



**Κοινή ανακοίνωση
σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο
προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
15 Απριλίου 2014**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τα γραφεία σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων, συμφώνησαν μια κοινή πρακτική για τα ασπρόμαυρα σήματα ή/και τα σήματα σε τόνους του γκριζου. Η κοινή πρακτική δημοσιοποιείται μέσω κοινής ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η σύγκλιση των διαφορετικών χειρισμών των ασπρόμαυρων σημάτων ή/και των σημάτων σε τόνους του γκριζου όσον αφορά την προτεραιότητα, τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου και την ουσιαστική χρήση.

2. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η κοινή πρακτική περιλαμβάνει τρία μέρη:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στόχος	<i>Είναι ένα ασπρόμαυρο σήμα ή/και ένα σήμα σε τόνους του γκριζου από το οποίο διεκδικείται προτεραιότητα <u>ταυτόσημο</u> με το ίδιο έγχρωμο σήμα;</i>
Κοινή πρακτική	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρο σήμα από το οποίο διεκδικείται προτεραιότητα δεν είναι ταυτόσημο με το ίδιο έγχρωμο σήμα, εκτός εάν οι χρωματικές διαφορές είναι αμελητέες*. • Σήμα σε τόνους του γκριζου από το οποίο διεκδικείται προτεραιότητα δεν είναι ταυτόσημο με το ίδιο έγχρωμο ή ασπρόμαυρο σήμα, εκτός εάν οι χρωματικές διαφορές ή οι διαφορές στην αντίθεση των αποχρώσεων είναι αμελητέες*. <p>* Ως αμελητέα διαφορά μεταξύ δύο σημάτων νοείται διαφορά την οποία ο ευλόγως προσεκτικός καταναλωτής αντιλαμβάνεται μόνον κατόπιν προσεκτικής αντιπαραβολής των σημάτων.</p>
Διατάξεις	Άρθρο 4 παράγραφος 2 της Σύμβασης των Παρισίων Άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

Στόχος	<i>Είναι <u>προγενέστερο</u> ασπρόμαυρο σήμα ή/και σήμα σε τόνους του γκριζου <u>ταυτόσημο</u> με το ίδιο έγχρωμο σήμα;</i>
Κοινή πρακτική	<ul style="list-style-type: none"> • Προγενέστερο ασπρόμαυρο σήμα δεν είναι ταυτόσημο με το ίδιο έγχρωμο σήμα, εκτός εάν οι χρωματικές διαφορές είναι αμελητέες*. • Προγενέστερο σήμα σε τόνους του γκριζου δεν είναι ταυτόσημο με το ίδιο έγχρωμο ή ασπρόμαυρο σήμα, εκτός εάν οι χρωματικές διαφορές ή οι διαφορές

στην αντίθεση των αποχρώσεων είναι αμελητέες*.

* Ως αμελητέα διαφορά μεταξύ δύο σημάτων νοείται διαφορά την οποία ο ευλόγως προσεκτικός καταναλωτής αντιλαμβάνεται μόνον κατόπιν προσεκτικής αντιπαραβολής των σημάτων.

Διατάξεις

Άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας περί σημάτων
Άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στόχος	<i>Είναι η χρήση έγχρωμης εκδοχής ενός σήματος καταχωρισμένου ως ασπρόμαυρου/σε τόνους του γκριζου (ή το αντίστροφο) αποδεκτή για τον σκοπό της διαπίστωσης ουσιαστικής χρήσης;</i>
Κοινή πρακτική	<ul style="list-style-type: none"> • Αλλαγή που αφορά μόνον το χρώμα δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: <ul style="list-style-type: none"> α) τα λεκτικά/ απεικονιστικά στοιχεία συμπίπτουν και είναι τα κύρια διακριτικά στοιχεία, β) η αντίθεση των αποχρώσεων παραμένει αμετάβλητη, γ) το χρώμα ή ο συνδυασμός χρωμάτων δεν έχουν αφ' εαυτά διακριτικό χαρακτήρα, και δ) το χρώμα δεν συγκαταλέγεται στα κύρια στοιχεία που συμβάλλουν στον συνολικό διακριτικό χαρακτήρα του σήματος. <p>Για τη διαπίστωση ουσιαστικής χρήσης, οι αρχές οι οποίες εφαρμόζονται στα ασπρόμαυρα σήματα εφαρμόζονται επίσης στα σήματα σε τόνους του γκριζου.</p>
Διατάξεις	<p>Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας περί σημάτων Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα</p>

2.1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα ακόλουθα ζητήματα δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του έργου:

- ομοιότητες μεταξύ χρωμάτων, περιλαμβανομένου του κατά πόσον ένα σήμα καταχωρισμένο ως ασπρόμαυρο ή/και σε τόνους του γκριζου είναι **όμοιο** με το ίδιο έγχρωμο σήμα σε ό,τι αφορά τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου·
- **ταυτότητα** όταν το προγενέστερο σήμα είναι **έγχρωμο** και το μεταγενέστερο σήμα είναι ασπρόμαυρο ή/και σε τόνους του γκριζου (όσον αφορά την ταυτότητα, η κοινή πρακτική επικεντρώνεται αποκλειστικά σε προηγούμενα ασπρόμαυρα σήματα)·
- χρήση για τον σκοπό του αποκτηθέντος διακριτικού χαρακτήρα·
- καθαυτά χρωματικά σήματα·
- ζητήματα προσβολής σημάτων.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η κοινή πρακτική τίθεται σε ισχύ 3 μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η κοινή πρακτική δεν απαιτεί αλλαγές στο μητρώο για τις ήδη αποδεχθείσες προτεραιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας κοινής πρακτικής παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα γραφεία που εφαρμόζουν την κοινή πρακτική μπορούν να επιλέξουν και να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στους δικτυακούς τους τόπους.

3.1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκόπηση εφαρμογής της κοινής πρακτικής					
Γραφείο	Ημερομηνία εφαρμογής	Η κοινή πρακτική θα εφαρμόζεται σε:			
		Όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την ημερομηνία εφαρμογής	Όλες τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την ημερομηνία εφαρμογής	Όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες στην οικεία δικαιοδοσία κατά την ημερομηνία εφαρμογής (**)	Όλες τις διαδικασίες που κατατίθενται στην οικεία δικαιοδοσία μετά την ημερομηνία εφαρμογής (**)
AT	01.06.2014		X		X
BG	01.07.2014	X	X	X	X
BX	15.04.2014	X	X	X	X
CY	15.07.2014		X		X
CZ	15.04.2014		X		X
DE	15.04.2014	X	X	X	X
EE (*)	01.06.2014		X	(α.α.)	(α.α.)
ES (*)	15.04.2014		X		X
GR	01.07.2014		X		X

HU	01.07.2014		X		X
HR	01.07.2014	X	X	X	X
IE	16.07.2014		X		X
LV	01.07.2014		X		X
LT (*)	01.07.2014		X		X
MT (*)	01.07.2014		X	(α.α.)	(α.α.)
ΓΕΕΑ	02.06.2014	X	X	X	X
PL	15.07.2014		X		X
PT	01.06.2014	X	X	X	X
RO	16.07.2014	X	X	X	X
SI (*)	01.07.2014		X		(α.α.)
SK	15.04.2014	X	X	X	X
TR (*)	15.07.2014		X		(α.α.)
UK	15.07.2014		X		X

(*) Το συγκεκριμένο γραφείο δεν αξιολογεί την ουσιαστική χρήση.

(**) Οι διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν ανακοπή, κήρυξη ακυρότητας ή/και κήρυξη έκπτωσης, ανάλογα με τη δικαιοδοσία.

3.2. ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Τα εθνικά γραφεία της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, παρότι αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν το έργο της ομάδας εργασίας, αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν την κοινή πρακτική λόγω νομικών περιορισμών.

3.3. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία δεν συμμετείχαν στο σχέδιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ



Convergence

Αρχές της κοινής πρακτικής
Πρόγραμμα σύγκλισης

Πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων

Ευρετήριο

1.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.....	2
2.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ	3
3.	ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3
4.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	4
5.	Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ	6
5.1.	Η έννοια της ταυτότητας	6
5.2.	Προτεραιότητα.....	9
5.3.	Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου.....	11
5.4.	Χρήση	11
5.5.	Οι τόνοι του γκριζου.....	12
6.	ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ	13
6.1	Σουηδία.....	13
6.2	Δανία.....	14
6.3	Νορβηγία	14

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρά την αύξηση της παγκόσμιας δραστηριότητας στον τομέα των εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων κατά τα πρόσφατα έτη, οι προσπάθειες των Γραφείων ανά τον κόσμο για εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας δεν ήταν ιδιαίτερος αποτελεσματικές. Η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε ό,τι αφορά την εξομάλυνση των αποκλίσεων μεταξύ των Γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που σκοπεύει να επεξεργαστεί το ΓΕΕΑ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, τον Ιούνιο του 2011 θεσπίστηκε το πρόγραμμα σύγκλισης. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί την κοινή βούληση των εθνικών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας, του ΓΕΕΑ και των χρηστών να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή για τα Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, μέσω της σταδιακής δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού διαλειτουργικού δικτύου συνεργασίας το οποίο θα ενισχύσει το ρυθμιστικό περιβάλλον των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη.

Το όραμα του προγράμματος είναι *«η δημιουργία και η εφαρμογή ενός πλαισίου σαφήνειας, ασφάλειας δικαίου, ποιότητας και χρηστικότητας τόσο για τους αιτούντες όσο και για τα Γραφεία»*. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας για την εναρμόνιση πρακτικών και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους χρήστες και παράλληλα στα Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος σύγκλισης ξεκίνησαν τα ακόλουθα πέντε σχέδια:

- CP 1. Εναρμόνιση της ταξινόμησης
- CP 2. Εναρμόνιση των επικεφαλίδων των κλάσεων
- CP 3. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Απεικονιστικά σήματα
- CP 4. Πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
- CP 5. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Κίνδυνος σύγχυσης

Το παρόν έγγραφο πραγματεύεται την κοινή πρακτική στο πλαίσιο του τέταρτου σχεδίου: CP 4. Πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Κατά την έναρξη του σχεδίου, τα εθνικά γραφεία διαφωνούσαν μεταξύ τους όσον αφορά το πεδίο προστασίας των καταχωριζόμενων ασπρόμαυρων σημάτων. Ορισμένα εθνικά γραφεία εφάρμοζαν μια προσέγγιση «γενικής κάλυψης» για όλα τα ασπρόμαυρα σήματα, βάσει της οποίας παρέχουν τη μέγιστη προβλεπόμενη προστασία για όλα τα χρώματα και τους χρωματικούς συνδυασμούς, όπως συμβαίνει με τα έγχρωμα σήματα. Άλλα εθνικά γραφεία εφάρμοζαν την προσέγγιση «παίρνεις ότι βλέπεις», βάσει της οποίας το πεδίο προστασίας αφορά το σήμα στη μορφή με την οποία καταχωρίζεται, επομένως τα ασπρόμαυρα σήματα προστατεύονται μόνον ως τέτοια.

Οι διαφορετικές πρακτικές και ερμηνείες για τα ασπρόμαυρα σήματα προκαλούν σύγχυση στους αιτούντες την καταχώριση ενός σήματος σε περισσότερα Γραφεία, καθώς το ίδιο σήμα μπορεί να τύχει διαφορετικής ερμηνείας από τις επιμέρους εθνικές δικαιοδοσίες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται νομική αβεβαιότητα σε υποθέσεις προτεραιότητας, αποφάσεις ανακοπής, καθώς και στη χρήση του επίμαχου σήματος, οσάνκις τα επίμαχα εμπορικά σήματα είναι καταχωρισμένα σε Γραφεία που εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές, καθώς δεν είναι σαφές ποια ερμηνεία θα επικρατήσει. Δεδομένης της κατάστασης, τα Γραφεία διαπίστωσαν την ανάγκη εναρμόνισης του πεδίου προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων, κρίνοντας σκόπιμη την εφαρμογή μιας κοινής πρακτικής η οποία θα είναι επωφελής τόσο για τα Γραφεία όσο και για τους χρήστες.

Τα ακόλουθα τέσσερα βασικά παραδοτέα του σχεδίου εστιάζουν στη διευθέτηση των επιμέρους πτυχών του προβλήματος:

- 1) Η κατάρτιση **κοινής πρακτικής, περιλαμβανομένης μιας κοινής προσέγγισης** η οποία θα περιγραφεί σε σχετικό έγγραφο και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ .
- 2) Η χάραξη κοινής **στρατηγικής επικοινωνίας** για τη συγκεκριμένη πρακτική.
- 3) Η κατάρτιση **σχεδίου δράσης για την εφαρμογή** της κοινής πρακτικής.
- 4) Η ανάλυση των λόγων αναθεώρησης της **παλαιάς πρακτικής**.

Τα παραδοτέα του σχεδίου θα προσδιοριστούν και θα εγριθούν από τα εθνικά γραφεία και το ΓΕΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των ενώσεων χρηστών.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 στο Αλικάντε με στόχο να καθορίσει τις βασικές κατευθύνσεις, το πεδίο εφαρμογής και τη μεθοδολογία του σχεδίου.

3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το παρόν έγγραφο θα αποτελεί το υλικό αναφοράς για το ΓΕΕΑ, τα εθνικά γραφεία και το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (BOIP), τις ενώσεις των χρηστών, τους αιτούντες και τους αντιπροσώπους σχετικά με την κοινή πρακτική για τα ασπρόμαυρα σήματα. Η πρόσβαση σε αυτό

θα είναι εύκολη και θα παρέχει **σαφή και κατανοητή επεξήγηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η κοινή πρακτική**. Σε ένα επόμενο στάδιο, αφότου θα έχει καθοριστεί η μεθοδολογία του σχεδίου, οι αρχές αυτές θα εφαρμοστούν σε κάθε επιμέρους περίπτωση. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις από αυτές τις αρχές.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου ορίζεται ως εξής:

*«Το παρόν σχέδιο αποβλέπει στη σύγκλιση των πρακτικών όσον αφορά την αντιμετώπιση των **ασπρόμαυρων σημάτων ή/και των σημάτων σε τόνους του γκριζου** και*

- a) *καθορίζει το κατά πόσον το **ίδιο σήμα θεωρείται ταυτόσημο οσάκις είναι έγχρωμο** όσον αφορά, ειδικότερα,*
 - i. ***διεκδικήσεις προτεραιότητας***
 - ii. ***σχετικούς λόγους απαραδέκτου***
- β) *καθορίζει το κατά πόσον η **χρήση** του ίδιου έγχρωμου σήματος θεωρείται ότι αποτελεί χρήση του σήματος που έχει καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο (λαμβάνοντας υπόψη και τα σήματα που καταχωρίζονται ως χρωματικά αλλά χρησιμοποιούνται ως ασπρόμαυρα)».*

Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου **δεν εμπίπτουν** οι ακόλουθες ενέργειες:

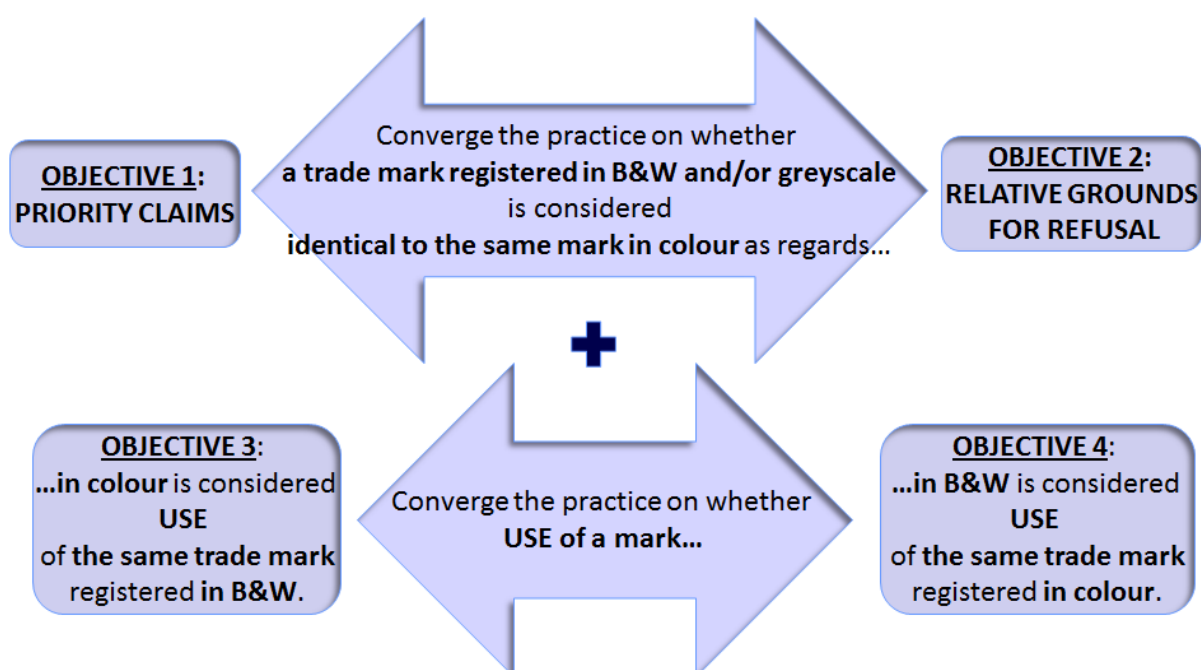
- Ο καθορισμός του κατά πόσον ένα ασπρόμαυρο σήμα θεωρείται ταυτόσημο με ένα χρωματικό σήμα όσον αφορά τις διεκδικήσεις προτεραιότητας και τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου (και το αντίστροφο).
- Η εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ χρωμάτων.
- Σήματα τα οποία, παρότι καταχωρίστηκαν ως ασπρόμαυρα, κατέστησαν αναγνωρίσιμα λόγω της ευρείας χρήσης τους σε συγκεκριμένο χρώμα.
- Τα χρωματικά σήματα αφ' εαυτών.

Όπως συμφωνήθηκε κατά την εναρτηρία συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2012, **το σχέδιο δεν διαλαμβάνει ζητήματα σχετικά με παραποίηση/απομίμηση**.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και της διάρθρωσης του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου μπορούν να καθορισθούν τέσσερις επιμέρους στόχοι:

- Η σύγκλιση της πρακτικής ως προς το κατά πόσον ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο ή/και σε τόνους του γκριζου θεωρείται ταυτόσημο με την έγχρωμη εκδοχή του ίδιου σήματος όσον αφορά τις **διεκδικήσεις προτεραιότητας**.

- Η σύγκλιση της πρακτικής ως προς το κατά πόσον ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο ή/και σε τόνους του γκριζου θεωρείται ταυτόσημο με την έγχρωμη εκδοχή του ίδιου σήματος όσον αφορά τους **σχετικούς λόγους απαραδέκτου**.
- Η σύγκλιση της πρακτικής ως προς το κατά πόσον **η χρήση ενός έγχρωμου σήματος** θεωρείται ότι αποτελεί χρήση του **ίδιου σήματος που έχει καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο**.
- Η σύγκλιση της πρακτικής ως προς το κατά πόσον **η χρήση της ασπρόμαυρης εκδοχής ενός σήματος** θεωρείται ότι αποτελεί χρήση του **ίδιου σήματος που έχει καταχωρισθεί σε έγχρωμη εκδοχή**.



Objective 1: Priority claims	Στόχος 1: Διευκρινήσεις προτεραιότητας
Converge the practice on whether a trade mark registered in B&W and/or greyscale is considered identical to the same mark in colour as regards...	Σύγκλιση της πρακτικής ως προς το κατά πόσον ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο ή και σε τόνους του γκριζου θεωρείται ταυτόσημο με την έγχρωμη εκδοχή του ίδιου σήματος όσον αφορά...
Objective 2: Relative grounds for refusal	Στόχος 2: Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
Objective 3: ... in colour is considered USE of the same trade mark registered in B&W	Στόχος 3: ... η χρήση της έγχρωμης εκδοχής του ίδιου σήματος θεωρείται ότι αποτελεί ΧΡΗΣΗ του ίδιου σήματος που έχει καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο.
Converge the practice on whether USE of a mark...	Σύγκλιση της πρακτικής ως προς το κατά πόσον η ΧΡΗΣΗ ενός σήματος...
Objective 4: ...in B&W is considered USE of	Στόχος 4: ... η χρήση της ασπρόμαυρης εκδοχής

the same trade mark registered in colour.	ενός σήματος θεωρείται ότι αποτελεί ΧΡΗΣΗ του ίδιου σήματος που έχει καταχωρισθεί σε έγχρωμη εκδοχή.
---	--

5. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

5.1. Η έννοια της ταυτότητας

Ερμηνεύοντας το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας), το Δικαστήριο έκρινε στην απόφαση C-291/00 «LTJ Diffusion» ότι «ένα σημείο είναι ταυτόσημο με ένα σήμα όταν αναπαράγει, χωρίς τροποποίηση ή προσθήκη, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σήμα ή όταν, θεωρούμενο στο σύνολό του, παρουσιάζει διαφορές τόσο αμελητέες ώστε να μη γίνονται αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή». (σκέψη 54)

Όσον αφορά την αρχαιότητα, στην απόφαση T103/11 «JUSTING», (σκέψη 16), το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τον ορισμό της ταυτότητας που περιέχεται στην υπόθεση «LTJ Diffusion», επισημαίνοντας την ανάγκη της συσταλτικής ερμηνείας του όρου ότι τα σημεία πρέπει να είναι πανομοιότυπα λόγω των συνεπειών της ταυτότητας (σκέψεις 17-18).

Επιπλέον, στην απόφασή του T 378/11 «MEDINET», το Δικαστήριο ορίζει επίσης ότι «Μια έννοια, όμως, η οποία χρησιμοποιείται σε διαφορετικές διατάξεις μιας νομικής πράξης, πρέπει, για λόγους συνοχής και ασφάλειας δικαίου, κατά μείζονα δε λόγο όταν τυγχάνει συσταλτικής ερμηνείας, να εκλαμβάνεται ως έχουσα το ίδιο νόημα, ανεξαρτήτως της διατάξεως στην οποία περιέχεται».

Με βάση τα ανωτέρω:

- Η έννοια της ταυτότητας πρέπει να τυγχάνει της ίδιας ερμηνείας οσάκις εφαρμόζεται στο πλαίσιο διεκδικήσεων σχετικών λόγων απαραδέκτου και προτεραιότητας.
- Το κριτήριο της ταυτότητας μεταξύ των σημείων πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά: αμφότερα τα σημεία είναι απολύτως όμοια ή παρουσιάζουν διαφορές τόσο αμελητέες ώστε να μη γίνονται αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή.
- Κατά συνέπεια, δύο σημεία είναι ταυτόσημα εάν οι διαφορές μεταξύ της ασπρόμαυρης και της έγχρωμης εκδοχής του ίδιου σημείου μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή μόνον κατόπιν προσεκτικής αντιπαράβολής.

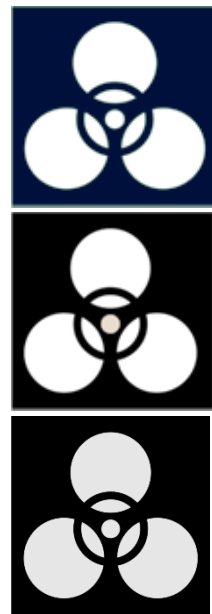
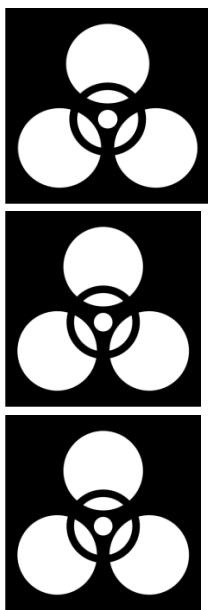
5.1.1 Τι σημαίνει η έκφραση «αμελητέες διαφορές»;

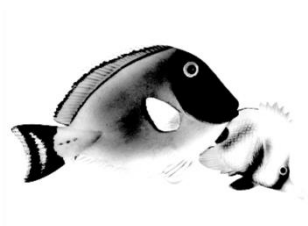
Η «αμελητέα διαφορά» μπορεί να ορισθεί ως εξής:

Ως αμελητέα διαφορά μεταξύ δύο σημάτων νοείται μια διαφορά την οποία ο ευλόγως προσεκτικός καταναλωτής αντιλαμβάνεται μόνον κατόπιν προσεκτικής αντιπαράβολής των σημάτων.

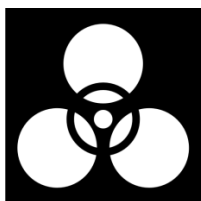
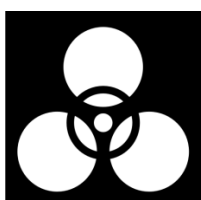
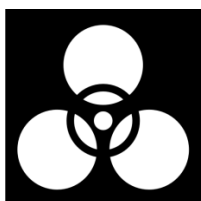
5.1.2 Πρακτικά παραδείγματα

Καταρχάς, με βάση τον ανωτέρω ορισμό, στα παραδείγματα που ακολουθούν υπάρχουν **αμελητέες διαφορές** και, ως εκ τούτου, η αλλαγή του χρώματος δεν γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή:





Αντίθετα, στα ακόλουθα παραδείγματα υπάρχουν **σημαντικές διαφορές**, η δε αλλαγή χρώματος γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή:





5.2. Προτεραιότητα

Οι αρχές που διέπουν την προτεραιότητα θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με τη σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 20ής Μαρτίου 1883. Οι αρχές αυτές αναθεωρήθηκαν έκτοτε αρκετές φορές. Η τελευταία τους τροποποίηση έγινε το 1979 και επικυρώθηκε από πολλά αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Το άρθρο 4.A.2 της Συμβάσεως των Παρισίων περί Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ορίζει ότι *«Αναγνωρίζεται ως δημιουργούσα δικαίωμα προτεραιότητας πάσα κατάθεση ισχύουσα ως κανονική εθνική τοιαύτη, συμφώνως προς την εθνικήν νομοθεσίαν εκάστης των Χωρών της Ενώσεως ή προς τας διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις τας συναφθείσας μεταξύ των Χωρών της Ενώσεως»*.

Το δικαίωμα προτεραιότητας υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς. Γεννάται με την πρώτη υποβολή αίτησης καταχώρισης σήματος, η δε διεκδίκησή του μπορεί να λάβει χώρα εντός έξι μηνών από της πρώτης υποβολής, υπό τον όρο ότι η χώρα πρώτης υποβολής υπήρξε αντισυμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Παρισίων ή μέλος του ΠΟΕ ή έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαιότητας.

Ενίοτε οι ενδεχόμενες χρωματικές διαφορές οφείλονται σε τεχνικούς λόγους (εκτυπωτής, σαρωτής, κ.λπ.), καθώς μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν έγχρωμοι εκτυπωτές ή έγχρωμα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και η έκδοση εγγράφου προτεραιότητας ήταν δυνατή μόνο σε ασπρόμαυρη εκτύπωση. Ως εκ τούτου, το έγγραφο προτεραιότητας ήταν ασπρόμαυρο ανεξαρτήτως του χρώματος που είχε το σήμα κατά την αρχική του κατάθεση. Καθώς ο σχετικός τεχνικός περιορισμός δεν υφίσταται πλέον, η διαφορά μεταξύ των κατατιθέμενων χρωματικών και ασπρόμαυρων σημάτων αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Ένα σήμα προτεραιότητας που υποβάλλεται σε ασπρόμαυρη μορφή μπορεί να περιέχει ή να μη περιέχει διεκδίκηση χρώματος. Προκύπτουν συναφώς οι ακόλουθες δυνατές περιπτώσεις:

- Δεν υφίσταται καμία διεκδίκηση χρώματος.
- Η διεκδίκηση χρώματος αφορά συγκεκριμένα χρώματα (πέραν του άσπρου και του μαύρου και των τόνων του γκριζου).
- Η διεκδίκηση χρώματος δηλώνει ρητά ότι αφορά αποκλειστικά το μαύρο και το άσπρο χρώμα.
- Η διεκδίκηση χρώματος δηλώνει ρητά ως διεκδικούμενα χρώματα το μαύρο, το άσπρο και το γκριζο (το σήμα είναι εκτυπωμένο σε τόνους του γκριζου).
- Η διεκδίκηση χρώματος δηλώνει ρητά ότι το σήμα καλύπτει όλα τα χρώματα.

Κατά συνέπεια, όσον αφορά την προτεραιότητα, τα σήματα πρέπει να είναι ταυτόσημα υπό την πλέον αυστηρή ερμηνεία του όρου, ο δε εξεταστής πρέπει να θέσει θέμα απαραδέκτου εάν υπάρχει οιαδήποτε εμφανής διαφορά μεταξύ των σημάτων. Επομένως, πέραν των διαφορών που οφείλονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας ή των διεκδικήσεων χρώματος, **ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί σε ασπρόμαυρη εκτύπωση δεν θεωρείται ταυτόσημο με το ίδιο σημείο σε χρωματική εκτύπωση όσον αφορά τις διεκδικήσεις προτεραιότητας. Ωστόσο, εάν οι χρωματικές διαφορές είναι τόσο αμελητέες ώστε να μη γίνονται αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή, τα σημεία θεωρούνται ταυτόσημα¹.** Βάσει των προαναφερθέντων, ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες συνέπειες όσον αφορά τις προτεραιότητες:

- Εάν το σήμα προτεραιότητας δεν περιέχει καμία διεκδίκηση χρώματος και απεικονίζεται σε τόνους του γκριζου, θα είναι ταυτόσημο με ένα σήμα που θα περιέχει το ίδιο σημείο και θα δηλώνει ως διεκδικούμενα χρώματα «τόνοι του γκριζου», εκτός εάν μεταξύ των δύο σημάτων υφίστανται «σημαντικές διαφορές».
- Εάν το σήμα προτεραιότητας δεν περιέχει καμία διεκδίκηση χρώματος και απεικονίζεται ασπρόμαυρο, θα είναι ταυτόσημο με ένα σήμα που θα περιέχει το ίδιο σημείο και θα δηλώνει ως διεκδικούμενα χρώματα «μαύρο και άσπρο», εκτός εάν μεταξύ των δύο σημάτων υφίστανται «σημαντικές διαφορές».

Αντίθετα,

¹ Όσον αφορά τις αιτήσεις διεθνών σημάτων, στο έντυπο της αίτησης ορίζεται ότι οσάκις διεκδικείται προτεραιότητα για ασπρόμαυρο σήμα που περιέχει διεκδίκηση χρώματος, το μεταγενέστερο σήμα απεικονίζεται με χρήση των διεκδικούμενων χρωμάτων.

- Εάν το σήμα προτεραιότητας περιέχει διεκδίκηση χρώματος η οποία δηλώνει ως διεκδικούμενα χρώματα «μαύρο και άσπρο» και η αίτηση υποβάλλεται με το σήμα σε χρωματική εκτύπωση (σε χρώμα διαφορετικό από το μαύρο και το άσπρο), τα σημεία δεν θα είναι ταυτόσημα και, ως εκ τούτου, η διεκδίκηση προτεραιότητας θα απορριφθεί, εκτός εάν οι διαφορές είναι αμελητέες.

5.3. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, «Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο:

- α) *εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα, και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται ή έχει καταχωρισθεί, ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα».*

Με γνώμονα την απόφαση C-291/00 «LTJ Diffusion», τα εθνικά γραφεία και το ΓΕΕΑ κατέληξαν στο ακόλουθο συμπέρασμα:

Οι διαφορές μεταξύ της ασπρόμαυρης και της χρωματικής εκδοχής του ίδιου σημείου κατά κανόνα γίνονται αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή. Τα σημεία θεωρούνται ταυτόσημα μόνον υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ήτοι οσάκις οι εν λόγω διαφορές είναι τόσο αμελητέες ώστε ενδέχεται να μη γίνουν αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή.

Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία η πλήρης συμβατότητα μεταξύ των σημείων. Ωστόσο, η διαφορά ως προς το χρώμα πρέπει να είναι αμελητέα και δύσκολα αντιληπτή από τον μέσο καταναλωτή προκειμένου τα σημεία να θεωρηθούν ταυτόσημα. Το γεγονός ότι τα σημεία δεν είναι ταυτόσημα δεν επηρεάζει την πιθανή ομοιότητα μεταξύ τους, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Ωστόσο, η ομοιότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος σχεδίου.

5.4. Χρήση

Γενικά, το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων ορίζει ότι:

«Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως **χρήση** θεωρείται επίσης:

- α) *η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή».*

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη του μορφή συνιστά χρήση εφόσον δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του

σήματος. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος να χρησιμοποιεί παραλλαγές του σημείου στον βαθμό που αυτές δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος.

Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαία η πλήρης συμβατότητα μεταξύ χρησιμοποιούμενου και καταχωρισμένου σημείου.

Όσον αφορά ειδικότερα τις χρωματικές μεταβολές, το βασικό ερώτημα που χρήζει απαντήσεως είναι το κατά πόσον το χρησιμοποιούμενο σήμα μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του καταχωρισθέντος σήματος, ήτοι κατά πόσον το χρησιμοποιούμενο χρωματικό σήμα που είχε καταχωρισθεί ως ασπρόμαυρο (ή και το αντίστροφο) συνιστά μεταβολή της καταχωρισθείσας μορφής του σήματος. Τα εν λόγω ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν κατά περίπτωση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.

Για τους σκοπούς της **ΧΡΗΣΗΣ**, η μεταβολή του χρώματος αφ' εαυτής **δεν συνιστά μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος** εφόσον:

- Τα λεκτικά στοιχεία/στοιχεία απεικόνισης συμπίπτουν και αποτελούν **βασικά διακριτικά στοιχεία**.
- Η αντίθεση των αποχρώσεων παραμένει **αμετάβλητη**.
- Το χρώμα ή ο συνδυασμός χρωμάτων **δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα αφ' εαυτού**.
- Το χρώμα **δεν αποτελεί σημαντικό διακριτικό χαρακτηριστικό** του σήματος.

Τα παραπάνω κριτήρια συνάδουν με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση MAD (απόφαση της 24/05/2012, T-152/11, «MAD», σημεία 41, 45), όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση ενός σήματος σε διαφορετική μορφή είναι αποδεκτή εφόσον η διάταξη των λεκτικών στοιχείων/στοιχείων απεικόνισης παραμένει ίδια, τα λεκτικά στοιχεία/στοιχεία απεικόνισης συμπίπτουν και αποτελούν τα κύρια διακριτικά στοιχεία και η αντίθεση των αποχρώσεων παραμένει αμετάβλητη.

5.5. Οι τόνοι του γκριζου

Η διάκριση μεταξύ του γκριζου χρώματος που αποτελείται από μαύρα και λευκά pixel και του κοινού γκριζου χρώματος είναι εξαιρετικά δύσκολη, έχει δε ως αποτέλεσμα το είδος της παρεχόμενης προστασίας να εξαρτάται από τον τύπο του γκριζου.

α) Προτεραιότητα

Υπό το πρίσμα των διεκδικήσεων προτεραιότητας, ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί σε τόνους του γκριζου δεν θεωρείται ταυτόσημο με άλλο σήμα που περιέχει το ίδιο σημείο σε χρωματική απόδοση.

Ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί σε ασπρόμαυρη μορφή πρέπει να θεωρείται ταυτόσημο με το ίδιο σήμα σε τόνους του γκριζου μόνον εφόσον οι διαφορές στην αντίθεση των αποχρώσεων είναι τόσο αμελητέες ώστε να μη γίνονται αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή.

β) Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

Οι διαφορές μεταξύ της εκδοχής σε τόνους του γκριζου και της χρωματικής εκδοχής του ίδιου σήματος κατά κανόνα γίνονται αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή.

Μόνον υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ήτοι σπάνιας οι διαφορές αυτές είναι τόσο αμελητέες ώστε να μη μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον μέσο καταναλωτή, τα σήματα θεωρούνται ταυτόσημα.

γ) Χρήση

Για τους σκοπούς της ΧΡΗΣΗΣ, η μεταβολή του χρώματος αφ' εαυτής δεν συνιστά μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος εφόσον:

- Τα λεκτικά στοιχεία/στοιχεία απεικόνισης συμπίπτουν και αποτελούν βασικά διακριτικά στοιχεία.
- Η αντίθεση των αποχρώσεων παραμένει αμετάβλητη.
- Το χρώμα ή ο συνδυασμός χρωμάτων δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα αφ' εαυτού.
- Το χρώμα δεν αποτελεί σημαντικό διακριτικό χαρακτηριστικό του σήματος.

6. ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Τα εθνικά γραφεία της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, παρότι αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν το έργο της ομάδας εργασίας, αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν την κοινή πρακτική λόγω νομικών περιορισμών και υπέβαλαν τις ακόλουθες δηλώσεις:

6.1 Σουηδία

«Το εθνικό γραφείο της Σουηδίας δεν συμμετείχε επίσημα στην ομάδα εργασίας, όμως υπέβαλε σχόλια επί των εγγράφων εργασίας σε όλα τα στάδια του σχεδίου. Το γραφείο της Σουηδίας υποστηρίζει πλήρως την κατάρτιση της κοινής πρακτικής, συμβάλλει σε αυτήν και συμμερίζεται τις αρχές επί των οποίων βασίζεται η κοινή πρακτική, όπως αυτές παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο. Νομικοί περιορισμοί, βάσει των οποίων τα ασπρόμαυρα σήματα και τα σήματα σε τόνους του γκριζου καλύπτουν όλα τα χρώματα, δεν επιτρέπουν επί του παρόντος στο εθνικό γραφείο της Σουηδίας να εφαρμόσει την κοινή πρακτική. Οι νομικοί περιορισμοί απορρέουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο του SOU 1958:10, σ. 107, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει στη Σουηδία».

6.2 Δανία

«Το DKPTO συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για το CP4 και υποστηρίζει πλήρως τη συνέχιση των προσπαθειών για τη σύγκλιση των πρακτικών των αρμόδιων γραφείων της ΕΕ στον τομέα των σημάτων. Ωστόσο, νομικοί περιορισμοί του εθνικού δικαίου βάσει των οποίων τα ασπρόμαυρα σήματα δεν μπορούν να ερμηνεύονται ως αποτελούμενα απλώς από μαύρο και λευκό χρώμα, καθώς και το γεγονός ότι η πρακτική που περιγράφεται ως «κοινή πρακτική» θα έχει αναδρομική ισχύ, δεν επιτρέπουν επί του παρόντος στο DKPTO να εφαρμόσει την εν λόγω πρακτική».

6.3 Νορβηγία

«Το εθνικό γραφείο της Νορβηγίας συμμετείχε στο σχέδιο και υποστηρίζει πλήρως τη συνέχιση των προσπαθειών για τη σύγκλιση των πρακτικών των αρμόδιων γραφείων της ΕΕ στον τομέα των σημάτων. Ωστόσο, βάσει του εθνικού μας δικαίου, τα ασπρόμαυρα σήματα παρέχουν προστασία έναντι όλων των χρωμάτων κατά την εκτίμηση της πιθανότητας σύγχυσης. Ο εν λόγω νομικός περιορισμός δεν επιτρέπει επί του παρόντος στο εθνικό γραφείο της Νορβηγίας να εφαρμόσει το τμήμα της κοινής πρακτικής περί σχετικών λόγων απαραδέκτου όσον αφορά την πιθανότητα σύγχυσης».

www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu