωτέρω, στην οποία η εκ νέου κατάθεση έγινε κακόπιστα.

Διάδικοι ενώπιον του ΓΔ	Hasbro, Inc. κατά EUIPO		Διάδικοι ενώπιον του τμήματος προσφυγών	Kreativni Dogadaji [προσφεύγων] d.o.o. κατά Hasbro, Inc. [καταθέτης]
Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης ΓΔ	T-663/19, 21/04/2021 ⁽¹⁶⁷⁾		Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης τμήματος προσφυγών	R 1849/2017-2, 22/07/2019
Εμπορικά σήματα	Προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα	Προγενέστερα δικαιώματα	Παράγοντες που ήταν κρίσιμοι για τη διαπίστωση της κακής πίστης στην παρούσα υπόθεση	
	MONOPOLY ΣΕΕ αριθ. 9 071 961 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 9, 16, 28 και 41	MONOPOLY ΣΕΕ αριθ. 238 352 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 9, 25, 28	Κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη (στην προκειμένη περίπτωση: να αποφύγει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων χρήσης του σήματος και να παρατείνει την πενταετή περίοδο χάριτος) Ταυτότητα/ ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων	

⁽¹⁶⁵⁾ 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, § 45.

⁽¹⁶⁶⁾ Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον παράγοντα «κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη», βλ. υποενότητα 2.4.1.1.

⁽¹⁶⁷⁾ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση αυτή, ανατρέξτε στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην υποενότητα 2.4.2.9.

		MONOPOLY ΣΕΕ αριθ. 6 895 51 1 (λεκτικό σήμα) Κλάση 41	Ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες
		MONOPOLY ΣΕΕ αριθ. 8 950 77 6 (λεκτικό σήμα) Κλάση 16	Προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του
			Χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος
			Έλλειψη χρηστής εμπορικής λογικής πίσω από την κατάθεση
Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης	<p>Ο καταθέτης (Hasbro, Inc.) καταχώρισε το προσβαλλόμενο σήμα ΣΕΕ «MONOPOLY» και ήταν επίσης δικαιούχος πολλών προηγούμενων καταχωρισμένων ΣΕΕ «MONOPOLY» που προστατεύονταν στις ίδιες κλάσεις. Ο προσφεύγων (Kreativni Događaji d.o.o.) άσκησε προσφυγή κήρυξης ακυρότητας λόγω κακής πίστης. Το προσβαλλόμενο σήμα κάλυπτε πολυάριθμα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονταν ήδη από τα προγενέστερα σήματα «MONOPOLY». Ο καταθέτης, σε προφορική ακρόαση ενώπιον του Τμήματος Προσφυγών, αναγνώρισε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της στρατηγικής ήταν η μείωση του διοικητικού φόρτου σε πολλές διαδικασίες ανακοπής, στις οποίες ο καταθέτης όφειλε να προετοιμάσει και να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία. Το ΓΔ παρατήρησε ότι σκοπός της εκ νέου κατάθεσης εκ μέρους του καταθέτη ήταν να μην κληθεί να συντάξει και να προσκομίσει απόδειξη της χρήσης του προσβαλλόμενου σήματος, επεκτείνοντας έτσι, όσον αφορά τα προγενέστερα σήματα, την πενταετή περίοδο χάριτος. Ωστόσο, μια τέτοια συμπεριφορά πρέπει να θεωρηθεί αντίθετη προς τους σκοπούς του ΚΣΕΕ, προς τις αρχές που διέπουν το δίκαιο των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τον κανόνα περί απόδειξης της χρήσης. Στην υπό κρίση υπόθεση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαπίστωση κακής πίστης επηρέασε μόνο αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του προσβαλλόμενου σήματος που κρίθηκαν ταυτόσημα με εκείνα που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα.</p>		

2.5.2.3 Κερδοσκοπικοί/Παρασιτικοί σκοποί/εμπορικό σήμα ως μέσο μόχλευσης

Όπως εξηγείται στην υποενότητα 2.4.2.10, κακή πίστη μπορεί να υφίσταται, μεταξύ άλλων, όταν μια αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος αποκλίνει από τον αρχικό σκοπό της και κατατίθεται για κερδοσκοπικούς/παρασιτικούς λόγους ή αποκλειστικά με σκοπό την εξασφάλιση χρηματικής αποζημίωσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο καταθέτης ζήτησε χρηματική αποζημίωση, έστω και σημαντική, δεν αρκεί για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ενήργησε με δόλο και κερδοσκοπικό τρόπο κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η ύπαρξη αιτήματος χρηματικής αποζημίωσης για τη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς⁽¹⁶⁸⁾. Ως εκ τούτου, για να αντιμετωπιστεί αυτό το σενάριο κακής πίστης, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες για την εκτίμηση της κακής πίστης, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

⁽¹⁶⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια παρόμοια περίπτωση, όπως παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γενικού Δικαστηρίου κατωτέρω.

Διάδικοι ενώπιον του ΓΔ	Copernicus-Trademarks Ltd κατά EUIPO		Διάδικοι ενώπιον του τμήματος προσφυγών	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [καταθέτης] κατά MAQUET GmbH & Co. KG [προσφεύγων]
Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης ΓΔ	T-82/14, 07/07/2016		Αριθμός και ημερομηνία υπόθεσης τμήματος προσφυγών	R 2292/2012-4, 25/11/2013
Εμπορικά σήματα	Προσβαλλόμενο εμπορικό σήμα	Προγενέστερο καταχωρισμένο εμπορικό σήμα	Παράγοντες που ήταν κρίσιμοι για τη διαπίστωση της κακής πίστης στην παρούσα υπόθεση	
	LUCEO ΣΕΕ αριθ. 8 554 97 4 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 10, 12, 28	LUCEO Αυστριακό σήμα 1533/2 009 (λεκτικό σήμα) Κλάσεις 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Κακόβουλη πρόθεση του καταθέτη (στην προκειμένη περίπτωση: πρόθεση να εξασφαλίσει μια κατάσταση παρεμπόδισης για να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες μεταγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης ταυτόσημων/παρόμοιων σημάτων από τρίτους)	
			Ταυτότητα/ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος και του προγενέστερου δικαιώματος/των προγενέστερων δικαιωμάτων	
			Προέλευση του προσβαλλόμενου σήματος και χρήση του μετά τη δημιουργία του	
			Αίτημα χρηματικής αποζημίωσης	
Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης	Μοτίβο της συμπεριφοράς/των ενεργειών του καταθέτη			
	<p>Ο προσφεύγων (Maquet GmbH) υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης ΣΕΕ «LUCEA LED» για προϊόντα της κλάσης 10. Ο καταθέτης (Copernicus EOOD) καταχώρισε το προσβαλλόμενο ΣΕΕ «LUCEO» επικαλούμενος προτεραιότητα βάσει ενός αυστριακού σήματος. Ο καταθέτης κατέθεσε ανακοπή κατά της αίτησης ΣΕΕ «LUCEA LED» και ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή κήρυξης ακυρότητας κατά του ΣΕΕ «LUCEO» βάσει της κακής πίστης. Το ΓΔ επιβεβαίωσε ότι ο καταθέτης ακολούθησε μια παράνομη στρατηγική κατάθεσης, η οποία συνίστατο στη διαδοχική κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης εθνικών σημάτων. Το ΓΔ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι η διαδοχική κατάθεση γερμανικών και αυστριακών σημάτων «LUCEO» αποσκοπούσε στην παροχή προς τον καταθέτη της δυνατότητας πρόκλησης παρεμπόδισης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξάμηνη προθεσμία περίσκεψης (προκειμένου να διεκδικήσει προτεραιότητα για μια αίτηση ΣΕΕ) και την πενταετή περίοδο χάριτος. Ο καταθέτης χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη κατάσταση παρεμπόδισης για να ασκήσει ανακοπή σε αιτήσεις για ταυτόσημα/παρόμοια σήματα, διεκδικώντας προτεραιότητα των προγενέστερων σημάτων του «LUCEO» και ζήτησε χρηματική αποζημίωση μόνον μετά από επικοινωνία του προσφεύγοντος. Αυτή η στρατηγική κατάθεσης κρίθηκε ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του ΚΣΕΕ και χαρακτηρίστηκε ως «κατάχρηση δικαιώματος», διότι οι αιτήσεις σήματος παρεκκλίνουν από τον αρχικό τους σκοπό και κατατίθενται κερδοσκοπικά ή αποκλειστικά με σκοπό την επίτευξη χρηματική αποζημίωσης.</p>			

2.6 Έκταση της απόρριψης/ακύρωσης λόγω κακής πίστης

Κακή πίστη υφίσταται, εν γένει, σε σχέση με το σύνολο των προσβαλλόμενων προϊόντων και/ή υπηρεσιών, για τα οποία κατατέθηκε ή καταχωρίστηκε το προσβαλλόμενο σήμα. Ωστόσο, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «SKY», είναι δυνατή η μερική απόρριψη/ακύρωση ⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81.