



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ**

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Henning Voelkel

**Τα Διακριτικά Γνωρίσματα στο Ελληνικό
και Γερμανικό Δίκαιο**

**ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΑΘΗΝΑ , ΙΟΥΛΙΟΣ 2016**

Henning Voelkel
(Χέννινγκ Φέλκελ)

Τα Διακριτικά Γνωρίσματα στο Ελληνικό
και Γερμανικό Δίκαιο

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: κ. Δημήτριος Τζουγανάτος	
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: κ. Δημήτριος Τζουγανάτος κ. Ηλίας Σουφλερός κα. Λία Ι. Αθανασίου	
ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
κ. Δημήτριος Τζουγανάτος	Καθηγητής
κ. Ηλίας Σουφλερός	Καθηγητής
κα. Λία Ι. Αθανασίου	Καθηγήτρια
κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος	Καθηγητής
κα. Αλεξάνδρα Μικρούλεα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
κα. Έφη Ι. Κινινή	Λέκτορα
Κ. Ιάκωβος Βενιέρης	Λέκτορας

Copyright © Henning Voelkel, 2016

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτήν την εργασία εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία εγκρίθηκε με εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή Δημήτριου Τζουγανάτου και σύμφωνη γνώμη των μελών της εισηγητικής επιτροπής, της καθηγήτριας Λίας Αθανασίου και του καθηγητή Ηλία Σουφλερού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής αλλά ειδικά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, τον Δημήτριο Τζουγανάτο, ο οποίος με υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια της διατριβής και έδειξε εμπιστοσύνη παρόλο που για μένα, ως ξένος, δεν ήταν πάντα εύκολο. Ευχαριστώ και τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, την κα. Λία Αθανασίου, τον κ. Ηλία Σουφλερό, τον κ. Σωτηρόπουλο, την κα. Κινηνή, την κα. Μικρουλέα και τον κ. Βενιέρη, οι οποίοι με τις παρατηρήσεις τους βοήθησαν να εμπλουτίσω το κείμενο της εργασίας.

Εκφράζω και τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στους γονείς μου, Richard και Gisela Voelkel, οι οποίοι πότε δεν έχασαν την ελπίδα ότι θα τελείωνα αυτή την διδακτορική διατριβή.

Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στην οικογένεια μου, την σύζυγό μου Κυριακή Σιδηροπούλου, αλλά και τα παιδιά μου, Χριστίνα και Νικόλ. Χωρίς εσάς δεν θα είχα καταφέρει να ολοκληρώσω την διατριβή αυτή.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Διάγραμμα περιεχομένων

<i>Εισαγωγή</i>	1
1^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τα διακριτικά γνωρίσματα στο γερμανικό δίκαιο	4
A) Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο γερμανικό δίκαιο	4
B) Είδη διακριτικών γνωρισμάτων	7
Γ) Η νομολογία του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα	9
I) Η Οδηγία 2008/95/EK	10
II) Η Οδηγία 2004/48/EK	12
III) Η Οδηγία 2005/29/EK.....	13
Δ) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων	13
I) Λειτουργίες του μη καταχωρημένου σήματος	14
1) Η διακριτική λειτουργία.....	14
2) Η λειτουργία προέλευσης	15
3) Η Διαφημιστική λειτουργία.....	18
4) Η εγγυητική λειτουργία	19
5) Η επενδυτική λειτουργία.....	19
6) Η λειτουργία επικοινωνίας	20
7) Άλλες λειτουργίες.....	20
II) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεως	21
III) Λειτουργίες του τίτλου έργου.....	22
E) Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων	22
ΣΤ) Τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο των σημάτων	24
I) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με τη γέννησή τους.....	24
1) Διακριτική δύναμη	24
2) Καθιέρωση στις συναλλαγές	28
II) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς την προστασία τους.....	30
1) Εδαφική έκταση προστασίας.....	30
2) Προτεραιότητα του δικαιώματος - άρθρο 6 MarkenG.....	31
3) Η χρήση στις συναλλαγές.....	31
4) Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος.....	32
α) Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας	33
αα) Η χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες.....	34
ββ) Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης	36
γγ) Η χρήση ως τίτλος έργου	37
β) Η χρήση που εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος... ..	39
5) Ο κίνδυνος συγχύσεως.....	43
III) Το μη καταχωρημένο σήμα με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG	47
1) Προϋποθέσεις προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος	47
α) Είδη σήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 MarkenG.....	47
β) Λόγοι απαραδέκτου	49
2) Εξουσίες του δικαιούχου μη καταχωρημένου σήματος	50

α) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο ταυτίζεται με το σήμα και με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που διακρίνει (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG)	51
β) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG)	53
γ) Προστασία του μη καταχωρημένου σήματος φήμης (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG)	53
3) Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής.....	56
α) Αξίωση παράλειψης στο μέλλον.....	57
β) Αξίωση άρσης της προσβολής.....	58
γ) Αξίωση αποζημίωσης.....	59
δ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός	63
ε) Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών.....	63
στ) Αξίωση έναντι ενδιαμέσων.....	66
IV) Το παγκοίνως γνωστό σήμα σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG	67
V) Το διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG και ο τίτλος έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG	67
1) Τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων.....	68
α) Το όνομα	69
β) Η επωνυμία.....	71
γ) Το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων ή καταστήματος.....	73
δ) Άλλα σημεία τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG).....	74
2) Ο τίτλος έργου (άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG).....	75
3) Το Domain name.....	77
4) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων και του τίτλου έργου σύμφωνα με το άρθρο 15 MarkenG	81
α) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 15 παρ. 2 MarkenG)	81
β) Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης και έργου τίτλου φήμης	82
5) Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής.....	83
VI) Όρια του δικαιώματος	83
1) Παραγραφή δικαιώματος (άρθρο 20 MarkenG).....	83
2) Αποδυνάμωση δικαιώματος (άρθρο 21 MarkenG).....	85
3) Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικών (άρθρο 23 MarkenG)	87
α) Η χρήση ονομάτων (άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG)	88
β) Η χρήση για περιγραφικές ενδείξεις (άρθρο 23 αρ. 2 MarkenG).....	89
γ) Η χρήση για ανταλλακτικά (άρθρο 23 αρ. 3 MarkenG)	90
δ) Χρήση σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη (άρθρο 23 τελευταία πρόταση MarkenG)	90
4) Ανάλωση δικαιώματος (άρθρο 24 MarkenG).....	91
VII) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων.....	92
1) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας....	93
2) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.....	94
Z) Μεταβίβαση του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης	94

Η) Άδεια χρήσης του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης.....	95
Θ) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις.....	96
I) Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με το άρθρο 12 BGB.....	96
II) Η προστασία της επωνυμίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 HGB.....	97
III) Προστασία σύμφωνα με το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού.....	97
1) Η ρύθμιση του άρθρου 4 αρ. 9 UWG.....	99
α) Το άρθρο 4 αρ. 9 α UWG.....	101
β) Το άρθρο 4 αρ. 9 β UWG.....	102
γ) Το άρθρο 4 αρ. 9 γ UWG.....	103
2) Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 UWG σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1, αρ. 1 και 2 UWG.....	104
3) Η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 UWG.....	105
IV) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία.....	106
V) Προστασία τρισδιάστατων διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το νόμο περί σχεδίων.....	108
2^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τα διακριτικά γνωρίσματα στο ελληνικό δίκαιο.....	109
A) Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο.....	109
B) Είδη Διακριτικών Γνωρισμάτων.....	111
I) Οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων.....	111
II) Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας το προϊόν.....	114
1) Η ερμηνεία της έννοιας του διασηματισμού.....	114
2) Ο διασηματισμός υπηρεσιών.....	116
III) Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας την επιχείρηση	121
IV) Το διακριτικό γνώρισμα του έργου.....	121
Γ) Εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα.....	122
I) Η Οδηγία 2008/95/EK.....	122
II) Η Οδηγία 2004/48/EK.....	123
III) Η Οδηγία 2005/29/EK.....	125
Δ) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων.....	126
I) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων του ουσιαστικού συστήματος.....	126
1) Η διακριτική λειτουργία.....	127
2) Η λειτουργία προέλευσης.....	128
3) Διαφημιστική λειτουργία.....	129
4) Η εγγυητική λειτουργία.....	130
5) Η επενδυτική λειτουργία.....	131
6) Η λειτουργία επικοινωνίας.....	132
7) Άλλες λειτουργίες.....	132
II) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεως.....	133
III) Λειτουργίες του τίτλου έργου.....	134
Ε) Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων.....	134
ΣΤ) Η σχέση των διακριτικών γνωρισμάτων με τα καταχωρημένα σήματα (άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 146/1914).....	135
I) Η έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914.....	137

II) Αναλογική εφαρμογή του δικαίου σημάτων για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων.....	142
Z) Τα Διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914	145
I) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την γέννησή τους.....	146
1) Διακριτική δύναμη	146
2) Καθιέρωση στις συναλλαγές	151
II) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την προστασία τους	155
1) Εδαφική έκταση προστασίας.....	155
2) Προτεραιότητα του δικαιώματος	157
3) Η χρήση στις συναλλαγές.....	158
4) Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος.....	161
α) Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας.....	164
αα) Η χρήση για προϊόντα.....	164
ββ) Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης.....	165
γγ) Η χρήση ως τίτλος έργου	165
β) Η χρήση εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος.....	166
5) Ο κίνδυνος συγχύσεως.....	168
III) Τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων - ο διασχηματισμός και η ιδιαίτερη διακόσμηση.....	172
1) Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος.....	173
2) Προστασία του διασχηματισμού και της ιδιαίτερης διακόσμησης	175
α) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/ διακριτικού γνωρίσματος το οποίο ταυτίζεται με τον διασχηματισμό ή την ιδιαίτερη διακόσμηση..	175
β) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/ διακριτικού γνωρίσματος το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως	177
γ) Προστασία του διασχηματισμού φήμης	178
IV) Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914.....	181
1) Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος.....	181
α) Το όνομα	182
β) Η επωνυμία.....	185
γ) Ο διακριτικός τίτλος καταστήματος και επιχείρησης	186
δ) Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914	187
ε) Το διακριτικό γνώρισμα τίτλος έργου.....	188
στ) Το Domain Name.....	191
2) Προϋποθέσεις προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914.....	196
α) Το διακριτικό γνώρισμα φήμης.....	196
β) Προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών με βάση άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914.....	197
V) Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων.....	198
1) Αξίωση παράλειψης στο μέλλον.....	198
2) Αξίωση προς άρση της προσβολής.....	199
3) Αξίωση αποζημίωσης	200
4) Ηθική Βλάβη.....	204
5) Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών	206
6) Άλλες αξιώσεις επί προσβολής του δικαιώματος	207

7) Αξίωση έναντι ενδιαμέσου.....	208
VI) Όρια του δικαιώματος	208
1) Αποδυνάμωση δικαιώματος.....	209
2) Παραγραφή δικαιώματος.....	211
3) Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων.....	215
4) Ανάλωση δικαιώματος.....	217
VII) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων.....	218
1) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας .	218
α) Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος	219
β) Σύγκρουση διασηματισμού με καταχωρημένο σήμα (το άρθρο 158 Ν. 4072/2012)	220
2) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.....	225
H) Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων.....	227
Θ) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις.....	231
I) Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με άρθρο 58 ΑΚ.....	232
II) Οι διατάξεις του εμπορικού μητρώου.....	235
III) Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 146/1914.....	236
IV) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία.....	239
V) Αδικαιολόγητος πλουτισμός	241
3^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε ένα ενιαίο νόμο.....	243
A) Το νομικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο	243
I) Τα διακριτικά γνωρίσματα στον Κανονισμό 207/2009/ΕΚ	244
II) Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2008/95/ΕΚ.....	247
III) Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ.....	248
B) Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	248
I) Τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	249
1) Αυστρία.....	249
2) Βουλγαρία.....	250
3) Γαλλία	250
4) Δανία.....	251
5) Εσθονία.....	251
6) Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας .	252
7) Ιρλανδία	252
8) Ισπανία.....	253
9) Ιταλία.....	253
10) Κροατία	254
11) Κύπρος	254
12) Λετονία.....	255
13) Λιθουανία.....	255
14) Μάλτα.....	256
15) Μπενελούξ.....	256

α) Βέλγιο	256
β) Λουξεμβούργο.....	257
γ) Κάτω Χώρες.....	257
16) Ουγγαρία.....	257
17) Πολωνία	258
18) Πορτογαλία.....	259
19) Ρουμανία	259
20) Σλοβακία	260
21) Σλοβενία.....	260
22) Σουηδία	261
23) Τσεχική Δημοκρατία.....	261
24) Φινλανδία.....	262
II) Ανάλυση των ρυθμίσεων σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	263
Γ) Η δικαιολογία για την εισαγωγή του γερμανικού ενιαίου νόμου περί σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων.....	263
I) Οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων μέχρι το 1993.....	264
II) Η εφαρμογή όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων.....	271
Δ) Οι ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο.....	276
I) Ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς το αντικείμενο προστασίας τους.....	277
II) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος.....	278
III) Κοινές προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος	279
1) Διακριτική δύναμη.....	279
2) Καθιέρωση στις συναλλαγές	280
3) Η χρήση στις συναλλαγές.....	280
4) Προτεραιότητα του δικαιώματος	281
5) Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος.....	281
6) Ο κίνδυνος συγχύσεως.....	282
IV) Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων	282
V) Συμπέρασμα	284
Ε) Σύγκριση των σχετικών ρυθμίσεων στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο 	285
I) Ο διασηματισμός υπηρεσιών	285
II) Η προστασία έναντι μεταγενέστερων σημείων που ταυτίζονται με το διακριτικό γνώρισμα	286
III) Η προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης	288
IV) Οι αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής	289
1) Αξίωση παράλειψης στο μέλλον.....	289
2) Αξίωση προς άρση της προσβολής.....	290
3) Αποζημίωση.....	291
4) Ηθική Βλάβη.....	292
5) Αδικαιολόγητος πλουτισμός	293
6) Αξίωση παροχής πληροφοριών.....	294
7) Άλλες αξιώσεις κατά του προσβάλλοντος το δικαίωμα.....	295
8) Αξίωση έναντι ενδιαμέσου	296
V) Η αποδυνάμωση δικαιώματος.....	296
VI) Η ρύθμιση της παραγραφής.....	297

VII) Χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικού ...	298
VIII) Ανάλωση δικαιώματος	300
IX) Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης	301
X) Ποινικές διατάξεις	301
XI) Έλλειψη επαρκούς προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων.....	302
1) Η προστασία του παγκοίνως γνωστού σήματος	302
2) Η προστασία του τίτλου έργου σε μη έντυπη μορφή.....	304
3) Αρμοδιότητα Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων	305
XII) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις	306
ΣΤ) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ένταξης των διακριτικών γνωρισμάτων στον ελληνικό νόμο περί σημάτων.....	306
Z) Τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα σε μελλοντική ρύθμιση του ευρωπαϊού νομοθέτη.....	311
4^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Πρόταση για αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο.....	313
A) Προτεινόμενες αλλαγές.....	313
I) Ένταξη του μη καταχωρημένου σήματος στο Ν. 4072/2012.....	313
II) Ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο Ν. 4072/2012.....	314
B) Νέες μορφές διακριτικών γνωρισμάτων και τεχνική πρόοδος.....	317
Γ) Χρονικό περιθώριο της εφαρμογής των αλλαγών.....	318
Επίλογος.....	319
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	320
A) Σχετικές ρυθμίσεις του Γερμανικού Δικαίου σε Ελληνική Μετάφραση ...	321
I) Ιστορικές ρυθμίσεις	321
II) Νόμος περί προστασίας των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων....	322
III) Γερμανικός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού.....	338
IV) Εμπορικός κώδικας (HGB)	339
V) Αστικός Κώδικας (BGB)	340
VI) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.....	340
B) Σχετικές ρυθμίσεις του Γερμανικού Δικαίου στα Γερμανικά.....	342
I) Ιστορικές ρυθμίσεις	342
II) <i>Markengesetz (MarkenG)</i>	343
III) <i>Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)</i>	360
IV) <i>Handelsgesetzbuch (HGB)</i>	363
V) <i>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</i>	364
VI) <i>Zivilprozessordnung (ZPO)</i>	365
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	366
A) Ελληνική θεωρία.....	366
B) Ξενόγλωσση Θεωρία.....	381

Εισαγωγή

Με την εργασία αυτή επιχειρείται η συγκριτική προσέγγιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο. Με τον όρο «διακριτικά γνωρίσματα» εννοούμε τις ενδείξεις εκείνες, τις οποίες χρησιμοποιεί μια επιχείρηση προκειμένου να διακρίνει τις δραστηριότητές της στην αγορά. Λόγω αυτών των ενδείξεων ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να διακρίνει τις διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά, αλλά και να διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών αυτών. Ένας καταναλωτής ο οποίος δεν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες, προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για την επιλογή του. Μόνο με την δυνατότητα διάκρισης των εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να υπάρξει μία θεμιτή αγορά. Στα διακριτικά γνωρίσματα πρόκειται για ενδείξεις τις οποίες χρησιμοποιεί η επιχείρηση σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες της, ως επωνυμία, ως διακριτικό τίτλο, αλλά και στα προϊόντα, στις διαφημίσεις, στα τιμολόγια, κλπ. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διακριτικών γνωρισμάτων: διακριτικά γνωρίσματα τα οποία διακρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες, διακριτικά γνωρίσματα που διακρίνουν την ίδια την επιχείρηση και διακριτικό γνώρισμα του τίτλου έργου. Το μόνο διακριτικό γνώρισμα το οποίο εξαρτάται από την έκδοση μίας τυπικής πράξης είναι το σήμα, επομένως αποτελεί διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος. Τα δικαιώματα στα άλλα διακριτικά γνωρίσματα γεννιούνται με τη χρήση τους, επομένως αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος και η σχέση τους με το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του καταχωρημένου σήματος. Μέχρι τώρα, το κύριο αντικείμενο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι το καταχωρημένο σήμα και όχι τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Το δίκαιο των καταχωρημένων σημάτων έχει εναρμονιστεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εφαρμογή της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ¹. Όμως, η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, αποκλειστικά και μόνο για την τυπική διαδικασία και την προστασία των καταχωρημένων σημάτων. Έτσι, μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου για σημεία τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ως σήμα και για άλλου είδους διακριτικά γνωρίσματα και επομένως η ρύθμισή τους απόκειται στην ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη.

¹ Πλέον Οδηγία 2008/95/ΕΚ. Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόσουν τις βασικές ρυθμίσεις της νέας Οδηγίας 2015/2436/ΕΚ μέχρι 14/01/2019.

Στην Ελλάδα, οι ρυθμίσεις για τα διακριτικά γνωρίσματα περιέχονται στο Νόμο 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού», ο οποίος, σε μεγάλο βαθμό, αποτελεί μετάφραση του αντίστοιχου γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG) που ήταν σε ισχύ από το έτος 1909 έως το 2004. Επομένως, οι εξελίξεις στο γερμανικό δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον για το ελληνικό δίκαιο και για την ερμηνεία του.

Ο γερμανός νομοθέτης αποφάσισε το 1994 να μεταφέρει τις ρυθμίσεις για τα διακριτικά γνωρίσματα στο νόμο περί σημάτων². Επομένως, όλες οι ρυθμίσεις για τα σήματα, τα σημεία επιχειρήσεων και τον τίτλο έργου περιέχονται πλέον στο νόμο περί σημάτων (Markengesetz). Υποστηρίζεται στην ελληνική θεωρία ότι μία λύση, παρόμοια με την γερμανική, όπου θα ρυθμίζονται όλα τα διακριτικά γνωρίσματα σε ένα ενιαίο νόμο, θα ήταν σκόπιμη και για το ελληνικό δίκαιο³.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, κατά πόσο δηλαδή θα ήταν σκόπιμη μία ενιαίου δικαίου ρύθμιση για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Για να καταστεί δυνατόν να δοθεί μια απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, πρέπει, καταρχάς, να γίνει μια περιγραφή των γερμανικών και ελληνικών ρυθμίσεων και εν συνεχεία η μεταξύ τους σύγκριση. Η περιγραφή θα καταγράφει τυχόν πλεονεκτήματα του γερμανικού δικαίου απορρέοντα από το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις για όλα τα διακριτικά σημεία βρίσκονται σε ένα ενιαίο νόμο. Επίσης, αντικείμενο της εργασίας είναι και ζητήματα του ελληνικού δικαίου, και ειδικά τα μειονεκτήματα που απορρέουν από το γεγονός ότι τέτοιες ρυθμίσεις δεν περιέχονται ούτε στο Ν. 4072/2012 «περί σημάτων» αλλά ούτε και στο Ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού».

Η εργασία αυτή αποσκοπεί επίσης στο να παρέχει και συνδρομή στην ελληνική νομολογία και θεωρία ως προς το θέμα των διακριτικών γνωρισμάτων γενικά, δεδομένου ότι στη Γερμανία υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφάσεων για τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία μελλοντικά μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή και στην Ελλάδα.

² Σχετικά με τις αλλαγές του νόμου το 1994, von Gamm, GRUR 1994, σελ. 775. Στη Γερμανία ο νόμος περί σημάτων είχε μέχρι το 1994 την ονομασία Warenzeichengesetz, δηλαδή «νόμος περί σημείων προϊόντων». Από το 1994 χρησιμοποιείται η ονομασία Markengesetz, δηλαδή «νόμος περί σημάτων».

³ Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2005, σελ. 409, 413, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 566, Τέλλης, ΕπισκΕΔ 2011, σελ. 881, 898, και μετά από την ισχύ του νέου Ν. 4072/2012: Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 328. Πλέον θεωρεί ο Μαρίνος ότι δεν είναι δυνατή η ερμηνεία του άρθρου 13 Ν. 146/1914 χωρίς την προσφυγή στο δίκαιο των σημάτων (βλ. Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.12).

Στο γερμανικό δίκαιο, οι περισσότερες ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων εφαρμόζονται όσον αφορά στο μη καταχωρημένο σήμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να γίνει μία περιγραφή όλων των ζητημάτων του γερμανικού νόμου περί σημάτων. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο μίας συγκριτικής εργασίας όπως η παρούσα και για το λόγο αυτό η εργασία περιορίζεται στην περιγραφή των σχετικών βασικών εννοιών του γερμανικού δικαίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιχειρείται μια πλήρης περιγραφή των αντίστοιχων γερμανικών ρυθμίσεων, αντιθέτως, η περιγραφή του γερμανικού δικαίου περιορίζεται στα ζητήματα εκείνα, τα οποία έχουν σημασία και ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Προς το σκοπό της διευκόλυνσης της σύγκρισης με το ελληνικό δίκαιο, η εργασία μου αρχίζει με την παράθεση των ισχυουσών στο γερμανικό δίκαιο διατάξεων, γεγονός που θα επιτρέπει την εν συνεχεία παράθεση του ελληνικού δικαίου με αναφορά στην προηγούμενη περιγραφή του γερμανικού δικαίου.

1^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τα διακριτικά γνωρίσματα στο γερμανικό δίκαιο

Αντικείμενο της εργασίας είναι η σύγκριση των γερμανικών και ελληνικών ρυθμίσεων σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα μέσω μιας περιληπτικής περιγραφής όλων αυτών των ρυθμίσεων αλλά και των βασικών γραμμών της νομολογίας.

Στο γερμανικό δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων τυγχάνουν εφαρμογής στο πλαίσιο αυτό όλες οι βασικές ρυθμίσεις του Δίκαιου των Σημάτων. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους των θεμάτων στο γερμανικό δίκαιο δεν μπορεί να δοθεί μια πλήρης εικόνα. Έτσι, η προκειμένη εργασία δεν θα περιγράφει κάθε λεπτομέρεια και κάθε νομική συζήτηση στην γερμανική νομολογία και θεωρία, αλλά μόνο τις γενικές γραμμές.

Α) Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο γερμανικό δίκαιο

Η επισήμανση προϊόντων ως ένδειξη προέλευσής τους υπάρχει ως πρακτική ήδη για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Έχουν βρεθεί βάζα από Ετρούσκους π.χ. που έφεραν την υπογραφή του κατασκευαστή τους⁴. Επίσης, η επισήμανση επιτέλεσε και σκοπούς ένδειξης της ιδιοκτησίας. Στην αμερικανική γλώσσα π.χ. χρησιμοποιείται για τη λέξη σήμα και ο όρος «brand», ο οποίος προέρχεται από την διαδικασία αποτύπωσης σήματος μέσω καυτηριασμού στις αγελάδες των κτηνοτρόφων, ο οποίος και αποτελούσε απόδειξη ιδιοκτησίας της εκάστοτε αγελάδας.

Είναι γεγονός ότι η επισήμανση δεν είχε μεγάλη σημασία μέχρι το 19^ο αιώνα. Ωστόσο, με την βιομηχανική επανάσταση, άρχισε να ανακύπτει η οικονομική ανάγκη επισήμανσης των προϊόντων, καθότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, υπήρξε η δυνατότητα παραγωγής μεγάλου αριθμού προϊόντων με σχετικά μικρό κόστος. Η πρώτη χώρα η οποία αποφάσισε την ελευθερία του εμπορίου ήταν η Μεγάλη Βρετανία και έτσι τα προϊόντα της ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ολόκληρο τον 19^ο αιώνα. Στη Γερμανία, η ελευθερία του εμπορίου άρχισε να υφίσταται κατά το δεύτερο μισό του 19^ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο, καθώς τα προϊόντα των άγγλων εμπόρων ήταν ήδη γνωστά στην αγορά, οι γερμανοί έμποροι άρχισαν να κατασκευάζουν απομιμήσεις αγγλικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την κυκλοφορία στην αγγλική αγορά τόσο γνήσιων αγγλικών προϊόντων όσο και γερμανικών απομιμήσεων. Η Βουλή της Μεγάλης Βρετανίας απάντησε σε αυτή την πρόκληση

⁴ Το παράδειγμα είναι από Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα Α αρ. 6.

με ένα νόμο, ο οποίος επέβαλε στους γερμανούς έμπορους να βάλουν στα προϊόντα τους την ένδειξη προέλευσης «Made in Germany»⁵.

Με την βιομηχανική επανάσταση προέκυψε και η ανάγκη προστασίας κάθε είδους επισήμανσης από πιθανές παραποιήσεις. Με την Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων το 1883, αναγνωρίστηκε αυτή η ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο⁶. Κατά την ίδια χρονική περίοδο θεσπίστηκαν νόμοι περί σημάτων και σε πολλές χώρες του κόσμου.

Το 1874, τρία χρόνια μετά από την ίδρυση της γερμανικής αυτοκρατορίας, θεσπίστηκε ο πρώτος γερμανικός νόμος σχετικά με την προστασία των σημάτων⁷. Ο νόμος αυτός εισήγαγε προστασία σημάτων για καταχωρημένα σήματα εικόνας αλλά όχι και για λεκτικά σήματα⁸. Το 1894, η Βουλή της γερμανικής αυτοκρατορίας ψήφισε ένα νέο νόμο περί σημάτων⁹. Αυτός ο νόμος περιείχε για πρώτη φορά στο άρθρο¹⁰ 15 μία ρύθμιση για το διασηματοισμό, ο οποίος έχει εμφανιστεί στην αγορά¹¹. Ήταν η πρώτη φορά που θεσπίστηκε στη Γερμανία ρύθμιση για ένα σημείο χωρίς αυτό να έχει καταχωρηθεί ως σήμα, ωστόσο, το άρθρο 15 αποτελούσε βασικά μία ποινική ρύθμιση, αφού προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ήταν η παραβίαση να έχει γίνει «με σκοπό την εξαπάτηση», ενώ δεν αναγνώριζε δικαίωμα παράλειψης ή αποζημίωσης στον δικαιούχο. Επομένως, η πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής ήταν περιορισμένη. Ακολούθως, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανικής Αυτοκρατορίας (Reichsgericht) αποφάσισε ότι το (μεταγενέστερο) καταχωρημένο σήμα αποτελεί ισχυρότερο δικαίωμα σε σχέση με το, προγενέστερο, μη καταχωρημένο, διασηματοισμό¹².

Μια πρώτη επέκταση των δικαιωμάτων επί των διακριτικών γνωρισμάτων επέφερε ο γερμανικός αστικός κώδικας¹³ ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 01.01.1900, διότι

⁵ Merchandise Marks Act 1887: Ο σκοπός του νόμου αυτού δεν ήταν, ωστόσο, πετυχημένος, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, η ένδειξη «Made in Germany» κατάφερε να δημιουργεί την εντύπωση καλής ποιότητας στον καταναλωτή.

⁶ Διεθνής Σύμβαση Παρισίων περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας από 20/03/1883. Ο νόμος αυτός έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα με το Ν. 213/1975.

⁷ Gesetz über Markenschutz, Reichsgesetzblatt 1874, σελ. 143.

⁸ Wadle, GRUR 1979, σελ. 383, 388, Lammel, GRUR 1986, σελ. 362, 367, Schmieder, NJW 1994, σελ. 1241.

⁹ Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen, Reichsgesetzblatt 1894, σελ. 441.

¹⁰ Στο Γερμανικό Δίκαιο μόνο το σύνταγμα χωρίζεται σε άρθρα, όλοι οι υπόλοιποι νόμοι χωρίζονται σε παραγράφους (§). Παρόλο αυτά, προς διευκόλυνση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της παράγραφος χρησιμοποιείται διαφορετικά στο Ελληνικό Δίκαιο, θα χρησιμοποιώ και για το Γερμανικό Δίκαιο άρθρα και όχι παραγράφους (§).

¹¹ Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts. Die Entstehung des Markengesetzes von 1995, σελ. 77.

¹² Stricker/ Stauder (Götting), Handbuch des Ausstattungsrechts, σελ. 217.

¹³ Bürgerliches Gesetzbuch, Reichsgesetzblatt 1896 I, σελ. 195.

θέσπιζε προστασία για το όνομα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB).

Ένα μεγάλο βήμα για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων αποτέλεσε και ο πρώτος νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG) του 1896, ο οποίος δημοσιεύτηκε το 1909¹⁴. Με το άρθρο 16 του UWG θεσπίστηκε προστασία τόσο για τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων όσο και για τον τίτλο έντυπου έργου.

Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το άρθρο 16 UWG έφερε μία προστασία ευρύτερη από την προστασία την οποία πρόσφερε το άρθρο 15 του νόμου περί σημάτων για το διασχηματισμό, αξιολογική αντίφαση την οποία τόνιζε η θεωρία¹⁵. Η γερμανική νομολογία αναγνώρισε αυτή την αξιολογική αντίφαση, δεχόμενη ότι ο διασχηματισμός πρέπει να έχει ανάλογη προστασία με το σήμα. Η νομολογία στήριξε αρχικά το δικαίωμα στο διασχηματισμό όχι στο άρθρο 15 του νόμου περί σημάτων αλλά το άρθρο 1 του UWG¹⁶, δεχόμενη ότι ο διασχηματισμός αποτελεί ισότιμο δικαίωμα με το σήμα¹⁷. Ο γερμανός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας του διασχηματισμού, θέσπισε ένα ανεξάρτητο δικαίωμα στο άρθρο 25 WZG¹⁸, απαλείφοντας την προϋπόθεση της προστασίας του διασχηματισμού μόνο κατά πράξεων που γίνονται με σκοπό την εξαπάτηση. Έτσι από το 1936 και μετά καθιερώθηκε με το άρθρο 25 WZG ισχυρό δικαίωμα επί του διασχηματισμού. Ωστόσο, η ρύθμιση της προστασίας του διασχηματισμού σε ένα μόνο άρθρο, το οποίο μάλιστα δεν ανέφερε ρητώς την εφαρμογή του υπόλοιπου νόμου, δεν ήταν αρκετή σε σχέση με την πρακτική σημασία του διασχηματισμού¹⁹, γεγονός που είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από τη θεωρία, ενώ από την άλλη η νομολογία έπρεπε να ερμηνεύσει και να λύσει όλα τα σχετικά νομικά ζητήματα. Περαιτέρω, τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία αντιμετώπιζε όλα τα διακριτικά γνωρίσματα (διασχηματισμός, διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων, τίτλος έργου) με όμοιο τρόπο λόγω της ομοιότητάς τους. Τέλος, προϊόντος του χρόνου, κατέστη αμφίβολο και κατά πόσο η ρύθμιση στο άρθρο 16 UWG ήταν πλέον αρκετή για τις ανάγκες του 21^{ου} αιώνα. Παρόλ' αυτά, από το 1936 μέχρι το 1994, δεν υπήρξαν

¹⁴ Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, Reichsgesetzblatt 1909, σελ. 499.

¹⁵ Αναλυτικά: Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts. Die Entstehung des Markengesetzes von 1995, σελ. 120.

¹⁶ Έτσι το ανώτατο δικαστήριο (Reichsgericht) στις αποφάσεις RG GRUR 1933, σελ. 395, 400, RG GRUR 1933, σελ. 647, 652.

¹⁷ RG, GRUR 1935, σελ. 577, 581 – Venetia.

¹⁸ Warenzeichengesetz (WZG) από 05.05.1936, Reichsgesetzblatt 1936, σελ. 134.

¹⁹ Stricker/Stauder (Götting), Handbuch des Ausstattungsrechts, σελ. 214.

ουσιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα των διακριτικών γνωρισμάτων.

Με τον καινούργιο νόμο περί σημάτων, ο γερμανός νομοθέτης θέσπισε την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων²⁰. Με την αλλαγή αυτή το μη καταχωρημένο σήμα έλαβε ισότιμη θέση με το καταχωρημένο σήμα²¹ και ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις για τα διακριτικά γνωρίσματα στο νόμο περί σημάτων. Ως προς την αιτιολογία της μεταρρύθμισης του νόμου περί σημάτων θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε αυτή την εργασία.

B) Είδη διακριτικών γνωρισμάτων

Διακριτικά γνωρίσματα, εν γένει, αποτελούν οι ενδείξεις με τις οποίες εξατομικεύεται η οικονομική δραστηριότητα²². Σκοπός κάθε τέτοιας ένδειξης είναι η διάκριση της οικονομικής δραστηριότητας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου από την οικονομική δραστηριότητα τρίτων. Διακριτικά γνωρίσματα είναι το καταχωρημένο σήμα, το μη καταχωρημένο σήμα, τα διακριτικά της επιχείρησης και ο τίτλος έργου.

Το δικαίωμα στο σήμα θεμελιώνεται με δημόσια πράξη, την καταχώριση. Σε αντίθεση με αυτό, το μη καταχωρημένο σήμα δημιουργείται λόγω της αναγνώρισης του στις συναλλαγές. Επίσης, προστατεύονται από την χρήση τους ή από την ανάγνωσή τους στις συναλλαγές, τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και ο τίτλος έργου. Επομένως, υπάρχει από τη μία το διακριτικό γνώρισμα (σήμα) που δημιουργείται με τυπική πράξη και από την άλλη τα διακριτικά γνωρίσματα που δημιουργούνται με την ουσιαστική πράξη, τη χρήση τους. Έτσι, τα διακριτικά γνωρίσματα διακρίνονται σε διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι τα λεγόμενα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, δηλαδή όλα εκείνα τα διακριτικά γνωρίσματα των οποίων η προστασία δεν εξαρτάται από μία τυπική πράξη, αλλά από την ουσιαστική ύπαρξη του δικαιώματος. Το καταχωρημένο σήμα περιλαμβάνεται στην εργασία αυτήν μόνο έμμεσα, στο βαθμό που είναι αναγκαία η περιγραφή του για μία ανάλυση των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος.

²⁰ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) από 25.10.1994, Bundesgesetzblatt I, σελ. 3082.

²¹ von Gamm, GRUR 1994, σελ. 775, 779.

²² Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα B, αρ. 3.

Ο σκοπός των διακριτικών γνωρισμάτων είναι η διάκρισή τους από άλλες ενδείξεις. Τα διακριτικά γνωρίσματα μπορούν επομένως να επιτελούν αυτόν το σκοπό της διάκρισης μόνο αν υπάρχει πραγματική χρήση αυτών. Ένα διακριτικό γνώρισμα δεν έχει κανένα αντικείμενο χωρίς την χρήση του και επομένως διακριτικό γνώρισμα χωρίς χρήση δεν εκπληρώνει το σκοπό της διάκρισης²³. Αυτός ο σκοπός της χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος ισχύει και για το καταχωρημένο σήμα. Σε αυτά όμως δεν είναι απαραίτητο η χρήση να αρχίζει αμέσως, καθώς προβλέπεται μεταβατική περίοδος πέντε ετών από την καταχώριση. Επομένως, η τυπική προστασία του σήματος, η οποία χωρίς χρήση περιορίζεται χρονολογικά σε πέντε χρόνια από την καταχώριση, προσφέρει ένα χρονικό διάστημα ανάπτυξης του σημείου στο οποίο οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν μία όμοια ένδειξη²⁴. Μετά από το πρώτο χρονικό διάστημα της ανάπτυξης δεν υπάρχει πλέον προστασία χωρίς χρήση.

Στο γερμανικό δίκαιο, τα διακριτικά γνωρίσματα διαχωρίζονται με βάση το αντικείμενο το οποίο εξατομικεύουν²⁵. Τα σήματα διακρίνουν άμεσα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης και λόγω της χρήσης της ένδειξης γίνεται έμμεσα και μία εξατομίκευση της επιχείρησης²⁶. Ο νόμος αναγνωρίζει ως σήματα το καταχωρημένο σήμα (άρθρο 4 αρ. 1 MarkenG), το μη καταχωρημένο σήμα (άρθρο 4 αρ. 1 MarkenG) και το παγκοίμως γνωστό σήμα (άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG).

Το άρθρο 5 παρ. 1 MarkenG ρυθμίζει τα εμπορικά σημεία, τα οποία είναι το διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης και ο τίτλος έργου. Τα διακριτικά σημεία τα οποία διακρίνουν την ίδια την επιχείρηση ρυθμίζονται από το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG. Πρόκειται για το όνομα, την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης ή του καταστήματος (άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG). Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και κάθε άλλο σημείο το οποίο είναι ικανό να διακρίνει την ίδια την επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG). Αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης εξατομικεύουν άμεσα την επιχείρηση στις συναλλαγές και έμμεσα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της²⁷.

Τέλος, υπάρχει και το διακριτικό γνώρισμα το οποίο διακρίνει έργα. Πρόκειται για τον τίτλο έργου και ρυθμίζεται από το άρθρο 5 παρ. 3 προτ. 1 MarkenG.

Πολλές ρυθμίσεις του γερμανικού δικαίου των σημάτων ισχύουν τόσο για τα σήματα

²³ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 9.

²⁴ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 9.

²⁵ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα C, αρ. 4.

²⁶ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 4.

²⁷ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 4.

όσο και για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, αλλά και για τον τίτλο έργου. Για το λόγο αυτό πρέπει, τουλάχιστον έμμεσα, να ληφθεί υπόψη και η νομολογία του ΔΕΕ.

Γ) Η νομολογία του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα

Το Ευρωπαϊκό δίκαιο ασχολείται μόνο έμμεσα με τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Σε αντίθεση με αυτό υπάρχει μεγάλος βαθμός Ευρωπαϊκής εναρμόνισης ως προς το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του σήματος. Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ μπορεί όμως να έχει έμμεση εφαρμογή και για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, λόγω της ομοιότητάς τους με το σήμα. Το δικαίωμα του σήματος υπήρξε αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Νομολογίας ήδη πριν ψηφιστεί η Οδηγία 1989/104/EΚ. Κατά το ΔΕΕ, το έννομο αγαθό των άλλων δικαιωμάτων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ήταν υπέρτερο από το σήμα²⁸. Επομένως, αρχικά, η νομολογία του ΔΕΕ είχε μία αρνητική αντιμετώπιση και ερμηνεία ως προς το δικαίωμα στο σήμα²⁹. Το σήμα ερμηνεύτηκε ως ένα δικαίωμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού της αγοράς με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ελεύθερης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση³⁰. Αυτή η αρνητική αντιμετώπιση κράτησε μέχρι το 1990, δηλαδή για περίπου 20 χρόνια. Την αντιστροφή αυτής της νομολογίας έφερε η απόφαση HAG II³¹. Στη σχετική πρότασή του, ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs άσκησε κριτική στην αρνητική αντιμετώπιση του δικαίου επί του σήματος και πρότεινε την αλλαγή την νομολογίας³². Ο Jacobs ισχυρίστηκε ότι το σήμα αποτελεί ένα δικαίωμα ισότιμο προς τα λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το ΔΕΕ υιοθέτησε την πρόταση του Εισαγγελέα και δέχτηκε το σήμα ως ουσιαστικό στοιχείο του ελεύθερου ανταγωνισμού³³. Πρέπει δε να τονιστεί ότι αυτή η αλλαγή της νομολογίας έλαβε χώρα μετά από τη δημοσίευση της Οδηγίας 1989/104/EΚ και έγινε υπό το φως της καινούργιας διαχείρισης του δικαιώματος επί του σήματος από την πολιτική. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης θεώρησε ότι οι διαφορές που υπάρχουν στις ρυθμίσεις σχετικά με τα καταχωρημένα σήματα

²⁸ ΔΕΕ, 18.02.1971, C-40/70 – Sirena, σκέψη 7. (Η επίσημη ονομασία του δικαστηρίου παλαιότερα ήταν «Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και πλέον «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για συνοπτικούς λόγους χρησιμοποιώ σε ολόκληρη την εργασία τη συντόμευση «ΔΕΕ»).

²⁹ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα C αρ. 4.

³⁰ Μέχρι το 1992 υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και μετά συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΕΕ, 18.02.1971, C-40/70 – Sirena, σκέψη 7.

³¹ ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II.

³² Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα F.G. Jacobs της 13.03.1990, σκέψη 67.

³³ ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 13.

περιορίζουν την κοινοτική αγορά³⁴. Έτσι, αποφάσισε την εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων με την Οδηγία 1989/104/EK και εν συνέχεια με την Οδηγία 2008/95/EK.

I) Η Οδηγία 2008/95/EK

Σύμφωνα με άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/95/EK (πρώην άρθρο 1 της Οδηγίας 1989/104/EK), η Οδηγία εφαρμόζεται μόνο για τα καταχωρημένα σήματα. Για τα σήματα υπάρχει πλέον μία πλούσια νομολογία του ΔΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την ερμηνεία πολλών ζητημάτων των καταχωρημένων σημάτων. Έτσι, υπάρχουν αποφάσεις που ερμηνεύουν κεντρικές έννοιες του νόμου περί σημάτων, όπως τη διακριτική δύναμη ή τον κίνδυνο συγχύσεως³⁵. Αυτές οι έννοιες χρησιμοποιούνται και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος. Σχετικά με τα καταχωρημένα σήματα, τα εθνικά δικαστήρια έχουν πλήρη υποχρέωση εφαρμογής της νομολογίας του ΔΕΕ³⁶.

Ωστόσο, η Οδηγία 2008/95/EK δεν έχει εφαρμογή για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος, δηλαδή του μη καταχωρημένου σήματος, του διακριτικού γνωρίσματος της επιχείρησης και του τίτλου έργου, ως προς τα οποία η Οδηγία τονίζει στις σκέψεις 4 και 5 τη δυνατότητα των Κρατών να προστατεύουν και τέτοια σήματα που αποκτούνται με τη χρήση. Αντικείμενο της Οδηγίας, όμως, είναι η σχέση του καταχωρημένου σήματος με το σήμα που αποκτάται με τη χρήση και με άλλα διακριτικά γνωρίσματα. Τα διακριτικά γνωρίσματα αναφέρονται στην Οδηγία 2008/95/EK στο πλαίσιο της σχέσης τους με τα καταχωρημένα σήματα³⁷. Η Οδηγία 2008/95/EK περιέχει ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της ως προς τη σχέση του καταχωρημένου σήματος με δικαιώματα χρήσης. Το άρθρο 4 παρ. 4 γ, i) – iv) περιέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του Κράτους-Μέλους ως προς την ανακοπή ή αίτηση διαγραφής με βάση προγενέστερο δικαίωμα χρήσης εναντίον του καταχωρημένου σήματος. Το άρθρο 6 παρ. 1 α προβλέπει τη δυνατότητα της χρήσης του ονόματος ως περιορισμό του δικαιώματος του σήματος. Ως προς το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιο της προστασίας του καταχωρημένου σήματος, το ΔΕΕ αποφάσισε ότι η απλή χρήση της ένδειξης ως επωνυμία επιχειρήσεως δεν συνιστά χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 5

³⁴ Οδηγία 1989/104/EK, σκέψη 1.

³⁵ Κατωτέρω θα παρατεθεί η σχετική νομολογία του ΔΕΕ στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων του Γερμανικού Δικαίου.

³⁶ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 7.

³⁷ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 6.

της Οδηγίας³⁸. Επομένως, η απλή χρήση μίας επωνυμίας δε θεωρείται πράξη παραβίασης στο πλαίσιο της Οδηγίας.

Για τα ζητήματα των διακριτικών γνωρισμάτων δεν υπάρχει υποχρέωση προδικαστικής ερώτησης στο ΔΕΕ, διότι η προστασία αυτών δεν ρυθμίζεται στην Οδηγία 1989/104/ΕΚ³⁹. Επομένως λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του ΔΕΕ πρωτίστως για ζητήματα καταχωρημένων σημάτων.

Όμως, ο γερμανός νομοθέτης αποφάσισε να ρυθμίσει όχι μόνο τα καταχωρημένα σήματα, αλλά όλα τα διακριτικά γνωρίσματα στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων. Στο άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG ρυθμίζεται το μη καταχωρημένο σήμα που αποκτάται με τη χρήση. Το μη καταχωρημένο σήμα που αποκτάται με τη χρήση διαφέρει από το καταχωρημένο σήμα μόνο ως προς την προϋπόθεση της καθιέρωσης. Για την προϋπόθεση αυτή, η γερμανική νομολογία δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της νομολογίας του ΔΕΕ. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι λοιπές προϋποθέσεις προστασίας του καταχωρημένου και του μη καταχωρημένου σήματος είναι ίδιες, η νομολογία του ΔΕΕ βρίσκει, λόγω της ισότητας της ερμηνείας, έμμεσα εφαρμογή⁴⁰.

Στο άρθρο 5 MarkenG ρυθμίζεται το διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης και ο τίτλος έργου. Αν και, όπως σχετικά με την ερμηνεία του μη καταχωρημένου σήματος, δεν υπάρχει τυπική υποχρέωση της γερμανικής νομολογίας στην εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ για αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα, κύριες έννοιες των διακριτικών γνωρισμάτων, όπως ο κίνδυνος συγχύσεως ή η διακριτική δύναμη, είναι πολύ παρόμοιες με τις έννοιες του σήματος και του μη καταχωρημένου σήματος. Μια διαφορετική αντιμετώπιση θα έφερνε ρήγματα στην ισότητα της ερμηνείας του δικαίου, πράγμα το οποίο ήθελε να αποκλείσει ο γερμανός νομοθέτης, ρυθμίζοντας τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων⁴¹. Έτσι, δέχεται η γερμανική νομολογία την εφαρμογή της

³⁸ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

³⁹ BGH 22.01.2009, I ZR 30/07 – Beta Layout, σκέψη 25, BGH GRUR 1995, σελ. 825, 827 – Torres. (Από το 2000, όλες οι αποφάσεις του Γερμανικού Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα <http://www.bundesgerichtshof.de>. Από το 2005, περίπου, υπάρχει διαχωρισμός των αποφάσεων σε σκέψεις. Επομένως, η ως άνω ιστοσελίδα αποτελεί την πηγή για όλες τις αποφάσεις από το 2000 και μετά.

⁴⁰ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 2.

⁴¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 5.

νομολογίας του ΔΕΕ και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου⁴².

Το αποτέλεσμα είναι η νομολογία του ΔΕΕ να βρίσκει έμμεση εφαρμογή στο γερμανικό δίκαιο και σχετικά με τις κύριες έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος. Και η γερμανική θεωρία υποστηρίζει ότι, παρόλο που το ΔΕΕ δεν μπορεί να δεσμεύει τη γερμανική ερμηνεία για τα διακριτικά γνωρίσματα, πρέπει, λόγω της ισότητας των διακριτικών γνωρισμάτων, να ερμηνεύονται οι έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση την ερμηνεία του ΔΕΕ⁴³. Κάθε άλλη ερμηνεία θα είχε το αρνητικό αποτέλεσμα να συνυπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για τις ίδιες νομικές έννοιες. Επομένως πρέπει, με βάση την αρχή της ισότητας της ερμηνείας του δικαίου, να εφαρμοστεί η νομολογία του ΔΕΚ για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα.

II) Η Οδηγία 2004/48/EK

Η Οδηγία 2004/48/EK αφορά κατά το άρθρο 1 αυτής «τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». Η Οδηγία δεν περιέχει ρητή αναφορά στο κατά πόσο συμπεριλαμβάνονται και τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος στην έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο γερμανός νομοθέτης εφάρμοσε τα δικαιώματα που περιέχονται στην Οδηγία σε όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης, υπάρχουν μεν διαφορετικές ρυθμίσεις, το άρθρο 14 MarkenG για το σήμα και το άρθρο 15 MarkenG για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και τον τίτλο έργου, χωρίς όμως ουσιαστικές διαφορές. Άλλες ρυθμίσεις, όπως τα άρθρα 19, 19a και 19b MarkenG, περιέχουν δικαιώματα για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα και δεν διαχωρίζουν καν μεταξύ σήματος και διακριτικού γνωρίσματος. Επομένως, στο γερμανικό δίκαιο τα δικαιώματα δε διαχωρίζουν μεταξύ του καταχωρημένου σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων χρήσης. Επομένως, λόγω της αρχής της ισότητας του δικαίου, η νομολογία του ΔΕΕ δεσμεύει τα γερμανικά δικαστήρια ως προς όλα τα ζητήματα που προέρχονται από την Οδηγία 2004/48/EK.

⁴² BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds.

⁴³ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 47.

III) Η Οδηγία 2005/29/EK

Η Οδηγία 2005/29/EK «για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά» είναι μία ρύθμιση προστασίας του καταναλωτή. Η οδηγία αυτή προστατεύει τα δικαιώματα του καταναλωτή και όχι του δικαιούχου διακριτικού γνωρίσματος του τυπικού ή ουσιαστικού συστήματος. Ο γερμανός νομοθέτης όμως ενσωμάτωσε το άρθρο 6 παρ. 2 α) της Οδηγίας 2005/29/EK όχι σε ένα νόμο προστασίας του καταναλωτή, αλλά στο πλαίσιο του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG). Το άρθρο 6 παρ. 2 α) της Οδηγίας 2005/29/EK, το οποίο περιέχεται στο άρθρο 5 παρ. 2 UWG, αναφέρεται σε πράξεις οι οποίες προκαλούν σύγχυση στην αγορά. Επομένως, μπορεί αυτή η ρύθμιση να έχει μεγάλη πρακτική εφαρμογή για πράξεις που προκαλούν σύγχυση με το προϊόν ή την υπηρεσία του δικαιούχου. Οι υποχρεώσεις της Οδηγίας όμως εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις της προστασίας του καταναλωτή και όχι μεταξύ εμπόρων⁴⁴. Ακολούθως, η υποχρέωση της γερμανικής νομολογίας να εφαρμόζει τη νομολογία του ΔΕΕ περιορίζεται στις περιπτώσεις προστασίας καταναλωτών. Ωστόσο, η νομολογία του ΔΕΕ μπορεί να έχει έμμεση εφαρμογή ως προς το άρθρο 5 παρ. 2 UWG και στις περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων μεταξύ εμπόρων.

Δ) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων

Τα διακριτικά γνωρίσματα, ή, υπό ευρεία έννοια, διακριτικά σημεία, σκοπεύουν στη διάκριση μίας επιχειρηματικής απόδοσης του δικαιούχου του διακριτικού από αποδόσεις άλλων επιχειρηματιών⁴⁵. Το γερμανικό δίκαιο των σημάτων ρυθμίζει την προστασία όλων αυτών των διακριτικών γνωρισμάτων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το αντικείμενο προστασίας. Τα διακριτικά γνωρίσματα χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση της επιχείρησης, των προϊόντων, των υπηρεσιών και του τίτλου έργου⁴⁶. Επομένως, αντικείμενο προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων είναι προϊόντα, υπηρεσίες, η επιχείρηση και ο τίτλος έργου⁴⁷. Η διάκριση στο καταχωρημένο και μη καταχωρημένο σήμα γίνεται σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες, στα διακριτικά επιχειρήσεων σε σχέση με την επιχείρηση και στον τίτλο έργου σε σχέση με το έργο.

⁴⁴ Ohly/Sosnitzka, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 5 αρ. 702.

⁴⁵ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα C αρ. 3.

⁴⁶ Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und im französischen Recht, σελ. 2 – ο οποίος όμως δεν αναφέρει τον τίτλο έργου.

⁴⁷ Κατά το γερμανικό δίκαιο προστατεύονται και οι γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες όμως δεν είναι αντικείμενο της εργασίας.

Για να είναι μία περιγραφή των διακριτικών γνωρισμάτων πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει και την περιγραφή των λειτουργιών τους. Η έννοια του διακριτικού γνωρίσματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία, την οποία αυτό εκπληρώνει για τον επιχειρηματία στις συναλλαγές. Ο θεσμός των λειτουργιών των διακριτικών γνωρισμάτων περιγράφει τους σκοπούς και τις επιδράσεις τις οποίες έχουν τα διακριτικά γνωρίσματα στις συναλλαγές⁴⁸.

Στο σημείο αυτό, περιορίζεται η περιγραφή στις λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων, χωρίς να γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις παραβίασης των λειτουργιών. Τέτοια περιγραφή λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο κεφάλαιο και συγκεκριμένα σε αυτό της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος.

I) Λειτουργίες του μη καταχωρημένου σήματος

Το διακριτικό γνώρισμα που διακρίνει προϊόντα ή/και υπηρεσίες είναι το σήμα. Το γερμανικό δίκαιο περιλαμβάνει στο άρθρο 4 MarkenG τόσο το καταχωρημένο όσο και το μη καταχωρημένο σήμα στην έννοια του σήματος. Επομένως, οι λειτουργίες τόσο του καταχωρημένου όσο και του μη καταχωρημένου σήματος είναι στο γερμανικό δίκαιο ίδιες. Έτσι, στην περιγραφή των λειτουργιών του σήματος δε χρειάζεται να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο μη καταχωρημένο σήμα. Η περιγραφή που ακολουθεί βασίζεται επομένως στο σήμα, χωρίς να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ καταχωρημένου ή μη καταχωρημένου σήματος.

1) Η διακριτική λειτουργία

Το σήμα διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες στις συναλλαγές. Βασικός σκοπός του σήματος είναι η διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών μίας εταιρείας από προϊόντα και υπηρεσίες μιας άλλης εταιρείας. Έτσι, γίνεται δεκτή η κεντρική σημασία της διακριτικής λειτουργίας του σήματος⁴⁹. Με τη διακριτική λειτουργία του σήματος τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν είναι ανώνυμα, αλλά ξεχωρίζουν από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η διακριτική λειτουργία προέρχεται από τη φύση του σήματος ως μέσο διάκρισης στις συναλλαγές. Χωρίς τη

⁴⁸ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 1 – ο οποίος αναφέρεται στις λειτουργίες του σήματος και όχι στις λειτουργίες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων.

⁴⁹ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 1, Troller GRUR Int. 1967, σελ. 261, 265, Vanzetti, GRUR Int. 1965, σελ. 128, 132.

λειτουργία διάκρισης δεν μπορεί ένα σήμα να εξατομικεύει προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά⁵⁰.

Με βάση αυτή τη διακριτική λειτουργία ανακύπτουν άλλες συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία προέλευσης, η διαφημιστική λειτουργία, η επενδυτική λειτουργία ή η εγγυητική λειτουργία. Χωρίς τη λειτουργία διάκρισης, οι άλλες λειτουργίες δεν έχουν νόημα. Χωρίς τη διάκριση από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά, δεν έχει νόημα η διαφήμιση ή η εγγύτητα της ποιότητας. Η διακριτική λειτουργία είναι η προϋπόθεση των άλλων λειτουργιών.

2) Η λειτουργία προέλευσης

Άμεση σχέση με τη διακριτική λειτουργία έχει η λειτουργία προέλευσης, την οποία δέχονται η νομολογία⁵¹ και η θεωρία⁵² ως βασική λειτουργία του σήματος. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο της λειτουργίας προέλευσης και η διάκρισή της από τη διακριτική λειτουργία αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. Κατά μία άποψη, σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η ένδειξη της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από μία ορισμένη επιχείρηση⁵³. Κατά την άποψη αυτή δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να γνωρίζει ποια είναι αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η ερμηνεία αυτή τονίζει αποκλειστικά το σκοπό της λειτουργίας προέλευσης ως διάκριση μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών. Με αυτή την ερμηνεία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της διακριτικής λειτουργίας και της λειτουργίας προέλευσης.

Αυτή η οριοθέτηση της λειτουργίας προέλευσης δεν γίνεται πλέον δεκτή από τη θεωρία και νομολογία λόγω της αλλαγής της φύσης του σήματος και των πραγμάτων⁵⁴. Από το 1994, επιτρέπεται η ελεύθερη πώληση του σήματος χωρίς την επιχείρηση. Επομένως, στην πράξη, ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ποιος παράγει τα προϊόντα τα οποία αγοράζει⁵⁵. Ο καταναλωτής απλά ξεχωρίζει τα σήματα χωρίς να γνωρίζει την εταιρεία, η οποία είναι δικαιούχος των σημάτων. Ειδικά στα προϊόντα

⁵⁰ Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und im französischen Recht, σελ. 4.

⁵¹ Από την πρόσφατη νομολογία: BGH 13.12.2012, I ZR 217/10 – MOST–Pralinen, σκέψη 21, BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkatze, και από την παλιά νομολογία: BGH GRUR 1965, 86, 88 – Schwarzer Kater.

⁵² Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, προλεγόμενα αρ. 34, Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 3, Beier/Krieger GRUR Int. 1976, σελ. 125, 126, Troller GRUR Int. 1967, σελ. 261, 265, Vanzetti, GRUR Int. 1965, σελ. 128, 132.

⁵³ Beier/Krieger GRUR Int. 1976, σελ. 125, 126.

⁵⁴ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 3.

⁵⁵ Αυτό τόνιζε και ο Γενικός Εισαγγελέας Ruiz-Jarabo Colomer με τις προτάσεις του από 13.06.2002 στην υπόθεση C-206/01 - Arsenal, σκέψεις 37, 38.

μαζικής παραγωγής ο καταναλωτής κατά κανόνα δε γνωρίζει τον δικαιούχο του σήματος. Πράγματι, μόνο ελάχιστοι καταναλωτές γνωρίζουν τον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος για το ούζο «MINI»⁵⁶, το ποτό «METAXA»⁵⁷ ή για το χυμό «Amity Motion»⁵⁸. Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις που η ίδια εταιρεία, ή τουλάχιστον ο ίδιος όμιλος εταιριών, διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα.

Πλέον, μόνο στις υπηρεσίες και σε προϊόντα με υψηλό κόστος και ποιότητα, όπως στα αυτοκίνητα⁵⁹, γνωρίζει ο καταναλωτής κατά κανόνα την επιχείρηση προέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και γνώση συγκεκριμένης προέλευσης⁶⁰. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει την προέλευση του προϊόντος. Για τον καταναλωτή το κύριο πλέον κριτήριο είναι η εξατομίκευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας με βάση τις ιδιαιτερότητές του και όχι η προέλευση από ορισμένη ή αφηρημένη επιχείρηση⁶¹.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την εξέλιξη του σήματος έχει γίνει δεκτή μία διαφορετική ερμηνεία της λειτουργίας προέλευσης. Κατά το γερμανικό Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο⁶², στην έννοια της λειτουργίας προέλευσης υπάγεται και η εγγύτητα της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον καταναλωτή⁶³, τονίζοντας και τη σημασία της λειτουργίας προέλευσης ως βασικής λειτουργίας του σήματος. Με την έννοια αυτή το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ακολουθεί τη νομολογία του ΔΕΕ. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, «η βασική λειτουργία του σήματος είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη την ταυτότητα καταγωγής του φέροντος το σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να

⁵⁶ Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος «MINI» & απεικόνιση υπ' αρ. 002966190 της 02/12/2002 είναι η εταιρεία PERNOD RICARD HELLAS A.B.E.E. (ημερομηνία έρευνας 31.07.2016).

⁵⁷ Δικαιούχος των κοινοτικών σημάτων METAXA, μεταξύ των οποίων του κοινοτικού σήματος «METAXA» υπ' αρ. 011088796 της 01/08/2012, είναι η εταιρεία REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A. (ημερομηνία έρευνας 31.07.2016).

⁵⁸ Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος «Amity Motion» υπ' αρ. 007521611 της 23/12/2008 είναι η εταιρεία COCA-COLA HBC SERVICES MEPE (ημερομηνία έρευνας 31.07.2016).

⁵⁹ Και σχετικά με τα αυτοκίνητα δεν μπορεί να γνωρίζει ο καταναλωτής τον δικαιούχο του σήματος και τον υπεύθυνο παραγωγής. Έτσι, τα σήματα Skoda, Audi, Porsche, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Ducati και Volkswagen είναι σήματα υπό το έλεγχο του ομίλου Volkswagen.

⁶⁰ Έτσι Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und französischem Recht, σελ. 7.

⁶¹ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 3, Krüger-Nieland, GRUR 1980, 425, 428, Tilman GRUR 1977, σελ. 446, Oppenhoff, GRUR Int. 1973, σελ. 433.

⁶² Η σωστή μετάφραση του BGH δεν είναι «Ακυρωτικό Δικαστήριο» αλλά «Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο». Το δικαστήριο αυτό δεν είναι απλά ακυρωτικό, αλλά αποφασίζει και για την ουσία όταν πρόκειται για νομικά ζητήματα.

⁶³ BGH 13.12.2012, I ZR 217/10 – MOST–Pralinen, σκέψη 21, BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkatte.

διακρίνει το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία από εκείνα άλλης προελεύσεως»⁶⁴. Αυτή η ερμηνεία της λειτουργίας προέλευσης δέχεται ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εξατομικεύει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μόνο αν έχει και τον έλεγχο της παραγωγής και επομένως υπάρχει δυνατότητα εγγύησης της ποιότητας⁶⁵.

Με βάση αυτήν τη δυνατότητα εγγύησης της ποιότητας γίνεται και η διάκριση με τη λειτουργία προέλευσης της διακριτικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο της διακριτικής λειτουργίας γίνεται αναφορά μόνο στη δυνατότητα της διάκρισης μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών, όχι όμως στη δυνατότητα εγγύησης της ποιότητας.

Η προστασία της λειτουργίας προέλευσης ήταν και είναι το κύριο αντικείμενο προστασίας του σήματος. Κατά την πάγια νομολογία του Ανώτατου Γερμανικού Δικαστηρίου, προστατεύεται η λειτουργία προέλευσης ως βασική λειτουργία του σήματος⁶⁶. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ υπάρχει παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης, όταν δεν καθίσταται ευχερώς δυνατή στον καταναλωτή ή τον τελικό χρηστή αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από τον δικαιούχο ή από επιχείρηση που συνδέεται με αυτόν⁶⁷. Πρόκειται επίσης για παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης αν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ της προγενέστερης και μεταγενέστερης ένδειξης⁶⁸.

Μέχρι την ισχύ του νόμου περί σημάτων του 1994, είχε γίνει δεκτή αποκλειστικά και μόνο η προστασία της λειτουργίας προέλευσης⁶⁹. Ο νόμος περί σημάτων, με την ενσωμάτωση της οδηγίας 1989/104/EK στο γερμανικό δίκαιο, επέβαλλε μια επανεκτίμηση αυτής της άποψης, αφού και η αιτιολογική έκθεση του νόμου τόνιζε την ανάγκη προστασίας και άλλων λειτουργιών του σήματος⁷⁰. Έτσι, το σήμα φήμης προστατεύει όχι μόνο τη λειτουργία προέλευσης του σήματος, αλλά και τη διαφημιστική λειτουργία. Επομένως, στη θεωρία γίνονταν δεκτές και άλλες λειτουργίες των σημάτων⁷¹. Όμως, η τελική αναγνώριση της προστασίας των άλλων λειτουργιών του σήματος έγινε με την υπόθεση L’Oreal του ΔΕΕ. Μετά από τη

⁶⁴ Βλ. αποφάσεις ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97 - Canon, σκέψη 28, ΔΕΕ 06.10.2005, C-120/04 – Medion/Thomson (Thomson Life), σκέψη 23, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 82.

⁶⁵ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 4.

⁶⁶ BGH 30.04.2009, IZR 42/07 – DAX, σκέψη 26, BGH 03.02.2005, IZR 159/02 – Lila Postkarte.

⁶⁷ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 27, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 84.

⁶⁸ Schubert/Ott, jusIT 2010, σελ. 85, 86.

⁶⁹ Beier/Krieger GRUR Int. 1976 σελ. 125, 126, BGH GRUR 1965, σελ. 86, 88, BGH GRUR 1973, σελ. 468 471.

⁷⁰ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 81.

⁷¹ Kunz-Hallstein, FS 100 Jahre Markenamt, S. 147, 156, von Gamm, WRP 1993, σελ. 793, 795.

σχετική πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΕΕ Mengozzi⁷², το ΔΕΕ δέχτηκε την προστασία και άλλων λειτουργιών του σήματος⁷³. Έτσι, το ΔΕΕ δέχτηκε την προστασία της διαφημιστικής και εγγυητικής λειτουργίας ανεξάρτητα από την λειτουργία προέλευσης⁷⁴. Επίσης, η απόφαση L’Oreal τόνιζε ότι και άλλες λειτουργίες του σήματος μπορούν να προστατευτούν αυτόνομα⁷⁵.

3) Η Διαφημιστική λειτουργία

Το σήμα δεν εκπληρώνει μόνο τη λειτουργία προέλευσης, αλλά και άλλες λειτουργίες. Μία από αυτές είναι και η διαφημιστική λειτουργία. Πράγματι, ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί το σήμα όχι μόνο ως μέσο διάκρισης από ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά επιπλέον και ως μέσο διαφήμισης. Η πιθανότητα ο καταναλωτής να αγοράσει ένα προϊόν ή να ζητήσει μια υπηρεσία είναι πιο μεγάλη αν την γνωρίζει. Με τη διαφήμιση, ο επιχειρηματίας αποσκοπεί στην απόκτηση πελατών και στην αύξηση δέσμευσης των ήδη υπαρχόντων πελατών με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του⁷⁶.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η διαφημιστική λειτουργία εφαρμόζεται σε χρήσεις του σήματος οι οποίες γίνονται «ως στοιχείο προωθήσεως των πωλήσεων ή ως αντικείμενο εμπορικής στρατηγικής»⁷⁷. Την ίδια έννοια για τη διαφημιστική λειτουργία χρησιμοποιεί και το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο⁷⁸. Με το περιεχόμενο αυτό, η διαφημιστική λειτουργία έχει μεγάλη πρακτική οικονομική σημασία για τις εταιρείες, δεδομένου ότι η αναγνώριση του προϊόντος ή της υπηρεσίας έχει μεγάλη επιρροή για το μέγεθος του κύκλου εργασίας⁷⁹.

Όπως ανέφερα ανωτέρω, το ΔΕΕ δέχτηκε την ανεξάρτητη προστασία των άλλων λειτουργιών εκτός από τη λειτουργία προέλευσης⁸⁰. Έτσι, γίνεται δεκτή με τη νέα

⁷² Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mengozzi της 10.02.2009 στην υπόθεση C-478/07 - L’Oreal, σκέψεις 50 επ.

⁷³ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal, σκέψη 58.

⁷⁴ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, ΔΕΕ 08.07.2010, C-558/08 - Portakabin.

⁷⁵ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal, σκέψη 58.

⁷⁶ Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und französischem Recht, σελ. 13.

⁷⁷ ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 92.

⁷⁸ BGH 14.04.2011, I ZR 33/10 – Grosse Inspektion für alle, σκέψη 15.

⁷⁹ Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und französischem Recht, σελ. 13.

⁸⁰ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, ΔΕΕ 08.07.2010, C-558/08 - Portakabin.

νομολογία του ΔΕΕ η αυτόνομη προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος⁸¹. Η διαφημιστική λειτουργία περιλαμβάνει και την προώθηση της ποιότητας μέσω περιγραφικών διαφημιστικών σύνθετων⁸². Υποστηρίζεται από τη θεωρία ότι και το merchandising και sponsoring περιλαμβάνονται στη διαφημιστική λειτουργία⁸³.

4) Η εγγυητική λειτουργία

Η ποιότητα του προϊόντος αποτελεί σχηματικό στοιχείο για την αγοραστική απόφαση του καταναλωτή. Επομένως, ο δικαιούχος του σήματος έχει μεγάλο συμφέρον ως προς τη σταθερότητα της καλής ποιότητας. Με βάση το σκεπτικό αυτό, μία άποψη της γερμανικής θεωρίας υποστήριζε ως σκοπό της εγγυητικής λειτουργίας τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας⁸⁴. Αυτή η άποψη, όμως, παραγνωρίζει τη δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να αλλάζει την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ο δικαιούχος του σήματος έχει τη δυνατότητα να χειροτερεύει την ποιότητα του προϊόντος αποσκοπώντας σε μικρότερο κόστος παραγωγής, μπορεί όμως επίσης ο δικαιούχος να βελτιώνει την ποιότητα, ελπίζοντας να επηρεάζει θετικά την αγοραστική απόφαση του καταναλωτή. Επομένως, η εγγυητική λειτουργία εμφανίζεται ως εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ποιότητα του προϊόντος⁸⁵. Περιεχόμενο της εγγυητικής λειτουργίας είναι η εγγύηση της ποιότητας⁸⁶.

Η προστασία της εγγυητικής λειτουργίας είχε γίνει δεκτή με τη νομολογία του ΔΕΕ⁸⁷, με τη θεωρία να συντάσσεται με αυτή⁸⁸.

5) Η επενδυτική λειτουργία

Επίσης, μπορεί το σήμα να επιτελεί και επενδυτική λειτουργία. Το ΔΕΕ είχε αναφέρει ήδη στην παλαιότερη νομολογία, ως στοιχείο του σήματος φήμης, το μέγεθος της

⁸¹ ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 92, ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 54.

⁸² ΔΕΕ, 21.10.2004, C-64/02 P - Das Prinzip der Bequemlichkeit, σκέψη 35.

⁸³ Völker/Elskamp, WRP 2010, σελ. 64, 68.

⁸⁴ Beier/ Krieger, GRUR Int. 1976, σελ. 125, 127, Kramer/Geiger, MarkenR 2013, σελ. 409, 410.

⁸⁵ Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und französischem Recht, σελ. 12.

⁸⁶ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 298.

⁸⁷ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 58.

⁸⁸ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, προλεγόμενα αρ. 37,

επένδυσης την οποία έκανε η επιχείρηση για την προώθηση του σήματος⁸⁹. Κατά τη νέα νομολογία του ΔΕΕ, η επενδυτική λειτουργία έχει την έννοια ότι το σήμα πρόκειται «να αποκτήσει ή να διατηρεί φήμη ικανή να προσελκύσει και να καταστήσει πιστούς τους καταναλωτές»⁹⁰. Ο σκοπός της επένδυσης στο σήμα είναι η απόκτηση μιας ιδιαίτερης αύρας⁹¹. Αυτή η αύρα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χρήση από την κατάθεση του καταχωρημένου σήματος, ωστόσο το μη καταχωρημένο σήμα αποκτά κατά κανόνα τέτοια αύρα, ήδη λόγω της επικράτησής του στις συναλλαγές.

Δεν μπορεί να εννοείται ως αντικείμενο της επενδυτικής λειτουργίας η γενική προστασία κάθε επένδυσης, έχοντας υπόψη και τις μη πετυχημένες επενδύσεις. Η ίδια η επένδυση δεν πρέπει να προστατεύεται με βάση τη βιομηχανική ιδιοκτησία⁹². Η ανεξάρτητη προστασία της επενδυτικής λειτουργίας έχει γίνει δεκτή από τη νομολογία του ΔΕΕ⁹³.

6) Η λειτουργία επικοινωνίας

Πολύ παρόμοια με την επενδυτική λειτουργία είναι η λειτουργία επικοινωνίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας Mengozzi αναφέρει την δυνατότητα του σήματος να φέρει «πληροφορίες διαφόρων ειδών όσον αφορά το προϊόν»⁹⁴. Ως παραδείγματα ανέφερε την «ποιότητα, αξιοπιστία, σοβαρότητα, κάποια αίγλη, πολυτέλεια, ισχύ». Στη λειτουργία της επικοινωνίας περιλαμβάνεται και η εκ μέρους του καταναλωτή ταύτιση με συγκεκριμένες ιδιότητες του σήματος, πράγμα στο οποίο η εταιρεία Apple διέπρεψε τα τελευταία χρόνια. Η οριοθέτηση μεταξύ της επενδυτικής λειτουργίας και της λειτουργίας επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

7) Άλλες λειτουργίες

Στην απόφαση L’Oreal, το ΔΕΕ τόνιζε την πιθανή ύπαρξη και άλλων προστατευομένων λειτουργιών⁹⁵. Έτσι, ενδέχεται να υπάρχει προστασία και για

⁸⁹ ΔΕΕ, 14.09.1999, C-375/97 - General Motors Corporation και Yplon SA, σκέψη 27, ΔΕΕ C-301/07, 06.10.2009 - Pago International σκέψη 25.

⁹⁰ ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 60.

⁹¹ Tönnies, MarkenR 2013, σελ. 215, 216.

⁹² Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 304.

⁹³ ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 60, επ.

⁹⁴ Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mengozzi της 10.02.2009 στην υπόθεση C-478/07 - L’Oreal, σκέψη 54.

⁹⁵ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal, σκέψη 58,

άλλες λειτουργίες του σήματος, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ακόμα συμφωνία για το ποιες ακριβώς είναι οι λειτουργίες αυτές. Ο Fezer προτείνει, ως άλλες λειτουργίες, τη λειτουργία διάθεσης και τη λειτουργία κωδικοποίησης⁹⁶. Όμως, η οριοθέτηση αυτών των λειτουργιών από άλλες λειτουργίες, όπως η λειτουργία διαφήμισης, είναι δύσκολη, καθότι υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ τους⁹⁷.

II) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεως

Διακριτικά σημεία της επιχειρήσεως ή του καταστήματος είναι, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG, το όνομα, η επωνυμία ή το ιδιαίτερο γνώρισμα. Επίσης κατά το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG προστατεύονται και άλλα σημεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θεωρούνται στις σχετικές συναλλαγές ως σημεία της επιχειρήσεως. Η οριοθέτηση μεταξύ των σημείων σύμφωνα με προτ. 1 και προτ. 2 γίνεται με βάση την ονομαστική λειτουργία της ένδειξης⁹⁸. Τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG εξατομικεύουν ονομαστικά την επιχείρηση στις συναλλαγές⁹⁹.

Σκοπός των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεως είναι η διάκριση από άλλες επιχειρήσεις. Η διάκριση γίνεται σε σχέση με την επιχείρηση και επομένως η διακριτική λειτουργία είναι η κύρια λειτουργία του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης¹⁰⁰. Το διακριτικό της επιχείρησης εξατομικεύει την προέλευση μίας ορισμένης επιχείρησης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να εκπληρώνεται και η λειτουργία προέλευσης. Η ονομασία της επιχείρησης χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο της διαφήμισης, επομένως μπορεί να έχει εφαρμογή και να εκπληρώνεται και η διαφημιστική λειτουργία. Επίσης, στην πράξη, η ονομασία της επιχείρησης, ειδικώς, επιτελεί και μία εγγυητική λειτουργία. Ο καταναλωτής ο οποίος γνωρίζει άλλα προϊόντα της εταιρείας πιστεύει ότι και τα νέα αυτά προϊόντα θα έχουν μία παρόμοια ποιότητα. Τέλος, δεν αποκλείεται να εκπληρώνονται και οι άλλες λειτουργίες, όπως και στο σήμα.

⁹⁶ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα D αρ. 10-17. Ως άλλες λειτουργίες αναφέρει επίσης τη λειτουργία επικοινωνίας, την οποία περιγράφω ξεχωριστά.

⁹⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 305.

⁹⁸ Fezer, Markenrecht, § 5 αρ. 4.

⁹⁹ Για τον παλαιό νόμο: Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 16 UWG αρ. 1.

¹⁰⁰ Fezer, Markenrecht, § 5 αρ. 2.

III) Λειτουργίες του τίτλου έργου

Ο τίτλος έργου συμπεριλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG «τα ονόματα ή τα ειδικά σημεία των έντυπων εκδόσεων, των κινηματογραφικών έργων, των μουσικών έργων, των θεατρικών έργων ή άλλων ανάλογων έργων». Όπως και το σήμα, ο τίτλος έργου εξατομικεύει ένα προϊόν, το έργο, στην αγορά. Η διαφορά με το προϊόν είναι η εξατομίκευση του πνευματικού περιεχόμενου του έργου και όχι του έργου ως προϊόντος. Δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο για τον τίτλο έργου ποιος είναι ο παραγωγός, ο εκδότης του έργου. Επομένως, η βασική λειτουργία του τίτλου έργου είναι η εξατομίκευσή του και η διάκριση από άλλα έργα¹⁰¹. Κατά κανόνα, ο τίτλος έργου δεν εκπληρώνει τη λειτουργία προέλευσης, διότι ο καταναλωτής δεν αποκτά καμία γνώση ως προς την προέλευση του έργου από ορισμένη ή αφηρημένη επιχείρηση. Ο τίτλος έργου διακρίνει μόνο το έργο, δεν έχει καμία αναφορά στην προέλευση του έργου.

Η λειτουργία προέλευσης εκπληρώνεται με τον τίτλο έργου μόνο στις περιπτώσεις περιοδικώς επαναλαμβανόμενων τίτλων έργων, όπως π.χ. στις εφημερίδες, στα περιοδικά ή στη τηλεόραση¹⁰². Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δέχεται την προστασία της λειτουργίας προέλευσης μόνο υπό την προϋπόθεση φήμης του τίτλου έργου¹⁰³.

Χωρίς αμφιβολία μπορεί και ο τίτλος να εκπληρώνει και άλλες λειτουργίες, όπως τη διαφημιστική ή επενδυτική λειτουργία. Όμως, με το σκεπτικό του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου περιορίζεται η προστασία και άλλων λειτουργιών του τίτλου έργου (μόνο) στις περιπτώσεις φήμης.

E) Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων

Το περιεχόμενο του δικαιώματος του σήματος αποτέλεσε αντικείμενο ερμηνείας και στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (=BVerfG)¹⁰⁴. Ο γερμανός νομοθέτης είχε ψηφίσει ένα νόμο με τον οποίο όρισε καινούριες περιοχές για τις γεωγραφικές ενδείξεις του κρασιού¹⁰⁵. Ο ενάγων είχε χρησιμοποιήσει επί πολλά έτη μια γεωγραφική ένδειξη, την οποία είχε κατοχυρώσει και ως σήμα. Αντικείμενο της απόφασης ήταν το κατά πόσο το σήμα προσφέρει ένα αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας με βάση το άρθρο 14 παρ. 1 του γερμανικού Συντάγματος (GG). Το

¹⁰¹ Deutsch, Neues vom Titelschutz, GRUR 2013, σελ. 113.

¹⁰² Deutsch, Neues vom Titelschutz, GRUR 2013, σελ. 113.

¹⁰³ BGH GRUR 2000, σελ. 70 - Szene.

¹⁰⁴ Bundesverfassungsgericht, υπόθεση Weinbergsrolle: BVerfG, GRUR 1979, σελ. 773.

¹⁰⁵ Weingesetz από 14.07.1971, BGBl. I, σελ. 893.

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο δέχτηκε το καταχωρημένο σήμα ως μονοπωλιακό δικαίωμα με απόλυτο και αποκλειστικό χαρακτήρα¹⁰⁶. Έτσι, το καταχωρημένο σήμα είναι ένα δικαίωμα το οποίο προστατεύεται ως ιδιοκτησία με βάση το άρθρο 14 παρ. 1 του Γερμανικού Συντάγματος (GG). Κάθε ρύθμιση η οποία περιορίζει αυτό το δικαίωμα χωρίς αιτιολογία είναι άκυρη. Το δικαστήριο τόνιζε ότι την ίδια προστασία με το σήμα έχει και η επωνυμία της επιχείρησης. Το δικαστήριο ερμήνευσε ως αντίθετα με το αποκλειστικό δικαίωμα του σήματος και της επωνυμίας επιχείρησης τα συμφέροντα με βάση τη γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού (άρθρο 1 UWG). Έννομο αγαθό του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού είναι η νομιμότητα και εντιμότητα των συναλλαγών. Με το άρθρο 1 UWG προστατεύεται ο θεσμός του ελεύθερου ανταγωνισμού¹⁰⁷.

Τα δικαιώματα που προέρχονται από το άρθρο 1 UWG δεν είναι αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά προκύπτουν έμμεσα από την προστασία των συμφερόντων του ανταγωνισμού. Επομένως, ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού προσφέρει προστασία συμφερόντων και όχι αποκλειστικών δικαιωμάτων¹⁰⁸.

Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου περιόριζε το απόλυτο δικαίωμα μόνο στο καταχωρημένο σήμα και όχι στο διασχηματισμό, πράγμα το οποίο επιβεβαίωσε και η μεταγενέστερη νομολογία¹⁰⁹. Η θεωρία, ωστόσο, δε συμφώνησε με τον περιορισμό της συνταγματικής προστασίας αποκλειστικά για το καταχωρημένο σήμα, αλλά υποστήριξε την ανάγκη ύπαρξης συνταγματικής προστασίας και για το διασχηματισμό¹¹⁰.

Αυτή η διαφωνία νομολογίας και θεωρίας έχει πλέον μόνο ιστορική σημασία. Ο νέος νόμος περί σημάτων δεν διαχωρίζει πλέον το διασχηματισμό από το σήμα και δέχεται το μη καταχωρημένο σήμα ως ισότιμο σήμα. Επομένως, προστατεύεται πλέον και το μη καταχωρημένο σήμα ως ιδιοκτησία με βάση το άρθρο 14 παρ. 1 του γερμανικού Συντάγματος (GG)¹¹¹.

¹⁰⁶ BVerfG, GRUR 1979, σελ. 773, 778 – Weinbergsrolle.

¹⁰⁷ BVerfG, GRUR 1979, σελ. 773, 777 – Weinbergsrolle.

¹⁰⁸ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα C αρ. 10.

¹⁰⁹ BVerwG (Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο) GRUR 1980, σελ. 350, 351 – Esslinger Neckarhalde.

¹¹⁰ Krieger, GRUR 1980, 335, 341, Stricker/Stauder (Götting), Handbuch des Ausstattungsrechts, σελ. 213.

¹¹¹ Jarass/Pierothe, Grundgesetz, σελ. 394, άρθρο 14 αρ. 9^α: το άρθρο 14 προστατεύει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΣΤ) Τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο των σημάτων

Όπως προανέφερα, όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του γερμανικού δικαίου ρυθμίζονται στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων. Ακολουθεί μια περιγραφή αυτών των διακριτικών γνωρισμάτων, ξεκινώντας με τις κοινές ή τουλάχιστον παρόμοιες έννοιες. Τέτοιες παρόμοιες έννοιες υπάρχουν στο πλαίσιο της ύπαρξης του δικαιώματος αλλά και των προϋποθέσεων προστασίας.

I) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με τη γέννησή τους

Παρόμοιες είναι πολλές προϋποθέσεις ύπαρξης των διακριτικών γνωρισμάτων. Σε αυτές τις έννοιες είναι σκόπιμο, λόγω της ισότητας των διακριτικών γνωρισμάτων, να γίνει μία, κατά το δυνατόν, ενιαία ερμηνεία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, έχοντας βεβαίως υπόψη και τις διαφορές τους.

1) Διακριτική δύναμη

Κεντρική σημασία για την ύπαρξη όλων των διακριτικών γνωρισμάτων έχει η διακριτική ικανότητα ή δύναμή τους. Μόνο αν ένα σημείο προσφέρει διακριτική ικανότητα μπορεί να εκπληρώσει τις λειτουργίες του. Στη Γερμανία διαχωρίζεται λεκτικά η έννοια της αρχικής διακριτικής ικανότητας του σήματος ή του σημείου¹¹² από την έννοια της αυξημένης ή μειωμένης διακριτικής δύναμης του σήματος ή του σημείου λόγω της χρήσης του¹¹³.

Σχετικά με τη διακριτική ικανότητα του σήματος, καταχωρημένου ή μη, εφαρμόζεται καταρχάς το άρθρο 3 παρ. 1 προτ. 1 MarkenG. Η ρύθμιση αυτή περιγράφει ποιες ενδείξεις έχουν την ικανότητα να είναι σήματα¹¹⁴. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 προτ. 1 MarkenG, σήματα είναι μόνο σημεία τα οποία «μπορούν να διακρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων».

Για τη διακριτική ικανότητα καταχωρημένου σήματος εφαρμόζεται και το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται για τα μη καταχωρημένα σήματα. Για την διαφοροποίηση μεταξύ του άρθρου 3 παρ. 1 προτ. 1 MarkenG και

¹¹² Διακριτική ικανότητα = Unterscheidungskraft.

¹¹³ Διακριτική δύναμη = Kennzeichnungskraft.

¹¹⁴ Fezer, Markenrecht, § 3 αρ. 311.

του άρθρου 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, χρησιμοποιείται και η διάκριση μεταξύ αφηρημένης και συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας¹¹⁵.

Για να υπάρχει η αφηρημένη διακριτική ικανότητα αρκεί το σημείο να διακρίνει στις συναλλαγές προϊόντα ή υπηρεσίες σε μία μόνο θεωρητική περίπτωση¹¹⁶. Επομένως, αφηρημένη διακριτική ικανότητα είναι η δυνατότητα ενός σημείου να διακρίνει κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων¹¹⁷. Στις λεκτικές ενδείξεις, η αφηρημένη διακριτική ικανότητα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί σε πολύ λίγες μόνο περιπτώσεις, αφού συνήθως κάθε λεκτικό σημείο έχει και αφηρημένη διακριτική ικανότητα¹¹⁸. Έτσι, το σημείο «Apple» έχει διακριτική ικανότητα για διάκριση πολλών προϊόντων ή υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να έχει αφηρημένη διακριτική ικανότητα. Στο πλαίσιο της αφηρημένης διακριτικής ικανότητας δεν παίζει ρόλο κατά πόσο ένα σημείο στερείται συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, επομένως, σύμφωνα με το ως άνω παράδειγμα είναι αδιάφορο το ότι η ένδειξη Apple στερείται ικανότητας να διακρίνει μήλα (Apples), ως προϊόντα. Η αφηρημένη διακριτική ικανότητα αμφισβητείται για σημεία τα οποία δεν μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό του σήματος, ως ένδειξη προέλευσης. Οι περισσότερες περιπτώσεις στη νομολογία αφορούν την αφηρημένη διακριτική ικανότητα χρωμάτων¹¹⁹ ή τρισδιάστατων σημάτων.

Από την αφηρημένη διακριτική ικανότητα ενός σημείου πρέπει να διαχωριστεί η συγκεκριμένη διακριτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, σύμφωνα με το οποίο «δεν καταχωρούνται σήματα που στερούνται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα». Το σήμα δεν καταχωρείται με βάση το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, αν αποκλείεται κάθε δυνατότητα διακριτικής ικανότητας για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις υπηρεσίες¹²⁰. Για τη διακριτική ικανότητα ενός σήματος πρέπει να εξεταστεί η αντίληψη των συναλλαγών σε σχέση με τα καταχωρημένα προϊόντα ή υπηρεσίες¹²¹. Μόνο αν κατά την αντίληψη των συναλλαγών υπάρχει συγκεκριμένη διακριτική ικανότητα για τα προϊόντα ή τις

¹¹⁵ Hacker, Markenrecht, αρ. 92.

¹¹⁶ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 αρ. 10.

¹¹⁷ Fezer, Markenrecht, § 3 αρ. 360, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 αρ. 10. Έτσι και η νομολογία του ΔΕΕ 24.06.2004, C-49/02 – Heidelberger Bauchemie, σκέψη 22, ΔΕΕ, 6^η Μαΐου 2003 C-104/01, σκέψη 23 – Libertel.

¹¹⁸ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 αρ. 10.

¹¹⁹ ΔΕΕ 24.06.2004, C-49/02 – Heidelberger Bauchemie, ΔΕΕ, 06.05.2003, C-104/01 – Libertel.

¹²⁰ BPatG 08.03.2012, 27 W (pat) 8/11 – telespargel event.

¹²¹ ΔΕΕ 18.06.2002, C-299/99 – Philips, σκέψεις 59 και 63, ΔΕΕ 07.07.2005, C-353/03 – Nestle/Mars, σκέψη 25, BGH 27.04.2006 I ZB 96/05 – Fussball WM 2006, σκέψη 18.

υπηρεσίες της κατάθεσης, τότε γίνεται δεκτό το σήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σημεία, τα οποία είναι ήδη γνωστά με άλλο περιεχόμενο, δεν μπορεί να έχουν συγκεκριμένη διακριτική ικανότητα για κάποια προϊόντα. Το γεγονός ότι μία εικόνα είναι ήδη γνωστή στους καταναλωτές, όπως η εικόνα του καθεδρικού ναού της Κολωνίας, δεν αποκλείει τη διακριτική ικανότητα ενός σημείου για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες¹²².

Το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG εφαρμόζεται όμως μόνο στο πλαίσιο της καταχώρησης του σήματος, αλλά όχι και για το μη καταχωρημένο σήμα. Το μη καταχωρημένο σήμα, ακόμα και χωρίς να έχει αρχική διακριτική ικανότητα, λαμβάνει τη συγκεκριμένη διακριτική του ικανότητα με την επικράτηση στις συναλλαγές. Έτσι, δεν υπάρχει ανάγκη αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG στο πλαίσιο του μη καταχωρημένου σήματος. Το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG προϋποθέτει το σημείο να έχει τη δυνατότητα διάκρισης των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία επιθυμεί ο δηλών την προστασία. Αφού το μη καταχωρημένο σήμα έχει ως προϋπόθεση την επικράτηση στις συναλλαγές, η συγκεκριμένη διακριτική δύναμη υφίσταται στο μη καταχωρημένο σήμα. Ένα σημείο το οποίο έχει επικρατήσει στις συναλλαγές έχει και τη δυνατότητα διάκρισης των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Στη γερμανική θεωρία υπάρχει το ζήτημα, κατά πόσο η καθιέρωση του μη καταχωρημένου σήματος στην αγορά μπορεί να θεραπεύσει την έλλειψη αφηρημένης διακριτικής δυνατότητας. Από τη θεωρία τονίζεται ότι η έλλειψη αφηρημένης διακριτικής δύναμης αποκλείει την προστασία μιας ένδειξης ως σήμα, η δε επικράτηση στην αγορά δεν μπορεί να θεραπεύσει την έλλειψη αυτή¹²³. Και πράγματι, ένα σημείο με έλλειψη αφηρημένης διακριτικής ικανότητας δεν πρέπει να προστατευθεί ως σήμα, καταχωρημένο ή μη. Όμως, το ζήτημα αυτό δεν λήγει με την προϋπόθεση της αφηρημένης διακριτικής δυνατότητας, αλλά στο πλαίσιο της καθιέρωσης. Όσο πιο περιγραφική είναι μία ένδειξη, τόσο πιο αυστηρές είναι οι προϋποθέσεις της καθιέρωσης¹²⁴. Σε ενδείξεις με έλλειψη αφηρημένης διακριτικής δύναμης αποκλείεται, επομένως, η ύπαρξη καθιέρωσης στις συναλλαγές¹²⁵. Με την ύπαρξη της προϋπόθεσης της καθιέρωσης, όμως, γνωρίζει ο καταναλωτής την

¹²² BpatG 18.06.2012, 27 W (pat) 539/12 - Kölner Dom.

¹²³ Berlit, Markenrecht, αρ. 29a.

¹²⁴ BGH GRUR 1969, σελ. 345, 347 – red white, BGH GRUR 1974, σελ. 337 – Stonsdorfer, BGH GRUR 1975, σελ. 67 – Kroatzbeere.

¹²⁵ BGH, 28.08.2003 – I ZR 257/00 – Kinder.

ένδειξη, ως ένδειξη προέλευσης της επιχείρησης και επομένως υπάρχει αφηρημένη και συγκεκριμένη διακριτική δύναμη.

Μία ήδη γνωστή εικόνα, όπως η ως άνω αναφερόμενη εκκλησία της Κολωνίας, προστατεύεται ως μη καταχωρημένο σήμα, μόνο αν η εικόνα έχει επικρατήσει στις συναλλαγές ως ένδειξη προέλευσης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες κυκλοφορεί. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια ήδη γνωστή εικόνα έχει αρνητική επιρροή για την καθιέρωση ως ένδειξη προέλευσης, διότι ο καταναλωτής κατά κανόνα δεν θα αντιλαμβάνεται την εικόνα ως ένδειξη προέλευσης, αλλά απλά ως εικόνα του γνωστού κτίσματος.

Η ύπαρξη διακριτικής ικανότητας του σημείου δεν είναι προϋπόθεση μόνο του σήματος αλλά και των άλλων διακριτικών γνωρισμάτων. Σε αυτά όμως υπάρχει διαφορετική ερμηνεία ως προς τη διακριτική ικανότητα ή δύναμη¹²⁶. Το διακριτικό της επιχείρησης προϋποθέτει τη διακριτική δύναμη με την έννοια της ονοματικής διακριτικής ικανότητας¹²⁷. Το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG προϋποθέτει ρητά τη διακριτική δύναμη και την ικανότητά του να φανεί στην αγορά ως επωνυμία της επιχείρησης. Οι διαφορές στην ερμηνεία της διακριτικής δύναμης του σήματος και του διακριτικού επιχείρησης προέρχονται από τις διαφορετικές λειτουργίες τους στην αγορά¹²⁸. Έτσι, μπορεί μία ταβέρνα με το συνηθισμένο όνομα «Ταβέρνα του Γιώργου» να προσφέρει εξατομίκευση της επιχείρησης σε πολύ περιορισμένο χώρο, ένα τέτοιο σήμα όμως δεν θα είχε διακριτική ικανότητα. Η διακριτική ικανότητα του διακριτικού της επιχείρησης αποκλείεται στην περίπτωση που πρόκειται για περιγραφικές ενδείξεις¹²⁹.

Επίσης, και ο τίτλος έργου προστατεύεται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διακριτικής δύναμης. Η διακριτική δύναμη είναι η δυνατότητα του τίτλου να εξατομικεύει το έργο στις συναλλαγές¹³⁰. Ειδικά στο εμπόριο των εφημερίδων, δεν χρειάζεται ο τίτλος να έχει ιδιαίτερη διακριτική δύναμη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα

¹²⁶ Τα διακριτικά γνωρίσματα προϋποθέτουν τη χρήση τους, με το αποτέλεσμα ότι είναι σωστή και η διατύπωση της διακριτικής δύναμης και όχι της διακριτικής ικανότητας.

¹²⁷ BGH GRUR 1999, σελ. 492, 494 – Altberliner, BGH 27.09.1995, GRUR 1996, σελ. 68, 69 - Cotton Line, BGH 31.05.2012 I ZR 112/10, Castell/Vin Castell, σκέψη 33, Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 17, αρ. 9, Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 33.

¹²⁸ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 33.

¹²⁹ BGH 21.07.2005, I ZR 318/02 – Star Entertainment, BGH 31.05.2012 I ZR 112/10, Castell/Vin Castell, σκέψη 33.

¹³⁰ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 97.

εξατομίκευσής του. Στην αγορά των εφημερίδων και των περιοδικών σχεδόν όλοι οι τίτλοι είναι περιγραφικοί ως προς το είδος τους. Η νομολογία δέχεται την προστασία του τίτλου μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού όταν υπάρχει ελάχιστη ιδιοτυπία¹³¹, δηλαδή ελάχιστη διακριτική δύναμη. Τέτοια ελάχιστη διακριτική ικανότητα μπορεί να αρκεί για τον τίτλο μίας εφημερίδας, δε θα είναι όμως αρκετή για την καταχώρηση σήματος¹³².

2) Καθιέρωση στις συναλλαγές

Σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG, η προστασία σήματος γεννιέται «με τη χρήση ενός σημείου στις συναλλαγές, αν το σημείο έχει αποκτήσει καθιέρωση ως σήμα στους σχετικούς κύκλους συναλλαγών». Με βάση τη ρύθμιση αυτή, για την προστασία μη καταχωρημένου σήματος δεν αρκεί η απλή χρήση ενός σημείου, αλλά η αναγνώρισή του στις συναλλαγές. Η απλή χρήση ενός σημείου χωρίς την απαραίτητη καθιέρωση δεν προσφέρει ούτε δικαίωμα προσδοκίας¹³³. Καθιέρωση υπάρχει όταν μία ένδειξη έχει αποκτήσει εξαιτίας της χρήσης της στις συναλλαγές τη λειτουργία ως σημείο προέλευσης¹³⁴. Επομένως πρέπει η επικράτηση στις συναλλαγές να έχει γίνει αναφορικά με τη λειτουργία του σημείου ως ένδειξη προέλευσης¹³⁵.

Η έννοια της καθιέρωσης διαφέρει από το σήμα φήμης αλλά και από το παγκοσμίως γνωστό σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG, κατά το οποίο η προστασία ενός σήματος γεννιέται όταν είναι παγκοίνως γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 6bis της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σύμβαση των Παρισίων).

Κατά πόσο ένα σημείο έχει αποκτήσει καθιέρωση ως σήμα εξαρτάται από την αντίληψη στις σχετικές συναλλαγές¹³⁶. Θεωρείται ως σχετική συναλλαγή το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες¹³⁷. Η απόδειξη της καθιέρωσης γεννά πρακτικά ζητήματα. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, για σημεία χωρίς συγκεκριμένη αρχική διακριτική δύναμη μπορεί κάθε αποδεικτικό μέσο να

¹³¹ BGH 21.06.2001, I ZR 27/99 - Auto Magazin.

¹³² Berlit, Markenrecht, αρ. 46a.

¹³³ BGH GRUR 1998, σελ. 412, 414 – Analgin, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 6.

¹³⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 11.

¹³⁵ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 105.

¹³⁶ BGH GRUR 1954, σελ. 121 - Zählkassetten, BGH GRUR 1962, σελ. 144 – Buntstreifensatin I.

¹³⁷ BGH, 21.02.2008 – I ZB 24/05 – VISAGE, Berlit, Markenrecht, σελ. 35 (αρ. 29a).

χρησιμοποιείται για την απόδειξη¹³⁸. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τη γερμανική νομολογία να θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη απόδειξης από τη διενέργεια δημοσκοπικής έρευνας. Στη Γερμανία, η δημοσκοπική έρευνα θεωρείται ως το πιο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο και επομένως απαιτείται για την απόδειξη της καθιέρωσης τουλάχιστον μία δημοσκοπική έρευνα¹³⁹. Προκειμένου όμως να γίνει δεκτή η δημοσκοπική έρευνα ως αποδεικτικό μέσο, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Το πρώτο στοιχείο της δημοσκοπικής έρευνας είναι ο καθορισμός του σχετικού κοινού, στο οποίο θα γίνουν οι ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα μίας τέτοιας έρευνας είναι το ποσοστό αναγνώρισης που έχει αποκτήσει το σημείο στις σχετικές συναλλαγές. Κατά πόσο μια αναγνώριση αρκεί για την προϋπόθεση της καθιέρωσης εξαρτάται και από τον βαθμό αρχικής διακριτικής ικανότητας του σημείου. Για σημεία με κανονική ή αυξημένη διακριτική ικανότητα μπορεί, προκειμένου να υπάρχει καθιέρωση, να αρκεί κατά την νομολογία και ένα ποσοστό κάτω του 50% αναγνώρισης στις σχετικές συναλλαγές¹⁴⁰. Κατά κανόνα όμως, για να αποκτήσει μία ένδειξη την καθιέρωση, η νομολογία θέτει ως προϋπόθεση ένα ποσοστό αναγνώρισης άνω του 50 %¹⁴¹. Ιδιαίτερα περιγραφικά σημεία προϋποθέτουν εξαιρετική αναγνώριση στις συναλλαγές¹⁴², ώστε ακόμα και ένα ποσοστό άνω του 70 % μπορεί να μην είναι αρκετό¹⁴³.

Η προστασία με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG υφίσταται μόνο για το χρονικό διάστημα που υπάρχει η καθιέρωση. Επομένως, η μειωμένη χρήση ή μειωμένη διαφήμιση του σημείου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η καθιέρωση¹⁴⁴.

¹³⁸ ΔΕΕ 04.05.1999, C-108/97 και C-109/97 - Windsurfing Chiemsee σκέψη 49 και 54, ΔΕΕ, 06.05.2003, C-104/01 - Libertel σκέψη 67, ΔΕΕ 07.10.2004, C-136/02 P - Mag Instrument/OHIM, σκέψη 47, ΔΕΕ 07.09.2006, C-108/05 - Bovemij Verzekeringen, σκέψη 27.

¹³⁹ Eichmann, GRUR 1999, σελ. 939, 944, Berlit, Markenrecht, αρ. 28.

¹⁴⁰ BGH GRUR 1960, σελ. 130, 133 - Sunpearl II (με αναγνώριση στις σχετικές συναλλαγές του 20%), BGH GRUR 1963, σελ. 622, 623 - Sunkist, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 23.

¹⁴¹ BGH GRUR 2004, σελ. 151, 153, Farbmarkenverletzung I, BGH 30.11.1989 - I ZB 20/88, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II, BGH 02.04.2009, I ZR 78/06 - Ostsee-Post, σκέψη 31, BGH, 23.10.2014 - I ZB 61/13 - Lengscheid-Gelb, σκέψη 42, Berlit, Markenrecht, αρ. 30.

¹⁴² BGH 02.04.2009, I ZR 78/06 - Ostsee-Post, σκέψη 31, BGH 19.01.2006, I ZB 11/04 - Lotto, σκέψη 20.

¹⁴³ BGH GRUR 1974, σελ. 337, 338 - Stonsdorf.

¹⁴⁴ OLG Köln GRUR-RR 2003, σελ. 187, 188 - Weinbrandpraline.

II) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς την προστασία τους

Τα διακριτικά γνωρίσματα έχουν κοινές προϋποθέσεις και έννοιες και ως προς την προστασία τους.

1) Εδαφική έκταση προστασίας

Τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται στην περιοχή στην οποία υπάρχουν οι προϋποθέσεις προστασίας τους. Επομένως, το μη καταχωρημένο σήμα προστατεύεται στην περιοχή στην οποία υπάρχει η επικράτηση στις συναλλαγές¹⁴⁵. Όταν η επικράτηση υπάρχει μόνο σε περιορισμένη περιοχή της Γερμανίας, τότε γεννιέται και προστατεύεται το δικαίωμα του μη καταχωρημένου σήματος μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε αυτό το σημείο διαφέρει το μη καταχωρημένο σήμα από το καταχωρημένο, το οποίο προσφέρει προστασία σε ολόκληρη την επικράτεια της Γερμανίας εφόσον υπάρχει διακριτική ικανότητα. Στην περίπτωση της αρχικής έλλειψης της διακριτικής ικανότητας στο καταχωρημένο σήμα υπάρχει, βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 αρ. 1 με 3 MarkenG, η δυνατότητα επιγενόμενης διακριτικής δύναμης λόγω καθιέρωσης. Στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 αρ. 1 με 3 MarkenG πρέπει όμως να υπάρχει επικράτηση σε ολόκληρη την επικράτεια της Γερμανίας, ενώ στο πλαίσιο του μη καταχωρημένου σήματος με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG αρκεί η καθιέρωση σε ορισμένη περιοχή της επικρατείας και για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες¹⁴⁶.

Τα διακριτικά της επιχείρησης προστατεύονται κατά κανόνα σε ολόκληρη τη χώρα¹⁴⁷, η τοπικά περιορισμένη προστασία εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το σκοπό τους, δραστηριοποιούνται μόνο σε τοπική αγορά και δεν προβλέπεται δραστηριοποίησή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα¹⁴⁸. Η προστασία του ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης μπορεί να είναι τοπικά περιορισμένη όταν πρόκειται για αντικείμενο το οποίο έχει περιορισμένη τοπική δραστηριότητα¹⁴⁹ όπως π.χ. στα εστιατόρια¹⁵⁰.

¹⁴⁵ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 24.

¹⁴⁶ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 105, Berlitz, Markenrecht, αρ. 28.

¹⁴⁷ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 17, αρ. 18.

¹⁴⁸ BGH GRUR 1993, σελ. 923 – Pic Nic.

¹⁴⁹ BGH 22.07.2004, IZR 135/01 – socio.de.

¹⁵⁰ BGH GRUR 1957, σελ. 550, 552 – tabu II.

Το ίδιο ισχύει και για τον τίτλο έργου ο οποίος κατά κανόνα προστατεύεται σε ολόκληρη τη χώρα¹⁵¹. Η προστασία περιορίζεται μόνο στον τίτλο έργου ο οποίος απευθύνεται μόνο στην τοπική αγορά, όπως π.χ. τοπικές εφημερίδες¹⁵².

2) Προτεραιότητα του δικαιώματος - άρθρο 6 MarkenG

Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων είναι ένα από τα ουσιώδη ζητήματα του δικαίου των σημάτων¹⁵³. Η ρύθμιση του άρθρου 6 MarkenG διατυπώνει για την περίπτωση της σύγκρουσης διακριτικών γνωρισμάτων την ισχύ της αρχής της χρονικής προτεραιότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 MarkenG, καθοριστικής σημασίας για το καταχωρημένο σήμα είναι η ημερομηνία της κατάθεσης ή της προτεραιότητας. Για τον προσδιορισμό της χρονικής προτεραιότητας διακριτικών γνωρισμάτων λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 MarkenG η ημερομηνία που αποκτήθηκε το δικαίωμα. Επομένως, η εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας προϋποθέτει την ύπαρξη δύο δικαιωμάτων¹⁵⁴. Αν μία ένδειξη δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις προστασίας, δεν εφαρμόζεται η αρχή της προτεραιότητας, αλλά υπερισχύει το αποκτηθέν δικαίωμα.

Εξαιρέση από την αρχή της προτεραιότητας υπάρχει στην σύγκρουση μεταξύ ονομάτων¹⁵⁵. Με βάση την αρχή της ελεύθερης χρήσης του ονόματος γίνεται μία στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων και, ενδεχομένως, πρέπει να δεχτεί ο δικαιούχος προγενέστερου ονόματος τη χρήση όμοιων μεταγενέστερων ονομάτων.

3) Η χρήση στις συναλλαγές

Τα διακριτικά γνωρίσματα έχουν το σκοπό της εξατομίκευσης της οικονομικής δραστηριότητας μιας εταιρίας ή ενός εμπόρου. Η χρήση στις συναλλαγές είναι επομένως προϋπόθεση της ύπαρξης του δικαιώματος και επίσης προϋπόθεση προστασίας.

Έτσι, η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το άρθρο 14 και το άρθρο 15 MarkenG υφίσταται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση του σημείου γίνεται

¹⁵¹ BGH GRUR 1997, σελ. 661, 662 – B.Z./Berliner Zeitung, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 103.

¹⁵² BGH GRUR 1968, σελ. 259, 260 – NZ.

¹⁵³ Βλέπετε και παρακάτω το ξεχωριστό κεφάλαιο για τη σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων.

¹⁵⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 13.

¹⁵⁵ Fezer, Markenrecht, § 6 αρ. 24.

στις συναλλαγές¹⁵⁶. Για πράξεις που δε γίνονται στις συναλλαγές δεν υφίσταται η προστασία με βάση το νόμο περί σημάτων, αλλά (μπορεί να υπάρχει προστασία) μόνο με βάση γενικές διατάξεις¹⁵⁷.

Πράξη στις συναλλαγές αποτελεί κάθε οικονομική δραστηριότητα στην αγορά, η οποία ενισχύει την ίδια την επιχείρηση ή την επιχείρηση τρίτου¹⁵⁸. Ως πράξη στις συναλλαγές θεωρείται η δραστηριότητα που δεν έχει αποκλειστικά προσωπικό χαρακτήρα και έχει σκοπό να προσφέρει οικονομικά πλεονεκτήματα¹⁵⁹. Με το περιεχόμενο αυτό, οι προϋποθέσεις της νομολογίας είναι ελάχιστες, προκειμένου να θεωρείται μία πράξη ότι έγινε στις συναλλαγές. Κατά τη νομολογία, αρκεί ο ελάχιστος σκοπός του οικονομικού πλεονεκτήματος μιας πράξης¹⁶⁰. Οι πράξεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των εταιρειών με δημόσιο συμφέρον θεωρούνται πράξεις στις συναλλαγές¹⁶¹. Στο πλαίσιο αυτό, η νομολογία εφαρμόζει και ένα τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο οι πράξεις των εμπόρων τεκμαίρεται ότι γίνονται στις συναλλαγές¹⁶².

Πράξεις που δεν εμπίπτουν στις συναλλαγές είναι οι δημόσιες πράξεις, η προσωπική δραστηριότητα και οι πράξεις που γίνονται εσωτερικά σε μια εταιρεία¹⁶³. Αποκλείονται επίσης οι πράξεις που γίνονται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιωτικό επίπεδο. Κατά τη νομολογία του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ο δικαιούχος του σήματος φήμης δεν έχει το δικαίωμα παραλείψεως στο μέλλον στη περίπτωση που ο καταναλωτής αλλάξει την εξωτερική εμφάνιση ενός ρολογιού, όταν η πράξη αυτή γίνεται μόνο σε ιδιωτικό επίπεδο και όχι στις συναλλαγές¹⁶⁴.

4) Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος

Το αποκλειστικό δικαίωμα του σήματος και των άλλων διακριτικών γνωρισμάτων περιορίζεται στο σκοπό, τον οποίο έχει η προστασία των σημείων στην ελεύθερη

¹⁵⁶ Κατά το άρθρο 16 MarkenG, το οποίο ρυθμίζει την ανατύπωση του σήματος σε Λεξικά, το δικαίωμα προσφέρεται και χωρίς η πράξη να γίνεται στις συναλλαγές.

¹⁵⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 68.

¹⁵⁸ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 24.

¹⁵⁹ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 24.

¹⁶⁰ Από τη νομολογία: BGH GRUR 19.04.2007, I ZR 35/04 – Internet-Versteigerung II αρ. 23.

¹⁶¹ Η νομολογία αναφέρεται στο Νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού: BGH GRUR 1956, σελ. 227-Reisebüro.

¹⁶² Η νομολογία αναφέρεται στο Νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού: BGH GRUR 1962, σελ. 34, 36-Torsana.

¹⁶³ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 27.

¹⁶⁴ BGH GRUR 1998, σελ. 696, 697 – Rolex-Uhr mit Diamanten.

αγορά¹⁶⁵. Σχετικά με τα καταχωρημένα σήματα, η νομολογία του ΔΕΕ τονίζει ότι προστατεύεται το σήμα μόνο έναντι χρήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες παραβιάζουν τις λειτουργίες του σήματος¹⁶⁶. Προϋπόθεση της εφαρμογής της προστασίας είναι επομένως η χρήση ως σήμα με βάση τα κριτήρια τα οποία θέτει το ΔΕΕ¹⁶⁷. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αναφέρει το ΔΕΕ την έννοια της χρήσης «εν είδει σήματος», αλλά ακολουθεί μία διαφοροποίηση αναφερόμενο στη χρήση του σήματος και την προσβολή της λειτουργίας του σήματος¹⁶⁸. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, πρόκειται για προϋποθέσεις εφαρμογής της προστασίας του νόμου περί σημάτων. Επομένως, είναι δόκιμη η έννοια της χρήσης εν είδει σήματος ή, με άλλη διατύπωση, της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος.

Η νομολογία του ΔΕΕ δεσμεύει τη γερμανική νομολογία μόνο ως προς τα καταχωρημένα σήματα. Όμως, δεδομένου ότι και τα μη καταχωρημένα σήματα είναι σήματα κατά το γερμανικό δίκαιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έμμεση εφαρμογή των αρχών του ΔΕΕ και ως προς αυτά. Για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και του τίτλου έργου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομολογίας. Ωστόσο, η ομοιότητα των διακριτικών γνωρισμάτων επιβάλλει την εφαρμογή των ίδιων αρχών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές των λειτουργιών τους¹⁶⁹. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι νομικές αρχές του ΔΕΕ στο πλαίσιο όλων των διακριτικών γνωρισμάτων¹⁷⁰.

Επομένως τα διακριτικά γνωρίσματα προσφέρουν προστασία μόνο εναντίον πράξεων, οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο προστασίας του σημείου και παραβιάζουν τις λειτουργίες του.

α) Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας

Αντικείμενο προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος είναι το προϊόν ή η υπηρεσία, αντικείμενο προστασίας των διακριτικών της επιχείρησης είναι η επιχείρηση και αντικείμενο προστασίας του τίτλου έργου είναι το έργο.

Κατά κανόνα, το σημείο προσφέρει προστασία κατά χρήσεων που γίνονται στο σχετικό αντικείμενο προστασίας. Όμως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στη πράξη, στις

¹⁶⁵ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 51.

¹⁶⁶ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη, 16, αναλυτικά και Büscher, MarkenR 2007, σελ. 453.

¹⁶⁷ Fezer, GRUR 2013, σελ. 209, 213.

¹⁶⁸ Ohly, GRUR 2010, σελ. 776, 779.

¹⁶⁹ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 15 αρ. 45, Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 21.

¹⁷⁰ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 47.

περισσότερες περιπτώσεις, οι χρήσεις αυτές δε διακρίνουν μόνο ένα αντικείμενο αλλά περισσότερα ¹⁷¹. Η επωνυμία της επιχείρησης π.χ. διακρίνει συνήθως και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας. Μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρόκειται για χρήσεις οι οποίες εξατομικεύουν μόνο ένα από τα αντικείμενα προστασίας.

αα) Η χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, απαγορεύεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν σημείο πανομοιότυπο με το σήμα προϊόντων ή υπηρεσιών. Με το περιεχόμενο αυτό, το σήμα προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG μόνο για τη χρήση του σήματος προϊόντων ή υπηρεσιών¹⁷². Επίσης, σκοπός του σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 MarkenG, είναι η διάκριση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, τονίζοντας τη βασική λειτουργία του σήματος, δηλ. τη λειτουργία προέλευσης. Αντικείμενο της προστασίας του σήματος είναι προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή νομολογία έχει ασχοληθεί σε πολλές περιπτώσεις με το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής της προστασίας του σήματος σύμφωνα με την Οδηγία 1989/104/EK. Στο πλαίσιο αυτό το ΔΕΕ ερμήνευσε τη ρύθμιση του άρθρου 5 της Οδηγίας. Το ΔΕΕ τονίζει ότι στο άρθρο 5 παρ. 1 α και β και στο άρθρο 5 παρ. 2 της Οδηγίας 1989/104/EK αναφέρεται η φράση «της χρήσης για προϊόντα ή υπηρεσίες»¹⁷³. Αυτή την έννοια της «χρήσης για προϊόντα ή υπηρεσίες» εν συνεχεία συγκρίνει με το περιεχόμενο του άρθρου 5 παρ. 5 της ίδιας Οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο δεν θίγονται διατάξεις στα κράτη μέλη «για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών»¹⁷⁴. Επίσης, το ίδιο αυτό άρθρο 5 παρ. 5 της Οδηγίας 1989/104/EK διατυπώνει τη δυνατότητα του κράτους-μέλους να ρυθμίζει περιπτώσεις στις οποίες αντικείμενο προστασίας δεν είναι προϊόντα ή υπηρεσίες. Επομένως το ΔΕΕ υποστηρίζει ότι κάθε πράξη η οποία δε γίνεται για προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν παραβιάζει το σήμα. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, η απλή χρήση ως επωνυμία επιχειρήσεως δεν είναι χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες και έτσι

¹⁷¹ BGH 09.10.2003, I ZR 65/00 – Leysieffer.

¹⁷² Büscher, MarkenR 2007, σελ. 453, Lange, MarkenR 2007, σελ. 457, 459.

¹⁷³ ΔΕΕ 23.02.1999, C-63/97 – BMW, σκέψη 38.

¹⁷⁴ ΔΕΕ 23.02.1999, C-63/97 – BMW, σκέψη 38.

δεν παραβιάζει το σήμα¹⁷⁵. Αυτή η νομολογία ήταν αντίθετη με τη γερμανική νομολογία σχετικά με το ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ σήματος και επωνυμίας επιχειρήσεως. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε ότι λόγω της κοινής λειτουργίας προέλευσης, κατά κανόνα, συμπίπτουν η χρήση ως επωνυμία και η χρήση εν είδει σήματος¹⁷⁶. Πλέον όμως η γερμανική νομολογία εφαρμόζει τα επιχειρήματα του ΔΕΕ, αφού δέχτηκε ότι η απλή χρήση της επωνυμίας επιχείρησης δεν παραβιάζει το σήμα¹⁷⁷.

Με το ίδιο σκεπτικό δεν παραβιάζει και η απλή χρήση του τίτλου έργου το προγενέστερο σήμα. Έτσι, η νομολογία απέρριψε αγωγή η οποία βασιζόταν σε κοινοτικό σήμα και στρεφόταν εναντίον τίτλου έργου από μιούζικαλ¹⁷⁸.

Το ΔΕΕ είχε ασχοληθεί με το ζήτημα κατά πόσο η χρήση σήματος ως λέξη-κλειδί μίας μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο (keyword advertising) θεωρείται χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες. Το «keyword advertising» είναι μια υπηρεσία της εταιρείας «Google» (με ονομασία «Google-Adwords») με την οποία δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να δείχνουν διαφημιστικά μηνύματα στις περιπτώσεις που ο χρήστης του μηχανήματος αναζήτησης «Google» πληκτρολογεί την επιλεγμένη λέξη-κλειδί. Ο χρήστης βλέπει στην αριστερή πλευρά τα κανονικά αποτελέσματα της αναζήτησης, στην δεξιά πλευρά όμως βλέπει το διαφημιστικό μήνυμα. Το ΔΕΕ δέχτηκε ότι η χρήση του σήματος ως λέξη-κλειδί θεωρείται χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες αποφανόμενο ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας του σήματος¹⁷⁹. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εφαρμόσε τη νομολογία του ΔΕΕ και δέχτηκε τη χρήση σήματος ως λέξη-κλειδί στο διαδίκτυο ως χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες¹⁸⁰. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διαφήμιση για ένα προϊόν αποτελεί χρήση για προϊόντα χωρίς να παίζει ρόλο αν το σήμα αναφέρεται ή όχι στην διαφήμιση. Υφίσταται η χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες όταν σκοπεύει ο

¹⁷⁵ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21, ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 – Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64.

¹⁷⁶ BGH GRUR 1975, 257 – Buddelei, BGH GRUR 1977, σελ. 789, 790 – Tina-Spezialversand I; BGH GRUR 1983, σελ. 764, 765 – Haller II; BGH GRUR 1984, σελ. 354, 356 – Tina-Spezialversand II; BGH 05.10.2000, IZR 166/98 – DB Immobilienfonds; BGH 09.10.2003, I ZR 65/00 – Leysieffer. Και από την θεωρία: Falck, GRUR 1980, σελ. 608, 609.

¹⁷⁷ BGH 13.09.2007, IZR 33/05 – The Home Store, σκέψη 22, BGH 12.05.2012, I ZR 20/10 – Schaumstoff Lübke, σκέψη 17.

¹⁷⁸ OLG München 09.06.2011, Az. 29 U 79/11 – Moulin Rouge – σκέψη 40, openJur 2012, 116485.

¹⁷⁹ ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 – Google France, σκέψη 73.

¹⁸⁰ BGH 13.12.2012, I ZR 217/10 – Most-Pralinen, σκέψη 19.

χρήστης της λέξης-κλειδιού να οδηγήσει τον καταναλωτή στην επίσκεψη της ιστοσελίδα στην οποία προσφέρονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες¹⁸¹. Ωστόσο, όπως προανέφερα, τα δικαστήρια απέρριψαν την προσβολή των λειτουργιών του σήματος.

Ο περιορισμός της προστασίας ως προς το αντικείμενο προστασίας δεν εφαρμόζεται μόνο για το σήμα αλλά -στο πλαίσιο μιας ισότιμης ερμηνείας για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα- και για το διακριτικό της επιχείρησης και για τον τίτλο έργου¹⁸². Επομένως, το διακριτικό της επιχείρησης προστατεύεται μόνο εναντίον πράξεων που εξατομικεύουν και αυτή την ίδια την επιχείρηση. Η προστασία του διακριτικού της επιχείρησης προϋποθέτει επομένως τη χρήση του σημείου από τρίτον ως διακριτικού της επιχείρησης¹⁸³. Το ίδιο ισχύει και για τον τίτλο έργου, ο οποίος προστατεύει μόνο εναντίον χρήσεων που γίνονται ως τίτλος έργου. Επέκταση της προστασίας και για άλλες χρήσεις υπάρχει μόνο αν ο τίτλος έργου εκπληρώνει και λειτουργίες άλλων σημείων.

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική σημασία ειδικά της απόφασης Celine του ΔΕΕ περιορίζεται στις περιπτώσεις που η χρήση του μεταγενέστερου σημείου γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με ένα αντικείμενο προστασίας. Στη πράξη όμως υπάρχει κατά κανόνα και η χρήση η οποία γίνεται ως διακριτικό της επιχείρησης ή για προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις υφίσταται παραβίαση του προγενέστερου δικαιώματος, ακόμα και αν εξατομικεύει διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.

ββ) Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 MarkenG, η παραβίαση του διακριτικού επιχείρησης προϋποθέτει τη χρήση του. Επομένως το διακριτικό επιχείρησης προστατεύεται εναντίον άλλων χρήσεων που γίνονται εν είδει διακριτικού επιχείρησης.

Όμως, σύμφωνα με τη νομολογία, δεν περιορίζεται η προστασία του διακριτικού της επιχείρησης σε πράξεις παραβίασης που γίνονται εν είδει διακριτικού της

¹⁸¹ BGH 13.12.2012, I ZR 217/10 – Most-Pralinen, σκέψη 19.

¹⁸² Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 21.

¹⁸³ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 21.

επιχείρησης, αλλά συμπίπτουν η χρήση ως επωνυμία και η χρήση εν είδει σήματος¹⁸⁴. Η νομολογία έχει την άποψη ότι η χρήση ως επωνυμία και η χρήση εν είδει σήματος συμπίπτουν λόγω της κοινής λειτουργίας προέλευσης¹⁸⁵. Έτσι, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δέχτηκε την παραβίαση προγενέστερης επωνυμίας επιχείρησης από μεταγενέστερο σήμα¹⁸⁶. Το δικαστήριο δεν εφάρμοσε ρητά την απόφαση Robelco του ΔΕΕ¹⁸⁷, με το σκεπτικό ότι αυτή αναφέρεται μόνο στην ερμηνεία της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ. Και πράγματι, η νομολογία του ΔΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά με την προστασία του διακριτικού επιχείρησης. Ωστόσο, στη θεωρία υποστηρίζεται ότι λόγω της υποχρέωσης ομοιόμορφης ερμηνείας του νόμου, θα πρέπει οι θεσμοί του ΔΕΕ να εφαρμόζονται και στο πλαίσιο του διακριτικού γνωρίσματος της επιχείρησης¹⁸⁸, ώστε να μην υπάρχουν στον ίδιο νόμο διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο ακριβώς ζήτημα και να μην έχει η προστασία του σήματος έναντι της επωνυμίας διαφορετική αντιμετώπιση από την προστασία της επωνυμίας σε σχέση με το σήμα.

Οι διαφορές μεταξύ θεωρίας και νομολογίας εφαρμόζονται στη πράξη μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι πράγματι, κατά κανόνα, η χρήση εν είδει διακριτικού της επιχείρησης και η χρήση εν είδει σήματος συμπίπτουν. Και η χρήση της επωνυμίας εξατομικεύει έμμεσα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία προέρχονται από την εταιρεία. Οι ως άνω χρήσεις δεν συμπίπτουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποκλείεται ο καταναλωτής να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη χρήση ως χρήση ένδειξης προέλευσης για προϊόντα ή υπηρεσίες¹⁸⁹.

γγ) Η χρήση ως τίτλος έργου

Τέλος, η παραβίαση του τίτλου του έργου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 MarkenG προϋποθέτει τη χρήση του τίτλου. Επομένως, ο τίτλος έργου προστατεύεται κατά χρήσεων οι οποίες εκπληρώνουν την προϋπόθεση της χρήσης για τη διάκριση τίτλου έργου. Ο τίτλος έργου προστατεύεται κατά κανόνα μόνο εναντίον χρήσεων τρίτων οι

¹⁸⁴ BGH GRUR 1975, σελ. 257 – Buddelei, BGH GRUR 1977, σελ. 789, 790 – Tina-Spezialversand I; BGH GRUR 1983, σελ. 764, 765 – Haller II; BGH GRUR 1984, σελ. 354, 356 – Tina-Spezialversand II; BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds; BGH 09.10.2003, I ZR 65/00 – Leysieffer.

¹⁸⁵ BGH 09.10.2003, I ZR 65/00 – Leysieffer, BGH 24.02.2005, I ZR 161/02 – Seicom.

¹⁸⁶ BGH 09.10.2003, I ZR 65/00 – Leysieffer.

¹⁸⁷ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 – Robelco.

¹⁸⁸ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 47.

¹⁸⁹ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 15 αρ. 32, BGH 24.02.2005, I ZR 161/02 – Seicom.

οποίες γίνονται εν είδει τίτλου έργου¹⁹⁰. Η χρήση εν είδει τίτλου έργου υπάρχει όταν το ενδιαφερόμενο κοινό αναγνωρίζει τον τίτλο ως ένδειξη έργου για την διάκριση από άλλα έργα¹⁹¹. Τέτοια χρήση εν είδει τίτλου έργου μπορεί να είναι και χρήση ως όνομα χώρου στο διαδίκτυο, όταν το όνομα χώρου εκπληρώνει τη λειτουργία ως διακριτικό τίτλου έργου¹⁹².

Κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις προστατεύεται ο τίτλος έργου και εναντίον χρήσεων που γίνονται εν είδει διακριτικού επιχείρησης ή εν είδει σήματος είναι αντικείμενο αμφισβητήσεων. Ο τίτλος έργου έχει ως σκοπό μόνο την εξατομίκευση του έργου και όχι την ένδειξη προέλευσης. Επομένως κατά κανόνα ο τίτλος έργου δεν εκπληρώνει τη λειτουργία προέλευσης¹⁹³.

Εξαιρέσεις εφαρμόζονται όταν ο τίτλος έχει γίνει γνωστός στην αγορά. Κατά τη νομολογία, μπορεί ειδικώς ο γνωστός τίτλος έργου να εκπληρώνει την επιχειρηματική λειτουργία προέλευσης¹⁹⁴. Προϋπόθεση είναι ο καταναλωτής να αναγνωρίζει τον τίτλο έργου ως ένδειξη προέλευσης του παραγωγού του έργου¹⁹⁵. Μόνο ο τίτλος έργου ο οποίος εκπληρώνει τη λειτουργία προέλευσης προστατεύεται και εναντίον χρήσεων που γίνονται εν είδει σήματος ή εν είδει διακριτικού επιχείρησης. Μέρος της θεωρίας υποστηρίζει ότι η προϋπόθεση λειτουργίας προέλευσης πρέπει να υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις του έμμεσου κινδύνου συγχύσεως¹⁹⁶. Σχετικά με τον άμεσο κίνδυνο συγχύσεως όμως, π.χ. στην περίπτωση σύγκρουσης τίτλου έργου βιβλίου με σήμα βιβλίου, δεν πρέπει να υφίσταται τέτοιος περιορισμός. Το γεγονός ότι το σήμα εκπληρώνει παραπάνω λειτουργίες από τον τίτλο έργου δεν πρέπει να αποκλείει την παραβίαση του τίτλου. Επομένως, είναι δυνατόν η κατάθεση σήματος για προϊόντα ίδια με το έργο να παραβιάζει τον τίτλο έργου¹⁹⁷. Η άποψη αυτή δεν είναι σύμφωνη με το θεσμό λειτουργιών των διακριτικών γνωρισμάτων η οποία εφαρμόζεται από το ΔΕΕ. Η υποχρέωση της ομοιόμορφης ερμηνείας του νόμου περί σημάτων επιβάλλει στη νομολογία να εφαρμόζει για την αντιμετώπιση του ζητήματος τα κριτήρια του ΔΕΕ. Χωρίς την

¹⁹⁰ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 20, αρ. 3.

¹⁹¹ BGH GRUR 1994, σελ. 908, 910 – wir im Westen, BGH 13.10.2004, I ZR 181/02 - Das Telefon Sparbuch.

¹⁹² BGH 18.06.2009, I ZR 47/07 – Eifel-Zeitung, σκέψη 15.

¹⁹³ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 15, αρ. 153.

¹⁹⁴ BGH 07.07.2005, I ZR 115/01 - FactsII, BGH 05.12.2002 I ZR 19/00 – Winnetou, BGH GRUR 2000, 70 - Szene, BGH 01.03.2001, I ZR 211/98 – Tagesschau, BGH GRUR 1993, σελ. 692, 693 - Guldenburg, BGH GRUR 1970, σελ. 141 – Europharma,

¹⁹⁵ BGH GRUR 1993, σελ. 692, 693 - Guldenburg, BGH 13.10.2004, I ZR 181/02 - Das Telefon-Sparbuch.

¹⁹⁶ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 143.

¹⁹⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 144.

παραβίαση τουλάχιστον μίας λειτουργίας του τίτλου έργου δεν πρέπει να γίνει δεκτή η παραβίαση του τίτλου.

β) Η χρήση που εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος

Το ΔΕΕ υποστήριξε στην πάγια νομολογία του ότι βασική λειτουργία του σήματος είναι αυτή της προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών¹⁹⁸. Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ διευκρινίζει ότι, παράλληλα με τη βασική λειτουργία της προέλευσης, προστατεύονται και άλλες λειτουργίες του σήματος. Στην απόφαση L'Oréal¹⁹⁹ το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι λειτουργίες του σήματος αποτελούν και οι λοιπές λειτουργίες του, όπως, η λειτουργία εγγύησης της ποιότητας, οι λειτουργίες του σήματος ως διαύλου επικοινωνίας, ως επενδυτικού στοιχείου ή ως μέσου διαφήμισης. Κάθε χρήση του σήματος, η οποία γίνεται βάσει της λειτουργίας του σήματος, υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 MarkenG.

Το κατά πόσο υπάρχει προσβολή της λειτουργίας προέλευσης εξαρτάται από την αντίληψη του μέσου καταναλωτή²⁰⁰. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση λεκτικών σημάτων ή τρισδιάστατων και απεικονιστικών σημάτων. Η νομολογία του ΔΕΕ δεν αμφισβητεί τη δυνατότητα καταχώρησης τρισδιάστατου σήματος, διαφοροποιεί όμως τη δυνατότητα καταχώρησης από την επέκταση της προστασίας²⁰¹.

Όταν πρόκειται για σήματα απεικόνισης μορφής προϊόντων, το κοινό αναγνωρίζει κατά κανόνα μόνο τη λειτουργική και αισθητική εμφάνιση του εμπορεύματος, όχι όμως και μία ένδειξη προέλευσης. Ειδικά στα τρισδιάστατα σήματα τα οποία συμπίπτουν με τη μορφή του προϊόντος, ο μέσος καταναλωτής αναγνωρίζει μόνο το ίδιο το προϊόν, αλλά όχι και μία ένδειξη της προέλευσης²⁰². Επομένως, μόνο στις περιπτώσεις που ο μέσος καταναλωτής (και όχι ένα μικρό μέρος αυτών) αναγνωρίζει

¹⁹⁸ Μέχρι το 2009 πάγια νομολογία: ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 13, ΔΕΕ 11.07.1996, C-71/94 μέχρι 73/94 – Eurim-Pharm Arzneimittel/Beiersdorf, σκέψη 30, ΔΕΕ 11.7.1996, C-427/93, C-429/93, C-436/93 – Bristol Myers Squibb/Paranova, σκέψη 43, ΔΕΕ 11.11.1997, C-349/95 – MPA Pharma/Rhone-Poulenc Pharma, σκέψη 16, ΔΕΕ 04.10.2001, C-517/99 – Merz & Krell, σκέψη 21, ΔΕΕ 12.11.2002, C-206/01 – Arsenal, σκέψη 47.

¹⁹⁹ ΔΕΕ, 18.06.2009, C-487/07, σκέψη 58 - L'Oréal.

²⁰⁰ BGH 16.12.2004, I ZR 177/02 - RäucherKate, BGH 03.02.2005, I ZR 45/03 - Russisches Schaumgebäck, BGH 24.11.2011, I ZR 175/09 – Medusa, σκέψη 21.

²⁰¹ ΔΕΕ, 10.07.2014, C-421/13 – Apple, σκέψη 29.

²⁰² BGH 16.12.2004, I ZR 177/02 - RäucherKate, BGH 03.02.2005, I ZR 45/03 - Russisches Schaumgebäck, BGH 22.04.2010, I ZR 17/05 – Pralinenform II, σκέψη 32, BGH 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty, σκέψη 27, βλ. και την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24.02.2016, T-411/14 – Coca-Cola, σκέψη 37.

το σχήμα ως ένδειξη προέλευσης υπάρχει παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης²⁰³. Εν προκειμένω, λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο υπάρχει αυξημένη διακριτική δύναμη του τρισδιάστατου σήματος, ώστε να αναγνωρίζει το κοινό το σχήμα ως ένδειξη προέλευσης²⁰⁴. Όσο πιο μεγάλη είναι η φήμη ενός τρισδιάστατου σήματος, τόσο πιο πιθανή είναι και η αναγνώριση του τρισδιάστατου σήματος από το μέσο καταναλωτή ως ένδειξης προέλευσης.

Και σε λεκτικά δε σήματα μπορεί να είναι αμφίβολο κατά πόσο ο καταναλωτής θεωρεί τη χρήση του ως ένδειξη προέλευσης. Ενδείξεις με περιγραφικές έννοιες δεν αναγνωρίζονται από τον καταναλωτή ως ένδειξη προέλευσης, έτσι το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την ένδειξη «CCCP» ως συντομογραφία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και όχι ως ένδειξη προέλευσης μίας επιχείρησης²⁰⁵. Τέτοια περίπτωση όμως δεν είναι πολύ πιθανή στα μη καταχωρημένα σήματα. Στα μη καταχωρημένα σήματα, τα οποία προϋποθέτουν την καθιέρωσή τους στις σχετικές συναλλαγές, ο καταναλωτής αναγνωρίζει την ένδειξη ως ένδειξη προέλευσης.

Όμως, και το γεγονός ότι ένα σήμα έχει αποκτήσει φήμη δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο καταναλωτής να μη θεωρεί τη συγκεκριμένη χρήση του σήματος ως χρήση ένδειξης προέλευσης. Έτσι έκρινε το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ότι η χρήση του σήματος OPEL σε μοντέλο αυτοκινήτου δεν μπορεί να θεωρηθεί χρήση του σήματος ως ένδειξης προέλευσης²⁰⁶. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι αυτή είναι μία ακραία περίπτωση. Με βάση έρευνα η οποία ήταν μέρος της διαδικασίας, παρατηρήθηκε ότι οι γερμανοί καταναλωτές θεωρούσαν αυτονόητη τη χρήση του σχετικού σήματος σε ένα μοντέλο του αυτοκινήτου, χωρίς να πιστεύουν ότι πρόκειται για προϊόν υπό τον έλεγχο του δικαιούχου του σήματος.

Όπως προανέφερα, η χρήση ενός σήματος ως λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης (keyword advertising) θεωρείται ως χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες. Αντικείμενο αμφισβητήσεων αποτέλεσε επίσης το ζήτημα κατά πόσο η χρήση αυτή παραβιάζει λειτουργίες του σήματος. Το ΔΕΕ δέχτηκε την προσβολή της λειτουργίας προέλευσης σε αυτή την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος υποδηλώνει

²⁰³ BGH 24.11.2011, I ZR 175/09 – Medusa, σκέψη 23 – Κατά τα πραγματικά περιστατικά, μόνο ένα μικρό μέρος των καταναλωτών γνώριζε το σήμα το οποίο περιλαμβάνει το σχήμα κεφαλιού του Versace, τη λεγόμενη Medusa, BGH 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty, σκέψη 38.

²⁰⁴ BGH 30.04.2008, I ZR 123/05 – Rillenkoffer, σκέψη 18.

²⁰⁵ BGH 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP, σκέψη 20.

²⁰⁶ BGH 14.10.2010, I ZR 88/08 – Opel Blitz II, σκέψη 22, ΔΕΕ 25.01.2007, C-48/05 – Opel.

την ύπαρξη μίας οικονομικής σχέσης μεταξύ του τρίτου και του δικαιούχου του σήματος²⁰⁷. Κεντρικό κριτήριο για την παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης είναι επομένως η εμφάνιση του σήματος στο αποτέλεσμα της αναζήτησης²⁰⁸. Στην περίπτωση όμως που με τη χρήση της λέξης-κλειδού δεν υποδηλώνεται τέτοια οικονομική σχέση, δεν υπάρχει παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης. Το ΔΕΕ απέρριψε επίσης και την προσβολή της διαφημιστικής λειτουργίας. Κατά το ΔΕΕ, όταν ο χρήστης εισάγει το σήμα ως λέξη-κλειδί, ένα από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας είναι και η ιστοσελίδα του δικαιούχου του σήματος. Επομένως, ο δικαιούχος του σήματος βρίσκεται στα πρώτα αποτελέσματα της λίστας της μηχανής αναζήτησης ακόμα και χωρίς να χρησιμοποιεί την υπηρεσία λέξεων-κλειδιών²⁰⁹. Αυτή η δωρεάν εμφάνιση του αποτελέσματος εξασφαλίζει τη διαφημιστική λειτουργία του σήματος. Τέλος, η χρήση του σήματος ως λέξης-κλειδί δεν παραβιάζει την επενδυτική λειτουργία του σήματος, εφόσον αποκλειστική συνέπεια αυτού είναι η υποχρέωση του δικαιούχου να αυξάνει τις προσπάθειές του, ώστε να διατηρηθεί η φήμη του σήματος²¹⁰.

Διαφορετική όμως είναι η ερμηνεία της παραβίασης της επενδυτικής και διαφημιστικής λειτουργίας όταν πρόκειται για σήμα φήμης. Το ΔΕΕ θεωρεί ότι με τη χρήση του σήματος φήμης ως λέξης-κλειδί ωφελείται ο τρίτος από την έλξη την οποία ασκεί το σήμα φήμης²¹¹.

Το Γερμανικό Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εφάρμοσε αυτή τη νομολογία και απέρριψε την προσβολή της λειτουργίας προέλευσης σχετικά με τη χρήση ενός σήματος ως λέξης-κλειδού στη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι στη διαφήμιση δεν θα υπάρχει αναφορά του σήματος²¹². Το δικαστήριο ανέφερε τη νομολογία του ΔΕΕ και τόνισε ότι η λειτουργία προέλευσης δεν παραβιάζεται διότι, χωρίς την αναφορά του σήματος στη διαφημιστική αγγελία, δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του καταναλωτή²¹³. Σε περιπτώσεις όμως που μπορεί να πιστευτεί ο καταναλωτής ότι πρόκειται για επιχείρηση με οικονομική σχέση

²⁰⁷ ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 89, ΔΕΕ 08.07.2010, C-558/08 – Portakabin, σκέψη 35, ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 51.

²⁰⁸ Schubert/Ott, jusIT 2010, σελ. 85, 87.

²⁰⁹ ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψεις 96-98, ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 59.

²¹⁰ ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 64.

²¹¹ ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψεις 68 και επόμενα.

²¹² BGH 13.01.2011, I ZR 127/07 – Bananabay II, BGH 13.12.2012, I ZR 217/10 – Most-Pralinen.

²¹³ BGH 13.01.2011, I ZR 127/07 – Bananabay II, σκέψη 24, BGH 13.12.2012, I ZR 217/10 – Most-Pralinen, σκέψη 21.

με το δικαιούχο του σήματος, πρέπει ο τρίτος να αναφέρει στο σύνδεσμο (link) του ότι δεν υπάρχει τέτοιος οικονομικός δεσμός με τον δικαιούχο²¹⁴.

Επίσης, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απέκλεισε στην υπόθεση *Bananabay II* την παραβίαση της διαφημιστικής λειτουργίας²¹⁵, καθόσον, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επρόκειτο για απλή «ενόχληση» της διαφημιστικής λειτουργίας. Παρόλο που η δυνατότητα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί το σήμα του ως λέξη-κλειδί μειώνεται λόγω της χρήσης της ίδιας ένδειξης από ανταγωνιστές, δεν πρόκειται για παραβίαση της διαφημιστικής λειτουργίας²¹⁶. Όπως και το ΔΕΕ, έτσι και το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο τονίζει ότι ο δικαιούχος του σήματος θα είναι από τα πρώτα αποτελέσματα της λίστας της μηχανής αναζήτησης ακόμα και χωρίς τη χρήση λέξης-κλειδιού. Η θεωρητική δυνατότητα μείωσης της διαφημιστικής λειτουργίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί μία πράξη ως παραβίαση της λειτουργίας²¹⁷. Όμως, όταν ανταγωνιστής επιλέγει το σήμα φήμης άλλων ως λέξη-κλειδί, τότε πρόκειται για εκμετάλλευση της διακριτικής δύναμης και της έλξης του σήματος και επομένως παραβιάζονται οι λειτουργίες του σήματος φήμης²¹⁸.

Προσβολή της διαφημιστικής λειτουργίας μπορεί να υπάρχει και χωρίς να είναι απαραίτητο το σήμα να αποτελεί σήμα φήμης. Έτσι, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δέχτηκε την προσβολή της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος²¹⁹, έστω και αν δεν υπήρχε και προσβολή της λειτουργίας προέλευσης. Στην υπόθεση αυτή, μια εταιρεία επισκευών αυτοκινήτων χρησιμοποιούσε τη διαφήμιση «μεγάλη επισκευή για όλους» έχοντας δίπλα το έμβλημα της εταιρείας «Volkswagen». Το δικαστήριο τόνισε ότι η χρήση του εμβλήματος της «Volkswagen» δεν παραβιάζει τη λειτουργία προέλευσης του σήματος, ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαστήριο αναγνώρισε ότι παραβιάζεται η διαφημιστική λειτουργία του σήματος αυτού. Ενώ έπρεπε αναγκαστικά στη διαφήμιση να χρησιμοποιείται η αναφορά ότι πρόκειται για ανταλλακτικά της «Volkswagen», εντούτοις δεν υπήρχε αιτιολογία για τη χρήση του εμβλήματος φήμης²²⁰. Με την χρήση του εμβλήματος, η διαφήμιση σκόπευε να τραβήξει την ιδιαίτερη προσοχή του κοινού.

²¹⁴ BGH, 27.06.2013 - I ZR 53/12 – Fleurop, σκέψεις 22, 28.

²¹⁵ BGH 13.01.2011, I ZR 127/07 – *Bananabay II*, σκέψη 30.

²¹⁶ Άποψη με την οποία συμφωνεί και η θεωρία: Röhl, NJW 2011, σελ. 3005, 3006, Ohly, GRUR 2010, σελ. 776, 781.

²¹⁷ BGH 13.01.2011, I ZR 127/07 – *Bananabay II*, σκέψη 30.

²¹⁸ BGH 20.02.2013, I ZR 172/11 – *Beathe Uhse*, σκέψη 22.

²¹⁹ BGH 14.04.2011, I ZR 33/10 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE.

²²⁰ BGH 14.04.2011, I ZR 33/10 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE, σκέψεις 13-15.

Στο πλαίσιο της παραβίασης σήματος βάσει της «διπλής ταυτότητας» δε χρειάζεται να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, αλλά αρκεί η προσβολή της διαφημιστικής λειτουργίας για την προσβολή του δικαιώματος στο σήμα.

Η ενότητα του δικαίου των σημείων επιβάλει την -κατά το δυνατόν- ομοιόμορφη ερμηνεία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα²²¹. Έτσι, πρέπει να γίνει δεκτή η εφαρμογή της προστασίας του διακριτικού της επιχείρησης και του τίτλου έργου μόνο υπό την προϋπόθεση της παραβίασης μίας από τις λειτουργίες τους.

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απέρριψε και την αγωγή με βάση την επωνυμία επιχείρησης, κατά τη χρήση ως λέξης-κλειδιού στη μηχανή αναζήτησης (keyword advertising)²²², λόγω έλλειψης κινδύνου συγχύσεως. Το δικαστήριο δεν θεώρησε απαραίτητο να αποφανθεί για το κατά πόσο προσβάλλονται και οι λειτουργίες προστασίας της επωνυμίας επιχείρησης. Ωστόσο, τουλάχιστον όσον αφορά στη λειτουργία προέλευσης, προφανώς δεν θεωρεί ότι αυτή προσβάλλεται.

5) Ο κίνδυνος συγχύσεως

Κεντρική σημασία στο πλαίσιο της προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων έχει η έννοια του κινδύνου συγχύσεως. Η ερμηνεία της έννοιας πρέπει να γίνει -κατά το δυνατόν- ομοιόμορφα για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα²²³. Διαφορές στην ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως προκύπτουν από το διαφορετικό αντικείμενο προστασίας του κάθε διακριτικού γνωρίσματος.

Για τον κίνδυνο συγχύσεως του σήματος λαμβάνονται υπόψη τρία κριτήρια: ο βαθμός της ομοιότητας των σημείων, ο βαθμός της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και η διακριτική δύναμη του προγενέστερου σήματος²²⁴. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη και κατά πόσο υπάρχουν ειδικά στοιχεία που κυριαρχούν στην εντύπωση του σήματος²²⁵.

Ο κίνδυνος συγχύσεως εξαρτάται από την εκτίμηση αυτών των στοιχείων. Ένα σήμα με αυξημένη διακριτική δύναμη εξαιτίας της χρήσης, προστατεύεται ευρύτερα σε σχέση με ένα σήμα με κανονική διακριτική δύναμη. Η εξαιρετική χρήση και

²²¹ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 39.

²²² BGH 22.01.2009, I ZR 30/07 – Beta Layout, σκέψεις 14-19.

²²³ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 39.

²²⁴ Berlit, Markenrecht, αρ. 139.

²²⁵ BGH 22.11.2001, I ZR 111/99 – BIG, Berlit, Markenrecht, αρ. 140.

καθιέρωση στις συναλλαγές μπορεί να έχει το αποτέλεσμα της ιδιαίτερης αυξημένης διακριτικής δύναμης και έτσι και της αυξημένης προστασίας²²⁶.

Σχετικά με την ομοιότητα των προϊόντων λαμβάνονται υπόψη, σε εφαρμογή της απόφασης Canon του ΔΕΕ, όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως η φύση τους, ο προορισμός τους, η χρήση τους και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους²²⁷. Για τη σύγκριση της ομοιότητας των υπηρεσιών ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και στα προϊόντα²²⁸. Όμως, λόγω της αφάνειας της υπηρεσίας, το βασικό στοιχείο σχετικά με την ομοιότητα των υπηρεσιών είναι το είδος και ο σκοπός της υπηρεσίας²²⁹. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη το όφελος το οποίο έχει ο παραλήπτης της υπηρεσίας και επίσης η αντίληψη των συναλλαγών ότι η υπηρεσία προέρχεται από την ίδια πηγή και με δική του ευθύνη.

Η γερμανική νομολογία χρησιμοποιεί για την οριοθέτηση του κινδύνου συγχύσεως τις έννοιες του άμεσου και έμμεσου κινδύνου συγχύσεως, τονίζοντας ότι αυτές συμπίπτουν με τη νομολογία του ΔΕΕ²³⁰. Έτσι, διακρίνοντας τον άμεσο κίνδυνο συγχύσεως σε δύο περιπτώσεις, η νομολογία του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου αναγνωρίζει ουσιαστικά τρεις περιπτώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού ως προς την προέλευση ενός σήματος σε σχέση με άλλο σήμα, υπάρχει άμεσος κίνδυνος συγχύσεως²³¹. Σε περίπτωση που οι διαφορές των σημάτων είναι αρκετές ώστε να τις διακρίνει το κοινό, αλλά τα κοινά στοιχεία οδηγούν σε κίνδυνο δημιουργίας εσφαλμένης εντύπωσης ότι τα σήματα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, εφαρμόζεται ο κίνδυνος συγχύσεως λόγω «σειράς σημάτων» (Serienzeichen)²³². Αυτός ο κίνδυνος σύγχυσης εφαρμόζεται εφόσον ο δικαιούχος έχει μία σειρά σύνθετων σημάτων στα οποία ένα στοιχείο είναι κοινό. Ο κίνδυνος συγχύσεως αυτός ήταν ήδη γνωστός στην παλιά νομολογία ως έμμεσος κίνδυνος συγχύσεως²³³. Κίνδυνος συγχύσεως λόγω της «σειράς σημάτων» υπάρχει όταν το κοινό αναγνωρίζει ένα συστατικό των σημάτων ως προερχόμενο από μια επιχείρηση

²²⁶ BGH 25.03.2004, I ZR 289/01 - Kleiner Feigling, BGH 13.03.2003, I ZR 122/00 - City Plus.

²²⁷ ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97 - Canon, σκέψη 23, Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 678.

²²⁸ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 730.

²²⁹ BGH 21.09.2000, I ZR 143/98 - Wintergarten.

²³⁰ BGH GRUR 1999, σελ. 241, 243 - Lions, BGH GRUR 1998, σελ. 934, 937 - Wunderbaum, BGH GRUR 1998, σελ. 932, 933 - Meisterbrand, BGH GRUR 1998, σελ. 815, 816 - Nitragin I, BGH GRUR 1998, σελ. 924 - salvent/Salventerol, BGH 05.02.2009, I ZR 167/06 - Metrobus, σκέψεις 30, 36, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 381.

²³¹ Από την καινούρια νομολογία π.χ. BGH 05.02.2009, I ZR 167/06 - Metrobus, σκέψη 30.

²³² Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 1168.

²³³ Σχετικά με το νόμο από 1994: BGH GRUR 1996, σελ. 200, 202 - Innovadiclophlont, BGH GRUR 1996, σελ. 775 - Sali Toft.

και αντιλαμβάνεται κάθε άλλο σημείο ως προερχόμενο επίσης από την ίδια επιχείρηση²³⁴. Ο κίνδυνος συγχύσεως υπό την ευρύτερη έννοια εφαρμόζεται όταν το κοινό μπορεί να ξεχωρίσει τα σήματα και τις επιχειρήσεις, αλλά έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχει οικονομικός δεσμός μεταξύ των εταιρειών²³⁵. Η νομολογία του ΔΕΕ χρησιμοποιεί στο πλαίσιο αυτό την έννοια του κινδύνου συσχέτισης²³⁶. Κρίσιμη για την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως είναι η εντύπωση του μέσου καταναλωτή για τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες²³⁷. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η συνολική εντύπωση των σημείων που συγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τα κυρίαρχα στοιχεία με διακριτική δύναμη²³⁸.

Και για την προστασία των διακριτικών της επιχείρησης έχει κεντρική σημασία η έννοια του κινδύνου συγχύσεως. Ο κίνδυνος συγχύσεως κρίνεται με βάση τρία κριτήρια, όμοια με τα κριτήρια του κινδύνου συγχύσεως του σήματος. Πρόκειται για τη διακριτική δύναμη του προγενέστερου σημείου, την ομοιότητα των σημείων και τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων²³⁹. Η διακριτική δύναμη των διακριτικών της επιχείρησης είναι ο βαθμός της ικανότητας του σημείου να απομνημονευθεί ως σημείο μιας εταιρείας από τον καταναλωτή, λόγω της ιδιαιτερότητάς του και της φήμης που απέκτησε λόγω της χρήσης²⁴⁰. Όπως και στο σήμα, ο κίνδυνος συγχύσεως του διακριτικού της επιχείρησης κρίνεται με βάση τη συνολική εντύπωσή τους²⁴¹.

Διαφορετική από το σήμα είναι, λόγω του διαφορετικού αντικειμένου προστασίας, η αντιμετώπιση του κινδύνου συγχύσεως σε σχέση με την ομοιότητα της οικονομικής δραστηριότητας των δύο επιχειρήσεων. Ως κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις θεωρείται ο κύριος κλάδος των επιχειρήσεων, δηλαδή η κανονική δραστηριότητά τους²⁴², δεν χρειάζεται όμως να υπάρχει μία ανταγωνιστική σχέση

²³⁴ BGH GRUR 1969, 40, 41 – Pentavenon, BGH 02.04.2009, I ZR 78/06 – Ostsee-Post.

²³⁵ Από την καινούργια νομολογία π.χ. BGH 29.05.2008, I ZB 54/05 – Pantohexal, σκέψη 33.

²³⁶ ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97 - Canon, σκέψεις 29, 30, ΔΕΕ 22.06.1999, C-342/97 – Lloyd, σκέψεις 16, 17, 18.

²³⁷ BGH 06.07.2000, I ZR 21/98 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, BGH 13.01.2000, I ZR 223/97 – Attache/Tisserand, ΔΕΕ 06.10.2005, C-120/04 – Medion/Thomson (Thomson Life), σκέψη 28, BGH 29.05.2008, I ZB 54/05 – Pantohexal, BGH 27.03.2013, I ZR 100/11 – Amarula/Marulablu, σκέψη 64. ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 – Interflora.

²³⁸ BGH 05.12.2012 I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria, σκέψη 30.

²³⁹ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 18, αρ. 5.

²⁴⁰ BGH 21.02.2002, I ZR 230/99 - defacto, Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 18, αρ. 7.

²⁴¹ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 18, αρ. 12.

²⁴² BGH 05.02.2009, I ZR 167/06 – Metrobus, σκέψη 73, BGH 21.02.2002, I ZR 230/99 - defacto, και ήδη BGH GRUR 1956, σελ. 172, 174 – Magirus.

μεταξύ των εταιριών²⁴³. Στοιχεία της ομοιότητας της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων είναι κοινά προϊόντα ή υπηρεσίες, ή κοινά στοιχεία της διανομής ή της χρήσης των προϊόντων²⁴⁴. Άλλες μη κανονικές δραστηριότητες δε θεωρούνται, κατά κανόνα, κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Όμως, ακόμα και ομοιότητες σε δραστηριότητες που δεν εμπíπτουν στο κύριο αντικείμενο των εταιρειών μπορούν, υπό ειδικές συνθήκες, να είναι αρκετές για την ομοιότητα της οικονομικής δραστηριότητας²⁴⁵.

Παρόμοια με την ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως του σήματος είναι η σχετική ερμηνεία στον τίτλο έργου. Εδώ λαμβάνεται υπόψη η διακριτική δύναμη του προγενέστερου τίτλου, η ομοιότητα των σημείων και η ομοιότητα των έργων²⁴⁶. Η διακριτική δύναμη του τίτλου εξαρτάται από την αρχική διακριτική ικανότητά του και τη διακριτική δύναμη λόγω της χρήσης του²⁴⁷. Η φήμη του σημείου πρέπει να προέρχεται από την χρήση ως τίτλου, με αποτέλεσμα μια ήδη γνωστή λέξη, όπως το γνωστό όνομα φανταστικού ινδιάνου, να μην έχει ιδιαίτερη διακριτική δύναμη ως τίτλος έργου²⁴⁸. Σχετικά με την ομοιότητα των σημείων πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως και στο σήμα, η συνολική εντύπωση που προκαλεί στις συναλλαγές²⁴⁹.

Για την ομοιότητα του έργου συγκρίνεται το είδος του έργου. Κατά τη νομολογία δεν υπάρχει ομοιότητα του είδους του έργου όταν πρόκειται για βιβλία και περιοδικά, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο²⁵⁰. Κατά πόσο ο τίτλος έργου προστατεύεται και εναντίον χρήσης που δε γίνεται για έργα του ίδιου είδους, εξαρτάται από τη δυνατότητά του να εκπληρώνει και τη λειτουργία προέλευσης. Μόνο αν ο τίτλος έργου εκπληρώνει τη λειτουργία προέλευσης, προστατεύεται εναντίον χρήσεων που γίνονται για προϊόντα ή υπηρεσίες.

²⁴³ BGH GRUR 1973, σελ. 539, 540 – product contact, BGH GRUR 1974, σελ. 162, 163 – etirex,

²⁴⁴ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 18, αρ. 13.

²⁴⁵ BGH 21.02.2002, I ZR 230/99 – defacto.

²⁴⁶ BGH 01.03.2001, I ZR 211/98 – Tagesschau, BGH 01.03.2001, I ZR 205/98 – Tagesreport, BGH 23.01.2003, I ZR 171/00 – Winnetous Rückkehr, BGH 13.10.2004, I ZR 181/02 – Das Telefon Sparbuch, Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 20, αρ. 4.

²⁴⁷ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 20, αρ. 5.

²⁴⁸ BGH 23.01.2003, I ZR 171/00 – Winnetous Rückkehr.

²⁴⁹ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 20, αρ. 7.

²⁵⁰ BGH 13.10.2004, I ZR 181/02 – Das Telefon Sparbuch.

III) Το μη καταχωρημένο σήμα με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG

Σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG, η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος γεννιέται με τη χρήση ενός σημείου στις συναλλαγές, αν το σημείο έχει καθιερωθεί ως σήμα στους σχετικούς κύκλους συναλλαγών. Το μη καταχωρημένο σήμα είναι ουσιαστικά το ίδιο με τον διασηματοισμό που υπήρχε στον προηγούμενο γερμανικό νόμο και επομένως εφαρμόζεται η σχετική ερμηνεία της παλιάς νομολογίας²⁵¹. Η ρύθμιση του άρθρου 4 MarkenG χρησιμοποιεί μία ενιαία έννοια για το καταχωρημένο και για το μη καταχωρημένο σήμα.

1) Προϋποθέσεις προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις της διακριτικής ικανότητας του μη καταχωρημένου σήματος και της καθιέρωσής του, παραπέμπω στις σχετικές ως άνω επικεφαλίδες. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος.

α) Είδη σήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 MarkenG

Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 MarkenG «μπορούν να προστατευθούν ως σήματα όλα τα σημεία, ιδίως οι λέξεις, περιλαμβανομένων των ονομάτων προσώπων, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, τα ηχητικά σημεία, οι τρισδιάστατες παραστάσεις, περιλαμβανομένου του σχήματος ενός προϊόντος ή της συσκευασίας του, καθώς και οι άλλες παραστάσεις, περιλαμβανομένων των χρωμάτων²⁵² και των χρωματικών συνδυασμών, εφόσον μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων». Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για το μη καταχωρημένο σήμα. Η ρύθμιση περιγράφει τις ενδείξεις οι οποίες έχουν ικανότητα να διακρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες στις συναλλαγές. Το άρθρο 3 παρ. 1 MarkenG πλέον περιορίζει τις μορφές ενός σήματος. Στο πλαίσιο του άρθρου 3 παρ. 1 MarkenG δε χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα γραφικής παραστάσεως του σήματος. Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ, κατά την οποία πρέπει να παρέχεται με τη γραφική παράσταση η δυνατότητα αποδόσεως του σημείου κατά τρόπο ώστε αυτό να μπορεί να γίνεται αντιληπτό δια της οράσεως²⁵³, δεν εφαρμόζεται για το μη

²⁵¹ Fezer, Markenrecht, § 4 αρ. 22.

²⁵² Αναλυτικά ως προς την προστασία των χρωμάτων ως διασηματοισμό με βάση το προϋπάρχον δίκαιο: ήδη Beier, GRUR 1980, σελ. 601.

²⁵³ ΔΕΕ, 12.12.2002, C-273/00– Sieckmann, σκέψη 46.

καταχωρημένο σήμα, αλλά μόνο για το καταχωρημένο σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 MarkenG²⁵⁴.

Το άρθρο 3 παρ. 2 MarkenG περιορίζει περαιτέρω την προστασία τρισδιάστατων σημάτων, καταχωρημένων και μη καταχωρημένων. Η ρύθμιση αποκλείει τη δυνατότητα να μονοπωλήσει ένας δικαιούχος σήματος τη χρήση αναγκαίων τεχνικών λύσεων²⁵⁵.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, δεν μπορούν να προστατευθούν ως σήματα τα σημεία, στα οποία το σχήμα επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος. Επομένως δεν προστατεύεται ένα τρισδιάστατο σημείο, το οποίο δεν απεικονίζει τίποτε άλλο από το ίδιο το προϊόν. Για να υπάρξει προστασία του τρισδιάστατου σήματος πρέπει το αντικείμενο διάκρισης μορφής να διαφέρει από το ίδιο το προϊόν²⁵⁶. Η γνωστή μορφή του μπουκαλιού της Coca Cola μπορεί να προστατεύεται ως σήμα διότι η μορφή της διαφέρει από τη συνηθισμένη μορφή μπουκαλιών, ωστόσο, απλές μορφές μπουκαλιών δεν μπορούν να προστατεύονται ως σήμα. Οι Ingerl/Rohnke χρησιμοποιούν ως παράδειγμα το ότι ένα τρισδιάστατο σήμα ελαστικού ενός αυτοκίνητου δεν μπορεί να έχει προστασία για το προϊόν ελαστικού αυτοκίνητου, όμως αυτό θα ήταν δυνατόν για έπιπλα ²⁵⁷.

Χωρίς αυτή την προϋπόθεση θα υπήρχε η δυνατότητα προστασίας σχεδίων με βάση το νόμο περί σημάτων, παρόλο που το σχέδιο προστατεύεται από άλλο νόμο, το νόμο περί σχεδίων, ο οποίος προσφέρει προστασία μόνο αν το σχέδιο είναι νέο και με χρονικό περιορισμό²⁵⁸.

Το άρθρο 3 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG αποκλείει την προστασία του σχήματος, όταν το σχήμα είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο του άρθρου 3 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG, δεν παίζει ρόλο κατά πόσο υπάρχουν και άλλες τεχνικές λύσεις για το σχήμα, πρέπει δε να ληφθεί υπόψη μόνο κατά πόσο τα λειτουργικά στοιχεία του σχήματος έχουν τεχνική επίδραση²⁵⁹.

²⁵⁴ BGH GRUR 19.02.2009, IZR 195/06 – UHU, σκέψεις 26-33, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 αρ. 6.

²⁵⁵ ΔΕΕ 08.04.2003, C-53/01 μέχρι C-55/01 – Linde, σκέψη 72, BGH 24.05.2007, I ZB 37/04 – Fronthaube, σκέψη 13, BGH 16.07.2009, I ZB 53/07 – Legosteine, σκέψη 25, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 αρ. 38, Klaka, GRUR 1996, σελ. 613, 616.

²⁵⁶ Sambuc, GRUR 2009, σελ. 333, 334.

²⁵⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 αρ. 38.

²⁵⁸ Sambuc, GRUR 2009, σελ. 333, 334.

²⁵⁹ BGH 16.07.2009, I ZB 53/07 – Legosteine, σκέψη 33 – με την απόφαση διαγράφηκε το σήμα σχεδίου της Lego.

Τέλος, αποκλείεται η προστασία με βάση το νόμο περί σημάτων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG, όταν η ένδειξη προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν.

β) Λόγοι απαραδέκτου

Το άρθρο 8 παρ. 2 MarkenG ρυθμίζει τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου καταχώρισης σήματος και επομένως τη δυνατότητα προστασίας του. Σε αυτό το πλαίσιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1, 2 και 4, λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη των ανταγωνιστών για ελεύθερη χρήση της ένδειξης, το «Freihaltebedürfnis»²⁶⁰. Όπως προανέφερα, το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 1-3 MarkenG δεν έχει πρακτική σημασία λόγω της προϋπόθεσης καθιέρωσης για το μη καταχωρημένο σήμα. Διαφορετική όμως είναι η κατάσταση για τους υπόλοιπους λόγους απαγόρευσης του άρθρου 8 παρ. 2 MarkenG. Σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 MarkenG είναι η απαγόρευση καταχώρισης σημάτων, τα οποία προσβάλλουν το δημόσιο συμφέρον²⁶¹. Σύμφωνα με το άρθρο 37 MarkenG, ο σχετικός έλεγχος των προϋποθέσεων των λόγων απαραδέκτου στη διαδικασία της καταχώρισης σημάτων γίνεται αυτεπάγγελα από το γερμανικό Γραφείο Σημάτων²⁶².

Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 8 παρ. 2 MarkenG, η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο για τα καταχωρημένα και όχι για τα μη καταχωρημένα σήματα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με το καταχωρημένο σήμα, το οποίο προστατεύεται με τυπική πράξη, το μη καταχωρημένο σήμα προστατεύεται εφόσον συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου μπορούν να εφαρμόζονται μόνο στο πλαίσιο της ύπαρξης αυτών των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Ωστόσο, εκτός από αυτή την διαφορά, δεν υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις μεταξύ του καταχωρημένου και μη καταχωρημένου σήματος. Επομένως πρέπει να ισχύουν και οι ίδιοι περιορισμοί. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 MarkenG και για τα μη καταχωρημένα σήματα²⁶³. Η αναλογική εφαρμογή θεμελιώνεται με το σκεπτικό ότι

²⁶⁰ BGH 08.03.2012, I ZB 13/11 – Neuschwanstein, σκέψη 28, BPatG GRUR 2014, σελ. 79, 80 – Mark Twain.

²⁶¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 αρ. 1.

²⁶² Το Γραφείο Σημάτων δεν ελέγχει τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου. Το σήμα καταχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41 MarkenG αν δεν υπάρχουν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. Επίσης το Γραφείο Σημάτων ελέγχει αυτεπάγγελα αν μοιάζει με σήμα παγκοίμως γνωστό. Μετά από το σχετικό έλεγχο του Γραφείου Σημάτων καταχωρείται το σήμα στο βιβλίο σημάτων. Η ανακοπή με βάση τους σχετικούς λόγους ασκείται μετά από την καταχώριση του σήματος.

²⁶³ Fezer, Markenrecht, § 8 αρ. 730, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 9.

το μη καταχωρημένο σήμα δεν πρέπει να προσφέρει προστασία, η οποία ρητά αποκλείεται για το καταχωρημένο σήμα.

Η ύπαρξη απόλυτων λόγων απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 αρ. 4-10 MarkenG έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν γίνεται καταχώρηση του σήματος και η επικράτηση στις συναλλαγές δεν θεραπεύει την ύπαρξη τέτοιου λόγου. Η αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής για το μη καταχωρημένο σήμα έχει ως αποτέλεσμα το να μη προστατεύονται οι ενδείξεις αυτές αν υφίσταται λόγος απαραδέκτου. Οι περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 2 αρ. 1-3 MarkenG δεν εφαρμόζονται στο μη καταχωρημένο σήμα, έχοντας υπόψη την καθιέρωση τουλάχιστον σε περιορισμένη περιοχή. Με αυτή την ερμηνεία, δεν διαφέρουν στην πράξη τα ζητήματα σχετικά με τους λόγους απαραδέκτου για τα καταχωρημένα και μη καταχωρημένα σήματα.

Ένα μέρος της θεωρίας υποστηρίζει ότι και η προϋπόθεση γραφικής παράστασης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 MarkenG πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά για τα μη καταχωρημένα σήματα²⁶⁴. Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται ότι ο νομοθέτης σκοπίμως απέκλεισε το άρθρο 8 παρ. 1 MarkenG από το πεδίο εφαρμογής του μη καταχωρημένου σήματος²⁶⁵. Και πράγματι, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο πρέπει να περιορίζεται η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος λόγω της μη ύπαρξης γραφικής παράστασης.

2) Εξουσίες του δικαιούχου μη καταχωρημένου σήματος

Η κεντρική ρύθμιση για την προστασία των σημάτων εντοπίζεται στο άρθρο 14 MarkenG. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται για όλα τα σήματα, δηλαδή για το καταχωρημένο σήμα, το μη καταχωρημένο σήμα και το σήμα παγκόσμιας φήμης. Σχετικά με τις προϋποθέσεις της προτεραιότητας, της χρήσης εν είδει σήματος και του κινδύνου συγχύσεως παραπέμπω στις ως άνω σχετικές επικεφαλίδες. Το άρθρο 14 MarkenG ξεχωρίζει τρεις περιπτώσεις προσβολής σήματος: την περίπτωση της διπλής ταυτότητας του σημείου και του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την περίπτωση της ομοιότητας (ή ταυτότητας) του σημείου και ομοιότητας (ή ταυτότητας) των προϊόντων και υπηρεσιών και την προστασία του σήματος φήμης.

²⁶⁴ Fezer, Markenrecht, § 8 αρ. 12.

²⁶⁵ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 8.

α) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο ταυτίζεται με το σήμα και με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που διακρίνει (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 σημείο 2 αρ. 1 MarkenG «απαγορεύεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί». Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που το σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που διακρίνει είναι ίδιες. Είναι η λεγόμενη «διπλή ταυτότητα»²⁶⁶. Σε αντίθεση με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG, η προϋπόθεση του κινδύνου συγχύσεως δεν περιέχεται στο άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG. Η περίπτωση της διπλής ταυτότητας σημείου και προϊόντων ή υπηρεσιών εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις²⁶⁷. Αυτή η σε εξαιρετικές περιπτώσεις απόλυτη προστασία δεν έχει στην πράξη μεγάλη εφαρμογή, αφού αρκεί η πρόσθεση περιγραφικών ενδείξεων στο σημείο ώστε να αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG²⁶⁸.

Στη νομολογία υποστηρίζεται ότι λόγω του άρθρου 16 παρ. 1 προτ. 2 TRIPS πρέπει το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι προσφέρει τεκμήριο ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως²⁶⁹. Το τεκμήριο όμως θα είχε το μεγάλο μειονέκτημα ότι ο προσβάλλων θα είχε, στο πλαίσιο της διπλής ταυτότητας, το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ανταποδείξει τη μη ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως. Μία εφαρμογή της περίπτωσης της διπλής ταυτότητας στην πράξη είναι η προσβολή του σήματος με πειρατικά προϊόντα. Σε αυτά τα προϊόντα υπάρχει χωρίς αμφιβολία η προσβολή της λειτουργίας προέλευσης, δεδομένου ότι η παραγωγή του προϊόντος δεν έχει γίνει υπό τον έλεγχο του δικαιούχου. Στα πειρατικά προϊόντα ο καταναλωτής συχνά όμως γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για γνήσια προϊόντα. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, αρκεί για τον κίνδυνο συγχύσεως ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι καταναλωτές να θεωρήσουν ότι το σημείο υποδηλώνει το δικαιούχο²⁷⁰. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των πειρατικών προϊόντων στις περιπτώσεις που αποκλείεται ο κίνδυνος συγχύσεως του καταναλωτή, όπως στην περίπτωση που αναφέρεται ρητά ότι πουλιέται μια απομίμηση Rolex για 10 Ευρώ. Κατά την νομολογία του ΔΕΕ υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, όταν δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι καταναλωτές να θεωρούν ότι το σημείο υποδηλώνει την

²⁶⁶ Hacker, Markenrecht, αρ. 390, Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 183.

²⁶⁷ ΔΕΕ 20.03.2003, C-291/00 - LTJ Diffusion/Sadas (Arthur/Arthur et Felicie), σκέψη 50.

²⁶⁸ OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, σελ. 143, 144 – viagratipt.de, Hacker, Markenrecht, αρ. 391.

²⁶⁹ Füller, MarkenR 2007, σελ. 365.

²⁷⁰ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oréal, σκέψη 58.

προέλευση των προϊόντων²⁷¹. Επομένως υφίσταται ένα τεκμήριο ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως. Στις ως άνω περιπτώσεις όμως, είναι αμφίβολο το κατά πόσο αυτό το τεκμήριο ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως αρκεί προς απόδειξη του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση αποφάσισε το ΔΕΕ ότι στις περιπτώσεις της διπλής ταυτότητας δε χρειάζεται να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως²⁷². Όπως ανέφερα ήδη παραπάνω, το ΔΕΕ, στην πρόσφατη νομολογία του, τονίζει την προστασία όχι μόνο της λειτουργίας προέλευσης αλλά και άλλων λειτουργιών²⁷³. Στο ως άνω παράδειγμα των πειρατικών προϊόντων είναι προφανής η παραβίαση της επενδυτικής και ποιοτικής λειτουργίας. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εφάρμοσε αυτή τη νομολογία και αποφάσισε ότι στο πλαίσιο της διπλής ταυτότητας σήματος και προϊόντος αρκεί η παραβίαση της διαφημιστικής λειτουργίας²⁷⁴. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δε θεώρησε αναγκαίο να στηρίξει την απόφασή του στη φήμη του σήματος, αλλά θεώρησε ως υπαρκτή την προστασία με βάση τη «διπλή ταυτότητα» ή «διπλή ταύτιση».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρότασή της για μια νέα Οδηγία σημάτων, είχε προτείνει να περιοριστεί η προστασία στο πλαίσιο της διπλής ταυτότητας σε περιπτώσεις που υπάρχει παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης²⁷⁵, δηλαδή σε περιπτώσεις που υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως. Αυτή η πρόταση της Επιτροπής αποτελούσε αντικείμενο κριτικής από μέρος της θεωρίας²⁷⁶. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολόγησε αυτή την πρόταση με το σκεπτικό ότι θα ήταν αναγκαία μία τέτοια διευκρίνιση για την αποτροπή ανασφάλειας δίκαιου. Όμως, η σχετική νομολογία του ΔΕΕ δεν προκαλεί ανασφάλεια δικαίου καθώς δέχεται ρητά την προστασία άλλων λειτουργιών του σήματος στο πλαίσιο της διπλής ταυτότητας σήματος και προϊόντος²⁷⁷. Επομένως η Επιτροπή δεν πρότεινε μία διευκρίνιση, αλλά μία αλλαγή. Αυτή η πρόταση αλλαγής δεν έγινε δεκτή στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας 2015/2436/EK.

²⁷¹ ΔΕΕ 12.11.2002, C-206/01 – Arsenal, σκέψη 57.

²⁷² ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 63, ΔΕΕ 20.03.2003, C-291/00 - LTJ Diffusion/Sadas (Arthur/Arthur et Felicie), ΔΕΕ 09.01.2003, C-292/00 - Davidoff.

²⁷³ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oréal.

²⁷⁴ BGH 14.04.2011, I ZR 33/10 – Grosse Inspektion für alle, σκέψεις 14, 15.

²⁷⁵ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 27.02.2013, COM(2013) 162 final, 5.1.2, σελ. 8.

²⁷⁶ Sack, GRUR 2013, σελ. 657, Fezer, GRUR 2013, σελ. 1185, 1191.

²⁷⁷ ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψεις 35 και 37.

β) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG)

Το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG είναι η κεντρική ρύθμιση για την προστασία των σημάτων. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του κοινού. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε τρεις περιπτώσεις, την ταυτότητα του σήματος και ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, την ομοιότητα των σημάτων και ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών και την ομοιότητα των σημάτων και ταυτότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών. Σχετικά με τον κίνδυνο σύγχυσης παραπέμπω στην ως άνω επικεφαλίδα. Στο πλαίσιο του κινδύνου σύγχυσης δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ καταχωρημένου και μη καταχωρημένου σήματος.

γ) Προστασία του μη καταχωρημένου σήματος φήμης (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG)

Το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG προσφέρει για τα σήματα φήμης²⁷⁸ μια ευρύτερη προστασία και για περιπτώσεις που δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως²⁷⁹. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για όλα τα σήματα του άρθρου 4 MarkenG, επομένως και για το μη καταχωρημένο σήμα με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG. Προϋποθέσεις της προστασίας είναι ή ύπαρξη φήμης, η ομοιότητα των σημείων και η εκμετάλλευση ή βλάβη της φήμης ή διακριτικής δύναμης με αθέμιτο όφελος.

Το ΔΕΕ τόνιζε την υποχρέωση των εθνικών δικαστηρίων να εφαρμόζουν τη νομολογία του σχετικά με την παροχή ενισχυμένης προστασίας στα καταχωρημένα σήματα φήμης²⁸⁰. Έτσι, τα Δικαστήρια δεσμεύονται από τη νομολογία του ΔΕΕ²⁸¹.

²⁷⁸ Όπως αναφέρεται και από τον Ρόκα (Σήματα, 2013, σελ. 59), η σωστή μετάφραση είναι «γνωστά σήματα» και όχι σήματα φήμης. Στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ α) του γνωστού σήματος, β) του σήματος φήμης που προστατεύεται με βάση τις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αδικοπραξίας, και γ) του παγκοίνως γνωστού σήματος. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική νομοθεσία και θεωρία χρησιμοποιεί στο πλαίσιο του άρθρου 125 παρ. 3 γ Ν. 4072/2012 την ένδειξη του σήματος φήμης, χρησιμοποιείται σε αυτή τη εργασία η ίδια ορολογία. Επομένως υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του α) σήματος φήμης, β) του σήματος ιδιαίτερης φήμης και γ) του παγκοίνως γνωστού σήματος.

²⁷⁹ Το ΔΕΕ τόνισε με την απόφαση ΔΕΕ 09.01.2003, C-292/00 – Davidoff, σκέψη 30, ότι η ρύθμιση αυτή δεν περιορίζει τον νομοθέτη να προστατεύει το σήμα φήμης και σε περιπτώσεις που υπάρχει ομοιότητα ή ταυτότητα μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών.

²⁸⁰ ΔΕΕ, 23.10.2003, C-408/01, σκέψη 20 - Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV.

²⁸¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 1246.

Το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG δεν ξεχωρίζει το καταχωρημένο από το μη καταχωρημένο σήμα με αποτέλεσμα η δέσμευση της εφαρμογής της νομολογίας του ΔΕΕ να υπάρχει έμμεσα και για το μη καταχωρημένο σήμα. Αιτία της ευρύτερης προστασίας είναι, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, ότι εκμεταλλεύεται τη φήμη «χωρίς να καταβάλλει κανένα χρηματικό αντίτιμο»²⁸². Το ΔΕΕ προστατεύει το γεγονός ότι ο δικαιούχος κατάφερε με διαφημίσεις να δημιουργήσει μια εικόνα του σήματος στο καταναλωτικό κοινό. Αυτή η φήμη έχει μια οικονομική αξία η οποία προστατεύεται²⁸³.

Πρώτη προϋπόθεση προστασίας είναι η ύπαρξη φήμης. Για τη φήμη του σήματος λαμβάνονται υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια²⁸⁴. Για την απόδειξη της φήμης το ΔΕΕ δέχεται κάθε αποδεικτικό μέσο²⁸⁵. Το ΔΕΕ τόνιζε ότι δεν μπορεί να αποδεικνύεται η φήμη μόνο με βάση αφηρημένα ποσά αναγνώρισης, αλλά πρέπει να ερμηνευτούν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη φήμη²⁸⁶. Έτσι, πρέπει να ληφθεί υπόψη το μερίδιο αγοράς, οι διαφημίσεις, οι επενδύσεις, κλπ. Κατά τη γερμανική νομολογία, όμως, η δημοσκοπική έρευνα παραμένει το σχηματικό στοιχείο απόδειξης. Στην περίπτωση που η δημοσκοπική έρευνα φανερώνει την ύπαρξη σήματος φήμης, δε χρειάζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, σε περίπτωση που η έρευνα φανερώνει μερίδιο αγοράς το οποίο δεν είναι αρκετό για να αποδειχτεί η φήμη, πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλα τα άλλα στοιχεία²⁸⁷.

Η ειδική προστασία της φήμης προσφέρεται μόνο στην περιοχή στην οποία υφίσταται η φήμη²⁸⁸. Ένα μη καταχωρημένο σήμα φήμης προστατεύεται με την ειδική προστασία μόνο στις περιοχές που υφίσταται η φήμη. Όπου δεν υφίσταται φήμη προστατεύεται ως απλό μη καταχωρημένο σήμα.

Δεύτερη προϋπόθεση της προστασίας του σήματος φήμης είναι η ομοιότητα των σημείων. Η ομοιότητα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG διαφέρει από

²⁸² ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07, σκέψη 47 - L'Oréal.

²⁸³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 1249.

²⁸⁴ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 72.

²⁸⁵ ΔΕΕ 04.05.1999, C-108/97 και C-109/97 - Windsurfing Chiemsee σκέψη 49 και 54, ΔΕΕ, 06.05.2003, C-104/01 - Libertel σκέψη 67, ΔΕΕ 07.10.2004, C-136/02 P - Mag Instrument/OHIM, σκέψη 47, ΔΕΕ 07.09.2006, C-108/05 - Bovemij Verzekeringen, σκέψη 27.

²⁸⁶ ΔΕΕ C-375/97, 14.09.1999 - General Motors Corporation και Yplon SA, σκέψη 25.

²⁸⁷ BGH, 12.07.2001, I ZR 100/99 - Faberge.

²⁸⁸ BGH, 11.04.2013, I ZR 214/11 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion, αρ. 67.

την ομοιότητα στο πλαίσιο του κινδύνου συγχύσεως. Για την ομοιότητα του προγενέστερου σήματος φήμης με το μεταγενέστερο σημείο αρκεί το ενδιαφερόμενο κοινό να τα συνδέει μεταξύ τους²⁸⁹. Επομένως, η ομοιότητα των σημείων στο πλαίσιο του σήματος φήμης είναι ευρύτερη σε σχέση με τον κίνδυνο συγχύσεως²⁹⁰.

Τέλος, η προστασία για τα σήματα φήμης περιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG σε περιπτώσεις που η παραβίαση «θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος». Μόνη η παραβίαση της φήμης ενός σήματος δεν αρκεί για την ευρύτερη προστασία του σήματος αλλά πρέπει να υπάρχει και μείωση της νομικής θέσης του δικαιούχου²⁹¹. Ειδικά στις περιπτώσεις της εκμετάλλευσης της διακριτικής δύναμης ή φήμης δεν υπάρχει τεκμήριο του αθέμιτου και του παράνομου της πράξης του τρίτου²⁹². Κατά την ερμηνεία της νομολογίας του ΔΕΕ πρόκειται για τρεις περιπτώσεις προστασίας²⁹³, με ελαφρώς διαφορετική οριοθέτηση. Εντούτοις, οι περιπτώσεις είναι τέσσερις. Η πρώτη περίπτωση είναι ο κίνδυνος εξασθένησης της διακριτικής δύναμης. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, πρόκειται για την περίπτωση της προσβολής του διακριτικού χαρακτήρα²⁹⁴. Αναφέρονται επίσης για τη σχετική προσβολή οι έννοιες της υπόσκαψης, διάβρωσης, απίσχνανσης ή ο περιορισμός της ευκρίνειας. Στην ουσία καλύπτει υποθέσεις όπου η μεγάλη διακριτική δύναμη χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ανταγωνιστικού προϊόντος²⁹⁵. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο κίνδυνος εξασθένησης της φήμης²⁹⁶. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, πρόκειται για την προσβολή της φήμης, η οποία ονομάζεται και αμαύρωση ή απαξίωση²⁹⁷. Στη θεωρία υπάρχει διαφωνία κατά πόσο προστατεύεται μόνο ο κίνδυνος εξασθένησης της καλής φήμης ή κάθε φήμης. Μέρος της θεωρίας υποστηρίζει ότι μόνο εφόσον το σήμα έχει

²⁸⁹ ΔΕΕ 23.10.2003, C-408/01, σκέψη 29 – Adidas/Fitnessworld, ΔΕΕ 10.04.2008, C-102/07, σκέψη 41 – Adidas/Marca Mode. ΔΕΕ 27.11.2008, C-252/07 - Intel Corporation.

²⁹⁰ Berlit, Markenrecht, αρ. 493.

²⁹¹ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 72, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 1241.

²⁹² Ohly, Festschrift für Irmgard Gries, σελ. 521, 540.

²⁹³ ΔΕΕ 27.11.2008, C-252/07 - Intel Corporation σκέψη 27, ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 38.

²⁹⁴ ΔΕΕ 27.11.2008, C-252/07 - Intel Corporation σκέψη 29, ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 39.

²⁹⁵ Π.χ. η κατάθεση ενός σήματος FERRARI EXTREME προσβάλλει τη διακριτική δύναμη του σήματος φήμης FERRARI.

²⁹⁶ Ένα παράδειγμα για αυτή τη βλάβη της φήμης είναι όταν ανταγωνιστής δηλώνει ότι τα αυτοκίνητα Ferrari είναι άχρηστα.

²⁹⁷ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 40.

αποκτήσει καλή φήμη υπάρχει και δικαίωμα προστασίας του²⁹⁸. Κατά την αντίθετη άποψη, αρκεί η ύπαρξη φήμης ως αντικείμενο της προστασίας²⁹⁹. Το ΔΕΕ αναφέρει ως τρίτη περίπτωση την άντληση αθέμιτου οφέλους από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του εν λόγω σήματος³⁰⁰. Αυτή η περίπτωση όμως διαχωρίζεται και σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις προστασίας της φήμης. Ως τρίτη περίπτωση προστασίας της φήμης του σήματος ορίζεται η εκμετάλλευση της διακριτικής δύναμης. Σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποιείται η μεγάλη διακριτική δύναμη από τρίτον³⁰¹. Τέλος, ως τέταρτος λόγος της προστασίας της φήμης υποστηρίζεται ο κίνδυνος εκμετάλλευσης της φήμης³⁰². Σε αυτή την περίπτωση ανακύπτει εκ νέου η ως άνω διαφωνία, κατά πόσο δηλ. προστατεύεται μόνο η καλή φήμη.

3) Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής

Το γερμανικό δίκαιο προσφέρει στο δικαιούχο του μη καταχωρημένου σήματος μια ποικιλία δικαιωμάτων τα οποία και στην πρακτική εφαρμογή τους αποτελούν δυνατή προστασία ενάντια σε κάθε μορφή προσβολής του σήματος. Η προστασία δεν περιορίζεται μόνο κατά των προσβαλλόντων αλλά και κατά των ενδιαμέσων. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπάρχουν δικαιώματα κατά του ενδιαμέσου ο οποίος συμμετέχει στην προσβολή χωρίς να είναι και ο προσβάλλων το δικαίωμα. Τα περισσότερα δικαιώματα όμως προϋποθέτουν την παραβίαση του σήματος. Προσβάλλων το δικαίωμα είναι ο ίδιος ο δράστης, αλλά και ο συναυτουργός, ο ηθικός αυτουργός ή ο βοηθός³⁰³. Έτσι, η έννοια του προσβάλλοντος του σήματος είναι ευρεία. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 MarkenG, ευθύνεται και ο ιδιοκτήτης μίας εταιρείας για την πρόθεση ή αμέλεια του υπαλλήλου ή του πράκτορά του. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του πράκτορα είναι ευρεία. Έτσι, μία επιχείρηση η οποία είναι τυπικά ανεξάρτητη, ωστόσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας άλλης εταιρείας, μπορεί να θεωρηθεί ως πράκτορας³⁰⁴. Ομοίως, ένας όμιλος εταιρειών ευθύνεται και για τις εταιρείες του ομίλου. Σε περίπτωση που η παραβίαση γίνεται από μία εταιρεία

²⁹⁸ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 800, Boes/Deutsch, GRUR 1996, σελ. 168, 171.

²⁹⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 αρ. 1338, Piper, GRUR 1996, σελ. 429, 433.

³⁰⁰ ΔΕΕ 27.11.2008, C-252/07 - Intel Corporation σκέψη 27, ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 38.

³⁰¹ Π.χ. η καταχώριση ιστοσελίδας ferrari.gr από τρίτο.

³⁰² Όπως για παράδειγμα η χρήση της φήμης του σήματος χωρίς να δοθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες του δικαιούχου του σήματος φήμης, π.χ. μια διαφήμιση «η Ferrari των κινητών».

³⁰³ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 986.

³⁰⁴ Berlit, Markenrecht, αρ. 255.

η οποία συμμετέχει σε έναν όμιλο εταιρειών, ευθύνεται για τις πράξεις της θυγατρικής όχι μόνο η εταιρεία αυτή, αλλά και η μητρική εταιρεία³⁰⁵.

α) Αξίωση παράλειψης στο μέλλον

Το άρθρο 14 παρ. 3 αρ. 1 με 5 και παρ. 4 αρ. 1 με 3 MarkenG περιγράφει ενδεικτικά πράξεις οι οποίες απαγορεύονται σε περίπτωση που παραβιάζεται το σήμα. Το άρθρο 14 παρ. 3 αρ. 1 με 5 MarkenG απαγορεύει τις πράξεις οι οποίες αποτελούν παραβίαση του σήματος, όπως η επίθεση του σημείου, η προσφορά, η εισαγωγή, κλπ. Όμως, στο γερμανικό δίκαιο απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 αρ. 1 με 3 MarkenG και προπαρασκευαστικές πράξεις οι οποίες οδηγούν σε παραβιάσεις σημάτων. Με βάση το άρθρο 14 παρ. 4 αρ. 1 MarkenG απαγορεύεται και η τοποθέτηση σημείου σε ένα προϊόν.

Η αξίωση παραλείψεως έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση στο μέλλον. Το άρθρο 14 παρ. 5 προτ. 1 MarkenG προβλέπει ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παράλειψη στο μέλλον, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος επανάληψης της πράξης. Η αξίωση παράλειψης στο μέλλον υφίσταται σε περιπτώσεις που η πράξη παραβίασης συνεχίζει να υπάρχει κατά την ημερομηνία της εκδίκασης. Ωστόσο, το δικαίωμα παραλείψεως μπορεί να υφίσταται και όταν ο προσβάλλον το δικαίωμα έχει παύσει την πράξη παραβίασης. Κίνδυνος επανάληψης είναι η δυνατότητα επανάληψης της ίδιας πράξης προσβολής. Αυτή τη δυνατότητα επανάληψης δέχεται το δικαστήριο, όταν, λόγω της παραβίασης του δικαιώματος στο παρελθόν, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει και στο μέλλον μία ίδια ή παρόμοια παραβίαση³⁰⁶. Κατά κανόνα, ο κίνδυνος αποκλείεται μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης μίας ρητής και ανέκκλητης δήλωσης για παράλειψη στο μέλλον από τον αυτουργό της παραβίασης του δικαιώματος, η οποία περιέχει και ποινική ρήτρα σε περίπτωση προσβολής³⁰⁷.

Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 προτ. 2 MarkenG, το δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον υπάρχει και στην περίπτωση που απειλείται μια πράξη προσβολής για πρώτη φορά. Ο κίνδυνος πρώτης παραβίασης υπάρχει κατά κανόνα στις περιπτώσεις που ο

³⁰⁵ BGH, 07.04.2005, I ZR 221/02 – Meißner Dekor II, Berlit, Markenrecht, αρ. 241.

³⁰⁶ BGH GRUR 1997, σελ. 379, 380 – Wegfall der Wiederholungsgefahr II, BGH GRUR 1997, σελ. 929, 930 – Herstellergarantie, BGH 2006, σελ. 433, 435 – Unbegründete Abnehmerverwarnung.

³⁰⁷ BGH 21.07.2008, I ZR 21/06 – Haus & Grund III, σκέψη 23, BGH GRUR 2000, σελ. 605, 608 – comtes/ComTel.

προσβάλλον το δικαίωμα δηλώνει την ύπαρξη δικού του δικαιώματος³⁰⁸. Επίσης, ο κίνδυνος πρώτης παραβίασης υπάρχει όταν κατατίθεται ένα σήμα τρίτου³⁰⁹, δεδομένου ότι από την κατάθεση του σήματος προκύπτει σαφώς η θέληση για χρήση του στις συναλλαγές. Μια άποψη στην θεωρία υποστηρίζει ότι η περίπτωση της κατάθεσης σήματος δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο πρώτης παραβίασης του σήματος, αλλά αποτελεί ήδη χρήση του σήματος³¹⁰.

β) Αξίωση άρσης της προσβολής

Ο δικαιούχος του σήματος έχει με βάση το άρθρο 18 παρ. 1 MarkenG το δικαίωμα να ζητήσει την καταστροφή των εμπορευμάτων με την παράνομη επισήμανση και απομάκρυνση τους από τον εμπόριο. Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε στις 07.07.2008 με το νόμο για τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας³¹¹. Ο νόμος αυτός εφαρμόζει την Οδηγία 2004/48/EK στο γερμανικό δίκαιο.

Πρώτος σκοπός της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της μη κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων στην αγορά³¹². Ο δεύτερος σκοπός της ρύθμισης είναι η γενική πρόληψη αποτροπής παρόμοιων παραβιάσεων, λόγω του εκφοβισμού της αγοράς³¹³. Ο γερμανός νομοθέτης σκοπίμως δεν περιόρισε το δικαίωμα αυτό μόνο σε πειρατικά προϊόντα αλλά του προσέδωσε ευρύτερο περιεχόμενο³¹⁴. Η ρύθμιση αυτή δεν προϋποθέτει το δόλο ή την αμέλεια του προσβάλλοντος, ούτε τον κίνδυνο επανάληψης της πράξης.

Σύμφωνα με τη διατύπωση της ρυθμίσεως, το δικαίωμα καταστροφής περιορίζεται μόνο σε εμπορεύματα με παράνομη επισήμανση και όχι σε αλλά αντικείμενα. Σε αντίθεση με την ισχύουσα ρύθμιση, η παλιά ρύθμιση χρησιμοποιούσε τη λέξη «αντικείμενα» και όχι «εμπορεύματα». Το άρθρο 18 παρ. 1 MarkenG δίνει την εντύπωση ότι το δικαίωμα καταστροφής περιορίζεται μόνο σε εμπορεύματα και όχι και σε αλλά αντικείμενα, όπως επαγγελματικό έντυπο υλικό, διαφημιστικό υλικό και σήματα υπηρεσιών. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η αιτιολογική έκθεση του

³⁰⁸ BGH GRUR 1987, σελ. 125 – Berühmung.

³⁰⁹ BGH GRUR 1990, 361, 363 – Kronen- Taler, BGH 10.10.2002, I ZR 235/00 – BIG BERTHA.

³¹⁰ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 1004.

³¹¹ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums, 07.07.2008, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις 01.09.2008.

³¹² Αιτιολογική Έκθεση (Bundestagsdrucksache) 16/5048, σελ. 31.

³¹³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 18 αρ. 4.

³¹⁴ Αιτιολογική Έκθεση (Bundestagsdrucksache) 16/5048, σελ 175.

νομοθέτη δεν περιέχει καμία τέτοια σκέψη περιορισμού του δικαιώματος³¹⁵. Πράγματι, ο νομοθέτης δεν είχε σκοπό να περιορίσει το δικαίωμα³¹⁶, αλλά χρησιμοποίησε τις λέξεις της Οδηγίας 2004/48/EK χωρίς να λάβει υπόψη ότι αυτό μπορεί στο γερμανικό δίκαιο να ερμηνευτεί ως περιορισμός άλλων δικαιωμάτων. Επομένως η θεωρία προτείνει μια ευρεία ερμηνεία του όρου «εμπόρευμα», η οποία περιλαμβάνει τόσο επαγγελματικό έντυπο υλικό, διαφημιστικό υλικό όσο και σήματα υπηρεσιών³¹⁷.

Ο δικαιούχος ενός σήματος έχει επίσης το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 MarkenG, να ζητήσει την επιθεώρηση των αντικειμένων και την τελική άρση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά. Μέχρι την εφαρμογή του νόμου για τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπήρχε δικαίωμα απόσυρσης των προϊόντων μόνο με βάση τον Αστικό Κώδικα. Η αξίωση με βάση τον Αστικό Κώδικα περιορίστηκε όμως σε περιπτώσεις που ο παραβιάσας ήταν ιδιοκτήτης των παράνομων εμπορευμάτων³¹⁸. Πλέον, ο προσβολέας έχει την υποχρέωση να προσπαθήσει να ζητήσει και να αγοράσει πίσω τα προϊόντα τα οποία έχει ήδη πωλήσει³¹⁹. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 MarkenG τα δικαιώματα του άρθρου 18 MarkenG εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση της αναλογικότητας. Η άρση από το εμπόριο μπορεί να είναι δυσανάλογη σε περίπτωση που τα έξοδα της άρσης είναι εξαιρετικά μεγάλα³²⁰.

γ) Αξίωση αποζημίωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6 MarkenG, ο δικαιούχος του μη καταχωρημένου σήματος έχει τη δυνατότητα, στην περίπτωση που η παραβίαση γίνεται εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας. Για την πρόθεση ή αμέλεια του υπαλλήλου ευθύνεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 MarkenG, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Πρόθεση τέλεσης της πράξης υπάρχει όταν ο παραβιάσας θέλει και γνωρίζει την προσβολή, όταν γνωρίζει και δέχεται την προσβολή, ή όταν δεν τη δέχεται, αλλά την αναγνωρίζει ως πιθανό αποτέλεσμα³²¹. Ωστόσο, λόγω της δυσκολίας απόδειξης της πρόθεσης, εφαρμόζονται στις περισσότερες περιπτώσεις οι

³¹⁵ Βλ. Αιτιολογική Έκθεση (Bundestagsdrucksache) 16/5048.

³¹⁶ Fezer, Markenrecht, § 18 αρ. 33.

³¹⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 18 αρ. 11, Fezer, Markenrecht, § 18 αρ.33.

³¹⁸ BGH GRUR 1974, σελ. 666, 669 – Reparaturversicherung.

³¹⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 18 αρ. 42.

³²⁰ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 18 αρ. 49.

³²¹ Berlit, Markenrecht, αρ. 256, Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 1016.

διατάξεις για την αμέλεια. Αμέλεια υπάρχει, κατά την έννοια του άρθρου 278 BGB, όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές. Η γερμανική νομολογία θέτει αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με τα εμπορικά σημεία για την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές. Η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές υποχρεώνει το χρήστη του σημείου να λάβει νομική υποστήριξη από ειδικό δικηγόρο στον τομέα του δίκαιου των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων³²². Όποιος έχει σκοπό να χρησιμοποιεί σημείο πρέπει να διεξάγει λεπτομερή έρευνα, κατά πόσο το καινούριο σημείο προσβάλλει δικαιώματα τρίτων³²³. Χωρίς μια τέτοια έρευνα η χρήση του σημείου γίνεται με αμέλεια και, σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος σήματος, ο παραβιάσας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημίωση. Ο παραβιάσας ευθύνεται και για τυχόν λάθη στο πλαίσιο της νομικής υποστήριξής του. Ο τρίτος πρέπει όχι μόνο να λάβει υπόψη την κρατούσα νομική θεωρία και νομολογία, αλλά να έχει υπόψη του και τυχόν διαφορετικές νομικές απόψεις³²⁴.

Στο πλαίσιο της αποζημίωσης, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ τριών τρόπων υπολογισμού της ζημίας. Πρόκειται για το λεγόμενο τριπλό υπολογισμό, ο οποίος περιέχει τη ζημία του δικαιούχου, ένα ανάλογο ποσό που θα αποκόμιζε αν υπήρχε άδεια χρήσης ή το κέρδος του παραβιάσαντος.

Ο πρώτος τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης με βάση τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα συνίσταται στην αποκατάσταση της πραγματικής ζημίας του δικαιούχου³²⁵. Σύμφωνα με τα άρθρα 249, 252 BGB³²⁶, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της πραγματικής του ζημίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους. Ο δικαιούχος όμως δεν αρκεί να αποδείξει μόνο την ύπαρξη ζημίας του, αλλά και τη σχέση αιτιότητας μεταξύ της ζημίας και της πράξης του

³²² BGH GRUR 1974, σελ. 290 – Maschenfester Strumpf, BGH GRUR 1996, σελ. 271 – gefärbte Jeans, Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, σελ. 462, αρ. 2885, Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 1018.

³²³ BGH GRUR 1957, σελ. 222 – Sultan, BGH GRUR 1960, σελ. 186, 188, Arctos, BGH GRUR 1961, σελ. 535, 538 – arko, BGH GRUR 1971, σελ. 251, 253 – Oldtimer.

³²⁴ BGH 22.11.2001, I ZR 138/99 – shell.de, BGH 11.04.2002, I ZR 317/99 – vossius.de.

³²⁵ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ.1026.

³²⁶ Τα άρθρα 249, 252 BGB διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με τα άρθρα 297, 298 ΑΚ του Ελληνικού Δικαίου. Κατά το άρθρο 249 BGB, οφείλεται η αποκατάσταση της ζημίας και μόνο όταν πρόκειται για τραυματισμό ανθρώπου ή βλάβη πράγματος μπορεί ο πιστωτής να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας σε χρήμα. Όμως, η ερμηνεία του γερμανικού και ελληνικού δικαίου προσφέρει τις ίδιες αρχές και τα ίδια αποτελέσματα.

προσβολέα³²⁷. Για αυτό αρκεί να αποδείξει ο ενάγων ότι κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων είναι πιο πιθανό να υπήρχε το κέρδος από το να μην υπήρχε³²⁸.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με βάση το άρθρο 14 παρ. 6 προτ. 2 MarkenG ένα ανάλογο ποσό που θα αποκόμιζε αν υπήρχε άδεια χρήσης. Η αποζημίωση αυτή θεμελιώνεται με το επιχείρημα ότι ο παραβιάσας δεν πρέπει να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το δικαιούχο άδειας χρήσης³²⁹. Το κατά πόσο θα υπήρχε στην πραγματικότητα δυνατότητα άδειας χρήσης, δεν παίζει ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση³³⁰. Η ανάλογη υποθετική άδεια χρήσης υπολογίζεται με αντικειμενικά στοιχεία, με βάση το τι θα είχαν συμφωνήσει τα συμβαλλόμενα μέρη ως αντάλλαγμα σε τέτοια περίπτωση άδειας χρήσης³³¹. Δεν χρειάζεται να έχει γίνει πραγματικά μια τέτοια συμφωνία άδειας χρήσης στο μέλλον, αλλά αρκεί το γεγονός ότι ο δικαιούχος δεν θα είχε επιτρέψει τη χρήση του σήματος χωρίς αντάλλαγμα³³². Η νομολογία δέχεται ως τρόπο προσδιορισμού της αποζημίωσης για την υποθετική άδεια χρήσης τον υπολογισμό με βάση το ποσοστό του ετήσιου μικτού κέρδους πώλησης του προϊόντος³³³. Το συνηθισμένο ποσοστό αποζημίωσης είναι μεταξύ 1% - 5 % του ετήσιου μικτού κέρδους πώλησης του προϊόντος³³⁴, μπορεί όμως να είναι και παραπάνω σε περίπτωση μαζικής διαφήμισης και διάθεσης³³⁵.

Ο τρίτος τρόπος υπολογισμού ζημίας είναι, βάσει του άρθρου 14 παρ. 6 προτ. 3 MarkenG, το κέρδος του παραβιάσαντος. Η αξίωση απόδοσης του κέρδους που απεκόμισε ο παραβιάσας τυπικά δε θεωρείται αποκατάσταση της ζημίας, δεδομένου ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη ζημία που υπέστη ο δικαιούχος. Η αποζημίωση θεμελιώνεται με το σκεπτικό ότι θα ήταν αντίθετο με τα χρηστά ήθη να κρατήσει ο παραβιάσας μέρος του κέρδους το οποίο αποκόμισε λόγω παράνομης πράξης³³⁶. Η αξίωση αυτή σχετίζεται με το κέρδος το οποίο αποκομίζει ο προσβάλλων συνεπεία της παράνομης πράξης και όχι σε άλλο κέρδος³³⁷. Η αξίωση

³²⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, προλεγόμενα §§ 14-19d αρ. 235.

³²⁸ BGH 14.02.2008, I ZR 135/05 – Schmiermittel, σκέψη 19, η απόφαση έγινε με βάση αθέμιτο ανταγωνισμό.

³²⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, προλεγόμενα §§ 14-19d αρ. 255.

³³⁰ BGH 23.02.2006, I ZR 272/02 – Markenparfümverkäufe, σκέψη 45.

³³¹ BGH GRUR 1962, σελ. 401, 402 – Kreuzbodenventilsäcke III, BGHZ 44, 372 – Meßmer Tee II, BGH GRUR 1990, σελ. 1008, 1009 – Lizenzanalogie.

³³² BGH 23.06.2005, I ZR 263/02 – Catwalk.

³³³ BGH GRUR 1966, σελ. 375, 378 – Meßmer Tee II.

³³⁴ BGH, 18.10.2007, I ZR 162/04 – AKZENTA, σκέψη 16, BGH 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK, σκέψη 25, 26.

³³⁵ BGH GRUR 1993, σελ. 55 – Tchibo/Rolex II: Το δικαστήριο δέχτηκε 12,5 % υποθετική άδεια χρήσης του ετήσιου μικτού κέρδους πώλησης του προϊόντος.

³³⁶ BGH GRUR 1993, σελ. 55 – Tchibo/Rolex II.

³³⁷ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ.1033.

παράδοσης του κέρδους του παραβιάσαντος κατατίθεται μαζί με αίτημα παροχής πληροφοριών, ώστε ο παραβιάσας να υποχρεωθεί να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να είναι σε θέση ο δικαιούχος να υπολογίσει το κέρδος.

Κατά κανόνα ο δικαιούχος του σήματος πρέπει να επιλέξει έναν από τους τρεις τρόπους υπολογισμού. Ωστόσο, η νομολογία δέχεται και περιπτώσεις που ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει επιπλέον βάση αποζημίωσης. Πρόκειται για τη ζημία που προέρχεται από τη σύγκρουση που προκλήθηκε στις σχετικές συναλλαγές (Marktverwirrungsschaden)³³⁸. Η ζημία αυτή υπάρχει όταν λαμβάνει χώρα προσβολή της καλής φήμης³³⁹. Σε τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει το ανάλογο ποσό που θα αποκόμιζε αν υπήρχε άδεια χρήσης ή το κέρδος του προσβολέα και την αποζημίωση σχετικά με τη σύγκρουση στις σχετικές συναλλαγές³⁴⁰. Τέτοια παράλληλη αποζημίωση γίνεται δεκτή σε περιπτώσεις που πρόκειται για προϊόντα κατώτερης ποιότητας, τα οποία δεν προσβάλλουν μόνο τη διακριτική δύναμη του σήματος, αλλά σε μεγάλο βαθμό και τη φήμη. Για την αποκατάσταση της ζημίας ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τα έξοδα διαφήμισης τα οποία ήταν αναγκαία για την κατάργηση της σύγκρουσης, η οποία προκλήθηκε στις συναλλαγές³⁴¹.

Ο δικαιούχος δε χρειάζεται να έχει αποφασίσει από την αρχή της διαδικασίας συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού, καθώς έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο υπολογισμού μέχρι την ημέρα της τελευταίας συζήτησης της υπόθεσης³⁴². Επομένως, μπορεί και κατά την ημέρα της προφορικής συζήτησης να επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού, αν προσφέρει πιο μεγάλο ποσό αποζημίωσης. Αυτό γίνεται διότι η Γερμανική Πολιτική Δικονομία στο άρθρο 254 ZPO (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) ορίζει το δικαίωμα «κλιμακωτής αγωγής» (Stufenklage). Η «κλιμακωτή αγωγή» είναι μια ειδική περίπτωση αντικειμενικής σώρευσης αγωγών³⁴³. Η αγωγή

³³⁸ RG GRUR 1935, σελ. 175, BGH GRUR 1954, σελ. 457 – Irus/Urus, BGH GRUR 1957, σελ. 222 – Sultan, BGH GRUR 1961, σελ. 535, 539 – arko, BGH 1968, σελ. 367 – Corrida, BGH GRUR 1988, σελ. 776 – PPC.

³³⁹ Στο ελληνικό δίκαιο η ζημία της φήμης δεν είναι θετική αλλά ηθική βλάβη. Η αιτιολογία για την Ελληνική ηθική βλάβη διαφέρει από τη γερμανική ζημία που προέρχεται από τη σύγκρουση στις σχετικές συναλλαγές (Marktverwirrungsschaden). Η ζημία που προέρχεται από τη σύγκρουση στις σχετικές συναλλαγές είναι πραγματική ζημία. Για τις διαφορές και κριτική βλ. την σχετική περιγραφή στο Ελληνικό Δίκαιο παρακάτω.

³⁴⁰ BGH GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite, BGH GRUR 1975, σελ. 85, 87 – Clarissa.

³⁴¹ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ.1026.

³⁴² Berlit, Markenrecht, αρ. 259.

³⁴³ Baumbach/Lauterbach, Zivilprozessordnung, § 253 αρ. 1, Schäuble, JuS 2011, σελ. 506.

αυτή περιέχει δύο αιτήματα. Το πρώτο αίτημα είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το κέρδος που αποκόμισε ο προσβάλλων το δικαίωμα. Το δεύτερο αίτημα, το οποίο αφορά στο ποσό της αποζημίωσης, παραμένει αόριστο μέχρι ο εναγόμενος να προσφέρει όλα τα αναγκαία στοιχεία με βάση τα οποία ο ενάγων θα μπορέσει να μετρήσει τις τρεις δυνατότητες υπολογισμού της αποζημίωσης. Τότε, στην τελευταία ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, ο ενάγων αποφασίζει με ποιο τρόπο θα υπολογίσει την αποζημίωση και τι ποσό θα ζητήσει.

δ) Αδικοιολόγητος πλουτισμός

Η αξίωση αποζημίωσης προϋποθέτει την πρόθεση ή την αμέλεια της πράξης. Όμως, συχνά, μια τέτοια αμέλεια απουσιάζει ή, τουλάχιστον, δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γερμανική νομολογία εφαρμόζει τις ρυθμίσεις για τον αδικοιολόγητο πλουτισμό, σύμφωνα με το άρθρο 812 BGB³⁴⁴. Κατά τη νομολογία αυτή, δεν μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει το κέρδος που αποκόμισε ο προσβάλλων το δικαίωμα, αλλά μόνο ένα κατάλληλο ποσό για την άδεια χρήσης. Η νομολογία θεμελιώνει το σκεπτικό αυτό αναφέροντας ότι ο αδικοιολόγητος πλουτισμός είναι η χρήση του σήματος και επομένως ο προσβάλλων πρέπει να παραδώσει την αξία της χρήσης. Με την αξία της χρήσης εννοείται το ποσό μίας υποθετικής άδειας χρήσης, η εκτίμηση του οποίου γίνεται από τον δικαστή. Σε αντίθεση με αυτό, υποστηρίζεται στην θεωρία ότι ο αδικοιολόγητος πλουτισμός περιέχει και το κέρδος του προσβάλλοντος³⁴⁵. Το σύνολο του αδικοιολόγητου πλουτισμού του προσβάλλοντος λόγω της χρήσης του ξένου σήματος αποτελεί το κέρδος το οποίο απέκτησε.

ε) Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών

Τα άρθρα 19, 19a και 19b MarkenG προσφέρουν αναλυτικά δικαιώματα ενημέρωσης κατά του προσβάλλοντος το σήμα. Το άρθρο 19 MarkenG τροποποιήθηκε και τα άρθρα 19a και 19b MarkenG προστέθηκαν με το «νόμο για την βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». Σκοπός του νόμου αυτού ήταν η εφαρμογή της Οδηγίας 2004/48 στο γερμανικό δίκαιο.

³⁴⁴ BGH GRUR 1996, σελ. 271 – gefärbte Jeans.

³⁴⁵ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 1054.

Το άρθρο 19 MarkenG υποχρεώνει τον προσβάλλοντα το σήμα αλλά και τρίτους να δίνουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και το δίκτυο διανομής των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. Το άρθρο 19 MarkenG δεν προϋποθέτει δόλο ή αμέλεια του προσβάλλοντος.

Το άρθρο 19 παρ. 3 αρ. 2 MarkenG υποχρεώνει τον προσβάλλοντα ή τους τρίτους να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για τις τιμές που πληρώθηκαν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Το δικαίωμα αυτό είναι επιτρέπει στο δικαιούχο του σήματος να υπολογίσει την αξίωση αποζημίωσης.

Ακόμα και πριν την ισχύ του άρθρου 19 MarkenG η γερμανική νομολογία είχε δεχτεί ένα δικαίωμα ενημέρωσης του δικαιούχου σήματος με βάση το άρθρο 242 BGB³⁴⁶. Η νομολογία αναγνώριζε ένα δικαίωμα ενημέρωσης ως εθιμικό δίκαιο³⁴⁷. Το δικαίωμα ενημέρωσης αυτό ήταν βοηθητικό αίτημα σε σχέση με το κύριο αίτημα, την αποζημίωση. Σε αντίθεση με αυτό, το άρθρο 19 MarkenG δεν εξαρτάται από το δικαίωμα αποζημίωσης αλλά είναι ένα ανεξάρτητο δικαίωμα. Πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19d MarkenG, δε τίγονται αξιώσεις με βάση άλλες διατάξεις. Επομένως, υφίσταται ακόμα και το δικαίωμα ενημέρωσης με βάση το άρθρο 242 BGB³⁴⁸. Ωστόσο, βάσει των άρθρων 19, 19a και 19b MarkenG, η πρακτική εφαρμογή του στο δίκαιο σημάτων είναι μειωμένη. Το δικαίωμα ενημέρωσης μπορεί να έχει σημασία σε περιπτώσεις που, όταν η απλή πληροφόρηση δεν αρκεί, ζητείται και η ταξινόμηση των δεδομένων από τον προσβάλλοντα³⁴⁹. Επίσης, το δικαίωμα ενημέρωσης εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 242 BGB σε όλο το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας³⁵⁰. Σε περιπτώσεις που η προστασία του διακριτικού σημείου δεν παρέχεται από το νόμο περί σημάτων, αλλά από τον αστικό κώδικα ή το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού, η πρακτική σημασία της αξίωσης εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 MarkenG, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και στο πλαίσιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι η παραβίαση είναι προφανής. Ο νομοθέτης περιόρισε το δικαίωμα

³⁴⁶ BGH GRUR 1973, σελ. 375, 377 – Miss Petite, BGH GRUR 1977, σελ. 491, 493 – ALLSTAR, BGH 1995, σελ. 50, 53 – Indorektal/ Indohexal, Fezer, Markenrecht, § 19 αρ.10.

³⁴⁷ Hacker, Markenrecht, αρ. 636.

³⁴⁸ BGH 23.02.2006, IZR 27/03, σκέψη 45 – Parfümtestkäufe.

³⁴⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 19 αρ. 65.

³⁵⁰ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 19 αρ. 58.

ενημέρωσης στα ασφαλιστικά μέτρα σε προφανείς μόνο περιπτώσεις, διότι ήθελε να περιορίσει τις περιπτώσεις που χορηγείται εσφαλμένο το δικαίωμα ενημέρωσης³⁵¹.

Το άρθρο 19 παρ. 2 MarkenG σε συνδυασμό με το άρθρο 383 της Πολιτικής Δικονομίας (ZPO) παρείχε σε τραπεζικό ίδρυμα την δυνατότητα να επικαλεστεί χωρίς περιορισμούς το τραπεζικό απόρρητο για να αρνηθεί την προσκόμιση εγγράφων. Αυτή η ρύθμιση έχει κριθεί ότι αντίκειται στο άρθρο 8 παρ. 3 στοιχείο ε της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ³⁵². Έτσι έχουν πλέον οι τράπεζες την υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία του λογαριασμού του πελάτη τους, εφόσον πρόκειται για μια προφανή προσβολή σήματος³⁵³.

Το άρθρο 19a MarkenG εισήγαγε το ανεξάρτητο δικαίωμα προσκόμισης εγγράφων και το δικαίωμα επιθεώρησης πραγμάτων. Με το άρθρο 19a MarkenG δίνεται στο δικαιούχο η δυνατότητα να λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών με τα οποία θα μπορεί να κρίνει κατά πόσο υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος και σε ποια έκταση³⁵⁴. Το άρθρο 19a MarkenG δεν προϋποθέτει την παραβίαση του δικαιώματος, αλλά αρκεί να είναι η παραβίαση «επαρκώς πιθανή». Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Το δικαίωμα διασφάλισης των αξιώσεων αποζημίωσης του άρθρου 19b MarkenG εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που η παραβίαση έγινε με δόλο ή από αμέλεια. Αντικείμενο του δικαιώματος διασφάλισης είναι η ενημέρωση σχετικά με την παρουσία του προσβάλλοντος³⁵⁵. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται όταν, χωρίς την ενημέρωση, η πληρωμή της αποζημίωσης, είναι αμφίβολη και υπό κίνδυνο. Σκοπός της ρύθμισης δεν είναι η ενημέρωση αλλά η διασφάλιση του δικαιώματος αποζημίωσης³⁵⁶. Προϋπόθεση του δικαιώματος είναι η παραβίαση του σήματος. Η απλή «επαρκής πιθανότητα», όπως στο άρθρο 19a MarkenG, δεν είναι αρκετή. Το δικαίωμα διασφάλισης των αξιώσεων αποζημίωσης εφαρμόζεται και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όταν η παραβίαση είναι προφανής (βλ. το άρθρο 19b παρ. 3 MarkenG). Το δικαστήριο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων.

³⁵¹ Αιτιολογική Έκθεση (Bundestagsdrucksache) 11/4792, σελ 32. Η ρύθμιση αυτή διαφέρει από τις ρυθμίσεις των άρθρων 19a και 19b MarkenG, στις οποίες η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δεν περιορίζεται σε προφανείς παραβιάσεις.

³⁵² ΔΕΕ 16.07.2015, C-580/13 – Coty Germany GmbH.

³⁵³ BGH 21.10.2015, I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water II.

³⁵⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 19a αρ. 2. Για την διαδικασία σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων: Ringer/Wiedemann, GRUR 2014, σελ. 229.

³⁵⁵ Αιτιολογική Έκθεση (Bundestagsdrucksache) 16/5048, σελ 41.

³⁵⁶ Fezer, Markenrecht, § 19b αρ. 3.

Όλα τα δικαιώματα των άρθρων 19, 19a και 19b MarkenG εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση της αναλογικότητας (βλ. άρθρα 19 παρ. 4, 19a παρ. 2, 19β παρ. 2 MarkenG).

Το άρθρο 19c MarkenG δίνει στο δικαιούχο το δικαίωμα δημοσίευσης της απόφασης. Το άρθρο 19c MarkenG προστέθηκε στις 07.07.2008. Μέχρι τότε δεν υπήρχε δικαίωμα δημοσίευσης της απόφασης στο γερμανικό δίκαιο σημάτων. Η ρύθμιση ενσωματώνει το άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/EK στο γερμανικό δίκαιο³⁵⁷.

στ) Αξίωση έναντι ενδιαμέσων

Το δικαίωμα του σήματος δεν διαταράσσεται μόνο από τον προσβολέα του δικαιώματος, αλλά και από τρίτους. Το δικαίωμα στο σήμα διαταράσσει και αυτός ο οποίος δεν είναι δράστης ή συναυτουργός αλλά συμμετέχει αιτιωδώς στην πράξη παράβασης, μη έχοντας την απαραίτητη προσοχή³⁵⁸. Τέτοιος ενδιάμεσος μπορεί να είναι π.χ. όποιος έχει τη νομή ή όποιος συμμετέχει στην παραγωγή³⁵⁹. Ο δικαιούχος δεν έχει αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη τέτοιας ενόχλησης³⁶⁰, αλλά μόνο αξίωση ενημέρωσης και παράλειψης στο μέλλον.

Δεν υπάρχει ευθύνη του τρίτου, όταν αυτός δεν έχει καμία έμμεση εμπλοκή στην παραβίαση του σήματος. Ένα κατάστημα στο διαδίκτυο έχει την υποχρέωση να ελέγχει και να αποκλείει παραβιάσεις σημάτων, όσο αυτό είναι τεχνικώς δυνατόν³⁶¹. Επομένως, σε περίπτωση ενημέρωσης του διαδικτυακού καταστήματος από το δικαιούχο για την ύπαρξη προσβολής σήματος στην ιστοσελίδα του, το κατάστημα έχει την υποχρέωση να διαγράψει από την ιστοσελίδα του την προσφορά που παραβιάζει το σήμα και να προσφέρει τα τεχνικά μέτρα ούτως ώστε να αποκλείονται παρόμοιες παραβιάσεις³⁶². Το διαδικτυακό κατάστημα πρέπει να λαμβάνει μέτρα, όπως ένα τεχνικό φίλτρο, με τα οποία να αποκλείει μελλοντικές προσβολές του σήματος³⁶³.

³⁵⁷ Fezer, Markenrecht, § 19c αρ.1, αρ. 4.

³⁵⁸ BGH 11.03.2004, I ZR 304/01 - Internet-Versteigerung I.

³⁵⁹ Fezer, Markenrecht, § 19 αρ. 23.

³⁶⁰ BGH 18.10.2001, I ZR 22/99 – Meißner Dekor.

³⁶¹ BGH 11.03.2004 - Internet-Versteigerung I, BGH 30.04.2008 – I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III.

³⁶² BGH 30.04.2008 – I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III.

³⁶³ Αναλυτικά Nolte/ Wimmers, GRUR 2014, σελ. 16, 21.

Διαφορετικό από το ζήτημα της αξίωσης κατά ενδιάμεσου είναι το ζήτημα κατά πόσο έχει ο δικαιούχος του σήματος τη δυνατότητα να στραφεί εναντίον πράξεων οι οποίες γίνονται πριν από την προσβολή. Για τέτοιες περιπτώσεις προβλέπει το γερμανικό δίκαιο μία ειδική προστασία με βάση το άρθρο 14 παρ. 4 MarkenG.

IV) Το παγκοίμως γνωστό σήμα σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG

Το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG περιέχει μία ειδική προστασία για τα σήματα που είναι παγκοίμως γνωστά. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη ρητή εφαρμογή του άρθρου 6bis της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων του 1883 στο γερμανικό δίκαιο³⁶⁴. Το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG έχει όμως πιο μεγάλο πεδίο εφαρμογής, προστατεύοντας και σήματα υπηρεσιών³⁶⁵. Η έννοια του παγκοίμως γνωστού σήματος διαφέρει από το σήμα φήμης. Το παγκοίμως γνωστό σήμα προϋποθέτει πιο μεγάλη φήμη από το σήμα φήμης με βάση το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG³⁶⁶. Το παγκοίμως γνωστό σήμα δεν προϋποθέτει την ύπαρξη φήμης εξ αιτίας της χρήσης του στο εσωτερικό. Επομένως, το παγκοίμως γνωστό σήμα προστατεύεται και χωρίς χρήση στο εσωτερικό³⁶⁷. Το παγκοίμως γνωστό σήμα είναι σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 MarkenG, και επομένως εφαρμόζονται όλα τα ως άνω δικαιώματα του νόμου περί σημάτων. Επίσης, αν ένα σήμα είναι παγκοίμως γνωστό στο εσωτερικό, είναι κατά κανόνα και σήμα φήμης. Επομένως, η πρακτική σημασία του άρθρου 4 αρ. 3 MarkenG περιορίζεται σε περιπτώσεις που ένα σήμα είναι γνωστό στην αγορά χωρίς χρήση στο εσωτερικό³⁶⁸.

V) Το διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG και ο τίτλος έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG

Μέχρι το 1994 η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων ρυθμιζόταν από το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το 1994 η γερμανική νομοθεσία θέσπισε τη ρύθμιση για τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο σημάτων. Κατά του άρθρου 5 παρ. 1 MarkenG προστατεύονται ως εμπορικά σημεία τα σημεία επιχειρήσεων και οι τίτλοι έργου.

³⁶⁴ Kur, GRUR 1994, σελ. 330, 334.

³⁶⁵ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 4 αρ. 51.

³⁶⁶ Kur, GRUR 1994, 330, 334, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 31.

³⁶⁷ BGH GRUR Int. 1969, 257, 258 – Recrin, Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 4 αρ. 76, σελ. 138.

³⁶⁸ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 4 αρ. 29.

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι η Οδηγία 1989/104/EK δεν εφαρμόζεται για τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων και για τον τίτλο έργου³⁶⁹. Επομένως, η γερμανική νομολογία δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της νομολογίας του ΔΕΕ στα νομικά ζητήματα των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων και του τίτλου έργου. Όμως, παρόλα αυτά, τα νομικά ζητήματα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της Οδηγίας 1989/104/EK και έχοντας υπόψη τη νομολογία του ΔΕΕ³⁷⁰. Αυτό θεμελιώνεται με την αρχή της ισότητας του δικαίου, με το επιχείρημα ότι ίδιες νομικές έννοιες πρέπει να ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, στο γερμανικό δίκαιο υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται για τα σήματα και για όλα τα αλλά διακριτικά γνωρίσματα. Σε αυτές τις ρυθμίσεις επιβάλλεται μία ενιαία ερμηνεία η οποία θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομολογία του ΔΕΕ³⁷¹. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Οδηγία 2004/48/EK εφαρμόζεται και για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Έτσι, και στις ρυθμίσεις των άρθρων 18, 19, 19a, 19b και 19c MarkenG πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ερμηνεία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα³⁷². Βεβαίως, στο πλαίσιο της ερμηνείας αυτής πρέπει το δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι λειτουργίες του σήματος, του διακριτικού γνωρίσματος επιχειρήσεων και του τίτλου έργου διαφέρουν μεταξύ τους.

1) Τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων

Σκοπός του σήματος είναι η διάκριση των προϊόντων και υπηρεσιών από ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα διακριτικά επιχειρήσεων έχουν το σκοπό να διακρίνουν την επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις. Σημεία επιχείρησης δεν είναι μόνο η τυπική επωνυμία μιας επιχείρησης και ο καταχωρημένος διακριτικός τίτλος, αλλά μπορεί να είναι και η ονομασία ενός καταστήματος μιας επιχείρησης, το οποίο δραστηριοποιείται ανεξάρτητα στις συναλλαγές³⁷³.

Το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG διακρίνει μεταξύ σημείων επιχειρήσεων με ονοματική και χωρίς ονοματική λειτουργία. Τα σημεία με ονοματική λειτουργία είναι καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG, το όνομα και η επωνυμία

³⁶⁹ BGH GRUR 1995, σελ. 825, 827 – Torres, BGH GRUR 1994, σελ. 652, 653 – Virion.

³⁷⁰ BGH 26.10.2000, IZR 117/98 - Windsurfing Chiemsee, BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds, Hacker, Markenrecht, αρ. 743, Stricker, GRUR 1998, σελ. 310, 311, Stark Festschrift DPA 100 Jahre Markenamt, σελ. 291, 303.

³⁷¹ BGH GRUR 1999, σελ. 992, 995, BIG PACK, BGH GRUR 2002, σελ. 1063, 1065 Aspirin.

³⁷² Hacker, Markenrecht, αρ. 744.

³⁷³ Hacker, Markenrecht, αρ. 746.

επιχείρησης³⁷⁴. Κοινό στοιχείο των σημείων αυτών είναι η εξατομίκευση του φορέα της επιχείρησης³⁷⁵, ή, με άλλη διατύπωση, η εξατομίκευση της ίδιας της επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG, προστατεύεται ως διακριτικό επιχείρησης με ονοματική λειτουργία και το ιδιαίτερο γνώρισμα ενός εμπορικού καταστήματος ή μίας επιχείρησης. Σε αντίθεση με το όνομα και την επωνυμία, το ιδιαίτερο γνώρισμα ενός εμπορικού καταστήματος ή μίας επιχείρησης δεν εξατομικεύει το φορέα της επιχείρησης, αλλά ένα συγκεκριμένο αντικείμενο³⁷⁶. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι ένα ξενοδοχείο, ένα μπαρ, ένα εστιατόριο ή, σύμφωνα με τη νομολογία, ένα φαρμακείο³⁷⁷.

Την προστασία σημείων επιχείρησης χωρίς ονοματική λειτουργία ρυθμίζει το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG, το οποίο προβλέπει προστασία για τα σημεία επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θεωρούνται στις σχετικές συναλλαγές ως σημεία της.

α) Το όνομα

Το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG προστατεύει το όνομα στις συναλλαγές. Για πράξεις που δεν γίνονται στις συναλλαγές μπορεί να εφαρμοστεί η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα, άρθρο 12 BGB. Το όνομα είναι μια λεκτική ένδειξη η οποία εξατομικεύει έναν άνθρωπο μέσω της γλώσσας³⁷⁸. Η έννοια του ονόματος του άρθρου 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG είναι ίδια με την έννοια του άρθρου 12 BGB.

Καταρχάς προστατεύεται ως όνομα το αστικό όνομα ενός ανθρώπου, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο. Όταν ένα όνομα είναι τόσο γνωστό ώστε να εξατομικεύει έναν άνθρωπο και χωρίς την επωνυμία, τότε προστατεύεται το όνομα αυτοτελώς³⁷⁹. Επίσης, προστατεύεται και το καλλιτεχνικό όνομα ενός καλλιτέχνη και το ψευδώνυμό του, ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα νομολογία, μόνο σε περίπτωση που έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές³⁸⁰. Την ίδια προστασία έχει και το υποκοριστικό όνομα ενός ανθρώπου³⁸¹. Όσον αφορά στο υποκοριστικό όνομα δεν είναι απαραίτητο

³⁷⁴ Κατά το γερμανικό δίκαιο, σύμφωνα με άρθρο 17 HGB, η έννοια της επωνυμίας είναι η ονομασία με την οποία δραστηριοποιείται ο έμπορος και βάζει την υπογραφή του.

³⁷⁵ Hacker, Markenrecht, αρ. 749.

³⁷⁶ Ullmann, NJW 1994, σελ. 1255, 1257, Hacker, Markenrecht, αρ. 750.

³⁷⁷ LG Stuttgart, GRUR-RR 2006, σελ. 333, 334 – Uhland-Apotheke (= Φαρμακείο Uhland).

³⁷⁸ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ.52.

³⁷⁹ BGH GRUR 2000, σελ. 709, 715 – Marlene Dietrich, OLG Munchen GRUR 1960, σελ. 394 – Romy.

³⁸⁰ BGH, 26.07.2003 - I ZR 296/00, - maxem.de.

³⁸¹ LG München GRUR-RR 2007, σελ. 214, 215 – Schweini.

να το χρησιμοποιεί ο ίδιος, αρκεί να το χρησιμοποιεί ο τύπος. Η έννοια του ονόματος περιέχει και τις επωνυμίες νομικών προσώπων³⁸².

Τα ονόματα προστατεύονται υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ονοματικής λειτουργίας. Τέτοια ονοματική λειτουργία έχει κάθε όνομα ανθρώπου. Αμφιβολίες υπήρχαν σχετικά με την διακριτική δύναμη συνηθισμένων ονομάτων. Στη θεωρία είχε υποστηριχθεί ότι τα πολύ συνήθη ονόματα (στη Γερμανία τα ονόματα Müller, Meier, Schmidt, κλπ.) δεν έχουν αρχική διακριτική δύναμη και δεν εξατομικεύουν το όνομα συγκεκριμένου ανθρώπου στις συναλλαγές³⁸³. Η πρόσφατη νομολογία όμως τόνισε ότι το αστικό όνομα αποτελεί την κύρια περίπτωση διάκρισης στις συναλλαγές. Επομένως, ακόμα και σε περίπτωση που ένα όνομα είναι συνηθισμένο, υφίσταται διακριτική δύναμη³⁸⁴. Στις σπάνιες περιπτώσεις που συνυπάρχουν στον ίδιο κλάδο των συναλλαγών ίδια ακριβώς ονόματα, εφαρμόζεται το δικαίωμα χρήσης του ονόματος με βάση το άρθρο 23 MarkenG και έτσι κάθε δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομά του.

Η ονοματική λειτουργία επιχειρήσεων εξαρτάται από την αντίληψη των συναλλαγών για την ονομασία ως ένδειξη προέλευσης της εταιρείας ή των προϊόντων³⁸⁵.

Κατά την παλιά νομολογία, το όνομα αποτελεί μία ένδειξη η οποία μπορεί να προφερθεί με τον ανθρώπινο λόγο, ωστόσο, ο συνδυασμός γραμμάτων που δεν μπορεί να προφερθεί με ανθρώπινα λόγια δεν μπορεί να θεωρηθεί όνομα ή επωνυμία³⁸⁶. Η νέα νομολογία όμως δέχεται ότι ακόμα και τέτοιοι συνδυασμοί γραμμάτων μπορούν να έχουν ονοματική λειτουργία και να αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων³⁸⁷. Η αλλαγή της νομολογίας θεμελιώθηκε με το νέο νόμο περί σημάτων του 1994 και τις αλλαγές των συναλλαγών. Ο καταναλωτής γνωρίζει πλέον την ύπαρξη συντομογραφιών για τη διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης, γίνονται δεκτά λεκτικά σήματα και χωρίς αυτά να μπορούν να προφερθούν με ανθρώπινες λέξεις. Το ίδιο πρέπει και να ισχύει και για τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν κοινές

³⁸² Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 16.

³⁸³ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 78.

³⁸⁴ BGH 30.01.2008, I ZR 134/05 – Hansen-Bau, αρ. 12.

³⁸⁵ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 29.

³⁸⁶ BGH GRUR 1965, σελ. 377, 379 – GdP, BGH GRUR 1968, σελ. 259 – NZ.

³⁸⁷ BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds, BGH 09.09.2004, I ZR 65/02 - mho.de, BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkatte. Το ζήτημα είχε γίνει θέμα για πρώτη φορά στην υπόθεση BGH GRUR 1998, σελ. 165, 167 – RBB, στην οποία όμως το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να αποφανθεί επί του θέματος.

ενδείξεις για τα σήματα και τα σημεία της επιχείρησης³⁸⁸. Επίσης, και ο νομοθέτης τόνιζε ότι η αρχή της ισότητας των διακριτικών γνωρισμάτων ήταν ο σκοπός της ένταξης όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων³⁸⁹. Η δε νομολογία τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο δεν άλλαξε η άποψη της νομολογίας, αλλά η αντίληψη στις συναλλαγές. Επομένως, πρέπει να γίνονται δεκτές ως διακριτικά της επιχείρησης και ενδείξεις οι οποίες δεν μπορούν να προφερθούν με ανθρώπινες λέξεις, ερμηνεία την οποία είχε προτείνει και η θεωρία³⁹⁰.

Η νομολογία δέχεται τη δυνατότητα ονοματικής λειτουργίας και στην περίπτωση του συνδυασμού γραμμάτων με αριθμούς³⁹¹. Ωστόσο, οι απεικονίσεις κατά κανόνα δεν μπορούν να έχουν ονοματική λειτουργία³⁹². Η ονοματική λειτουργία εμβλημάτων ή σφραγίδων πρέπει να γίνει δεκτή μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το έμβλημα εξατομικεύει απευθείας το αντικείμενο, όπως για παράδειγμα το έμβλημα της πόλεως του Ντίσελντορφ³⁹³ ή η αρκούδα στο έμβλημα της πόλεως του Βερολίνου³⁹⁴.

Το όνομα προστατεύεται στο πλαίσιο του άρθρου 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG από τη χρήση στις συναλλαγές, ενώ δεν προϋποθέτει τέτοια χρήση το άρθρο 12 BGB. Ως χρήση στις συναλλαγές εννοείται η πραγματική χρήση της ονομασίας³⁹⁵. Η απλή εγγραφή της επωνυμίας μιας εταιρείας στο μητρώο εταιρειών, δεν αποτελεί απόδειξη της χρήσης στις συναλλαγές, όμως μπορεί να έχει ενδεικτική σημασία, διότι κατά κανόνα συμπίπτει η εγγραφή της επωνυμίας με την πραγματική αρχή της χρήσεώς της στις συναλλαγές³⁹⁶.

β) Η επωνυμία

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 HGB η επωνυμία είναι το όνομα του έμπορου³⁹⁷. Έτσι, η επωνυμία είναι η ονομασία της νομικής προσωπικότητας³⁹⁸. Παλαιότερα, η νομολογία υποστήριζε ότι η επωνυμία είναι προσωπικό δικαίωμα, ενώ πλέον η

³⁸⁸ BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds.

³⁸⁹ Αιτιολογική Έκθεση 12/6581, σελ. 55, 67.

³⁹⁰ Goldmann/ Rau, GRUR 1999, σελ. 216, 221.

³⁹¹ BGH 29.04.2004, I ZR 233/01 – Gegenabmahnung (PC 69).

³⁹² BGH 08.12.2008, II ZB 46/07 – HM&A.

³⁹³ BGH 28.03.2002, I ZR 235/99 – Düsseldorfer Stadtwappen.

³⁹⁴ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 71.

³⁹⁵ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 32.

³⁹⁶ BGH 31.07.2008, I ZR 171/05 – Haus & Grund II, αρ. 31.

³⁹⁷ Schmidt, Münchner Kommentar zum Handelsgesetzbuch, § 17 αρ. 5.

³⁹⁸ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 159.

κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι αποτελεί τόσο προσωπικό δικαίωμα όσο και δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας³⁹⁹.

Η επωνυμία είναι η ονομασία της εταιρείας και έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ως όνομα προστατεύεται και η επωνυμία νομικών προσώπων, αποτελεί μια ειδική περίπτωση της ονομασίας. Οι αρχές και οι προϋποθέσεις προστασίας δε διαφέρουν από το όνομα⁴⁰⁰.

Όπως και το όνομα, η επωνυμία προστατεύεται από την αρχή της χρήσης της. Η χρήση στις συναλλαγές προϋποθέτει τη χρήση στο εσωτερικό. Το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων του 1883 προβλέπει την προστασία της επωνυμίας ξένης επιχείρησης, η οποία όμως προστασία μπορεί να εξαρτάται από ένα βαθμό φήμης ή από τη χρήση της στο εσωτερικό⁴⁰¹. Κατά τη νομολογία και τη θεωρία, η επωνυμία μίας ξένης εταιρείας προστατεύεται από την αρχή της οικονομικής δραστηριότητάς της στο εσωτερικό⁴⁰².

Κατά κανόνα προστατεύεται μόνο ολόκληρη η επωνυμία και όχι μέρος της⁴⁰³. Όμως, με δεδομένο ότι το κοινό κατά κανόνα χρησιμοποιεί μια συντομογραφία από ολόκληρη την επωνυμία μιας επιχείρησης, μπορούν και συντομογραφίες να έχουν ανεξάρτητη προστασία⁴⁰⁴. Όταν πρόκειται όμως για σύνθημα που περιλαμβάνεται στην επωνυμία αρκεί για την ανεξάρτητη προστασία να έχει ανεξάρτητη διακριτική δύναμη σε σχέση με το υπόλοιπο της επωνυμίας⁴⁰⁵. Η ξεχωριστή προστασία του συνθήματος προϋποθέτει επομένως ότι το κοινό μπορεί να διακρίνει το σύνθημα από ολόκληρη την επωνυμία⁴⁰⁶.

Η επωνυμία νομικών προσώπων με βάση το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG προστατεύεται ανεξάρτητα από τη δικαιοπρακτική δυνατότητα ή τη νομική μορφή τους⁴⁰⁷. Από τη χρήση τους προστατεύεται κάθε είδος νομικών προσώπων,

³⁹⁹ Με αναφορά και στην παλιότερη νομολογία: Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 159.

⁴⁰⁰ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 16.

⁴⁰¹ ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 85, 96.

⁴⁰² Από τη νομολογία: BGH GRUR 1966, σελ. 267, 269 – White Horse, BGH GRUR 1970, σελ. 315, 317 – Napoleon III, BGH GRUR 1980, σελ. 114, 115 – Concordia. Από τη θεωρία: Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 17, αρ. 1, σελ. 313.

⁴⁰³ Ströbele/Hacker § 5 αρ. 21.

⁴⁰⁴ BGH 14.02.2008, IZR 162/05 – HEITEC, σκέψη 29, BGH 19.07.2007, IZR 137/04 - Euro Telekom, σκέψη 17, BGH GRUR 1995, σελ. 507, 508 – City-Hotel.

⁴⁰⁵ BGH 18.12.2008, IZR 200/06 – Augsburger Puppenkiste, σκέψη 32.

⁴⁰⁶ BGH 28.01.1999 - Altberliner, GRUR 1999, σελ. 492, 493, BGH 31.05.2012 I ZR 112/10, Castell/Vin Castell, σκέψη 28.

⁴⁰⁷ BGH GRUR 1993, 404 – Columbus, BGH GRUR 1976, σελ. 311, 312 – Sternhaus, BGH GRUR 1970, σελ. 481, 482 – Weserklausur.

συμπεριλαμβανομένων και των σωματείων⁴⁰⁸, των προσωπικών εταιριών αλλά και των πολιτικών κομμάτων⁴⁰⁹. Επίσης, προστατεύονται τα σωματεία του Αστικού Κώδικα και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες⁴¹⁰.

γ) Το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων ή καταστήματος

Το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG προστατεύει το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων ή καταστήματος. Το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων ή καταστήματος δεν εξατομικεύει τον φορέα δικαίου, αλλά την οργανωτική μονάδα⁴¹¹. Το αντικείμενο του ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος επιχειρήσεων ή καταστήματος είναι η επιχείρηση ή μέρος της επιχείρησης. Δεν παίζει ρόλο κατά πόσο αυτό το μέρος της επιχείρησης έχει ικανότητα δικαίου, όμως πρέπει να είναι οργανωτικά ανεξάρτητο⁴¹². Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά ονόματα για κάθε οργανωτική μονάδα. Τέτοια περίπτωση είναι η χρήση διαφορετικών ονομάτων ξενοδοχείων της ίδιας εταιρείας⁴¹³.

Το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ένα σημείο δεν είχε αρχική ονοματική λειτουργία και απέκτησε ονοματική λειτουργία λόγω της χρήσης στις συναλλαγές. Επομένως, ένα σημείο μπορεί να αποκτήσει μεταγενέστερη ονοματική λειτουργία λόγω της χρήσης⁴¹⁴. Η απόκτηση της ονοματικής διακριτικής δύναμης προϋποθέτει όμως ότι το σημείο έχει καθιερωθεί ως όνομα στις συναλλαγές⁴¹⁵. Η καθιέρωση πρέπει να είναι σχετική με την ονοματική λειτουργία και διαφέρει έτσι από την καθιέρωση άλλων σημείων που είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG.

Στο πλαίσιο της απόκτησης ονοματικής διακριτικής δύναμης πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διατήρησης ορισμένων σημείων ελεύθερων, ούτως ώστε να

⁴⁰⁸ BGH GRUR 1970, σελ. 481, 482 – Weserklausur, BGH GRUR 1994, σελ. 844, 845 – Rotes Kreuz, BGH 31.07.2008, I ZR 171/05 – Haus & Grund II, αρ. 14, BGH 21.07.2008, I ZR 21/06 – Haus & Grund III, σκέψη 23.

⁴⁰⁹ BGHZ 1979, 265 – Aktionsgemeinschaft Vierte Partei.

⁴¹⁰ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 17, αρ. 6.

⁴¹¹ BGH 31.07.2008, I ZR 171/05 – Haus & Grund II, αρ. 14, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 27.

⁴¹² Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 28.

⁴¹³ BGH GRUR 1995, σελ. 507 – City Hotel, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 27, Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 28.

⁴¹⁴ BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkerze.

⁴¹⁵ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 84.

μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους επιχειρηματίες («Freihaltebedürfnis»)⁴¹⁶.

Όπως προανέφερα, η νέα νομολογία δέχεται την ονοματική λειτουργία διακριτικών γνωρισμάτων και από συνδυασμούς γραμμάτων που δεν προφέρονται με τον ανθρώπινο λόγο⁴¹⁷. Η νομολογία αναφέρει ότι στις σύγχρονες συναλλαγές είναι συνηθισμένη η χρήση ενδείξεων που δεν μπορούν να προφερθούν με τον ανθρώπινο λόγο.

Χωρίς ονοματική λειτουργία, η προστασία του διακριτικού της επιχείρησης μπορεί να προέρχεται μόνο ως άλλο σημείο που είναι ικανό να διακρίνει την επιχείρηση με βάση το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG και μόνο αν υπάρχει καθιέρωση στις συναλλαγές.

δ) Άλλα σημεία τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG)

Με το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG μεταφέρεται η παλιά ρύθμιση του άρθρου 16 UWG στο δίκαιο σημάτων. Ο νομοθέτης όμως δεν σκόπευε σε μια ουσιαστική αλλαγή, έτσι η διαφορετική διατύπωση έχει μόνο γραμματική αιτία⁴¹⁸.

Το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG προστατεύει άλλα σημεία τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θεωρούνται στις σχετικές συναλλαγές ως σημεία της επιχείρησης. Ο σκοπός των άλλων σημείων με βάση το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG είναι ίδιος με το σκοπό του διακριτικού της επιχείρησης με βάση το άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 1 MarkenG, δηλαδή η διάκριση της επιχείρησης από άλλες επιχειρήσεις. Τα ως άνω σημεία επιχείρησης δεν προϋποθέτουν ονοματική λειτουργία, ούτε αρχική διακριτική δύναμη⁴¹⁹. Σε περιπτώσεις που λείπει η αρχική διακριτική λειτουργία το σημείο αυτό προστατεύεται από την καθιέρωσή του⁴²⁰.

Το σημείο είναι ικανό να διακρίνει την επιχείρηση αν θεωρείται στις σχετικές συναλλαγές ως διακριτικό της επιχείρησης. Με αυτή την διατύπωση, ο νομοθέτης

⁴¹⁶ BGHZ 30, σελ. 357, 361 – Nährbier, BGH GRUR 1994, 905 – Schwarzwald-Strudel.

⁴¹⁷ BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds, BGH 09.09.2004, I ZR 65/02 - mho.de, BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkatze.

⁴¹⁸ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994.

⁴¹⁹ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 220.

⁴²⁰ BGH 27.11.2003, IZR 79/01 – Telekom, BGH 19.07.2007, IZR 137/04 - Euro Telekom, σκέψη 17.

προϋποθέτει ρητώς την καθιέρωση στις συναλλαγές. Η καθιέρωση αυτή σχετίζεται με τη διακριτική λειτουργία του σημείου επιχειρήσεως.

Η προστασία των σημείων επιχείρησης αποκλείεται όταν πρόκειται για ενδείξεις που καλύπτονται από απόλυτους λόγους απαραδέκτου⁴²¹. Η ερμηνεία δε των λόγων αυτών είναι παρόμοια με αυτή των απόλυτων λόγων του άρθρου 8 παρ. 2 MarkenG.

2) Ο τίτλος έργου (άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG)

Ο γερμανός νομοθέτης θέσπισε τη ρύθμιση του τίτλου έργου στο άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζει το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 16 UWG στο πλαίσιο του δίκαιου των σημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 UWG, υπήρχε ρητή προστασία μόνο για τον έντυπο τίτλο έργου, όμως η νομολογία δέχτηκε την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 16 UWG και για κάθε άλλο είδος τίτλου έργου⁴²². Ο νομοθέτης είδε την ανάγκη να αλλάξει τη διατύπωση της ρύθμισης, διαγράφοντας την προϋπόθεση του εντύπου, τονίζοντας όμως ότι δεν αποσκοπούσε σε μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τη νομολογία⁴²³. Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι σωστό θα ήταν μια ξεχωριστή ρύθμιση μόνο για τον τίτλο έργου και όχι μία ενιαία ρύθμιση με το διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων⁴²⁴. Με την ενιαία ρύθμιση δε γίνεται ρητή αναφορά στις διαφορές των αντικειμένων προστασίας.

Ο τίτλος έργου διακρίνει το δημιούργημα και το περιεχόμενο του έργου από άλλα έργα. Με τον τίτλο έργου παρέχεται στο δημιούργημα μία ονομασία και διακρίνεται το έργο από άλλα δημιουργήματα⁴²⁵. Το κύριο στοιχείο του έργου είναι το περιεχόμενό του και η διάκριση γίνεται σχετικά με αυτό. Το έργο προϋποθέτει την ύπαρξη μίας πνευματικής απόδοσης⁴²⁶, η οποία δε χρειάζεται να προστατεύεται και με βάση το νόμο περί πνευματικής δημιουργίας⁴²⁷.

Το αντικείμενο προστασίας του τίτλου έργου διαφέρει από το αντικείμενο προστασίας του σήματος και του σημείου επιχείρησης. Τόσο το σήμα όσο και ο τίτλος έργου διακρίνουν ένα προϊόν, το σήμα όμως δε διακρίνει κανένα περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο περιέχει μια πνευματική

⁴²¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 54.

⁴²² BGH GRUR 1958, σελ. 354 – Sherlock Holmes, BGH GRUR 1977, σελ. 543, 545 – Der 7. Sinn, BGH GRUR 1993, σελ. 769 – Radio Stuttgart.

⁴²³ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 67.

⁴²⁴ Fezer, Markenrecht, § 5 αρ. 5.

⁴²⁵ BGH GRUR 1993, σελ. 767, 768 – Zappel-Fisch.

⁴²⁶ BGH 07.07.2005, I ZR 115/01 – FactsII.

⁴²⁷ BGH 23.01.2003, I ZR 171/00 – Winnetous Rückkehr.

δημιουργία, μπορεί να θεωρηθεί έργο, ενώ το απλό παιχνίδι θεωρείται ένα απλό προϊόν⁴²⁸. Ο τίτλος έργου δε διακρίνει την προέλευση του προϊόντος, αλλά διακρίνει το έργο από άλλα έργα⁴²⁹.

Ο τίτλος έργου προστατεύει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG, ειδικά σημεία των έντυπων εκδόσεων, των κινηματογραφικών έργων, των μουσικών έργων, των θεατρικών έργων ή άλλων ανάλογων έργων. Τα παραδείγματα αυτά δεν απαριθμούνται εξαντλητικά καθώς μπορεί να υπάρχει προστασία και για άλλου είδους έργα. Πράγματι, η νομολογία έχει δεχτεί την προστασία του τίτλου έργου και για τους τίτλους παιχνιδιών σε υπολογιστή⁴³⁰.

Προϋπόθεση της προστασίας του τίτλου έργου είναι ή ύπαρξη ενός έργου⁴³¹. Χωρίς μια πνευματική απόδοση δεν υπάρχει προστασία του τίτλου έργου.

Όπως και στα διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης, η προστασία του τίτλου έργου αρχίζει με τη χρήση του στις συναλλαγές. Η χρήση στις συναλλαγές αρχίζει κατά κανόνα με την πώληση του έργου στην αγορά. Επομένως, δεν υπάρχει προστασία για τον τίτλο έργου αν το έργο δεν έχει περατωθεί⁴³². Στη Γερμανία, όμως, έχει γίνει δεκτή μια εξαίρεση της προϋπόθεσης της χρήσης στις συναλλαγές. Όταν ο δικαιούχος του τίτλου έργου δημοσιεύει τον τίτλο αυτό σε μια σχετική εφημερίδα, τότε υπάρχει προστασία από την ημερομηνία της δημοσίευσης⁴³³. Η δημοσίευση έχει το αποτέλεσμα της αρχής της προστασίας από την ημερομηνία δημοσίευσης, αν η πραγματική χρήση αρχίσει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Η νομολογία έχει δεχτεί ότι η χρήση του τίτλου μετά από 2,5 μήνες από τη δημοσίευση είναι ακόμα εύλογη⁴³⁴. Κατά τη θεωρία, το εύλογο της αρχής της χρήσης εξαρτάται από την κατηγορία του έργου και το σύνηθες χρονικό διάστημα της παραγωγής του έργου. Κατά κανόνα, είναι εύλογη η αρχή της χρήσης μέσα σε περίπου 6 μήνες από τη δημοσίευση⁴³⁵, μπορεί όμως να θεωρηθεί εύλογο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντικείμενο αμφισβητήσεων αποτέλεσε το κατά πόσο προστατεύεται ως τίτλος έργου η ένδειξη υπό την οποία κυκλοφορεί ένα πρόγραμμα υπολογιστή στην αγορά.

⁴²⁸ BGH GRUR 1993, σελ. 767, 768 – Zappel-Fisch.

⁴²⁹ BGH 13.10.2004, I ZR 181/02 – Das Telefon Sparbuch, BGH 05.12.2002 I ZR 19/00 – Winnetou, BGH GRUR 2002, σελ. 1083, 1084 – 1,2,3 im Sauseschritt, BGH GRUR 1999, σελ. 581, 582 – Max.

⁴³⁰ BGH GRUR 1997, σελ. 902, 903 - FTOS, BGH GRUR 1998, σελ. 155, 156 – Power Point, BGH GRUR 1998, σελ. 1010, 1011 - WINCARD, BGH 27.04.2006, IZR 109/03 – Smartkey, σκέψη 16.

⁴³¹ Hoene, K&R 2008, σελ. 637, 638.

⁴³² Hoene, K&R 2008, σελ. 637, 638.

⁴³³ Η λεγόμενη «Titelschutzanzeige», Berlit, Markenrecht, αρ. 48.

⁴³⁴ BGH, NJW 1989, σελ. 3014 – Titelschutzanzeige.

⁴³⁵ Berlit, Markenrecht, αρ. 48, Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 18, αρ. 13.

Στη θεωρία υποστηρίχθηκε η άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει προστασία του προγράμματος του υπολογιστή ως τίτλος έργου⁴³⁶. Η απόρριψη της προστασίας θεμελιώθηκε με το σκεπτικό ότι το έργο, δηλαδή το πρόγραμμα, δε γίνεται εμφανές για τον χρήστη, αλλά μόνο το αποτέλεσμα του προγράμματος. Επομένως, η πνευματική απόδοση του έργου παραμένει κρυμμένη για τον χρήστη. Σε αντίθεση με το σκοπό του τίτλου έργου, σκοπός ενός τίτλου προγράμματος υπολογιστή είναι η λειτουργία προέλευσής του. Επομένως, το πρόγραμμα υπολογιστή πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν και όχι ως έργο με αποτέλεσμα η προστασία να προέρχεται από τις ρυθμίσεις για τα σήματα. Η νομολογία απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά και δέχτηκε την προστασία του προγράμματος υπολογιστή και με βάση τις διατάξεις για τον τίτλο έργου⁴³⁷. Μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσε να υπάρχει προστασία του προγράμματος υπολογιστή και με βάση τις διατάξεις για το σήμα, δεν αποκλείει την προστασία και με βάση τις διατάξεις για τον τίτλο έργου. Η θεωρία δέχτηκε τη νομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου και πλέον υπάρχει συμφωνία ως προς την προστασία του προγράμματος υπολογιστή ως τίτλου έργου⁴³⁸.

3) To Domain name

Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων περίπου 25 ετών το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χρήση ιστοσελίδων όπως <http://www.google.com>, <https://www.facebook.com>, <http://www.amazon.com> ή <http://www.youtube.com> γίνεται παγκοσμίως σε καθημερινή βάση και έχει αλλάξει τις καθημερινές συνήθειες πολλών ανθρώπων. Επομένως, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο είναι από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως⁴³⁹. Επίσης, οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται ως μέσο μάρκετινγκ, μέσο επικοινωνίας με τον πελάτη αλλά και για την εξατομίκευση προϊόντων ή υπηρεσιών ή της επιχείρησης καθαυτής⁴⁴⁰.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα με ποιον τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις προστατεύονται τέτοιες ονομασίες ιστοσελίδων, τα λεγόμενα «Domain Names», και κατά πόσο χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία αυτών. Το «Domain

⁴³⁶ Betten, Titelschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, σελ. 5, 10.

⁴³⁷ BGH GRUR 1998, σελ. 155, 156 – Power Point.

⁴³⁸ Jacobs, GRUR 1996, σελ. 601, 605, Hoehne, K&R 2008, σελ. 637, Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, σελ. 439 (αρ. 2701).

⁴³⁹ Ειδικά οι εταιρείες Google Inc., Amazon.com, Inc., Facebook, Inc., Apple, Inc.

⁴⁴⁰ Hoeren, Internetrecht, σελ. 34.

Name», από τεχνική άποψη, διακρίνει τη διεύθυνση ενός υπολογιστή. Η διεύθυνση του υπολογιστή στο διαδίκτυο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου σύνδεσης, το λεγόμενο «Internet Protocol» (= IP). Όμως, αυτή η σειρά αριθμών δεν είναι αποδεκτή για αναγνώριση της ιστοσελίδας από τους ανθρώπους. Έτσι, για καλύτερη αναγνώριση, αυτή η σειρά αριθμών μεταβάλλεται σε σειρά γραμμάτων, με το λεγόμενο «uniform resource locator» (= URL). Το «Domain Name» αποτελείται κατά κανόνα από τρία επίπεδα και συγκεκριμένα: α) Από τον τομέα ανωτάτου επιπέδου (Top Level Domain) για χώρες ή εξαρτώμενες περιοχές (π.χ. .gr, .de, κλπ.) ή για συγκεκριμένες κλάσεις οργανισμών ή επιχειρήσεων (π.χ. .org, .com, κλπ.), β) Από το δεύτερο επίπεδο (Second Level Domain) το οποίο αποτελεί το όνομα χώρου, το οποίο είναι ουσιαστικά το όνομα μιας ιστοσελίδας και γ) Από το λεγόμενο «Subdomain», αποτελούμενο συνήθως, αλλά όχι αναγκαστικά, από τα αρχικά www. (= World Wide Web = παγκόσμιος ιστός)⁴⁴¹.

Κατά τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου⁴⁴², ο δικαιούχος του «Domain Name» έχει μόνο ένα συμβατικό δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας και όχι αποκλειστικό δικαίωμα. Το γεγονός ότι το «Domain Name» μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά, σημαίνει ότι είναι αποκλειστικό δικαίωμα από τεχνική σκοπιά, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένα αποκλειστικό δικαίωμα και κατά τη νομική έννοια. Παρόλα αυτά μπορεί, κατά τη νομολογία αυτή, το «Domain Name» να έχει συνταγματική προστασία ως ιδιοκτησία σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του GG (Συντάγματος). Με το ίδιο σκεπτικό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχτηκε το «Domain Name» ως δικαίωμα ιδιοκτησίας⁴⁴³. Πρέπει δε να τονιστεί, ότι αυτή η νομολογία εφαρμόζεται για τα «Domain Name» εν γένει, ανεξάρτητα από το εάν ένα συγκεκριμένο «Domain Name» προστατεύεται και ως σήμα, διακριτικό επιχείρησης, όνομα ή τίτλος έργου.

Έτσι, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί το «Domain Name» να έχει προστασία ως σήμα, διακριτικό επιχείρησης, όνομα ή τίτλος έργου. Καταρχάς, το «Domain Name» διαφέρει από τα αλλά διακριτικά γνωρίσματα, διότι

⁴⁴¹ Στην καθημερινή γλώσσα συχνά το World Wide Web ταυτίζεται με το διαδίκτυο, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το World Wide Web είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο διευκολύνει την αναγνώριση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

⁴⁴² BVerfG, GRUR 2005, σελ. 261 - ad-acta.de.

⁴⁴³ ΕΔΑΔ 18.9.2007, αριθμό απόφασης 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05 – adacta.de (δημοσίευση στην ιστοσελίδα <http://hudoc.echr.coe.int>).

εκπληρώνει και την τεχνική λειτουργία, ως διεύθυνση στο διαδίκτυο⁴⁴⁴. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ένα συγκεκριμένο «Domain Name» προσφέρει, παράλληλα με την λειτουργία του ως διεύθυνση, και μια διακριτική λειτουργία⁴⁴⁵. Στις περιπτώσεις που το κοινό αναγνωρίζει το «Domain Name» μόνο ως γραμματοκιβώτιο ή ως αριθμό τηλεφώνου αποκλείεται η προστασία με βάση τις ρυθμίσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας⁴⁴⁶. Ο καταναλωτής όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ενδιαφέρεται για την τεχνική λειτουργία του «Domain Name», αλλά αναγνωρίζει τη διακριτική δυνατότητά του. Εξαρτάται από τις προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων, κατά πόσο προσφέρεται αυτή η προστασία⁴⁴⁷, προϋποθέσεις οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε διακριτικό γνώρισμα.

Τεράστιας σημασίας είναι το ζήτημα ποιος έχει το δικαίωμα χρήσης του «Domain Name». Ως διεύθυνση, το κάθε «Domain Name» μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές⁴⁴⁸ δίνουν το «Domain Name» σε εκείνον που το ζητάει πρώτος (first come, first served). Το όνομα χώρου δίνεται χωρίς να γίνεται έρευνα δικαιωμάτων τρίτων. Κατά πόσο και υπό ποιές προϋποθέσεις μπορεί ένας τρίτος να έχει δικαίωμα διαγραφής του «Domain Name», αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. Οι ενδείξεις του «Domain Name» όμως χρησιμοποιούνται τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο όσο και στο εμπόριο, για διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες κλπ. Η προστασία διακριτικών γνωρισμάτων χωρίς ιδιαίτερη φήμη περιορίζεται στα παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ή στο παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας. Μπορούν να συνυπάρχουν πολλά, ακριβώς ίδια, διακριτικά γνωρίσματα, σε διαφορετικές κλάσεις εμπορίου. Στο διαδίκτυο αυτό δεν μπορεί να γίνει, το κάθε «Domain Name» υπάρχει μόνο μία φορά.

Η νομολογία δέχεται την αξίωση διαγραφής του «Domain Name» μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ύπαρξη του «Domain Name» προσβάλλει το δικαίωμα του σήματος ή το διακριτικό της επιχείρησης⁴⁴⁹. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πιθανή χρήση του «Domain Name», και πέραν της ομοιότητας προϊόντων, υπηρεσιών ή της

⁴⁴⁴ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 58.

⁴⁴⁵ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα G αρ. 24.

⁴⁴⁶ Έτσι στην υπόθεση BGH 22.07.2004, IZR 135/01 – socio.de.

⁴⁴⁷ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 5 αρ. 58.

⁴⁴⁸ Στη Γερμανία η αρμόδια αρχή είναι το Deutsches Network Informations Center (DENIC), στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

⁴⁴⁹ BGH, 11.04.2002 I ZR 317/99- vossius.de; BGH 19.07.2007, I ZR 137/04 - Euro Telekom, σκέψη 13; BGH 13.03.2008 I ZR 151/05 – Metrosex, σκέψη 37; BGH 19.02.2009, I ZR 135/06 - ahd.de, σκέψη 36; BGH 29.07.2009 I ZR 102/07 - AIDA/AIDU, σκέψη 24, BGH 09.11.2011, I ZR 150/09 – Basler Haar Kosmetik, σκέψη 26.

δραστηριότητας της επιχείρησης, προσβάλλει το δικαίωμα⁴⁵⁰. Τέτοιο δικαίωμα αποτελεί το σήμα φήμης, το οποίο είναι ένα πολύτιμο δικαίωμα. Με βάση το σήμα φήμης γίνεται δεκτή η διαγραφή του «Domain Name» και επομένως η εξαίρεση από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας⁴⁵¹. Άλλο δικαίωμα το οποίο μπορεί να προσβάλλεται με την καταχώριση του «Domain Name» είναι το αστικό δικαίωμα στο όνομα με βάση το άρθρο 12 BGB⁴⁵².

Νομικά ζητήματα εγείρει η προστασία του «Domain Name» ως τίτλου έργου. Για την προστασία του τίτλου έργου αρκεί η χρήση στις συναλλαγές, επομένως για το «Domain Name» αρκεί η χρήση της ιστοσελίδας με οικονομικό σκοπό στο διαδίκτυο. Δεδομένου ότι σχεδόν κάθε ιστοσελίδα έχει περιεχόμενο, θα μπορούσε να γίνει κατά κανόνα δεκτή η προστασία του «Domain Name» ως τίτλου έργου. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται δεκτό από μέρος της θεωρίας ότι σε πολλές περιπτώσεις δε χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσο ένα σημείο είναι ικανό να διακρίνει την επιχείρηση ή αν έχει καθιερωθεί, διότι σε κάθε περίπτωση προστατεύεται ως τίτλος έργου⁴⁵³. Έτσι όμως, θα είχε σχεδόν κάθε ιστοσελίδα προστασία ως τίτλος έργου και οι άλλες ρυθμίσεις δεν θα είχαν πια πρακτική σημασία⁴⁵⁴. Μία εύκολη εφαρμογή του τίτλου έργου ξεπερνάει τα όρια των άλλων διακριτικών γνωρισμάτων. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η προστασία του «Domain Name» ως τίτλου έργου, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο του έργου παρουσιάζει πνευματική δημιουργία.

Για παραβιάσεις δικαιωμάτων από ιστοσελίδες υπάρχει κατά τόπο αρμοδιότητα γερμανικών δικαστηρίων με βάση το άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ, όταν η ιστοσελίδα απευθύνεται στις εσωτερικές συναλλαγές⁴⁵⁵. Η χρήση της γερμανικής γλώσσας είναι μία ένδειξη ότι πρόκειται για ιστοσελίδα, η οποία απευθύνεται στις γερμανικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιστοσελίδα με τομέα ανωτάτου επιπέδου διαφορετικού από το γερμανικό .de. Αυτή η νομολογία συμφωνεί και με τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη

⁴⁵⁰ BGH 19.07.2007, I ZR 137/04 - Euro Telekom, σκέψη 31; BGH 19.02.2009, I ZR 135/06 - ahd.de, σκέψη 36; BGH 29.07.2009 I ZR 102/07 - AIDA/AIDU, σκέψη 24, BGH 09.11.2011, I ZR 150/09 - Basler Haar Kosmetik, σκέψη 26.

⁴⁵¹ BGH, 22.11.2001 - I ZR 138/99 - shell.de.

⁴⁵² BGH, 22.11.2001 - I ZR 138/99 - shell.de; BGH, 26.07.2003 - I ZR 296/00, - maxem.de, BGH, 09.09.2004, I ZR 65/02 - mho.de, BGH 24.04.2008 I ZR 159/05 - afilias.de, σκέψη 19, BGH 09.11.2011, I ZR 150/09 - Basler Haar Kosmetik, σκέψη 29.

⁴⁵³ Hackbarth, CR 1999, 184, Omsels GRUR 1997, σελ. 328, 333.

⁴⁵⁴ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα G αρ. 41.

⁴⁵⁵ BGH 13.10.2004, I ZR 163/02 - Hotel Maritim.

για την κατά τόπο αρμοδιότητα, με βάση το άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ, ο «τόπος επελεύσεως της ζημίας»⁴⁵⁶.

4) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων και του τίτλου έργου σύμφωνα με το άρθρο 15 MarkenG

Το άρθρο 15 MarkenG είναι η κεντρική ρύθμιση για την προστασία των σημείων επιχείρησης και του τίτλου έργου. Προϋπόθεση της προστασίας είναι η ύπαρξη του δικαιώματος με βάση το άρθρο 5 MarkenG. Η απόκτηση της προστασίας με βάση το άρθρο 5 MarkenG προσφέρει ένα αποκλειστικό δικαίωμα στο σημείο επιχείρησης ή στον τίτλο έργου (άρθρο 15 παρ. 1 MarkenG).

Προϋποθέσεις προστασίας του διακριτικού επιχείρησης και του τίτλου έργου είναι η προτεραιότητα του δικαιώματος, η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος και ο κίνδυνος συγχύσεως, έννοιες για τις οποίες έγινε περιγραφή σε ειδικό κεφάλαιο.

Το άρθρο 15 MarkenG, σε αντίθεση με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG, δεν περιέχει ρύθμιση για την προστασία έναντι μεταγενέστερου ίδιου σημείου επιχείρησης, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Ο λόγος είναι ότι η δομή της ρύθμισης ακολουθεί την παλαιά ρύθμιση του άρθρου 16 παρ.1 UWG⁴⁵⁷. Επίσης, είναι πιθανόν ότι ο νομοθέτης δεν είδε ανάγκη προστασίας για μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, η καινούργια νομολογία του ΔΕΕ δέχεται την προστασία όχι μόνο της λειτουργίας προέλευσης, αλλά και άλλων λειτουργιών⁴⁵⁸. Επομένως, μπορεί να υπάρχει κενό προστασίας. Η θεωρία δεν αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει στη πράξη εφαρμογή του ζητήματος αυτού⁴⁵⁹, όμως, μπορεί η έλλειψη ανάλογης ρύθμισης στο πλαίσιο του άρθρου 15 MarkenG να αποτελεί ένα κενό προστασίας, αν λάβουμε υπόψη την προστασία που προσφέρει το σήμα στη περίπτωση διπλής ταύτισης προϊόντος και ένδειξης.

α) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 15 παρ. 2 MarkenG)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 MarkenG, απαγορεύεται σε τρίτους η άνευ αδείας χρήση του εμπορικού σημείου. Παρόλο που η προϋπόθεση της «ανεπίτρεπτης»

⁴⁵⁶ ΔΕΕ 19.04.2012, C-523/10 – Wintersteiger, σκέψεις 30-39.

⁴⁵⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 39.

⁴⁵⁸ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal, σκέψη 58.

⁴⁵⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 41.

χρήσης του άρθρου 15 παρ. 2 MarkenG διαφέρει από το άρθρο 14 MarkenG, κατά το οποίο απαγορεύεται η χρήση «χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου», η νομολογία ακολουθεί, κατ' εφαρμογή της αρχής της ισότητας του δικαίου, μία παρόμοια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης δεν εννοεί τίποτε άλλο από την παρανομία της πράξης⁴⁶⁰.

Το άρθρο 15 παρ. 2 MarkenG προϋποθέτει τον κίνδυνο συγχύσεως των σημείων. Σχετικά με την έννοια και τις προϋποθέσεις του κινδύνου συγχύσεως εφαρμόζεται η ίδια ερμηνεία, όπως και στο πλαίσιο του άρθρου 14 MarkenG για τα σήματα⁴⁶¹. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο επιχείρησης προστατεύεται για χρήσεις ίδιων ή ομοίων σημείων επιχείρησης. Όπως προανέφερα, ο κίνδυνος συγχύσεων προϋποθέτει την ομοιότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Προϋπόθεση εφαρμογής του κινδύνου συγχύσεως είναι η δυνατότητα ο καταναλωτής να θεωρεί ότι υπάρχει οικονομική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων⁴⁶². Όπως προανέφερα, δεν είναι απαραίτητο οι δύο εταιρείες να έχουν ανταγωνιστική σχέση⁴⁶³.

β) Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης και έργου τίτλου φήμης

Η παλιά ρύθμιση του άρθρου 16 UWG δεν περιείχε προστασία του φημισμένου σημείου επιχείρησης ή του τίτλου έργου φήμης. Η νομολογία όμως είχε προσφέρει προστασία με βάση τη γενική ρήτρα του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (τότε το άρθρο 1 UWG) ή με βάση τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 12, 823 BGB)⁴⁶⁴.

Η ρύθμιση του άρθρου 15 παρ. 3 MarkenG προσφέρει πλέον μια ειδική ρύθμιση για την προστασία των σημείων επιχείρησης φήμης, ανάλογη με τη ρύθμιση του άρθρου 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG για τα σήματα. Ο γερμανός νομοθέτης σκοπίμως ρύθμισε με τον ίδιο τρόπο το άρθρο 15 παρ. 3 MarkenG και το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG⁴⁶⁵. Επομένως, η ερμηνεία της ρύθμισης, έχοντας υπόψη την αρχή της

⁴⁶⁰ BGH GRUR 2000, σελ. 879, 880 – stüssi I.

⁴⁶¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 47.

⁴⁶² BGH 17.05.2001, I ZR 187/98 – ISCO.

⁴⁶³ BGH GRUR 1974, σελ. 162, 163 – etirex, BGH GRUR 1973, σελ. 539, 540 – product contact.

⁴⁶⁴ BGH GRUR 1960, σελ. 144 – Bambi, OLG Hamburg GRUR 1992, σελ. 73 – Tagesbild.

⁴⁶⁵ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 117.

ισότητας του δικαίου, ακολουθεί την ερμηνεία του άρθρου 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG⁴⁶⁶.

5) Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής

Το άρθρο 15 παρ. 4, 5, 6 MarkenG ρυθμίζει τα δικαιώματα παράλειψης-άρσης στο μέλλον, αποζημίωσης και αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση παραβίασης του σημείου επιχείρησης και του τίτλου έργου. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι όμοιες με τις σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 14 MarkenG⁴⁶⁷. Τα άρθρα 18 και 19 MarkenG δεν εφαρμόζονται μόνο για το μη καταχωρημένο σήμα αλλά και για τα υπόλοιπα εμπορικά σημεία. Επομένως, παραπέμπω επί του θέματος στη σχετική περιγραφή για τα δικαιώματα του μη καταχωρημένου σήματος. Τα δικαιώματα του σημείου επιχείρησης και του τίτλου έργου είναι τα ίδια με το σήμα.

VI) Όρια του δικαιώματος

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 MarkenG ο δικαιούχος του σήματος, του σημείου επιχειρήσεων και του τίτλου έργου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτών. Όμως, αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα δεν ισχύει χωρίς εξαιρέσεις. Τα άρθρα 20 έως 26 MarkenG ρυθμίζουν τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος, παρόλο που έχει το δικαίωμα, δεν μπορεί να το εκτελέσει έναντι των τρίτων. Πρόκειται για τα όρια των δικαιωμάτων.

1) Παραγραφή δικαιώματος (άρθρο 20 MarkenG)

Η παραγραφή του δικαιώματος αναφορικά με το σήμα και τα σημεία επιχειρήσεων ρυθμίζεται από το άρθρο 20 MarkenG. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για όλα τα δικαιώματα που προστατεύονται με βάση το Δίκαιο Σημάτων⁴⁶⁸. Σύμφωνα με το άρθρο 20 προτ. 1 MarkenG, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα (BGB) σχετικά με την παραγραφή δικαιώματος. Επομένως, η κανονική παραγραφή είναι τρία χρόνια (βλ. άρθρο 195 BGB)⁴⁶⁹. Η παραγραφή αρχίζει όταν υφίσταται η αξίωση και ο δικαιούχος έχει γνώση ή θα έπρεπε να έχει γνώση για τα πραγματικά

⁴⁶⁶ Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 18, αρ. 18.

⁴⁶⁷ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 391.

⁴⁶⁸ Fezer, Markenrecht, § 20 αρ. 10.

⁴⁶⁹ Το 2002 άλλαξαν οι ρυθμίσεις στον Αστικό Κώδικα για την παραγραφή. Η κανονική παραγραφή είναι πλέον τρία χρόνια και όχι 30 όπως ήταν μέχρι το 2002.

περιστατικά και το πρόσωπο που έκανε την παραβίαση (βλ. άρθρο 199 παρ. 1 BGB). Η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται μία αγωγή⁴⁷⁰. Στις εταιρείες πρέπει η γνώση να υπάρχει στα όργανα της εταιρείας, δηλαδή στο διευθυντή ή σε άλλον εκπρόσωπο της εταιρείας⁴⁷¹. Η εταιρεία ευθύνεται για τη γνώση του υπαλλήλου της μόνο σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο υπάλληλος είχε ασχοληθεί με το αντικείμενο της αξίωσης, όπως π.χ. με την αγορά του προϊόντος⁴⁷².

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών πράξεων που παραβιάζουν το δικαίωμα, τότε η κάθε μία πράξη έχει τη δική της ανεξάρτητη παραγραφή⁴⁷³. Για το δικαίωμα παραλείψεως εφαρμόζεται πάντα η προθεσμία με βάση την τελευταία πράξη και δεν παίζει ρόλο αν άλλες προηγούμενες πράξεις έχουν παραγραφεί⁴⁷⁴.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαρκής προσβολή, θεωρείται ότι το δικαίωμα του διακριτικού γνωρίσματος προσβάλλεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το δικαίωμα παραλείψεως να μην παραγράφεται για όλο το χρονικό διάστημα που συνεχίζεται η πράξη⁴⁷⁵. Η παραγραφή αρχίζει με το τέλος της πράξης παραβίασης⁴⁷⁶. Στην περίπτωση δε που συνυπάρχουν δύο διακριτικά γνωρίσματα επί πολλά έτη δεν εφαρμόζεται η παραγραφή, δεδομένου ότι συνεχίζεται η χρήση αυτών. Ωστόσο μπορεί η αξίωση παραλείψεως να είναι μόνο αντικείμενο της αποδυνάμωσης δικαιώματος, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η αξίωση αποζημίωσης παραγράφεται και χωρίς τη γνώση του δικαιούχου το αργότερο δέκα χρόνια από την τέλεση της πράξης (βλ. άρθρο 199 παρ. 3 και 4 BGB). Αξιώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικη απόφαση παραγράφονται μετά από 30 χρόνια (βλ. άρθρο 197 παρ. 1 αρ. 5 BGB). Με κάθε εκτελεστική πράξη αρχίζει εκ νέου η παραγραφή (βλ. άρθρο 212 BGB). Σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 1 BGB, η παραγραφή διακόπτεται για ολόκληρο το διάστημα που εκκρεμεί μια αγωγή.

⁴⁷⁰ BGH GRUR 1988, σελ. 832, 834 – Benzinwerbung, BGH 14.05.2009, I ZR 82/07 – Mecklenburger Obstbrände, αρ. 22.

⁴⁷¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 20 αρ. 19.

⁴⁷² BGH NJW 1994, σελ. 1150, 1152.

⁴⁷³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 20 αρ. 11.

⁴⁷⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 20 αρ. 12.

⁴⁷⁵ BGH GRUR 1974, σελ. 99, 100 – Brünova, BGHZ 71, σελ. 86, 95 – Fahrradgepäckträger II, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 20 αρ. 14, Fezer, Markenrecht, § 20 αρ. 33.

⁴⁷⁶ BGH GRUR 1999, σελ. 751, 754 – Güllerpumpen, BGH 27.02.2003 I ZR 25/01 – Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft.

Διαφορετική είναι η παραγραφή για την αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 20 προτ. 2 MarkenG, για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό εφαρμόζεται το άρθρο 852 BGB που ρυθμίζει το δικαίωμα αυτό σε περίπτωση που υπάρχει παραγραφή άλλων αξιώσεων. Έτσι, αν τα άλλα δικαιώματα έχουν ήδη παραγραφεί, ο προσβάλλων πρέπει να δώσει ό,τι έλαβε ως αδικαιολόγητο πλουτισμό. Για την αξίωση με βάση το άρθρο 852 BGB εφαρμόζεται μία ιδιαίτερη παραγραφή δέκα ετών από την ύπαρξη του δικαιώματος ή τριάντα χρόνια από την πράξη. Το άρθρο 852 BGB είναι μία άμυνα κατά της ένστασης της παραγραφής⁴⁷⁷.

2) Αποδυνάμωση δικαιώματος (άρθρο 21 MarkenG)

Μέχρι το 1994 δεν υπήρχε ρητή ρύθμιση στο δίκαιο σημάτων για την αποδυνάμωση δικαιώματος. Παρόλα αυτά, ήδη από το 1951 η γερμανική νομολογία είχε δεχτεί την αρχή της αποδυνάμωσης δικαιώματος με βάση το άρθρο 242 BGB⁴⁷⁸. Με την αλλαγή του νόμου περί σημάτων το 1994 θεσπίστηκε ρητή ρύθμιση περί αποδυνάμωσης δικαιώματος, προκειμένου να ενσωματωθεί το άρθρο 9 της Οδηγίας 89/104/EK στο γερμανικό δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 MarkenG ο δικαιούχος δεν μπορεί να ζητήσει την παράλειψη της χρήσεως μιας ένδειξης εάν επί πέντε συνεχή έτη ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση της. Η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης μεταγενέστερου δικαιώματος⁴⁷⁹. Κατά πόσο ένα τέτοιο δικαίωμα υπάρχει, εξαρτάται από τις προϋποθέσεις του κάθε διακριτικού γνωρίσματος. Επομένως, η αποδυνάμωση δικαιώματος εφαρμόζεται εναντίον μεταγενέστερου μη καταχωρημένου σήματος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το μεταγενέστερο σήμα έχει καθιερωθεί. Αν το μεταγενέστερο σημείο δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις προστασίας, η αποδυνάμωση δικαιώματος με βάση το άρθρο 21 MarkenG δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, μπορεί να υπάρχει αποδυνάμωση με βάση άλλες γενικές διατάξεις⁴⁸⁰.

Επίσης, ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος πρέπει να ανέχτηκε τη χρήση του μεταγενέστερου δικαιώματος. Αυτό σημαίνει, κατά τη νομολογία, ότι ο δικαιούχος του προγενεστέρου δικαιώματος έχει θετική γνώση της προσβολής⁴⁸¹. Η

⁴⁷⁷ Fezer, Markenrecht, § 20 αρ. 59.

⁴⁷⁸ BGH GRUR 1951, σελ. 159 — Störche, BGHZ 21, σελ. 66, 78 – Hausbücherei, BGH GRUR 1975, σελ. 69, 70 – Marbon, BGH GRUR 1981, σελ. 60, 61 – Sitex, BGH GRUR 1985, σελ. 72, 73 – Consilia.

⁴⁷⁹ Berlit, Markenrecht, αρ. 275.

⁴⁸⁰ BGH GRUR 2000, σελ. 605, 607 – comtes/ComTel.

⁴⁸¹ BGH 31.07.2008, I ZR 171/05 – Haus & Grund II, αρ. 35.

αποδυνάμωση δικαιώματος εφαρμόζεται μόνο αν ο δικαιούχος αποφάσισε εν γνώσει του να μην προβεί σε μέτρα δικαστικής προστασίας⁴⁸². Στο πλαίσιο του άρθρου 21 MarkenG δεν παίζει ρόλο κατά πόσο ο δικαιούχος θα έπρεπε να γνωρίζει την παραβίαση.

Επίσης, η ανοχή της παραβίασης περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη χρήση του μεταγενεστέρου δικαιώματος. Όταν ο δικαιούχος του μεταγενεστέρου δικαιώματος αλλάζει τη συγκεκριμένη χρήση ώστε να μοιάζει πλέον πιο πολύ με το προγενέστερο, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη η αρχική αποδυνάμωση δικαιώματος⁴⁸³. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει αποδυνάμωση δικαιώματος, αν ο δικαιούχος του μεταγενεστέρου δικαιώματος ήταν κακόπιστος.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 MarkenG, δεν αποκλείεται η εφαρμογή των γενικών αρχών της αποδυνάμωσης δικαιώματος με βάση τις γενικές διατάξεις. Επομένως η νομολογία συνεχίζει να εφαρμόζει τις γενικές αρχές της αποδυνάμωσης δικαιώματος με βάση το άρθρο 242 BGB παράλληλα με τη ρύθμιση του άρθρου 21 MarkenG⁴⁸⁴. Η θεωρία αμφισβητεί τη νομιμότητα της παράλληλης εφαρμογής της αποδυνάμωσης δικαιώματος με βάση το άρθρο 242 BGB, τονίζοντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα του άρθρου 9 της Οδηγίας 89/104/EK (ήδη άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/95/EK)⁴⁸⁵. Η θεωρία επικαλείται τη νομολογία του ΔΕΕ, η οποία δέχτηκε τον αποκλειστικό χαρακτήρα του άρθρου 7 της Οδηγίας⁴⁸⁶. Το ΔΕΕ αποφάσισε ότι και η ρύθμιση του άρθρου 9 της Οδηγίας πράγματι έχει αποκλειστικό χαρακτήρα⁴⁸⁷. Επομένως δεν πρέπει η γερμανική νομολογία να εφαρμόζει τη ρύθμιση του άρθρου 21 παρ. 4 MarkenG για τα καταχωρημένα σήματα. Η απόφαση του ΔΕΕ όμως δεν δεσμεύει την γερμανική νομολογία σχετικά με την ερμηνεία της αποδυνάμωσης των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος.

Για την αποδυνάμωση δικαιώματος, όπως την εφαρμόζει η νομολογία με βάση το άρθρο 242 BGB, λαμβάνονται υπόψη τέσσερα κριτήρια και πιο συγκεκριμένα: η μακρόχρονη καλόπιστη χρήση της μεταγενέστερης ένδειξης, η ανοχή από το δικαιούχο, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και το πολύτιμο κεκτημένο του

⁴⁸² Berlit, Markenrecht, αρ. 278.

⁴⁸³ BGH 14.02.2008, IZR 162/05 – HEITEC, σκέψη 29.

⁴⁸⁴ BGH 31.07.2008, I ZR 171/05 – Haus & Grund II, σκέψη 35, BGH 14.02.2008, IZR 162/05 – HEITEC, σκέψη 29, BGH GRUR 2000, 605, 607 – comtes/ Com Tel.

⁴⁸⁵ Koch, GRUR 2012, σελ. 1092, 1095, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 21 αρ. 19.

⁴⁸⁶ ΔΕΕ, 29.01.1998, C-355/96 – Silhouette.

⁴⁸⁷ ΔΕΕ, 22.09.2011, C-482/09 – Budweiser, και αναλυτικά: Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 974 επ.

μεταγενέστερου δικαιώματος⁴⁸⁸. Τα κριτήρια αυτά βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ώστε ο αυξημένος βαθμός ύπαρξης ενός κριτηρίου, π.χ. η γνώση του δικαιούχου του προγενέστερου δικαιώματος, μπορεί να αντισταθμίζει το μειωμένο βαθμό ύπαρξης ενός άλλου κριτηρίου⁴⁸⁹. Σε αντίθεση με την αποδυνάμωση δικαιώματος με βάση το άρθρο 21 MarkenG, ο δικαιούχος του μεταγενεστέρου δικαιώματος δε χρειάζεται να γνωρίζει την προσβολή, αρκεί ότι ο δικαιούχος να έπρεπε να έχει γνώση της χρήσης⁴⁹⁰. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η προθεσμία των πέντε ετών. Έτσι είναι αρκετή, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συνεργασίας, η περίοδος των τεσσάρων ετών⁴⁹¹. Σε κανονικές συνθήκες όμως η νομολογία δε θεωρεί αρκετή μια ανοχή δύο ετών⁴⁹².

3) Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικών (άρθρο 23 MarkenG)

Το άρθρο 23 MarkenG σκόπευε στην ενσωμάτωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 1989/104/EK στο γερμανικό δίκαιο. Κατά τη ρύθμιση αυτή επέτρεπε τη χρήση ονομάτων, επωνυμιών και περιγραφικών ενδείξεων.

Και ο παλιός νόμος περί σημάτων περιείχε στο άρθρο 16 WZG μια παρόμοια ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η χρήση του ονόματος, της επωνυμίας ή της περιγραφικής ένδειξης δεν έγινε «εν είδει σήματος». Στο άρθρο 23 MarkenG δεν υπάρχει πλέον αυτή η αναφορά, δηλαδή ότι η χρήση πρέπει να μη γίνεται «εν είδει σήματος».

Στο πλαίσιο του άρθρου 23 MarkenG πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πράξεις οι οποίες δε γίνονται εν είδει διακριτικού γνωρίσματος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων⁴⁹³. Επομένως, το άρθρο 23 MarkenG δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση προστασίας του σήματος έναντι της απλής χρήσεως ως επωνυμίας, διότι αυτή η χρήση δε γίνεται για προϊόντα ή υπηρεσίες⁴⁹⁴. Το άρθρο 23 MarkenG εφαρμόζεται όμως και στις περιπτώσεις που η χρήση του διακριτικού από τον τρίτο γίνεται εν είδει διακριτικού γνωρίσματος. Η χρήση η οποία γίνεται εν είδει σήματος

⁴⁸⁸ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 21 αρ. 26, Berlit, Markenrecht, αρ. 287.

⁴⁸⁹ BGH GRUR 1992, σελ. 45, 48 – Cranpool, BGH GRUR 1993, σελ. 913, 915 – KOWOG, BGH GRUR 1963, σελ. 478, 481 – Bleiarbeiter.

⁴⁹⁰ Berlit, Markenrecht, αρ. 287.

⁴⁹¹ BGH GRUR 1998, σελ. 776, 778 – PPC.

⁴⁹² BGH GRUR 1998, σελ. 1034, 1037 – Makalu, BGH 18.01.2001, I ZR 175/98 – buendgens.

⁴⁹³ Büscher, MarkenR 2007, σελ. 453, 455.

⁴⁹⁴ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine.

μπορεί να καλύπτεται από το άρθρο 23 MarkenG εφόσον γίνεται σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη⁴⁹⁵.

α) Η χρήση ονομάτων (άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG)

Το γερμανικό εμπορικό δίκαιο καθιερώνει τη γενική ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας του καθενός. Με βάση την ελευθερία αυτή, είχε γίνει δεκτό από τη γερμανική νομολογία ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ως ελεύθερος επαγγελματίας το όνομά του στις συναλλαγές⁴⁹⁶. Με το άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG ο νομοθέτης προσπάθησε να περιορίσει την ελεύθερη χρήση της επωνυμίας μόνο στο προσωπικό όνομα. Η αιτιολογική έκθεση του νόμου περί σημάτων το 1994 τόνισε ότι με το άρθρο 23 MarkenG αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του προσωπικού ονόματος, αλλά όχι της επωνυμίας επιχειρήσεως⁴⁹⁷. Με το ίδιο σκεπτικό η θεωρία υποστήριζε την εφαρμογή του άρθρου 23 MarkenG στην επωνυμία επιχειρήσεων, μόνο σε περιπτώσεις που περιλαμβάνεται το όνομα του ιδιοκτήτη στην επωνυμία της επιχείρησης⁴⁹⁸. Αυτή η άποψη του γερμανού νομοθέτη, όμως, βρίσκεται σε αντίφαση με τη νομολογία του ΔΕΕ, κατά την οποία η έννοια του ονόματος συμπεριλαμβάνει και τα ονόματα επιχειρήσεων⁴⁹⁹. Με την εφαρμογή της νέας Οδηγίας 2015/2436/EK στο γερμανικό δίκαιο δεν θα υπάρχει πλέον η αντίθεση αυτή, διότι η Οδηγία περιορίζει, σε αντίθεση με την ως άνω νομολογία, το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης στο όνομα του φυσικού προσώπου.

Μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση από το ελεύθερο δικαίωμα χρήσης του ονόματος παρουσιάζει η σύγκρουση με το σήμα και το όνομα φήμης. Το σήμα και το όνομα φήμης έχει μεγάλη οικονομική αξία και διακριτική δύναμη και επομένως είναι ανεκτό για τον δικαιούχο του ονόματος να βάλει μια επιπλέον διακριτική λέξη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως⁵⁰⁰. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε μία υπόθεση στην οποία ένα φυσικό πρόσωπο με το όνομα Shell χρησιμοποιούσε την ιστοσελίδα <http://www.shell.de>. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η γνωστή εταιρεία Shell έχει ένα πρωταρχικό δικαίωμα σε σχέση με το όνομα Shell.

⁴⁹⁵ BGH, GRUR 1998, σελ. 697, 699 - Venus Multi.

⁴⁹⁶ BGH GRUR 1951, σελ. 410 – Luppy, BGH GRUR 1957, σελ. 342 – Underberg, BGH GRUR 1966, σελ. 623, 625 – Kupferberg.

⁴⁹⁷ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 80.

⁴⁹⁸ Berlit, Markenrecht, αρ. 314.

⁴⁹⁹ ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψεις 78 – 81, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 31.

⁵⁰⁰ BGH 22.11.2001, I ZR 138/99 – shell.de.

β) Η χρήση για περιγραφικές ενδείξεις (άρθρο 23 αρ. 2 MarkenG)

Η ελεύθερη χρήση περιγραφικών ενδείξεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο και προϋπόθεση για τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό. Ο κάθε ανταγωνιστής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να περιγράφει ανεμπόδιστα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του⁵⁰¹. Αυτό το σκοπό προστατεύει και το άρθρο 8 παρ 2 αρ. 2 MarkenG στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης σήματος, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Επομένως, η ρύθμιση του άρθρου 23 αρ. 2 MarkenG έχει αυξημένη σημασία για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος.

Ο περιορισμός της προστασίας του σήματος ως περιγραφικής ένδειξης εφαρμόζεται για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, τη φύση, τον σκοπό, την αξία, την γεωγραφική προέλευση, ή την ώρα παραγωγής ή προσφοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών⁵⁰². Κατά τη νομολογία, το άρθρο 23 αρ. 2 MarkenG εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που η ένδειξη είναι αποκλειστικά περιγραφική. Όταν μέρος μόνο της ένδειξης είναι περιγραφικό η εξαίρεση του άρθρου 23 αρ. 2 MarkenG δεν εφαρμόζεται⁵⁰³. Την ύπαρξη αποκλειστικής περιγραφικής χρήσεως ενδείξεως δέχτηκε το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για τη λέξη «POST» η οποία περιγράφει τις υπηρεσίες ταχυδρομείου⁵⁰⁴. Και το γεγονός ότι το σήμα «POST» θεωρείται σήμα φήμης στη Γερμανία δεν αναιρεί το γεγονός ότι η χρήση είναι περιγραφική.

Όπως προανέφερα, ο περιορισμός προστασίας του άρθρου 23 αρ. 2 MarkenG εφαρμόζεται όχι μόνο για το σήμα, αλλά και για τα αλλά διακριτικά γνωρίσματα. Όσον αφορά τον τίτλο έργου του άρθρου 23 αρ. 2 MarkenG εφαρμόζεται ειδικά για τα έργα, στα οποία η προστασία με βάση την πνευματική ιδιοκτησία έχει λήξει. Τα δικαστήρια δέχονται τη δυνατότητα προστασίας ενός τίτλου έργου στην περίπτωση που η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει⁵⁰⁵. Ωστόσο, το γεγονός ότι το έργο δεν προστατεύεται πλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 23 αρ. 2 MarkenG, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ως περιγραφική ένδειξη. Ο τίτλος έργου μπορεί να είναι το κύριο στοιχείο με το οποίο περιγράφεται το έργο και να αποτελεί, ως εκ τούτου, περιγραφική ένδειξη. Επομένως, στην περίπτωση που έληξε

⁵⁰¹ Hacker, Markenrecht, αρ. 520.

⁵⁰² Berlit, Markenrecht, αρ. 318.

⁵⁰³ BGH 15.01.2004, IZR 121/01 - d-c-fix/ CD-FIX.

⁵⁰⁴ BGH 02.04.2009, IZR 209/06 - POST/ Regio Post, σκέψεις 17, 18.

⁵⁰⁵ BGH 23.01.2003, IZR 171/00 – Winnetous Rückkehr.

η προστασία του έργου με βάση την πνευματική ιδιοκτησία και χρησιμοποιείται ο τίτλος ως περιγραφή του έργου, εφαρμόζεται ο περιορισμός του άρθρου 23 αρ. 2 MarkenG, πάντοτε βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν αντιτίθεται στα συναλλακτικά ήθη⁵⁰⁶.

γ) Η χρήση για ανταλλακτικά (άρθρο 23 αρ. 3 MarkenG)

Σε ανθεκτικά προϊόντα μεγάλης αξίας, όπως στα αυτοκίνητα, υπάρχει ανάγκη επισκευής του προϊόντος, καθώς και παραγωγής και τοποθέτησης εξαρτημάτων. Επίσης, υπάρχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν, όπως η επεξεργασία, η μεταφορά ή η φύλαξη του προϊόντος⁵⁰⁷. Ο παραγωγός του προϊόντος έχει συμφέρον να ελέγχει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν του, ώστε να ελέγχει την ποιότητα της υπηρεσίας, αλλά και να αποκομίζει μέρος του σχετικού κέρδους. Η δυνατότητα ελέγχου των εξαρτημάτων και υπηρεσιών περιορίζεται με το άρθρο 23 αρ. 3 MarkenG το οποίο εξαιρεί τη χρήση του σήματος «ως ένδειξη για το σκοπό του αγαθού» από την προστασία. Η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι για τη χρήση του σήματος είναι αναγκαίο να ενημερώσει ο έμπορος τους καταναλωτές για τις υπηρεσίες του. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, η ενημέρωση δεν μπορεί να παρασχεθεί στο κοινό χωρίς να γίνει χρήση του σήματος⁵⁰⁸. Ο τρίτος όμως δεν έχει το δικαίωμα να προκαλεί την εντύπωση ότι ανήκει στο δίκτυο διανομής του παραγωγού ή έχει οικονομική σχέση μαζί του⁵⁰⁹.

δ) Χρήση σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη (άρθρο 23 τελευταία πρόταση MarkenG)

Ακόμα και όταν τρίτος χρησιμοποιεί το σήμα ως όνομα, ως περιγραφική ένδειξη ή σε σχέση με ανταλλακτικά, πρέπει η χρήση αυτή να γίνεται σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η χρήση του διακριτικού γνωρίσματος από τον τρίτο αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, όταν πρόκειται για παραβίαση του θεμιτού ανταγωνισμού σύμφωνα με τη γενική ρήτρα του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού,

⁵⁰⁶ OLG München, 30.04.2009, 29 U 4978/08 – Der Seewolf, σκέψεις 60 – 65, (δημοσίευση σε openJur 2012, 100099).

⁵⁰⁷ Fezer, Markenrecht, § 23 αρ. 97.

⁵⁰⁸ ΔΕΕ, 17.03.2005, C-228/03, σκέψη 35 - The Gillette Company/ LA-Laboratories, ΔΕΕ 23.02.1999, C-63/97 – BMW, σκέψη 60.

⁵⁰⁹ ΔΕΕ, 23.02.1999, C-63/97 – BMW.

δηλαδή το άρθρο 3 UWG⁵¹⁰. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει η ερμηνεία να γίνει σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/95/EK⁵¹¹. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, η προϋπόθεση αυτή αποτελεί μία «έκφραση της υποχρεώσεως θεμιτών ενεργειών έναντι των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου του σήματος»⁵¹².

4) Ανάλωση δικαιώματος (άρθρο 24 MarkenG)

Βασικός σκοπός του σήματος είναι η διάκριση από άλλα προϊόντα. Η χρήση του σήματος διασφαλίζει αυτή την προέλευση από μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Επομένως, ο δικαιούχος πρέπει να έχει το δικαίωμα να διανέμει τα προϊόντα με το σήμα στην αγορά. Όμως, υπήρχε περιορισμός της προστασίας με βάση τη γενική αρχή ανάλωσης δικαιώματος, και πριν από την ισχύ του άρθρου 24 MarkenG ώστε ο δικαιούχος να είχε το δικαίωμα της πρώτης κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά⁵¹³. Τα δικαστήρια θεμελιώνουν τον περιορισμό προστασίας, αναφέροντας ότι ο δικαιούχος δεν πρέπει να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των γνήσιων προϊόντων, τα οποία έχουν μπει στην αγορά με την συγκατάθεσή του. Η ανάλωση δικαιώματος έθεσε σε εφαρμογή σε κάθε περίπτωση την πρώτη κυκλοφορία του προϊόντος σε ολόκληρο τον κόσμο⁵¹⁴.

Στο πλαίσιο της αλλαγής του νόμου περί σημάτων το 1994, η γερμανική νομοθεσία ενσωμάτωσε με το άρθρο 24 MarkenG το άρθρο 7 της Οδηγίας 1989/104/EK στο γερμανικό δίκαιο. Το άρθρο 7 της Οδηγίας 1989/104/EK σχετικά με την ανάλωση δικαιώματος είναι αναγκαστικό δίκαιο και τα κράτη-μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να αποκλίνουν από τη ρύθμιση αυτή⁵¹⁵. Επομένως, η νομολογία οφείλει να ερμηνεύει το άρθρο 24 MarkenG υπό το φως και το σκοπό του άρθρου 7 της Οδηγίας 1989/104/EK⁵¹⁶. Στην υπόθεση Zino Davidoff το ΔΕΕ τόνισε το σκοπό της ανάλωσης δικαιώματος, δηλ. «τον κανόνα ότι το παρεχόμενο από το σήμα δικαίωμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρησιμοποίησή του για προϊόντα τα οποία διατέθηκαν υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του»⁵¹⁷.

⁵¹⁰ Fezer, Markenrecht, § 23 αρ. 23.

⁵¹¹ BGH, 05.06.2008, I ZR 169/05 – Post, αρ. 21.

⁵¹² ΔΕΕ 07.01.2004, C-100/02, σκέψη 24 – Gerolsteiner, ΔΕΕ 23.02.1999, C-63/97 – BMW, σκέψη 61.

⁵¹³ BGH GRUR 1973, σελ. 468, 470 – Cinzano, BGH GRUR Int. 1973, σελ. 562.

⁵¹⁴ BGH GRUR 1973, σελ. 468, 470 – Cinzano.

⁵¹⁵ ΔΕΕ, 29.01.1998, C-355/96 – Silhouette.

⁵¹⁶ BGH GRUR 1997, σελ. 629, 632 – Sermien II.

⁵¹⁷ ΔΕΕ, 20.11.2001, C-414/99 έως C-416/99 – Zino Davidoff, αρ. 32.

Το άρθρο 24 MarkenG διαφοροποιείται από την παλιά γερμανική νομολογία υπό την έννοια ότι η ανάλωση δικαιώματος εφαρμόζεται μόνο αν τα προϊόντα έχουν διατεθεί στο εμπόριο με τη συγκατάθεσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι, όπως παλιά, κάπου στο κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό δεν ισχύει, κατά κανόνα, το βάρος απόδειξης αλλά πρέπει ο προσβάλλον να αποδείξει ότι τα προϊόντα είχαν μπει στην Ευρωπαϊκή Αγορά με τη συγκατάθεση του δικαιούχου⁵¹⁸. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ πρέπει ο προσβάλλον να αποδείξει τη συγκατάθεση για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Ένα γενικό δικαίωμα δεν αρκεί⁵¹⁹.

Κατά το άρθρο 24 προτ. 2 MarkenG η ανάλωση δικαιώματος δεν εφαρμόζεται, εάν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντισταχθεί στη χρήση, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεση στην αγορά. Έχοντας υπόψη ότι η ανάλωση δικαιώματος είναι εξαίρεση από την προστασία, το άρθρο 24 προτ. 2 MarkenG αποτελεί μία εξαίρεση της εξαίρεσης. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 24 προτ. 2 MarkenG ο δικαιούχος του σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τη διάθεση των γνήσιων προϊόντων. Τέτοια είναι η περίπτωση σε ρούχα, όπου έχει αλλαχθεί η εξωτερική μορφή⁵²⁰. Το άρθρο 24 προτ. 2 MarkenG εφαρμόζεται βεβαίως μόνο στις περιπτώσεις που η χρήση των σημάτων γίνεται με οικονομικό σκοπό και έτσι ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει το δικαίωμα να στρέφεται κατά ιδιωτών οι οποίοι αλλάζουν την εμφάνιση του προϊόντος⁵²¹.

VII) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων

Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων παρουσιάζει ένα πλήθος νομικών ζητημάτων, λόγω της ύπαρξης διαφορετικών προϋποθέσεων προστασίας. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας μπορεί να γίνει περιγραφή μόνο των γενικών αρχών σχετικά με τη σύγκρουση. Στη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων πρέπει καταρχάς να ληφθεί υπόψη η αρχή της ισότητας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων. Με αυτή την έννοια κάθε διακριτικό γνώρισμα προσφέρει, υπό την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ένα δικαίωμα, παρόμοιο με τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα. Δεν υφίσταται περίπτωση σύγκρουσης όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος, όπως στην περίπτωση

⁵¹⁸ BGH GRUR 2000, 879, 881 – stüssy.

⁵¹⁹ ΔΕΕ, 01.07.1999, C-173/98 – Sebago.

⁵²⁰ BGH GRUR 1990, σελ. 1035, 1038 - Gefärbte Jeans.

⁵²¹ BGH GRUR 1998, σελ. 696 - Rolex- Uhr mit Diamanten.

της ένδειξης που χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να έχει καθιερωθεί. Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων λύεται με την αρχή της προτεραιότητας, στο γερμανικό δίκαιο με το άρθρο 6 MarkenG. Διαφορές παρουσιάζει η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων ανάλογα με το αν πρόκειται για ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.

1) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας

Αντικείμενο προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων είναι προϊόντα ή υπηρεσίες, η επιχείρηση και το έργο. Επομένως, η πρώτη ομάδα σύγκρουσης διακριτικών γνωρισμάτων με το ίδιο αντικείμενο προστασίας είναι τα διακριτικά των προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ τους. Αυτά ρυθμίζονται στο γερμανικό δίκαιο στο άρθρο 4 MarkenG και πρόκειται για το καταχωρημένο σήμα, το μη καταχωρημένο σήμα και το παγκοίμως γνωστό σήμα. Η σύγκρουση λύεται με βάση την αρχή της προτεραιότητας.

Η δεύτερη ομάδα διακριτικών γνωρισμάτων είναι αυτά που διακρίνουν την επιχείρηση και είναι τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης με και χωρίς ονοματική λειτουργία του άρθρου 5 παρ. 2 MarkenG. Η σύγκρουση μεταξύ διακριτικών της επιχείρησης με ονοματική λειτουργία προσφέρει μία εξαίρεση από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η οποία εξαίρεση ρυθμίζεται ρητά από το άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG. Σε περίπτωση σύγκρουσης των ονομάτων πρέπει να γίνει στάθμιση των συμφερόντων⁵²². Στη στάθμιση των συμφερόντων αποφασίζεται ποιος από τους χρήστες του ονόματος έχει την υποχρέωση να αποκλείσει τον κίνδυνο συγχύσεως και με τι τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη ότι αποτελεί υποχρέωση του μεταγενέστερου χρήστη του ονόματος να αποκλείσει τον κίνδυνο συγχύσεως⁵²³. Η στάθμιση συμφερόντων καθορίζει την απόσταση την οποία πρέπει να έχει το μεταγενέστερο σημείο από το προγενέστερο⁵²⁴. Όταν δεν μπορεί να απαιτηθεί εντελώς ο αποκλεισμός του κινδύνου συγχύσεως, πρέπει και οι δύο πλευρές να δεχτούν τον κίνδυνο συγχύσεως που παραμένει⁵²⁵.

⁵²² BGH GRUR 1957, σελ. 342, 346 – Underberg, BGH GRUR 1993, σελ. 579, 580 – Römer GmbH.

⁵²³ BGH GRUR 1993, 579, 580 – Römer GmbH, Schmitt-Gaedke/ Arz, GRUR 2012, σελ. 565, 566.

⁵²⁴ Schmitt-Gaedke/ Arz, GRUR 2012, σελ. 565, 566.

⁵²⁵ Schmitt-Gaedke/ Arz, MarkenR 2013, σελ. 265.

Η τελευταία ομάδα της σύγκρουσης διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο είναι η σύγκρουση μεταξύ τίτλων έργων. Στη σύγκρουση μεταξύ τίτλων έργων λαμβάνεται υπόψη και η δημοσίευση της μελλοντικής χρήσης⁵²⁶.

2) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας

Με τη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας εννοείται η σύγκρουση μεταξύ σήματος και διακριτικού της επιχείρησης, σήματος και τίτλου έργου και διακριτικού της επιχείρησης με τίτλο έργου. Και αυτή η σύγκρουση λύεται με βάση την αρχή της προτεραιότητας.

Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο παίζουν αποφασιστικό ρόλο και οι διαφορές της λειτουργίας των διαφορετικών διακριτικών γνωρισμάτων. Το ΔΕΕ στην απόφαση Celine⁵²⁷ τόνισε ότι η απλή χρήση ως επωνυμία δεν αποτελεί χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες. Επομένως, η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων ερμηνεύεται με την έννοια ότι το κάθε διακριτικό γνώρισμα προστατεύεται για χρήσεις που γίνονται με το σχετικό αντικείμενο προστασίας⁵²⁸. Για τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες γίνεται δεκτή η χρήση του διαφορετικού αντικείμενου προστασίας, έγινε ήδη λόγος παραπάνω.

Z) Μεταβίβαση του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης.

Κατά το άρθρο 27 παρ. 1 MarkenG, το σήμα μεταβιβάζεται ελεύθερο, συμπεριλαμβανομένου και του μη καταχωρημένου σήματος. Η ρύθμιση του άρθρου 27 MarkenG εφαρμόζεται μόνο για τα σήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 MarkenG⁵²⁹.

Κατά την κρατούσα άποψη της νομολογίας⁵³⁰ και της θεωρίας⁵³¹, αποκλείεται η αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής για τα σημεία επιχείρησης. Τα διακριτικά της επιχείρησης είναι αναγκαία στοιχεία της επιχείρησης και μεταβιβάζονται μαζί

⁵²⁶ Berlit, Markenrecht, αρ. 48.

⁵²⁷ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine.

⁵²⁸ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 21.

⁵²⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 27 αρ. 1.

⁵³⁰ BGH GRUR 2000, σελ. 709, 712 – Marlene Dietrich, BGH 18.01.2001, I ZR 175/98 – buendgens.

⁵³¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 αρ. 6.

της. Επίσης, αποτέλεσε ρητό σκοπό του νομοθέτη να μην αλλάξει τη σχετική νομολογία ως προς τη μεταβίβαση των διακριτικών γνωρισμάτων⁵³².

Διαφορετική όμως είναι η ερμηνεία σχετικά με τον τίτλο έργου. Αντικείμενο του τίτλου έργου είναι το ίδιο το έργο, δηλαδή ένα προϊόν, επομένως η κατάσταση ομοιάζει με το σήμα. Παρόλα αυτά, η νομολογία και μέρος της θεωρίας δέχονται τη μεταβίβαση του τίτλου έργου μόνο μαζί με το έργο⁵³³. Η αντίθετη άποψη της θεωρίας διαφωνεί με τη δέσμευση του τίτλου έργου με το έργο και προτείνει την ελεύθερη μεταβίβασή του⁵³⁴. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο τίτλος έργου εκπληρώνει τη λειτουργία προέλευσης, η κατάσταση με το σήμα είναι ίδια. Δεν είναι κατανοητό γιατί μία εκδοτική επιχείρηση μπορεί να μεταβιβάζει το σήμα το οποίο διακρίνει εφημερίδες, αλλά όχι τον τίτλο μίας εφημερίδας ο οποίος έχει αποκτήσει λειτουργία προέλευσης.

H) Άδεια χρήσης του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης.

Το άρθρο 30 παρ. 1 MarkenG προσφέρει τη δυνατότητα για τη ρύθμιση αποκλειστικής ή μη αποκλειστικής άδειας χρήσης του καταχωρημένου σήματος, του μη καταχωρημένου σήματος και του παγκοίνως γνωστού σήματος. Καταχώρηση της άδειας χρήσης στο βιβλίο σημάτων δεν προβλέπεται. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 MarkenG, μπορεί ο αδειούχος να καταθέσει αγωγή μόνο μετά τη συγκατάθεση του δικαιούχου.

Η ρύθμιση του άρθρου 30 MarkenG εφαρμόζεται μόνο για τα σήματα, αλλά όχι για το σημείο επιχείρησης και τον τίτλο έργου. Η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 30 MarkenG για τα σημεία επιχείρησης δε γίνεται δεκτή από τη νομολογία και θεωρία λόγω της δέσμευσης της επωνυμίας με την επιχείρηση⁵³⁵.

Κατά πόσο επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 30 MarkenG σχετικά με τον τίτλο έργου, αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. Οι εκατέρωθεν απόψεις είναι ίδιες, όπως και στην περίπτωση της μεταβίβασης του τίτλου έργου.

⁵³² Αιτιολογική Έκθεση 12/6581, σελ. 84.

⁵³³ BGH GRUR 1990, σελ. 218, 220 – Verschenkttexte I, η απόφαση εκδόθηκε πριν από την ενσωμάτωση του τίτλου έργου στο νόμο περί σημάτων.

⁵³⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, προλεγόμενα §§ 27-31, αρ. 7, Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 334.

⁵³⁵ BGH 18.01.2001, I ZR 175/98 – buendgens, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, προλεγόμενα §§ 27-31 αρ. 6.

Θ) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις

Κατά το άρθρο 2 MarkenG, δεν αποκλείεται η προστασία των σημάτων, των εμπορικών σημείων και των γεωγραφικών ενδείξεων βάσει άλλων διατάξεων.

I) Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με το άρθρο 12 BGB

Με βάση το άρθρο 12 BGB, ο δικαιούχος του ονόματος μπορεί να ζητήσει την άρση της χρήσης του ονόματος. Επομένως, όσον αφορά στα σημεία με ονοματική λειτουργία, παράλληλα με τα άρθρα 5, 15 MarkenG, εφαρμόζεται και η δυνατότητα προστασίας με βάση το άρθρο 12 BGB, το οποίο προϋποθέτει την παράνομη χρήση του ονόματος⁵³⁶. Η ρύθμιση αυτή έχει αποκτήσει κεντρική σημασία στο γερμανικό δίκαιο σχετικά με την προστασία σημείων με ονοματική λειτουργία και είναι η «γενική ρήτρα του Δίκαιου των Σημείων»⁵³⁷. Παρόλο που οι ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων (άρθρα 5, 15 MarkenG) αποτελούν ειδικό νόμο σε σχέση με το άρθρο 12 BGB, στην περίπτωση της προσβολής επωνυμίας εφαρμόζεται και το άρθρο 12 BGB.

Ωστόσο, πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 5, 15 MarkenG, προστατεύονται με βάση το νόμο περί σημάτων. Ανεξάρτητη σημασία έχει το άρθρο 12 BGB μόνο για πράξεις που δεν εμπίπτουν στις συναλλαγές⁵³⁸. Ειδικά για την προστασία της επωνυμίας εναντίων καταχωρίσεων στο διαδίκτυο, η νομολογία εφαρμόζει την προστασία με βάση το άρθρο 12 BGB. Κατά τη νομολογία, η απλή καταχώριση μιας ιστοσελίδας δεν αποτελεί χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες και επομένως δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων⁵³⁹. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξει συμπληρωματική προστασία με βάση το άρθρο 12 BGB⁵⁴⁰.

Οι αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής του άρθρου 12 BGB είναι αυτές που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα. Η αξίωση αποζημίωσης προϋποθέτει την υπαιτιότητα της πράξης παραβίασης και προέρχεται από τη ρύθμιση της αδικοπραξίας, άρθρο 823 παρ. 1 BGB⁵⁴¹. Η αξίωση παράλειψης στο μέλλον γίνεται

⁵³⁶ Από τη νομολογία BGH GRUR 1960, σελ. 550, 553 – Promonta, BGH GRUR 1966, σελ. 623 - Kupferberg.

⁵³⁷ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ.53.

⁵³⁸ BGH GRUR 1998, σελ. 696, 697 – Rolex-Uhr mit Diamanten, BGH 22.11.2001, I ZR 138/99 – shell.de.

⁵³⁹ BGH 19.02.2009, I ZR 135/06 – ahd.de, σκέψη 22.

⁵⁴⁰ BGH 22.11.2001, I ZR 138/99 – shell.de.

⁵⁴¹ Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 12 αρ. 39.

δεκτή χωρίς την προϋπόθεση της υπαιτιότητας, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1004 παρ. 1 BGB⁵⁴².

II) Η προστασία της επωνυμίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 HGB

Το άρθρο 37 παρ. 2 HGB προσφέρει ένα τυπικό δικαίωμα της προγενέστερης επωνυμίας επιχείρησης προς διαγραφή μεταγενέστερης επωνυμίας. Το δικαίωμα με βάση το άρθρο 37 παρ. 2 HGB είναι ανεξάρτητο από την προστασία με βάση το νόμο περί σημάτων⁵⁴³. Προϋπόθεση του δικαιώματος είναι η μη επιτρεπτή χρήση της επωνυμίας.

Για την προστασία του άρθρου 37 παρ. 2 HGB πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποχρέωση διάκρισης, η οποία περιέχεται στο άρθρο 30 παρ. 2 HGB. Σκοπός του άρθρου 30 παρ. 2 HGB είναι το δημόσιο συμφέρον διαφορετικών επωνυμιών καταχωρημένων επιχειρήσεων και, επομένως, στο πλαίσιο του άρθρου 30 παρ. 2 HGB συγκρίνονται μόνο οι καταχωρημένες επωνυμίες των επιχειρήσεων. Διαφορετική πραγματική χρήση δεν παίζει ρόλο⁵⁴⁴. Σύγχυση στη χρήση της επωνυμίας υπάρχει όταν δεν διακρίνεται η μεταγενέστερη από την προγενέστερη επιχείρηση. Με αυτή την έννοια η προστασία με τις ανωτέρω διατάξεις, έναντι της προστασίας με βάση το νόμο περί σημάτων, είναι περιορισμένη. Αρκούν μικρές διαφορές, ώστε να αποκλείεται η αξίωση. Η σύντομη μορφή της επωνυμίας δεν προστατεύεται με βάση το άρθρο 37 παρ. 2 HGB⁵⁴⁵. Ωστόσο, το άρθρο 37 παρ. 2 HGB δεν προϋποθέτει την ομοιότητα του κλάδου δραστηριότητας των δύο επιχειρήσεων⁵⁴⁶. Ο δικαιούχος μπορεί να αποκλείσει τη χρήση της μεταγενέστερης επωνυμίας με βάση το άρθρο 37 παρ. 2 HGB και στις περιπτώσεις που η μεταγενέστερη επιχείρηση ασχολείται με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο.

III) Προστασία σύμφωνα με το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού

Πριν γίνει ανάλυση των δικαιωμάτων με βάση τον αθέμιτο ανταγωνισμό πρέπει να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ του δικαίου του Αθέμιτου Ανταγωνισμού και του

⁵⁴² Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 12 αρ. 36.

⁵⁴³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, επίλογος § 15 αρ. 251.

⁵⁴⁴ BGH GRUR 1970, σελ. 320, 322 – Doktor-Firma.

⁵⁴⁵ Fezer, Markenrecht, § 15 αρ.170, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, επίλογος § 15 αρ. 253, OLG Dusseldorf, GRUR 1996, 361 – Tecco.

⁵⁴⁶ KG GRUR 2000, σελ. 902, 905, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, επίλογος § 15 αρ. 254.

δικαίου των Σημάτων. Σκοπός του δικαίου των σημάτων, των σημείων επιχείρησης και του τίτλου έργου είναι η προστασία ενός απόλυτου δικαιώματος. Τα δικαιώματα αυτά ρυθμίζονται στο γερμανικό δίκαιο από το νόμο περί σημάτων. Σε αντίθεση με αυτό, σκοπός του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, είναι η προστασία των συμφερόντων της αγοράς και των καταναλωτών⁵⁴⁷. Επομένως, ο νόμος περί σημάτων και ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού έχουν διαφορετικό κύριο σκοπό. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού δεν προστατεύει και απόλυτα δικαιώματα. Ένα παράδειγμα προστασίας δικαιωμάτων και όχι συμφερόντων ήταν η εφαρμογή της γενικής ρήτρας του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, το τότε άρθρο 1 UWG, για την προστασία σημάτων με ιδιαίτερη φήμη⁵⁴⁸. Ωστόσο, πλέον, για την προστασία του φημισμένου σήματος εφαρμόζεται το άρθρο 14 MarkenG και για την προστασία του διακριτικού επιχείρησης φήμης και του τίτλου έργου φήμης του άρθρου 15 MarkenG.

Το Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού όμως προσφέρει έμμεση προστασία του απόλυτου δικαιώματος των διακριτικών γνωρισμάτων, λόγω της προστασίας των συμφερόντων της αγοράς. Κατά πόσο ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού μπορεί να προσφέρει συμπληρωματική προστασία σε σχέση με το νόμο περί σημάτων, αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. Η νομολογία τονίζει ότι αποκλείεται η εφαρμογή άλλων διατάξεων όταν εφαρμόζεται ο νόμος περί σημάτων⁵⁴⁹, κανόνας με τον οποίο συμφωνεί και μέρος της θεωρίας⁵⁵⁰. Το σκεπτικό αυτό θεμελιώνεται με το επιχείρημα ότι οι ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων προσφέρουν μία πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία η οποία εκτοπίζει την προστασία με βάση άλλες διατάξεις. Η νομολογία δέχεται την εφαρμογή των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποτύχει η προστασία με βάση το νόμο περί σημάτων⁵⁵¹. Αυτήν την οριοθέτηση της νομολογίας, δηλ. εφαρμογή άλλων διατάξεων σε περίπτωση αποτυχίας της προστασίας με βάση το νόμο περί σημάτων, μέρος της θεωρίας την έχει κριτικάρει ως μη επιτυχή⁵⁵². Κατά την άποψη αυτή,

⁵⁴⁷ Έτσι πλέον ρητά το άρθρο 1 UWG.

⁵⁴⁸ BGH GRUR 1959, σελ. 25, 29 – Triumph, Fezer, GRUR 1986, σελ. 485, 486.

⁵⁴⁹ These vom Vorrang des Markenrechts: BGH GRUR 1999, σελ. 161, 162 – MAC Dog, BGH 03.11.2005, I ZR 29/03 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem, αρ. 36, BGH 30.04.2008, I ZR 123/05 – Rillenkoffer, σκέψη 26.

⁵⁵⁰ Ohly/Sosnitzer, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, προλεγόμενα D, αρ. 81, Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, § 4 UWG αρ. 10.77.

⁵⁵¹ BGH GRUR 1999, σελ. 161, 162 – MAC Dog.

⁵⁵² Fezer, Markenrecht, § 2 αρ. 36-40.

σωστή οριοθέτηση είναι να υπάρχει προστασία με βάση τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμογή η προστασία του νόμου περί σημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει συμφωνία μεταξύ της θεωρίας και της νομολογίας περί εφαρμογής του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όταν δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της προστασίας του νόμου περί σημάτων, όπως στη περίπτωση που δεν υφίσταται η χρήση εν είδει σήματος⁵⁵³.

Επιπλέον, σημασία αποκτούν οι ρυθμίσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού και λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 αρ. 1 UWG ο κάθε ανταγωνιστής έχει δικαίωμα άσκησης αγωγής. Αυτό γίνεται κατανοητό και με τη σκέψη ότι ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος έχει τη δυνατότητα να βασίζει την αγωγή του μόνο σε παραβιάσεις του UWG και να μη βασίζει την αγωγή του σε αποκλειστικά δικαιώματα του νόμου περί σημάτων. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δέχτηκε την αθέμιτη παραποίηση ξένης εργασίας με βάση τα άρθρα 3 παρ. 1 και 4 αρ. 9 UWG ρυθμίζει την προστασία στην περίπτωση της αθέμιτης απομίμησης ξένης εργασίας⁵⁵⁴.

1) Η ρύθμιση του άρθρου 4 αρ. 9 UWG

Το άρθρο 4 αρ. 9 (α έως c) UWG ρυθμίζει την προστασία στην περίπτωση της παραποίησης ξένης εργασίας.

Ήδη, το Παλαιό Ανώτατο Δικαστήριο (Reichsgericht) είχε δεχτεί ότι η αθέμιτη παραποίηση ξένης εργασίας μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση της τότε γενικής ρήτρας του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, το άρθρο 1 UWG⁵⁵⁵. Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας συνέχισε τη νομολογία αυτή⁵⁵⁶. Η απαγόρευση παραποίησης ξένης εργασίας δεν ήταν αυτονόητη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις απομίμησης, οι οποίες δεν απαγορεύονται με βάση το νόμο περί σημάτων, είναι επιτρεπτές. Ισχύει ο κανόνας ότι η απλή απομίμηση προϊόντων είναι επιτρεπτή πράξη ανταγωνισμού⁵⁵⁷. Η απαγόρευση με βάση τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται απαγόρευση με βάση το

⁵⁵³ Lange, MarkenR 2007, σελ. 457, 464.

⁵⁵⁴ BGH 19.01.2006, I ZR 151/02 – Jeans I.

⁵⁵⁵ Reichsgericht, GRUR 1941, σελ. 116 – Torpedofreilauf, Reichsgericht GRUR 1940, σελ. 489 – Filterpresse.

⁵⁵⁶ BGH GRUR 1963, σελ. 423, 428 – coffeinfrei, BGH GRUR 1966, 617, 612 – Saxophon, BGH GRUR 1996, σελ. 210, 213 – Vakuumpumpen.

⁵⁵⁷ Nirk, GRUR 1993, σελ. 247, 252.

νόμο περί σημάτων πρέπει να είναι η εξαίρεση⁵⁵⁸. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της απαγόρευσης της παραποίησης ξένης εργασίας, ο βαθμός της απομίμησης δεν παίζει ρόλο. Και η εξ ολοκλήρου παραποίηση του προϊόντος μπορεί να είναι θεμιτή πράξη⁵⁵⁹. Η προστασία έναντι της παραποίησης ξένης εργασίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μόνο απομίμηση προϊόντος, αλλά, επιπλέον, και αθέμιτη συμπεριφορά⁵⁶⁰. Η αθέμιτη συμπεριφορά βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το βαθμό της παραποίησης. Κατά τη νομολογία, ιδιαίτερα αθέμιτη συμπεριφορά ήταν η συστηματική απομίμηση πολλών τεχνικών στοιχείων, για τα οποία, από τεχνική πλευρά, δεν υπήρχε κανένας λόγος⁵⁶¹. Το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής ήταν ο αθέμιτος συστηματικός εμποδισμός του ανταγωνιστή. Σε περίπτωση παραβίασης της γενικής ρήτρας του αθέμιτου ανταγωνισμού, ο δικαιούχος δεν είχε μόνο δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον και αποζημίωσης, αλλά και ενημέρωσης⁵⁶².

Με το νέο νόμο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό⁵⁶³, ο γερμανός νομοθέτης εισήγαγε μία ρύθμιση για την παραποίηση ξένης εργασίας, το άρθρο 4 αρ. 9 (α έως γ) UWG. Σκοπός του άρθρου 4 αρ. 9 (α έως γ) UWG ήταν η εφαρμογή της ως άνω νομολογίας στο πλαίσιο ρητής νομοθετικής ρύθμισης⁵⁶⁴. Αντικείμενο της προστασίας δεν είναι η παραβίαση δικαιώματος αλλά η προστασία με βάση τις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού στην περίπτωση της αθέμιτης εκμετάλλευσης ξένης εργασίας⁵⁶⁵. Επίσης, η ρύθμιση δεν απαγορεύει την απομίμηση, αλλά το αθέμιτο της απομίμησης⁵⁶⁶. Με αυτή την έννοια η εφαρμογή του άρθρου 4 αρ. 9 UWG

⁵⁵⁸ Tilmann, GRUR 1987, σελ. 865, 870.

⁵⁵⁹ BGH GRUR 1996, σελ. 210 – Vakuumpumpen, Bopp, GRUR 1997, σελ. 34, 40. von Gamm, GRUR 1978, σελ. 453, 457.

⁵⁶⁰ BGH 15.06.2000, I ZR 90/98 – Messerkennzeichnung, BGH 10.04.2003, I ZR 276/00 – Tupperwareparty, BGH 30.04.2008, I ZR 123/05 – Rillenkoffer, σκέψη 26.

⁵⁶¹ BGH GRUR 1996, σελ. 210, 213 – Vakuumpumpen.

⁵⁶² BGH GRUR 1994, σελ. 630, 632 – Cartier-Armreif, BGH GRUR 1994, σελ. 635, 637 –

Pulloverbeschriftung: Κατά τη νομολογία αυτή, το δικαίωμα ενημέρωσης δεν προέρχεται από την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, γιατί δεν υπάρχει κενό δικαίου ως προς αυτά, αλλά από την εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης με βάση το άρθρο 242 BGB (= 288 AK).

⁵⁶³ Ο από 3^{ης} Ιουλίου 2004 νέος νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό (Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb) ο οποίος ίσχυσε από την 8^η Ιουλίου 2004, κατήργησε τον παλιό νόμο της 7^{ης} Ιουνίου 1909.

⁵⁶⁴ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/1.

⁵⁶⁵ BGH GRUR 1962, σελ. 144, 149 – Buntstreifensatin.

⁵⁶⁶ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/3. Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, § 4 UWG αρ. 9.40.

προϋποθέτει και τη θετική γνώση του τρίτου για την ύπαρξη του γνήσιου προϊόντος⁵⁶⁷.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται στην περίπτωση που προσφέρονται προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες είναι απομιμήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών ενός ανταγωνιστή. Το άρθρο 4 αρ. 9 UWG a-c περιέχει τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απομίμηση αυτή είναι αθέμιτη.

Πρώτη προϋπόθεση της προστασίας για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 4 αρ. 9 UWG είναι η ανταγωνιστική ιδιαιτερότητα του προϊόντος με την έννοια ότι ο σχεδιασμός ή τα ειδικά στοιχεία του προϊόντος μπορούν στις συναλλαγές να διακρίνουν την προέλευση ή την ιδιαιτερότητα του προϊόντος⁵⁶⁸. Μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το γνήσιο προϊόν έχει αποκτήσει ένα βαθμό εκτίμησης στις συναλλαγές μπορεί να υφίσταται κίνδυνος παραπλάνησης της προέλευσης⁵⁶⁹. Επομένως, με άλλη διατύπωση, το άρθρο 4 αρ. 9 UWG προϋποθέτει τη δυνατότητα εξατομίκευσης του προϊόντος στην ανταγωνιστική αγορά⁵⁷⁰. Τα ειδικά στοιχεία του προϊόντος δεν πρέπει να είναι τεχνικά στοιχεία, ώστε ο ανταγωνιστής να έχει την δυνατότητα να επιλέξει και τεχνικά στοιχεία. Όσο πιο μεγάλη είναι η διακριτική ικανότητα του προϊόντος στον ανταγωνισμό και ο βαθμός της απομίμησης, τόσο λιγότερες απαιτήσεις υπάρχουν ως προς τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες συνθέτουν το συμπέρασμα ότι η πράξη είναι αθέμιτη⁵⁷¹.

α) Το άρθρο 4 αρ. 9 a UWG

Η ρύθμιση του άρθρου 4 αρ. 9 a UWG απαγορεύει την αποτρέψιμη παραπλάνηση ως προς την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, η απομίμηση είναι αθέμιτη «αν προκαλεί μια αποτρέψιμη πλάνη στους αγοραστές σχετικά με την εταιρική προέλευσή τους». Η ρύθμιση εφαρμόζεται για την προστασία εργασίας κάθε είδους, όπως εικόνες, χρώματα και διαφημιστικά σύνθετα⁵⁷². Προϋπόθεση στο πλαίσιο του άρθρου 4 αρ. 9a UWG είναι η ύπαρξη παραπλάνησης και όχι ο κίνδυνος συγχύσεως, όπως σε άλλες διατάξεις. Σε αντίθεση

⁵⁶⁷ BGH 26.06.2008, I ZR 170/05 – ICON, αρ. 24.

⁵⁶⁸ BGH 19.01.2006, I ZR 151/02 – Jeans I, αρ. 21, BGH 21.09.2006, I ZR 270/03 – Stufenleitern, αρ. 26 – Stufenleitern, BGH 26.06.2008, I ZR 170/05 – ICON, αρ. 20.

⁵⁶⁹ BGH 19.01.2006, I ZR 151/02 – Jeans I, αρ. 35, Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, § 4 UWG αρ. 9.41a.

⁵⁷⁰ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/32.

⁵⁷¹ BGH 21.09.2006, I ZR 270/03 – Stufenleitern, αρ. 24, BGH 24.05.2007, I ZR 104/04 – Gartenliege, αρ. 20.

⁵⁷² Büscher, GRUR 2009, σελ. 230, 234.

με τον κίνδυνο συγχύσεως, η ύπαρξη παραπλάνησης αποτελεί πραγματικό περιστατικό το οποίο είναι αντικείμενο απόδειξης και όχι νομικό ζήτημα. Στο πλαίσιο της ομοιότητας του μεταγενεστερού με το προγενέστερο προϊόν πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική εντύπωση των προϊόντων αυτών⁵⁷³.

Το άρθρο 4 αρ. 9 a UWG προσφέρει μία προστασία της λειτουργίας προέλευσης των διακριτικών γνωρισμάτων η οποία προστατεύεται και με βάση το νόμο περί σημάτων. Με την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 4 αρ. 9 a UWG υπάρχει ο κίνδυνος της καταστρατήγησης των διατάξεων του νόμου περί σημάτων. Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι διακριτικών γνωρισμάτων βάσισαν με επιτυχία την αγωγή τους μόνο στην παραβίαση των διατάξεων του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού⁵⁷⁴. Έτσι, προστάτευε με επιτυχία η εταιρεία Subway τον διασχηματισμό των καταστημάτων της με βάση το άρθρο 4 αρ. 9 a UWG⁵⁷⁵. Για το λόγο αυτό προτείνεται από τη θεωρία η μη εφαρμογή του άρθρου 4 αρ. 9 a UWG για ενδείξεις που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων⁵⁷⁶. Επομένως, το άρθρο 4 αρ. 9 a UWG έχει πεδίο εφαρμογής στις περιπτώσεις που δεν προστατεύονται τα διακριτικά με βάση το νόμο περί σημάτων⁵⁷⁷. Στις περιπτώσεις όμως που τρίτος ασκεί την αγωγή ή που ο δικαιούχος δε βασίζει την αγωγή στο νόμο περί σημάτων, η θεωρία αυτή δεν προσφέρει λύση. Υποστηρίζεται, ότι το δικαίωμα άσκησης αγωγής του τρίτου περιορίζεται σε προσβολές του άρθρου 4 αρ. 9 a UWG το οποίο σχετίζεται με δικαιώματα των καταναλωτών⁵⁷⁸.

β) Το άρθρο 4 αρ. 9 b UWG

Σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 9 b UWG είναι αθέμιτη η πράξη τρίτου με την οποία εκμεταλλεύεται ή προσπορίζεται κάποιος δυσανάλογα την εκτίμηση γνήσιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η εκμετάλλευση της θετικής εκτίμησης του γνήσιου προϊόντος υπάρχει όταν οι συναλλαγές μεταφέρουν τη θετική εκτίμηση στην απομίμηση⁵⁷⁹. Η θετική εκτίμηση του γνήσιου προϊόντος αντιστοιχεί στη φήμη, όπως

⁵⁷³ BGH 21.02.2002, I ZR 265/99 - BlendsegeI, BGH 11.01.207, I ZR 198/04 – Handtaschen, αρ. 32, Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/57.

⁵⁷⁴ BGH 19.01.2006, I ZR 151/02 – Jeans I.

⁵⁷⁵ Με αναφορές στην σχετική νομολογία: Goldmann, MarkenR 2015, σελ. 8, 18.

⁵⁷⁶ Büscher, GRUR 2009, σελ. 230, 234, Sosnitza, MarkenR 2015, σελ. 1, 5, Goldmann, MarkenR 2015, σελ. 8, 19.

⁵⁷⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 2 αρ. 5.

⁵⁷⁸ Sack, GRUR 2015, σελ. 442, 450.

⁵⁷⁹ BGH 02.12.2004, I ZR 30/02 – Klemmbausteine III, BGH 22.01.2009, I ZR 30/07 – Beta Layout, σκέψη 22, Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/67.

η έννοια αυτή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG⁵⁸⁰. Για την εφαρμογή του άρθρου 4 αρ. 9 b UWG δεν αρκεί η εκμετάλλευση της θετικής εκτίμησης, αλλά πρέπει η εκμετάλλευση αυτή να είναι και δυσανάλογη. Κατά πόσο η εκμετάλλευση είναι δυσανάλογη προκύπτει με βάση τα πραγματικά περιστατικά της εκάστοτε περίπτωσης. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη η ομοιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και η φήμη του γνήσιου προϊόντος⁵⁸¹.

Η ρύθμιση αυτή έχει παρόμοιο πεδίο εφαρμογής με το άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 και το άρθρο 15 παρ. 3 MarkenG σχετικά με την προστασία του σήματος φήμης και του σημείου επιχείρησης φήμης. Η νομολογία δε δέχεται μια παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 4 αρ. 9 b UWG στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων⁵⁸². Η παράλληλη εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 4 αρ. 9 b UWG θα είχε ως αποτέλεσμα την αξιολογική αντίφαση ως προς τις ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων⁵⁸³. Αν μια πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων και παρόλα αυτά ο νόμος περί σημάτων δεν προσφέρει προστασία, τότε υπάρχει η αξιολογική αντίφαση να προσφέρεται η προστασία με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 αρ. 9 b UWG. Στις περιπτώσεις όμως που ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος δε βασίζει την αγωγή του στο νόμο περί σημάτων ή όταν ανταγωνιστής ασκεί αγωγή, παρουσιάζεται πρακτικά απίθανη η εφαρμογή μόνο του νόμου περί σημάτων.

γ) Το άρθρο 4 αρ. 9 c UWG

Το άρθρο 4 αρ. 9 c UWG θεωρεί αθέμιτο αν τρίτος «απόκτησε με αθέμιτο τρόπο τη γνώση ή τα έγγραφα αναγκαία για την απομίμηση». Η ρύθμιση αυτή απαγορεύει τη χρήση γνώσης την οποία απέκτησε ο τρίτος με αθέμιτο τρόπο⁵⁸⁴. Αθέμιτη είναι η απόκτηση γνώσεων η οποία γίνεται από υπαλλήλους του παραγωγού του γνήσιου προϊόντος, παραβιάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις μυστικότητας των δεδομένων⁵⁸⁵. Με αυτή την έννοια, προστατεύει τη γνώση παραγωγής του προϊόντος και όχι το ίδιο το προϊόν. Η προστασία αυτή είναι διαφορετική από την προστασία των διακριτικών

⁵⁸⁰ Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, § 4 UWG αρ. 9.52.

⁵⁸¹ BGH 02.12.2004, I ZR 30/02 – Klemmbausteine III.

⁵⁸² BGH 03.11.2005, I ZR 29/03 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem, αρ. 36, BGH 10.04.2003, I ZR 276/00 – Tupperwareparty.

⁵⁸³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 2 αρ. 9.

⁵⁸⁴ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/71.

⁵⁸⁵ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4.9, αρ. 9/73.

γνωρισμάτων με βάση το νόμο περί σημάτων και επομένως υπάρχει παράλληλη προστασία.

2) Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 UWG σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1, αρ. 1 και 2 UWG

Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 UWG μια εμπορική πράξη θεωρείται επίσης παραπλανητική, όταν προκαλεί σύγχυση σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες, εμπορικά σήματα ή διακριτικά σημεία ενός ανταγωνιστή. Πρόκειται για την παραπλάνηση λόγω κινδύνου συγχύσεως. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ 2 UWG δεν προστέθηκε με την μεταρρύθμιση του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού το 2004 αλλά μεταγενέστερα το 2008⁵⁸⁶. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ 2 UWG αποτελεί μία επιπλέον προστασία για το ζήτημα της απομίμησης σημείων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Ιδιαίτερα αμφίβολη είναι η σχέση της ρύθμισης με το νόμο περί σημάτων. Κατά τη νομολογία, ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού προσφέρει μόνο επικουρική εφαρμογή και μόνο για περιπτώσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων⁵⁸⁷. Το άρθρο 5 παρ 2 UWG περιέχει όμως ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η νομοθετική ιστορία της ρύθμισης. Το άρθρο 5 παρ 2 UWG σκόπευε την ενσωμάτωση του άρθρου 6 παρ. 2 α) της Οδηγίας 2005/29/EK στο γερμανικό δίκαιο. Παρόλο που η Οδηγία 2005/29/EK ρυθμίζει μόνο τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρηματιών προς τους καταναλωτές, ο γερμανός νομοθέτης ενσωμάτωσε όλες τις ρυθμίσεις της Οδηγίας στο πλαίσιο του γενικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG). Η σημασία της γερμανικής ρύθμισης του άρθρου 5 παρ 2 UWG είναι επομένως σαφώς μεγαλύτερη από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/29/EK. Η σημασία της ρύθμισης αυτής στο πλαίσιο των σημάτων, σημείων επιχειρήσεων και του τίτλου έργου προέρχεται από το γεγονός ότι προϋποθέτει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, δηλ. την κεντρική έννοια του νόμου περί σημάτων. Είναι αμφίβολο κατά πόσο ο νομοθέτης είχε καταλάβει τη σημασία της ρύθμισης αυτής όταν ενσωμάτωσε το άρθρο 6 παρ. 2 α) της Οδηγίας 2005/29/EK, όχι μόνο για εμπορικές πρακτικές με καταναλωτές, αλλά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 2 UWG, για κάθε είδους αθέμιτο ανταγωνισμό. Το άρθρο 5 παρ 2

⁵⁸⁶ Αλλαγή του νόμου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό με ισχύ από την 30η Δεκεμβρίου 2008.

⁵⁸⁷ BGH GRUR 1999, σελ. 161, 162 – MAC Dog.

UWG προσφέρει μια ανεξάρτητη νομική βάση και απαγορεύει να δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως ως προς την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ως προς το άρθρο 5 παρ 2 UWG, είναι αμφίβολο κατά πόσο εφαρμόζεται η άποψη της νομολογίας, η οποία αποκλείει την εφαρμογή άλλων διατάξεων όταν υφίσταται πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων⁵⁸⁸. Από τη θεωρία προτείνεται η πλήρης συρροή αξιώσεων μεταξύ του άρθρου 5 παρ 2 UWG και των σχετικών διατάξεων του νόμου περί σημάτων⁵⁸⁹. Εφαρμόζοντας αυτή τη θεωρία και αν μια πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων, μπορεί να υπάρχει προστασία με βάση το άρθρο 5 παρ 2 UWG. Αυτό γίνεται κατανοητό και με τη σκέψη ότι ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος έχει τη δυνατότητα να βασίσει την αγωγή του μόνο σε παραβιάσεις του UWG. Στη θεωρία υποστηρίζεται η συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 5 παρ 2 UWG για την προστασία των σημάτων σειράς⁵⁹⁰. Κατά τη θεωρία αυτή στο άρθρο 5 παρ. 2 UWG, σε αντίθεση με το άρθρο 14 MarkenG, δεν υπάρχει η προϋπόθεση της ομοιότητας των σημείων και έτσι το άρθρο 5 παρ. 2 UWG έχει πιο μεγάλο περιθώριο εφαρμογής.

Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ 2 UWG θεωρεί ίδια την παραπλάνηση και τη δημιουργία κινδύνου συγχύσεως. Κατά τη διατύπωση της ρύθμισης το άρθρο 5 παρ 2 UWG εφαρμόζεται για τις περισσότερες περιπτώσεις παραβίασης σήματος ή άλλου σημείου.

3) Η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 UWG

Το άρθρο 3 παρ. 1 UWG είναι η νέα γενική ρήτρα του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού⁵⁹¹. Δεδομένου ότι ο νομοθέτης έχει ρυθμίσει στα άρθρα 5 παρ. 2 και 4 αρ. 9 UWG ρητά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απομίμηση σημείων, προϊόντων ή υπηρεσιών είναι αθέμιτη, η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 UWG δεν έχει πλέον μεγάλη πρακτική σημασία ως προς τα ζητήματα αυτά.

Ωστόσο, όπως ανέφερα και παραπάνω, δεν αποκλείεται, κατά το άρθρο 2 MarkenG, η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις.

⁵⁸⁸ These vom Vorrang des Markenrechts: BGH GRUR 1999, σελ. 161, 162 – MAC Dog, BGH 03.11.2005, I ZR 29/03 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem, αρ. 36, BGH 30.04.2008, I ZR 123/05 – Rillenkoffer, αρ. 26.

⁵⁸⁹ Köhler, GRUR 2007, σελ. 548, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 2 αρ. 2, Goldmann, MarkenR 2015, σελ. 8, 18/19.

⁵⁹⁰ Goldmann, GRUR 2012, σελ. 857, 863.

⁵⁹¹ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, προλεγόμενα A, αρ. 10.

Η γερμανική νομολογία είχε προσφέρει ήδη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συμπληρωματική προστασία του σήματος φήμης ή του σημείου επιχείρησης φήμης με βάση τη γενική ρήτρα του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (τότε το άρθρο 1 UWG)⁵⁹². Περίπτωση μιας τέτοιας συμπληρωματικής προστασίας ήταν η προσβολή σήματος φήμης χωρίς ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως και η προσβολή με χρήση που δεν έγινε εν είδει σήματος. Με την αλλαγή του νόμου περί σημάτων το 1994 υπάρχουν πλέον ρητές ρυθμίσεις για τα σήματα και τα σημεία επιχείρησης φήμης. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις όπου παλιά θα μπορούσε να εφαρμοστεί η συμπληρωματική προστασία με βάση το τότε το άρθρο 1 UWG.

Υποστηρίζεται ότι λόγω των νέων άρθρων 14 MarkenG και 15 MarkenG, τα οποία ρητά προστατεύουν τα διακριτικά γνωρίσματα φήμης, δεν υπάρχει πλέον καμία συμπληρωματική προστασία του σήματος φήμης με βάση το άρθρο 3 παρ. 1 UWG⁵⁹³. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νομολογία του ΔΕΕ κατά την οποία δεν προστατεύεται μόνο η λειτουργία προέλευσης του σήματος, αλλά και λοιπές λειτουργίες του, όπως η διαφημιστική ή η ποιοτική⁵⁹⁴. Αυτή η νομολογία συμπληρώνει πιθανά κενά προστασίας του νόμου περί σημάτων. Επομένως, δε φαίνεται να υπάρχει πρακτική εφαρμογή της προστασίας διακριτικού γνωρίσματος φήμης στο πλαίσιο του άρθρου 3 παρ. 1 UWG.

IV) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία

Σύμφωνα με το άρθρο 823 παρ. 1 BGB, υποχρεούται σε αποζημίωση όποιος με πρόθεση ή αμέλεια προσβάλλει παράνομα τη ζωή, το σώμα, την υγεία, την ελευθερία, την ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα τρίτου. Ως άλλο δικαίωμα στο πλαίσιο του άρθρου 823 παρ. 1 BGB γίνεται δεκτό στη Γερμανία και το δικαίωμα της εγκατεστημένης και λειτουργούσας επιχείρησης⁵⁹⁵.

Η νομολογία του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου προσέφερε προστασία όσον αφορά το περίφημο σήμα όχι μόνο με βάση το νόμο περί αθέμιτου

⁵⁹² BGH GRUR 1983, σελ. 247 – Rolls-Royce, BGH GRUR 1985, σελ. 550 – Dimple.

⁵⁹³ Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, προλεγόμενα D, αρ. 82.

⁵⁹⁴ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L’Oreal.

⁵⁹⁵ Στα γερμανικά: Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 823 αρ. 126.

ανταγωνισμού, αλλά και με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας⁵⁹⁶. Η νομολογία εφάρμοσε το άρθρο 823 παρ. 1 BGB στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των εταιρειών. Προϋπόθεση της προστασίας με βάση την αδικοπραξία ήταν η ύπαρξη ενός πολύτιμου σήματος, το οποίο έχει αποκτήσει εξαιρετική καθιέρωση στις σχετικές συναλλαγές. Μία καθιέρωση στις συναλλαγές σε ποσοστό 65 % - 80 % του σχετικού κοινού κατά κανόνα δεν ήταν αρκετό ώστε να θεωρηθεί ένα σήμα περίφημο⁵⁹⁷.

Επιπλέον, προϋπόθεση προστασίας είναι η μοναδική θέση του περιφήμου σήματος στην αγορά και η διάβρωσή του⁵⁹⁸.

Το διακριτικό γνώρισμα φήμης προστατεύεται όμως πλέον με βάση τα άρθρα 14 και 15 MarkenG. Η νομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου αποκλείει κατά κανόνα την εφαρμογή άλλων διατάξεων όταν το ζήτημα καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων⁵⁹⁹. Ο Fezer όμως θεωρεί ότι λόγω του άρθρου 2 MarkenG, το οποίο επιτρέπει την προστασία σημείων και με βάση άλλες διατάξεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί η προστασία του περιφήμου σήματος με βάση το άρθρο 823 παρ. 1 BGB⁶⁰⁰.

Η πρακτική σημασία της συμπληρωματικής προστασίας περιορίζεται, λοιπόν, σε περιπτώσεις που μία πράξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων, δηλαδή όταν δεν υπάρχει χρήση εν είδει σήματος ή εν είδει σημείου ή όταν η χρήση δε γίνεται στις συναλλαγές. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι η προσβολή του σήματος φήμης από ιδιώτη⁶⁰¹.

Η αξίωση με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες προσφέρει μόνο δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά όχι και παράλειψης στο μέλλον. Ωστόσο, η αξίωση παραλείψεως γίνεται δεκτή με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1004 παρ. 1 BGB⁶⁰².

⁵⁹⁶ BGH GRUR 1960, 550 – Promonta, BGH GRUR 1966, σελ. 623 – Kupferberg, BGH GRUR 1987, σελ. 711, 7712 – Camel Tours, BGH GRUR 1991, 863 - Avon.

⁵⁹⁷ BGH GRUR 1991, σελ. 863 – Avon.

⁵⁹⁸ BGH GRUR 1966, σελ. 623, 624 – Kupferberg, BGH GRUR 1991, σελ. 863, 866 – Avon.

⁵⁹⁹ BGH GRUR 1999, σελ. 161 – MAC Dog.

⁶⁰⁰ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 824.

⁶⁰¹ Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, § 4 UWG αρ. 10.102.

⁶⁰² Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1004 αρ. 3.

V) Προστασία τρισδιάστατων διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το νόμο περί σχεδίων

Ο γερμανικός νόμος περί σχεδίων⁶⁰³ προσφέρει προστασία για σχέδια. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 DesignG, η προστασία ενός σχεδίου προϋποθέτει το στοιχείο του νέου και του ιδιαίτερου. Η προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 DesignG, περιορίζεται χρονικά σε 25 –το πολύ- έτη.

Ο νόμος περί σημάτων προσφέρει τη δυνατότητα προστασίας τρισδιάστατων σημάτων. Για την προστασία αρκεί το σήμα να έχει διακριτική δύναμη. Η προστασία προσφέρεται χωρίς χρονικό περιθώριο και χωρίς να χρειάζεται το σχέδιο να είναι νέο ή ιδιαίτερο. Όπως ανέφερα παραπάνω, η προστασία του τρισδιάστατου σήματος προϋποθέτει τη χρήση εν είδει σήματος. Προϋπόθεση προστασίας στα σήματα είναι η αναγνώριση της ένδειξης από το κοινό ως ένδειξης προέλευσης⁶⁰⁴. Κατά κανόνα όμως το κοινό δεν αναγνωρίζει τρισδιάστατα σήματα ως ένδειξη προέλευσης. Τέτοια ένδειξη προέλευσης υπάρχει μόνο αν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει την επικράτηση στις συναλλαγές ή τη φήμη του σήματος.

Ο νόμος περί σχεδίων προσφέρει προστασία χωρίς προϋπόθεση χρήσης, ως ένδειξη προέλευσης.

Επομένως, γίνεται κατανοητή η διαφορά μεταξύ της προστασίας του τρισδιάστατου σήματος και του σχεδίου. Το σχέδιο προστατεύει το σχήμα ως είναι, χωρίς να είναι απαραίτητο η χρήση από τον τρίτο να γίνεται ως ένδειξη προέλευσης. Το σχέδιο όμως πρέπει να είναι νέο και να έχει ιδιοτυπία.

⁶⁰³ Designgesetz από 12.03.2004 (με ισχύ από 01.01.2014 άλλαξε η ονομασία του νόμου από Geschmacksmustergesetz σε Designgesetz – σχετικά με τις τελευταίες αλλαγές βλ.: Kappi, GRUR 2014, σελ. 326).

⁶⁰⁴ BGH 24.11.2011, I ZR 175/09 – Medusa, σκέψη 23.

2^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τα διακριτικά γνωρίσματα στο ελληνικό δίκαιο

Οι βασικές ρυθμίσεις για τα διακριτικά γνωρίσματα στο ελληνικό δίκαιο περιλαμβάνονται στα άρθρα 13 έως 15 του Ν. 146/1914, εκ των οποίων κεντρική σημασία έχει το άρθρο 13 του Ν. 146/1914. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει στις παραγράφους ένα έως τρία⁶⁰⁵, τις προϋποθέσεις προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική προσέγγιση με το γερμανικό δίκαιο, λόγω της ομοιότητας των αρχικών ρυθμίσεων του γερμανικού και του ελληνικού δικαίου.

Πράγματι, οι ρυθμίσεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 αποτελούν σε μεγάλο βαθμό πιστή μετάφραση του άρθρου 16 UWG του γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού του 1909⁶⁰⁶. Επομένως, η ερμηνεία και η εξέλιξη των σχετικών γερμανικών διατάξεων μπορεί να προσφέρει μία ένδειξη για την ερμηνεία των ελληνικών διατάξεων, αλλά και για τυχόν μελλοντικές μεταρρυθμίσεις τους.

Α) Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο

Ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ήταν ο νόμος «περί εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων», ο νόμος ΒΡΝΣΤ/1893⁶⁰⁷. Επειδή κατά το νόμο αυτό, προϋπόθεση της προστασίας, ήταν η καταχώριση του σήματος, ο νόμος αυτός, δεν προσέφερε καμία προστασία για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος.

Το 1914 ψηφίστηκε από τον έλληνα νομοθέτη ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914). Ο νόμος αυτός αποτελεί κατά μεγάλο μέρος μετάφραση του γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού⁶⁰⁸. Πράγματι, οι παράγραφοι ένα και δύο του άρθρου 13 Ν. 146/1914 αποτελούν πιστή μετάφραση του γερμανικού

⁶⁰⁵ Ο Σουφλερός τόνισε (ΕπισκΕΔ 1996, σελ. 663) ότι υπάρχει σύγχυση ως προς τον τρόπο της αρίθμησης του άρθρου 13 Ν. 146/1914. Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 περιλαμβάνει τέσσερις προτάσεις. Η πρώτη πρόταση ρυθμίζει τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και τον τίτλο του έργου. Η δεύτερη πρόταση ρυθμίζει την αξίωση αποζημίωσης. Η τρίτη πρόταση ρυθμίζει τα ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα με καθιέρωση στις συναλλαγές και η τέταρτη πρόταση τον διασηματοπισμό. Έτσι διαχωρίζεται το άρθρο αυτό από το ένα μέρος της θεωρίας σε τέσσερα εδάφια, ενώ το άλλο μέρος της θεωρίας θεωρεί τις δύο πρώτες προτάσεις ως μία παράγραφο με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται το άρθρο 13 σε τρεις παραγράφους, εκ των οποίων η πρώτη έχει δύο εδάφια (Αναφορά της σχετικής θεωρίας στην υποσημείωση 1 του άρθρου του Σουφλερού (ΕπισκΕΔ 1996, σελ. 663). Στην εργασία μου θα ακολουθήσω τη δεύτερη αρίθμηση, γιατί θεωρώ ότι πράγματι πρόκειται για τρεις παραγράφους και όχι τέσσερις.

⁶⁰⁶ Ότι το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 δεν είναι μετάφραση από το γερμανικό δίκαιο τόνιζε ήδη ο Σημίτης, Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, σελ. 71.

⁶⁰⁷ Ρόκας, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου, Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σελ. 79.

⁶⁰⁸ Ρόκας (Περάκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Εισαγωγή αρ. 18.

άρθρου 16 UWG, όμως αντίστοιχη ρύθμιση με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, δεν υπήρχε στο γερμανικό νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά στο τότε άρθρο 15 του γερμανικού νόμου περί σημάτων⁶⁰⁹. Το τότε άρθρο 15 του γερμανικού νόμου περί σημάτων, προστάτευε τον διασχηματισμό, μόνο όμως στην περίπτωση που ο προσβολέας είχε σκοπό εξαπάτησης.

Ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε στο ελληνικό δίκαιο μια παρόμοια ρύθμιση για το διασχηματισμό, με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, η οποία όμως δεν περιόριζε την παροχή έννομης προστασίας, μόνο στις περιπτώσεις που οι πράξεις τελούνταν με σκοπό εξαπάτησης. Επομένως, το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 είχε μεν επηρεαστεί από το άρθρο 15 του γερμανικού νόμου περί σημάτων, χωρίς όμως να περιέχει τον ίδιο περιορισμό όσον αφορά στην έκταση της προστασίας.

Το ελληνικό δίκαιο προσέφερε - σε αντίθεση με την τότε γερμανική ρύθμιση - ήδη από το 1914, ένα πραγματικό δικαίωμα για τον δικαιούχο του διασχηματισμού, πράγμα το οποίο, το γερμανικό δίκαιο προσέφερε σαφώς αργότερα⁶¹⁰. Το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, αποτέλεσε επομένως μία σύγχρονη ρύθμιση για την εποχή του ως προς την προστασία του διασχηματισμού.

Στην ελληνική θεωρία τονίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 «από νομοτεχνική άποψη δεν είναι επιτυχημένη διάταξη»⁶¹¹. Έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 ήταν μία τότε σύγχρονη ρύθμιση, φαίνεται υπερβολική η διατύπωση ότι πρόκειται για μη επιτυχημένη διάταξη.

Αυτό που θα μπορούσε όμως να ειπωθεί είναι ότι, η ρύθμιση του άρθρου 13 Ν. 146/1914, αλλά και ολόκληρος ο Ν. 146/1914, μετά από 100 χρόνια ισχύος, δεν είναι πλέον κατάλληλος για τις ανάγκες στο 21^ο αιώνα⁶¹². Έτσι, το 1939 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος περί σημάτων, ο Ν. 1998/1939⁶¹³, που περιόρισε την προστασία μόνο στα καταχωρημένα σήματα.

Το ελληνικό αστικό δίκαιο, του οποίου πρότυπο αποτέλεσε το γερμανικό αστικό δίκαιο⁶¹⁴, ψηφίστηκε το 1940 με τον Ν. 2250/1940, όμως, λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η έναρξη ισχύος του καθυστέρησε επί πέντε χρόνια⁶¹⁵. Το

⁶⁰⁹ Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen, Reichsgesetzblatt 1894, σελ. 441.

⁶¹⁰ Όπως ανέφερα παραπάνω υπήρχε πραγματική προστασία του διασχηματισμού στο γερμανικό δίκαιο από το 1936.

⁶¹¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 564, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.8.

⁶¹² Έτσι προτείνεται από τη θεωρία η μεταρρύθμιση του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως Κοτσίρης, ΔΕΕ 2004, σελ. 1094, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2007, σελ. 900.

⁶¹³ Ο Ν. 1998/1939 τέθηκε σε ισχύ στις 01.01.1940.

⁶¹⁴ Σπυριδάκη, Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου, σελ. 2.

⁶¹⁵ Τελικά ο νόμος δημοσιεύθηκε με τον Ν. 777/1945.

αστικό δίκαιο εισήγαγε στο άρθρο 58 ΑΚ μία προστασία του ονόματος. Από τότε δεν υπήρξε καμία αλλαγή στον ελληνικό νόμο σε σχέση με τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Ο νόμος περί σημάτων Ν. 2239/1994, αλλά και ο νέος νόμος Ν. 4072/2012, προστατεύουν μόνο τα καταχωρημένα σήματα.

Β) Είδη Διακριτικών Γνωρισμάτων

Η έννοια της «διανοητικής ιδιοκτησίας» περιλαμβάνει διάφορα είδη διακριτικών γνωρισμάτων. Καταρχάς, περιλαμβάνει τα διακριτικά γνωρίσματα ως μέσα εξατομίκευσης στις συναλλαγές⁶¹⁶. Ως διακριτικά γνωρίσματα νοούνται οι ενδείξεις, οι οποίες εξατομικεύουν και διακρίνουν το πρόσωπο στην οικονομική δραστηριότητά του και τα μέσα τα οποία αυτός χρησιμοποιεί⁶¹⁷.

Η έννοια των διακριτικών γνωρισμάτων ως μέσα εξατομίκευσης στις συναλλαγές, περιλαμβάνουν τα διακριτικά του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος⁶¹⁸. Τα διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού συστήματος, δηλαδή τα σήματα ρυθμίζονται σε συγκεκριμένο νόμο, πλέον στο Ν. 4072/2012.

Αντικείμενο της εργασίας είναι τα διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία δεν προστατεύονται από την τυπική πράξη της καταχώρησης, αλλά από την ουσιαστική πράξη της χρήσης. Πρόκειται για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος ρυθμίζονται και προστατεύονται με βάση το άρθρο 13 του Ν. 146/1914. Η οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος, έχει απασχολήσει τη θεωρία ήδη από την δημοσίευση του Ν. 146/1914.

Ι) Οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων

Υποστηρίζεται ότι τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 Ν. 146/1914, διακρίνονται μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του προσώπου, της επιχείρησης και των εμπορευμάτων, υπηρεσιών και έργων⁶¹⁹.

Παρόμοια είναι η οριοθέτηση ανάμεσα στα διακριτικά γνωρίσματα α) του προσώπου - φορέα της επιχείρησης, β) της επιχείρησης και γ) των προϊόντων⁶²⁰. Κατά την

⁶¹⁶ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 259.

⁶¹⁷ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 43, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 246, Τέλλης, ΕπισκΕΔ 2011, σελ. 881.

⁶¹⁸ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 45 ο οποίος αναφέρεται στις κατηγορίες του τυπικού και ουσιαστικού διακριτικού γνωρίσματος.

⁶¹⁹ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 259.

⁶²⁰ Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 6.

άποψη αυτή, συμπεριλαμβάνεται και ο τίτλος έργου στην κατηγορία των διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων. Επίσης, αναφέρεται ως οριοθέτηση, η διάκριση μόνο μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του προσώπου και αυτών της επιχείρησης⁶²¹.

Τέλος, τα διακριτικά γνωρίσματα οριοθετούνται ως εξής: α) διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, β) διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων και γ) διακριτικά γνωρίσματα του τίτλου έργου⁶²². Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ότι η διάκριση πρέπει να γίνεται με βάση το αντικείμενο το οποίο εξατομικεύεται.

Επιπροσθέτως, είναι άνευ αμφιβολίας ότι τα διακριτικά γνωρίσματα του προϊόντος και του τίτλου έργου, έχουν διαφορετικό αντικείμενο προστασίας και πρόκειται επομένως για δύο ξεχωριστά διακριτικά γνωρίσματα. Το ζήτημα επομένως που έχει σημασία είναι η κατάταξη του διακριτικού του ονόματος, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του ιδιαίτερου διακριτικού αυτών.

Καταρχάς, πρόκειται, εκτός από το όνομα, για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης. Είναι γεγονός όμως ότι το όνομα εξατομικεύει, όχι αναγκαστικά μία επιχείρηση, αλλά μπορεί να εξατομικεύει και ένα πρόσωπο. Επομένως, γίνεται αναφορά και σε διακριτικό γνώρισμα του ατόμου⁶²³.

Όμως, στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων, βρίσκει εφαρμογή μόνο η προστασία του ονόματος σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητά του⁶²⁴. Ο Ν. 146/1914 δεν αναφέρεται σε άλλες πράξεις πέραν της οικονομικής δραστηριότητας. Το «όνομα» στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας, όμως, διαφέρει από το «όνομα» υπό την έννοια του αστικού δικαίου. Το όνομα, ως προς το αστικό δίκαιο, περιέχει και τα δικαιώματα της προσωπικότητας, αντικείμενο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο Ν. 146/1914.

Το όνομα, ως αστικό και προσωπικό δικαίωμα, προστατεύεται, βάσει των άρθρων 57 και 58 ΑΚ, ενώ το όνομα σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα, με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1994. Με την έννοια αυτή, δεν πρέπει να βρίσκει εφαρμογή η διαφοροποίηση στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων, μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων του προσώπου και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων του άρθρου 13 Ν. 146/1914, δεν εφαρμόζεται η προστασία του προσώπου. Επομένως, πρόκειται για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, για την εξατομίκευση της

⁶²¹ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 249-250.

⁶²² Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, σελ. 97.

⁶²³ Τριάντος, Αστικός Κώδικας, άρθρο 58, αρ. 2.

⁶²⁴ Ήδη Σημίτης, Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, σελ. 63, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 129.

οικονομικής δραστηριότητας του νομικού ή αστικού προσώπου, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Για την διάκριση αυτή, δεν παίζει κανένα ρόλο, κατά πόσο ο δικαιούχος του σημείου είναι ένα πρόσωπο ή μία επιχείρηση. Το όνομα του εμπόρου, το οποίο χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, σκοπεύει στη διάκριση της δικής του προσωπικής επιχείρησης από άλλες επιχειρήσεις. Επομένως, τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 Ν. 146/1914 εξατομικεύουν την επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της. Αντικείμενο εξατομίκευσης του ονόματος, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του ιδιαίτερου διακριτικού, είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

Η οριοθέτηση με βάση το αντικείμενο προστασίας επιτρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων. Το αντικείμενο προστασίας είναι το μόνο ουσιαστικό στοιχείο διαφοροποίησης των διάφορων διακριτικών γνωρισμάτων. Στην ουσία λοιπόν προστατεύονται ο διασχηματισμός για χρήση που διακρίνει τα προϊόντα, τα διακριτικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων για χρήσεις που διακρίνουν την επιχείρηση και ο τίτλος έργου για χρήσεις του ίδιου του έργου.

Αυτή η οριοθέτηση ακολουθεί και τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών διακριτικών γνωρισμάτων, όπως εφαρμόζεται από τη νομολογία του ΔΕΕ⁶²⁵. Και αν η νομολογία του ΔΕΕ εφαρμόζεται μόνο στο πλαίσιο του καταχωρημένου σήματος, μπορεί τουλάχιστον έμμεσα να ληφθεί υπόψη και για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος.

Στο κείμενο αυτής της εργασίας διαφοροποιούνται επομένως τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 Ν. 146/1914, με βάση το αντικείμενο προστασίας τους, σε διακριτικά γνωρίσματα των εμπορευμάτων (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914), σε διακριτικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914) και στον τίτλο έργου (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914). Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια οριοθέτηση χρησιμοποιείται και από τη γερμανική νομοθεσία, με συνέπεια να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού δίκαιου.

Στην πράξη όμως παρουσιάζεται συνήθως ένα μίγμα της χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων. Το διακριτικό γνώρισμα προϊόντος χρησιμοποιείται κατά κανόνα και για την εξατομίκευση της επιχείρησης, όπως και το διακριτικό της επιχείρησης

⁶²⁵ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

χρησιμοποιείται και σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες⁶²⁶. Με το σκεπτικό αυτό, θα μπορούσε πράγματι να γίνει η οριοθέτηση των διακριτικών γνωρισμάτων και σε διακριτικά γνωρίσματα άμεσης ή έμμεσης εξατομίκευσης μιας επιχείρησης στις συναλλαγές⁶²⁷. Αυτή η διάκριση όμως δυσκολεύει την ερμηνεία των κριτηρίων, τα οποία θέτει το ΔΕΕ⁶²⁸ για το όριο προστασίας του σήματος σε σχέση με τα διακριτικά γνωρίσματα. Επίσης, απουσιάζει από αυτή τη διάκριση, η ιδιαίτερη περίπτωση του τίτλου έργου. Το έργο, ως αντικείμενο εξατομίκευσης του τίτλου έργου, διαφέρει από το αντικείμενο προστασίας των διακριτικών προϊόντων και των διακριτικών της επιχείρησης.

II) Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας το προϊόν

Το διακριτικό γνώρισμα, το οποίο μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το καταχωρημένο σήμα, είναι το διακριτικό γνώρισμα που εξατομικεύει προϊόντα⁶²⁹. Η σχετική ρύθμιση των διακριτικών εμπορευμάτων είναι το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρείται ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα και ο ιδιαίτερος διασηματισμός ή η ιδιαίτερη διακόσμηση των εμπορευμάτων, της συσκευής ή του περικαλύμματος.

1) Η ερμηνεία της έννοιας του διασηματισμού

Αντικείμενο προστασίας του διασηματισμού είναι, όπως και του σήματος, το προϊόν. Έχει γίνει δεκτό ότι υπάρχουν πολλές μορφές σήματος. Υπάρχουν παραδείγματα χάριν, σήματα λεκτικά, εικονιστικά, σύνθετα, τρισδιάστατα και ηχητικά⁶³⁰. Κατά πόσο διαθέτει και ο διασηματισμός τις ίδιες, λιγότερες ή περισσότερες, μορφές με το σήμα, είναι αντικείμενο αμφισβήτησεων.

Καταρχάς, είναι άνευ αμφιβολίας ότι τα εξωτερικά σημεία του εμπορεύματος εμπίπτουν στην έννοια του «διασηματισμού» και προστατεύονται αναλόγως⁶³¹. Η

⁶²⁶ Ρόκας (Τσουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15, αρ. 2.

⁶²⁷ Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, σελ. 97, Ρόκας (Τσουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15, αρ. 2.

⁶²⁸ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

⁶²⁹ Η υπηρεσία δεν είναι αντικείμενο προστασίας του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914. Για την αιτιολογία παραπέμπω αμέσως παρακάτω.

⁶³⁰ Ρόκας, Σήματα, σελ. 22, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 332-336.

⁶³¹ ΑΠ 310/1990 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 709, 711, ΑΠ 241/1991 ΕΕμπΔ 1992, σελ. 320, ΑΠ 1803/2007, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 377, 378, ΕφΠειρ 408/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 167.

γραμματική ερμηνεία της ρύθμισης οδηγεί όμως στο αποτέλεσμα ότι προστατεύεται μόνο αυτή η εξωτερική μορφή του προϊόντος, της συσκευασίας ή του περικαλύμματος.

Το ζήτημα είναι επομένως, κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη στην ερμηνεία της έννοιας του διασχηματισμού και η λεκτική επισήμανση που γίνεται πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος, δηλαδή ο διασχηματισμός σε λεκτική μορφή.

Παρόλο που η γραμματική ερμηνεία της λέξης του «διασχηματισμού» περιλαμβάνει εξωτερικά σημεία, η κρατούσα άποψη της νομολογίας⁶³² και της θεωρίας⁶³³ ακολουθεί μια διασταλτική ερμηνεία του διασχηματισμού, με αποτέλεσμα να προστατεύεται κάθε είδος επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένης και της λεκτικής μορφής.

Η διασταλτική αυτή ερμηνεία βασίζεται στο σκοπό της ρύθμισης του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914, το οποίο προστατεύει όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία του προϊόντος. Στοιχείο του προϊόντος όμως, δεν είναι μόνο η εξωτερική μορφή του, αλλά και κάθε σημείο, το οποίο αναγράφεται ή αποτυπώνεται πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία. Επομένως, η τελολογική ερμηνεία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάθε σημείο μπορεί να προστατευτεί ως διασχηματισμός.

Με τη διασταλτική ερμηνεία προστατεύει ο διασχηματισμός, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, κάθε ένδειξη που μπορεί να διακρίνει εμπορεύματα, όπως π.χ. χρωματισμοί, διακοσμητικά, περιγραφικές ενδείξεις⁶³⁴, τρισδιάστατα σχήματα⁶³⁵ και λεκτικές ενδείξεις.

Περαιτέρω, η διασταλτική ερμηνεία έχει ως συνέπεια να περιλαμβάνει ο διασχηματισμός τις ίδιες μορφές ενδείξεων, όπως και το καταχωρημένο σήμα. Αυτό έχει ως συνέπεια, να χρησιμοποιείται στην ελληνική θεωρία η διατύπωση του μη καταχωρημένου σήματος⁶³⁶ για τον διασχηματισμό. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν οι έννοιες του «διασχηματισμού» και του «μη καταχωρημένου σήματος» με το ίδιο περιεχόμενο.

⁶³² ΑΠ 571, 2011, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 715, 716.

⁶³³ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 90, 91, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2010, 169, 170, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 120, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 697, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 183, Βαγενά, ΔιΜΕΕ 2013, σελ. 64, 65, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.165 (κατά του οποίου «ότι μπορεί να αποτελέσει σήμα, μπορεί να αποτελέσει διασχηματισμό»).

⁶³⁴ Παμπούκης, Αρμ. 1978, σελ. 19, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 120, Κοτσίρης, ΝοΒ 1989, σελ. 718, 719 (ο οποίος αναφέρει ότι διασχηματισμός μπορεί να είναι και χρώμα).

⁶³⁵ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 184.

⁶³⁶ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 251.

2) Ο διασχηματισμός υπηρεσιών

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 προστατεύει τον ιδιαίτερο διασχηματισμό ή την ιδιαίτερη διακόσμηση των εμπορευμάτων, της συσκευής ή του περικαλύμματος αυτών. Η ρύθμιση αυτή δεν αναφέρεται ρητά και στην προστασία υπηρεσιών. Επειδή όμως ο διασχηματισμός ερμηνεύεται διασταλτικά, με την έννοια ότι περιλαμβάνει και λεκτικές ενδείξεις, δεν αποκλείεται ο διασχηματισμός να είναι ένδειξη μιας υπηρεσίας.

Στη πράξη, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ενδείξεις, όχι μόνο για τη διάκριση των προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών τους. Για αυτές τις ενδείξεις υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα προστασίας τους, σύμφωνα με το Ν. 4072/2012 περί σήματος. Ερωτήματα γεννιούνται ως προς την προστασία των ενδείξεων, οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί ως σήμα, γι' αυτό και θα πρέπει να εξεταστεί, κατά πόσο συνάγεται από την ερμηνεία της ρύθμισης του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 και η προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών.

Καταρχάς, πρέπει να υπάρχει αναφορά της έννοιας της ένδειξης υπηρεσιών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υπηρεσιών: στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι περιπτώσεις που η υπηρεσία είναι το κύριο αντικείμενο και στη δεύτερη κατηγορία, οι περιπτώσεις που οι υπηρεσίες γίνονται παράλληλα με την πώληση προϊόντων⁶³⁷. Και για τις δύο κατηγορίες υπηρεσιών χρησιμοποιούνται ενδείξεις στις συναλλαγές, με το σκοπό της διάκρισης από άλλες υπηρεσίες.

Η χρήση της ένδειξης διαφέρει από μία χρήση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου. Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος εξατομικεύουν την επιχείρηση και όχι την υπηρεσία. Στις συναλλαγές προσφέρονται υπηρεσίες υπό ενδείξεις, όχι αναγκαστικά ίδιες με την επωνυμία της επιχείρησης. Μπορεί μία επιχείρηση εκπαίδευσης να προσφέρει δύο ή περισσότερα διαφορετικά μαθήματα, υπό διαφορετικές ενδείξεις. Αλλά και στην περίπτωση που είναι ίδια η ένδειξη που χρησιμοποιείται για την επωνυμία και την υπηρεσία, πρόκειται για διαφορετική χρήση. Η ένδειξη μιας υπηρεσίας δεν είναι μία χρήση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης, αλλά μία χρήση εξατομίκευσης της ίδιας της υπηρεσίας.

Όμως τίθεται το ζήτημα, κατά πόσο ο λεκτικός διασχηματισμός υπηρεσιών μπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914. Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζεται ο διασχηματισμός αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με το εμπόρευμα, τη

⁶³⁷ Κανελλακόπουλος, Το Σήμα υπηρεσιών και κατά το συγκριτικό και το Ελληνικό Δίκαιο, σελ. 14 – ο οποίος περιγράφει την παρόμοια περίπτωση του σήματος υπηρεσιών .

συσκευασία ή το περικάλυμμα, γιατί χωρίς την αναφορά στο εμπόρευμα, δεν θα έβγαζε νόημα η διατύπωση της ρύθμισης.

Με βάση τα παραπάνω, η έννοια του διασχηματισμού στο νόμο σχετίζεται στενά με το εμπόρευμα, πρόκειται δηλαδή για διασχηματισμό εμπορεύματος. Καθίσταται επομένως σαφές ότι ο νόμος ορίζει ρητά το διασχηματισμό ή την ιδιαίτερη διακόσμηση, μόνο σε σχέση με τα προϊόντα, τη συσκευασία ή το περικάλυμμα.

Επειδή ο διασχηματισμός στο άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός προϊόντος και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν συσκευασίες ή περικάλυμματα, αποκλείεται, κατά τη γραμματική ερμηνεία, η προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών, με βάση το άρθρο αυτό. Η γραμματική ερμηνεία λοιπόν του ανωτέρω άρθρου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το άρθρο αυτό προστατεύει μόνο το προϊόν, την συσκευασία ή το περικάλυμμα και όχι την υπηρεσία.

Παρόλα αυτά, έχει γίνει δεκτό από μεγάλο μέρος της θεωρίας⁶³⁸ και της νομολογίας⁶³⁹ ότι, με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 προστατεύεται και ο διασχηματισμός υπηρεσιών. Μόνο μικρό μέρος της θεωρίας και της νομολογίας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αναφορά στο διασχηματισμό υπηρεσιών⁶⁴⁰.

Η ως άνω θεωρία, η οποία δέχεται την προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών, μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο αν πράγματι το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 αφήνει περιθώρια ερμηνείας, σχετικά με την προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται δύο τρόποι ερμηνείας από τη θεωρία: η διασταλτική ερμηνεία της έννοιας του διασχηματισμού και η αναλογική εφαρμογή της έννοιας του διασχηματισμού.

Μέρος της θεωρίας υποστηρίζει ότι η προστασία συνάγεται από τη διασταλτική ερμηνεία της σχετικής διάταξης⁶⁴¹. Καταρχάς, η διασταλτική ερμηνεία μπορεί να έχει εφαρμογή «εφόσον ο νομοθέτης εκφράστηκε στενότερα από το στόχο του»⁶⁴². Η ερμηνεία αυτή εφαρμόζεται, μόνο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα γραμματικής

⁶³⁸ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 576, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 161, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 403β, Ξουφανά, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου 34, Το domain name και οι προϋποθέσεις αγωγής του στο διακριτικό γνώρισμα, σελ. 302, Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 103, Σινανιώτη-Μαρουδή, Το σήμα υπηρεσιών, σελ. 41, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 518.

⁶³⁹ ΕφΘεσ 2312/2009, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 160, 163/164, ΕφΑθ 3945/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 468, 472.

⁶⁴⁰ Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 169, 179 – ο οποίος όμως επιχειρεί ότι λόγω της προστασίας με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914 δεν ανταποκρίνεται η έλλειψη στην νομική πραγματικότητα.

⁶⁴¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 697, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.165 (κατά του οποίου «ότι μπορεί να αποτελέσει σήμα, μπορεί να αποτελέσει διασχηματισμό»).

⁶⁴² Καρακώστας, Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές άρθρα 1 – 126, άρθρο 1 αρ. 62.

ερμηνείας ως προς το διασηματισμό υπηρεσιών. Όμως το όριο της διασταλτικής ερμηνείας είναι το νόημα μιας λέξης. Σε περίπτωση που κατά τη διασταλτική ερμηνεία, προστίθενται εντελώς καινούργια στοιχεία, δεν πρόκειται για διασταλτική, αλλά για πληρωτική ερμηνεία⁶⁴³. Στη προκειμένη περίπτωση, η λέξη «προϊόν» δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως «υπηρεσία». Επομένως, δεν τυγχάνει εφαρμογής η διασταλτική ερμηνεία.

Η απόκλιση της διασταλτικής ερμηνείας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ερμηνείας, ο οποίος θα μπορούσε να φέρει ως αποτέλεσμα την προστασία του διασηματισμού υπηρεσιών. Τέτοιο τρόπο ερμηνείας, ο οποίος πληρώνει ένα κενό στο δίκαιο, αποτελεί η αναλογική εφαρμογή⁶⁴⁴. Η αναλογική εφαρμογή θεμελιώνεται στο σκεπτικό ότι, «όμοια περιστατικά πρέπει να κρίνονται όμοια», διαπίστωση η οποία προέρχεται από τη θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας⁶⁴⁵. Τυχόν αναλογική εφαρμογή θα είχε ως αποτέλεσμα να αναπληρώνεται το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 με την αναφορά σε ιδιαίτερο διασηματισμό εμπορευμάτων «και υπηρεσιών». Το κείμενο του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 συμπληρώνεται ερμηνευτικά, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό και οι υπηρεσίες. Άλλωστε, μέρος της θεωρίας βασίζει στο σκεπτικό της αναλογικής εφαρμογής την προστασία του διασηματισμού υπηρεσιών⁶⁴⁶. Μία εντελώς διαφορετική αναλογική εφαρμογή θα ήταν η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος, με βάση το Ν. 4072/2012, για την οποία θα γίνει αναφορά κατωτέρω.

Η πρώτη προϋπόθεση για τη χρήση της αναλογικής εφαρμογής, είναι η ύπαρξη μίας παρόμοιας περίπτωσης⁶⁴⁷. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκρίνονται οι περιπτώσεις του διασηματισμού προϊόντων και υπηρεσιών. Και πράγματι, είναι άνευ αμφιβολιών ότι, όπως και στο σήμα, το λεκτικό διακριτικό γνώρισμα της υπηρεσίας, είναι παρόμοιο με το λεκτικό διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων. Επομένως, υφίσταται η πρώτη προϋπόθεση της αναλογικής εφαρμογής, δηλαδή η παρόμοια κατάσταση.

⁶⁴³ Για την έννοια της πληρωτικής ερμηνείας: Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 121.

⁶⁴⁴ Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δίκαιου, σελ. 62, Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182, Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

⁶⁴⁵ Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

⁶⁴⁶ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 182. Στην απόφαση ΜΠρΑθ 16732/1989 ΝοΒ 1990, σελ. 1362, 1363, βασίζεται η προστασία στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 και επομένως δεν πρόκειται για προστασία του διασηματισμού υπηρεσίας με βάση άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914.

⁶⁴⁷ Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

Η δεύτερη προϋπόθεση για τη χρήση της αναλογικής εφαρμογής, είναι η ύπαρξη ακούσιου κενού στο δίκαιο⁶⁴⁸. Ένα ακούσιο κενό στο δίκαιο υπάρχει, υπό την προϋπόθεση ότι «ο νομοθέτης δεν πρόβλεψε το νομικά σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται ρύθμιση»⁶⁴⁹.

Επομένως, η πρώτη ερώτηση που γεννάται είναι, για ποιο λόγο ο έλληνας νομοθέτης του έτους 1914, δεν προέβλεψε την προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ιστορία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

Όταν ο έλληνας νομοθέτης το 1914 σχεδίαζε το Ν. 146/1914, δεν ήταν γνωστή ακόμα η ανάγκη ξεχωριστής προστασίας της υπηρεσίας. Η συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ξεχωριστής προστασίας του σήματος υπηρεσιών άρχισε στην Ελλάδα περίπου το 1970, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όχι πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, ο νόμος περί σημάτων δεν πρόσφερε τη δυνατότητα καταχώρησης και προστασίας σήματος υπηρεσιών. Τέτοια δυνατότητα προστασίας δόθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά με το Ν. 2239/1994. Πλέον τα σήματα υπηρεσιών περιγράφονται στις κλάσεις 35 με 45 της Διεθνούς Ταξινόμησης Προϊόντων και υπηρεσιών⁶⁵⁰.

Ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα υποστηρίζεται και στη σύγχρονη θεωρία, ότι αρκεί η προστασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 146/1914, για να καλυφθεί η προστασία της υπηρεσίας⁶⁵¹. Η ερμηνεία του νομοθέτη του 1914 βρίσκεται ακόμα σε εφαρμογή. Επομένως, αμφισβητείται στη θεωρία ακόμα και τώρα η ύπαρξη κενού στο δίκαιο. Υπενθυμίζεται ότι η αναλογική εφαρμογή προϋποθέτει ακούσιο κενό στο δίκαιο το οποίο υπάρχει, όταν ο νομοθέτης δεν μπορούσε να προβλέψει ή δεν πρόβλεψε ένα ζήτημα, όπως στις περιπτώσεις της νέας τεχνολογίας, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο νομοθέτης θεώρησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο νομοθέτης θεώρησε ότι δεν υπάρχει η ανάγκη προστασίας τους, δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνεται χρήση της αναλογικής εφαρμογής. Στην εξεταζόμενη περίπτωση, ο νομοθέτης θέλησε να ρυθμίσει την προστασία του διασχηματισμού των εμπορευμάτων. Επίσης, επέλεξε να περιορίσει την προστασία του διασχηματισμού,

⁶⁴⁸ Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, σελ. 62, Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182, Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

⁶⁴⁹ Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182. Για τη διαφοροποίηση μεταξύ εκούσιων και ακούσιων κενών στο δίκαιο – βλ. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και Ερμηνεία των Δικαιοπραξιών, αρ. 343.

⁶⁵⁰ Διεθνής Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών της Νίκαιας, τελευταία είναι η 10^η έκδοση.

⁶⁵¹ Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 169, 179.

μόνο σε σχέση με τα εμπορεύματα. Τέτοιος περιορισμός της προστασίας γίνεται και σε άλλα νομοθετικά κείμενα, όπως στο νόμο περί σημάτων, στον οποίο περιορίζεται η προστασία μόνο στα καταχωρημένα σήματα. Όπως λοιπόν και στο παράδειγμα για το σήμα υπηρεσιών, ο έλληνας νομοθέτης γνώριζε το ζήτημα επί πολλά έτη και σε αντίθεση με το νόμο περί σημάτων, επέλεξε να μην εφαρμοσθεί το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 για την προστασία της υπηρεσίας. Με βάση τα ανωτέρω, δεν υπάρχει ακούσιο κενό στο δίκαιο ως προς το διασηματοποίηση υπηρεσιών και για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αναλογική ερμηνεία επί του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914. Τυχόν αναλογική εφαρμογή, θα ήταν αντίθετη με την πραγματική βούληση του νομοθέτη.

Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ανώτερο δίκαιο, το οποίο επιβάλλει τέτοια ερμηνεία⁶⁵², που όμως στη περίπτωση του διασηματοποίηση υπηρεσιών δεν υπάρχει.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι, το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 δεν μπορεί να ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο ή μέθοδο, ώστε να οδηγήσει και στην προστασία του διασηματοποίηση υπηρεσιών.

Αξίζει να τονιστεί ότι και στη Γερμανία είχε τεθεί ένα παρόμοιο ζήτημα μέχρι την εφαρμογή του σήματος υπηρεσιών στο νόμο περί σημάτων⁶⁵³. Προστασία της ένδειξης υπηρεσιών όμως γινόταν είτε με βάση το άρθρο 16 UWG⁶⁵⁴, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 146/1914, είτε με βάση τις γενικές διατάξεις.

Εφόσον λοιπόν αποκλείεται η προστασία του διασηματοποίηση υπηρεσιών με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο προστατεύεται με βάση άλλες διατάξεις, όπως το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 146/1914⁶⁵⁵. Σημειώνεται όμως ότι η προστασία με βάση άλλες διατάξεις, δεν μπορεί να πληρώσει εντελώς το κενό, το οποίο αφήνει η μη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

Μόνο το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την υπηρεσία. Αντιθέτως, το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 του Ν. 146/1914 προστατεύει μόνο το διακριτικό της επιχείρησης. Αντικείμενο της προστασίας δηλαδή είναι η επιχείρηση και όχι μία υπηρεσία της επιχείρησης. Επομένως και στη

⁶⁵² Λαδάς, Γενικές Αρχές Αστικού Δίκαιου, σελ. 145 και 150.

⁶⁵³ Gesetz über die Eintragung von Dienstleistungsmarken της 29.01.1979.

⁶⁵⁴ BGH GRUR 1965, σελ. 33, 36 – Scholl, Droste, GRUR 1974, σελ. 649, 650,

⁶⁵⁵ ΜΠρΑθ 16732/1989 ΝοΒ 1990, σελ. 1362, 1363.

περίπτωση που συμπίπτουν το διακριτικό της επιχείρησης και η ένδειξη της υπηρεσίας, είναι διαφορετικό το αντικείμενο της προστασίας και η υπηρεσία προστατεύεται μόνο έμμεσα.

Ακόμα πιο μεγάλο είναι το κενό προστασίας, στις περιπτώσεις που δεν συμπίπτει το διακριτικό της επιχείρησης με την ένδειξη της υπηρεσίας, όταν δηλαδή γίνεται χρήση διαφόρων ενδείξεων υπηρεσιών από μία επιχείρηση. Τέτοια περίπτωση αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, η χρήση διαφορετικών ενδείξεων για υπηρεσίες εκπαίδευσης. Είναι επομένως εντελώς εσφαλμένη η άποψη της θεωρίας ότι προστατεύεται ο διασηματοπισμός υπηρεσιών με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και 2 του Ν. 146/1914⁶⁵⁶. Και αυτό γιατί η προστασία μίας ένδειξης της επιχείρησης, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προστασία που θα είχε ένας διασηματοπισμός υπηρεσιών, με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

III) Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας την επιχείρηση

Η δεύτερη κατηγορία διακριτικών γνωρισμάτων εξατομικεύει το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα. Πρόκειται για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, τα οποία ρυθμίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 του Ν. 146/1914. Αυτή η κατηγορία συμπεριλαμβάνει και ενδείξεις με τις οποίες εξατομικεύεται ένα μέρος της επιχείρησης, όπως ένα κατάστημα⁶⁵⁷.

Στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914 περιλαμβάνονται τα διακριτικά της επιχείρησης με ονοματική λειτουργία, στο άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 146/1914 τα διακριτικά της επιχείρησης χωρίς ονοματική λειτουργία.

Η οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914 και το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 146/1914, γίνεται επομένως με βάση την ονοματική λειτουργία⁶⁵⁸.

IV) Το διακριτικό γνώρισμα του έργου

Η τρίτη κατηγορία διακριτικών γνωρισμάτων είναι το διακριτικό γνώρισμα του έργου. Πρόκειται για τον τίτλο έργου, ο οποίος ρυθμίζεται στο πλαίσιο του άρθρου

⁶⁵⁶ Έτσι όμως Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2010, σελ 169, 170.

⁶⁵⁷ Π.χ. προστατεύεται η επωνυμία του κάθε ξενοδοχείου, χωρίς το ξενοδοχείο να έχει νομική προσωπικότητα.

⁶⁵⁸ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 692, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.157.

13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν 146/1914. Σκοπός του τίτλου έργου είναι η εξατομίκευση ενός έργου από άλλα έργα⁶⁵⁹.

Οι ενδείξεις που εξατομικεύουν έργα μοιάζουν με τα προϊόντα, υπό την έννοια ότι ένα έργο είναι ένα προϊόν, η διαφορά όμως είναι ότι το έργο προϋποθέτει, από τη φύση του, και μια πνευματική δραστηριότητα. Επειδή λοιπόν χωρίς πνευματική δραστηριότητα δεν μπορεί να υπάρξει ένα έργο, ο τίτλος έργου εξατομικεύει αυτή την πνευματική δραστηριότητα στις συναλλαγές.

Γ) Εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα

Για την ερμηνεία των διατάξεων, έχει μεγάλη σημασία κατά πόσο πρόκειται για νομοθετικό αντικείμενο, για το οποίο η νομολογία του ΔΕΕ παρέχει το ερμηνευτικό πλαίσιο.

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για εθνική ρύθμιση η οποία εφαρμόζει ενωσιακό δίκαιο, υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της νομολογίας του ΔΕΕ. Επομένως, θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσο οι ρυθμίσεις των διακριτικών γνωρισμάτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενωσιακών ρυθμίσεων.

I) Η Οδηγία 2008/95/EK

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω στο πλαίσιο του Γερμανικού Δικαίου, για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, δεν τυγχάνει εφαρμογής η Οδηγία 2008/95/EK, καθώς το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αυτής περιορίζεται στο καταχωρημένο σήμα⁶⁶⁰. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της νομολογίας του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα.

Παρόλα αυτά, οι κεντρικές έννοιες των διακριτικών γνωρισμάτων είναι ίδιες με τις έννοιες των καταχωρημένων σημάτων, όπως είναι παραδείγματος χάριν ο «κίνδυνος συγχύσεως» ή η «διακριτική δύναμη». Η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του δικαστή στην ερμηνεία των αόριστων νομικών εννοιών, περιορίζεται στην υποχρέωση ίσης κρίσης όμοιων νομικών καταστάσεων⁶⁶¹.

Οι νομικές έννοιες ελέγχονται επίσης και αναιρετικά από τον Άρειο Πάγο⁶⁶², κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ίδια ερμηνεία. Η αρχή της ισότητας, κατά την οποία τα ίδια περιστατικά πρέπει να ερμηνεύονται με

⁶⁵⁹ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 153.

⁶⁶⁰ Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, αρ. 1424.

⁶⁶¹ Γιακουμής, Δίκη 2005, σελ. 48, 58.

⁶⁶² Κεραμεύς/ Κονδύλης/ Νίκας, (Μαργαρίτης) Ερμηνεία ΚΠολΔ, 2000, άρθρο 561 αρ. 4.

τον ίδιο τρόπο⁶⁶³, επιβάλλει να ερμηνεύονται οι νομικές έννοιες με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του νόμου στον οποίο περιλαμβάνονται.

Οι νομικές έννοιες του «κίνδυνου συγχύσεως» και της «διακριτικής δύναμης» περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2008/95/EK και επομένως αποφασίζει το ΔΕΕ για την ερμηνεία τους. Συνεπώς, για τις έννοιες του «κίνδυνου συγχύσεως» και της «διακριτικής δύναμης» υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ. Εφόσον δηλαδή δεν δικαιολογείται διαφορετική ερμηνεία λόγω των διαφορών μεταξύ των περιπτώσεων, ακολουθείται η αρχή της ερμηνείας των όμοιων περιπτώσεων με το ίδιο τρόπο.

Η υποχρέωση παρόμοιας ερμηνείας των ίδιων αόριστων νομικών εννοιών, ισχύει ιδιαίτερος μεταξύ του διασχηματισμού και του σήματος, αντικείμενο προστασίας των οποίων είναι τα προϊόντα. Ο διασχηματισμός περιλαμβάνει κατά διασταλτική ερμηνεία όλες τις ενδείξεις, οι οποίες μπορούν να είναι σήμα.

Με βάση τα προαναφερθέντα, η ερμηνεία του «κινδύνου συγχύσεως» και της «διακριτικής δύναμης» σχετικά με το διασχηματισμό, θα πρέπει να ακολουθεί τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ΔΕΕ. Ως προς τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματα, θα πρέπει επίσης να ακολουθείται η ερμηνεία του ΔΕΕ, εφόσον όμως δεν δικαιολογείται διαφορετική ερμηνεία, λόγω ύπαρξης τυχόν διαφορών. Επομένως, ως προς τις αόριστες νομικές έννοιες του «κινδύνου συγχύσεως» και της «διακριτικής δύναμης», η νομολογία του ΔΕΕ έχει έμμεση εφαρμογή και για τα διακριτικά γνωρίσματα.

Από την αρχή της ίσης ερμηνείας παρόμοιων νομικών καταστάσεων προέρχεται και η λεγόμενη «αρχή της ισοτιμίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων», την οποία αναφέρει η ελληνική θεωρία⁶⁶⁴.

II) Η Οδηγία 2004/48/EK

Η Οδηγία 2004/48/EK για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993⁶⁶⁵), του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Ν. 1733/1987⁶⁶⁶) και στο νόμο περί σημάτων (Ν. 4072/2012). Όμως η Οδηγία δεν εφαρμόζεται για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, προφανώς γιατί ο Έλληνας

⁶⁶³ Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 127.

⁶⁶⁴ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 14, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 3.39.

⁶⁶⁵ Εφαρμογή της Οδηγίας με το άρθρο 2 Ν. 3524/2007.

⁶⁶⁶ Εφαρμογή της Οδηγίας με το Ν 3966/2011.

νομοθέτης δεν θεώρησε υποχρέωσή του να εφαρμόσει την ανωτέρω Οδηγία στην περίπτωση αυτή.

Στη σκέψη 13 της Οδηγίας αυτής τονίζεται ότι: «είναι σκόπιμο να ορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που καλύπτονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και/ή από την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους». Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται και από το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενων των εμπορικών επωνυμιών⁶⁶⁷.

Όμως και ο διασχηματισμός, τα διακριτικά της επιχείρησης και ο τίτλος έργου είναι δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Επομένως, τονίζεται από την ελληνική θεωρία ότι η Οδηγία 2004/48/EK εφαρμόζεται για τα διακριτικά γνωρίσματα⁶⁶⁸.

Και πράγματι, σκοπός της Οδηγίας είναι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από εθνικές ρυθμίσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για τα διακριτικά γνωρίσματα σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 13 του Ν. 146/1914.

Η Ελλάδα είχε σαφώς την υποχρέωση να εφαρμόσει την Οδηγία μέχρι τις 29 Απριλίου 2006, στο πλαίσιο της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος.

Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν επομένως να ερμηνεύουν το εθνικό δίκαιο, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με το σκοπό της Οδηγίας⁶⁶⁹. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει άμεση

⁶⁶⁷ Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/295/EK), της 13.4.2005.

⁶⁶⁸ Μαρίνος, ΝΟΒ 2009, σελ. 2029, Μαρίνος ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1, 4, Ρήγας, ΕφΑδ 2010, σελ. 784, 785, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 970, Σουφλερός, Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο, 11.04.2013, δημοσίευση στην ιστοσελίδα <http://www.syneemp.gr>. Ο Μαρίνος όμως εφαρμόζει την Οδηγία 2004/48/EK για όλα τα δικαιώματα του αθέμιτου ανταγωνισμού, βλ. Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ. 369, αρ. 831. Κατά την άποψη μου όμως εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/48/EK μόνο για απόλυτα δικαιώματα, και όχι για τα συμφέροντα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

⁶⁶⁹ Πάγια νομολογία, ΔΕΕ 13.11.1990, C-106/89 - Marleasing, σκέψη 8, ΔΕΕ 16.12.1993, C-334/92 - Wagner Miret, σκέψη 20, ΔΕΕ 14.06.1994, C-91/92, Faccini Dori, σκέψη 26, ΔΕΕ 27.06.2000, C-240/98 έως C-244/98 - Océano Grupo Editorial et Solvat Editores, σκέψη 30, ΔΕΕ 05.10.2004, C-397/01 έως C-403/01 - Pfeifer, σκέψη 113, – και η ελληνική νομολογία και θεωρία εφαρμόζει αυτό το σκεπτικό, βλ. ΠΠρΑΘ 585/2010, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 180, 187, ΠΠρΑΘ 5610/2010, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 978, 994/985, Ρόκας, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 443, 462.

εφαρμογή η Οδηγία στο εθνικό δίκαιο⁶⁷⁰. Σε περίπτωση που το εθνικό δίκαιο δεν αφήνει περιθώριο ερμηνείας, τότε δεν μπορεί η Οδηγία να εφαρμοστεί⁶⁷¹.

Για την εφαρμογή της Οδηγίας, θα πρέπει η νομολογία να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει κάθε προβλεπόμενο μέτρο ερμηνείας του νόμου, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογικής ερμηνείας.

Κατά πόσο μπορεί η ερμηνεία του εθνικού νόμου να γίνει σύμφωνα με το σκοπό της Οδηγίας, εξαρτάται από τη δυνατότητα ερμηνείας της συγκεκριμένης εθνικής ρύθμισης. Ένα δικαίωμα το οποίο προβλέπεται σε άρθρο μιας Οδηγίας μπορεί να γίνεται δεκτό από τον δικαστή υπό την προϋπόθεση ότι μία συγκεκριμένη εθνική ρύθμιση αφήνει, από τη γραμματική διατύπωσή της, τη δυνατότητα να ερμηνεύεται με ένα τρόπο το οποίο δέχεται το δικαίωμα αυτό. Αναλυτική αναφορά της ερμηνείας γίνεται επομένως στο πλαίσιο των δικαιωμάτων, τα οποία καλύπτει η Οδηγία για τα διακριτικά γνωρίσματα, όπως το δικαίωμα αποζημίωσης ή το δικαίωμα ενημέρωσης. Όταν η ελληνική νομολογία εφαρμόζει τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/48/EK, θα πρέπει να ακολουθεί και την ερμηνεία του ΔΕΕ για τα ζητήματα της εν λόγω Οδηγίας.

III) Η Οδηγία 2005/29/EK

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πλαίσιο του γερμανικού δικαίου, στην Οδηγία 2005/29/EK ρυθμίζεται η προστασία των καταναλωτών. Η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται στις συναλλαγές που διενεργούνται μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών.

Ο έλληνας νομοθέτης ενσωμάτωσε την Οδηγία αυτή στον καταναλωτικό νόμο (Ν. 2251/1994⁶⁷²) και όχι στο πλαίσιο του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914)⁶⁷³. Τα κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία να μεταφέρουν τις αξιολογήσεις της Οδηγίας και στο πλαίσιο των γενικών ρυθμίσεων του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού⁶⁷⁴. Επομένως, μπορούν οι εξελίξεις που φέρνουν οι αλλαγές λόγω της Οδηγίας 2005/29/EK να επηρεάζουν και την ερμηνεία του Ν. 146/1914⁶⁷⁵.

⁶⁷⁰ Πάγια νομολογία, ΔΕΕ 05.10.2004, C-397/01 έως C-403/01 - Pfeifer, σκέψη 108, ΔΕΕ 14.06.1994, C-91/92, Faccini Dori, σκέψη 20.

⁶⁷¹ Σουφλερός, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 429, 440 (και η ως άνω νομολογία του ΔΕΕ).

⁶⁷² Η τροποποίηση του Ν. 2251/1994 έγινε με το Ν. 3587/2007, ΦΕΚ Α 152/10.7.2007.

⁶⁷³ Ο Τζουγανάτος (ΔΕΕ 2008, σελ. 508, 512) και ο Αποστολόπουλος (ΔΕΕ 2007, σελ. 900) προτείνουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Οδηγίας στο πλαίσιο του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού Ν. 146/1914.

⁶⁷⁴ Μαρίνος, ΔΕΕ 2011, σελ. 877, 883.

⁶⁷⁵ Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελευθέρου Ανταγωνισμού, σελ. 174, § 5 αρ. 11.

Όμως, δεδομένου ότι ο έλληνας νομοθέτης ενσωμάτωσε την Οδηγία αυτή μόνο στον καταναλωτικό νόμο Ν. 2251/1994, η έμμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τα διακριτικά γνωρίσματα των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 146/1914 είναι πολύ περιορισμένη.

Δ) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων

Μία περιγραφή των διακριτικών γνωρισμάτων δεν μπορεί να είναι πλήρης, χωρίς περιγραφή των λειτουργιών τους.

Για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο του δικαιώματος των διακριτικών γνωρισμάτων, θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος αυτών στις συναλλαγές. Ο σκοπός των διακριτικών γνωρισμάτων στις συναλλαγές περιγράφεται με τις λειτουργίες τους. Υπό το σκεπτικό αυτό, ακολουθεί ταξινόμηση με βάση το αντικείμενο προστασίας τους.

I) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων του ουσιαστικού συστήματος

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, ο διασχηματισμός ερμηνεύεται ως ένδειξη, με την οποία το προϊόν εξατομικεύεται στην αγορά. Για τέτοιες ενδείξεις υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησής τους ως σήμα. Παρόλα αυτά, οι επιχειρηματίες δεν καταχωρούν πάντα την ένδειξη, την οποία χρησιμοποιούν, ως σήμα. Τέτοια μη καταχωρημένα σημεία, μπορούν να προστατευθούν ως διασχηματισμός προϊόντος.

Η διαφορά μεταξύ των σημείων αυτών και του καταχωρημένου σήματος, είναι η έναρξη της προστασίας. Στην περίπτωση του διασχηματισμού, η προστασία αρχίζει με την καθιέρωσή του στις συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση του σήματος, με την τυπική πράξη της καταχώρισης. Από οικονομικής και πραγματικής πλευράς όμως, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους, γιατί το προϊόν και στις δύο περιπτώσεις κυκλοφορεί στην αγορά από τον επιχειρηματία. Στην αρχή της ισότητας - σύμφωνα με την οποία τα όμοια πράγματα πρέπει να κρίνονται με όμοιο τρόπο⁶⁷⁶ - θεμελιώνεται το ότι δεν χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ των λειτουργιών του διασχηματισμού και του σήματος.

Υπό το σκεπτικό ότι, το αντικείμενο εξατομίκευσης του διασχηματισμού και του

⁶⁷⁶ Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 127.

σήματος είναι το ίδιο, ίδιες είναι και οι λειτουργίες τους⁶⁷⁷. Οι λειτουργίες ισχύουν για τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για σήμα ή για διασχηματισμό προϊόντος. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί στην περιγραφή των λειτουργιών, τόσο η θεωρία και η νομολογία σχετικά με το καταχωρημένο σήμα, όσο και η νομολογία του ΔΕΕ.

Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο των λειτουργιών του σήματος και του διασχηματισμού είναι το ίδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι προστατεύονται και με τον ίδιο τρόπο.

Στο ελληνικό δίκαιο μπορεί να υπάρχει προστασία των λειτουργιών του διασχηματισμού, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο ελληνικός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα προστασίας τους. Η εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ για τις λειτουργίες του διασχηματισμού περιορίζεται επομένως στο περιεχόμενο των λειτουργιών και δεν εφαρμόζεται για την προστασία τους.

Η οριοθέτηση μεταξύ οικονομικών και νομικών λειτουργιών, όπως αναφέρεται στη θεωρία⁶⁷⁸, οδήγησε στη διάκριση μεταξύ προστατευμένων και μη προστατευμένων λειτουργιών. Επειδή όμως η νομολογία του ΔΕΕ δεν ακολούθησε μια τέτοια οριοθέτηση, αλλά προστατεύει όλες τις λειτουργίες του καταχωρημένου σήματος ανεξάρτητα⁶⁷⁹ χρησιμοποιώντας μία πολυλειτουργική σύλληψη⁶⁸⁰, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια τέτοια οριοθέτηση.

1) Η διακριτική λειτουργία

Καταρχάς, όλα τα διακριτικά γνωρίσματα έχουν κοινή λειτουργία διάκρισης⁶⁸¹. Σκοπός τους είναι η διάκριση από τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα της ίδιας κατηγορίας. Μόνο με τη διαφοροποίηση των προϊόντων ή των επιχειρήσεων, μπορεί να υπάρχει ένα αποτελεσματικός ανταγωνισμός⁶⁸². Ως προς το σήμα, το άρθρο 121 Ν. του 4072/2012 αναφέρει ρητά ότι, στην έννοια του σήματος, περιλαμβάνονται μόνο αυτές οι ενδείξεις, οι οποίες είναι ικανές να διακρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες.

⁶⁷⁷ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 92, Κοτσίρης, ΝοΒ 1989, σελ. 718, 719.

⁶⁷⁸ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 34, Ρόκας, Σήματα, σελ. 11/12, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.38.

⁶⁷⁹ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 58.

⁶⁸⁰ Μαρίνος, ΧρΙΔ 2007, σελ. 865, 867.

⁶⁸¹ Ρόκας, Σήματα, σελ. 12.

⁶⁸² Χρυσάνθης, ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 33, 34, Χρυσάνθης, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 469, 470.

Ένα σήμα εκπληρώνει τη διακριτική λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται για την διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες⁶⁸³.

Αυτό ισχύει και για το διακριτικό του προϊόντος, σκοπός του οποίου είναι η διάκριση από άλλα προϊόντα. Πρόκειται επομένως για τη λεγόμενη «λειτουργία ταυτότητας ή εξατομίκευσης»⁶⁸⁴.

2) Η λειτουργία προέλευσης

Έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία και τη θεωρία ότι η βασική λειτουργία του σήματος είναι η λειτουργία προέλευσης⁶⁸⁵. Στην ελληνική θεωρία, η λειτουργία προέλευσης ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι, με τη χρήση του σήματος υποδηλώνεται η προέλευση από ορισμένη εταιρεία, χωρίς όμως να χρειάζεται ο καταναλωτής να γνωρίζει για ποια εταιρεία πρόκειται⁶⁸⁶.

Αυτή η ερμηνεία της λειτουργίας προέλευσης όμως, δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις συνήθειες του καταναλωτή, αλλά ούτε και με την πραγματικότητα της αγοράς. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν παράγουν ή διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως οι εταιρείες Holding ή franchising⁶⁸⁷. Επίσης, ο καταναλωτής δεν γνωρίζει πάντα ποια επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των προϊόντων καθημερινής χρήσης. Επομένως, παραμένει στη σκέψη του καταναλωτή μόνο η γενική και αόριστη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα προϊόν από μία επιχείρηση, διαπίστωση η οποία είναι αυτονόητη.

Στις περιπτώσεις όμως των προϊόντων εκείνων, που λόγω της φύσης τους, πρέπει να προέρχονται από μία συγκεκριμένη επιχείρηση, η μοναδική συνέπεια της λειτουργίας προέλευσης, σύμφωνα με την ως άνω ερμηνεία, είναι η διάκριση από άλλα προϊόντα.

⁶⁸³ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 35, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 314, Ρόκας, Σήματα, σελ. 12, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 442, 455, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.39, ΕφΑθ 4514/2009, ΔΕΕ 2009, σελ. 1335.

⁶⁸⁴ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 34, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 317/318.

⁶⁸⁵ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 443, Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 39, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.43, Παπαγιάννη, ΕΤρΑξΧρΔ 2009, σελ. 55, 56.

⁶⁸⁶ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 35, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.39.

⁶⁸⁷ Ρόκας, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 443, 445, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 444, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 318.

Διαφορετική είναι η κατάσταση μόνο σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και κόστους. Σε αυτή τη περίπτωση, ο καταναλωτής, όχι μόνο γνωρίζει την προέλευση, αλλά η προέλευση είναι και ο λόγος της απόφασης αγοράς του προϊόντος.

Όταν ο καταναλωτής γνωρίζει την επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, πρόκειται για τη συγκεκριμένη λειτουργία προέλευσης. Επομένως, είναι προτιμότερη μία διαφορετική ερμηνεία της λειτουργίας προέλευσης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ως άνω αλλαγές στις συναλλαγές.

Το ουσιαστικό περιεχόμενο της λειτουργίας προέλευσης είναι, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, όπως ήδη αναφέρθηκε στο πλαίσιο του γερμανικού δικαίου, να εγγυάται στον καταναλωτή την ταυτότητα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας⁶⁸⁸. Αυτή η εγγύηση της προέλευσης είναι επομένως η πεμπουσία της λειτουργίας προέλευσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της λειτουργίας προέλευσης είναι ίδιο στο σήμα και στο διασηματοποίηση.

3) Διαφημιστική λειτουργία

Το σήμα δεν χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο διάκρισης, αλλά και ως μέσο πληροφόρησης, κυρίως στο πλαίσιο της διαφήμισης⁶⁸⁹. Ο δικαιούχος του σήματος χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους, για να γίνουν γνωστά τα προϊόντα του, προπαντός μέσω της διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης.

Επίσης, χρησιμοποιεί ειδικές διαμορφώσεις του προϊόντος ή της συσκευασίας, με τις οποίες επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Το ΔΕΕ αναγνωρίζει ως διαφημιστική λειτουργία του σήματος, κάθε χρήση του «ως στοιχείο προώθησεως των πωλήσεων ή ως αντικείμενο εμπορικής στρατηγικής»⁶⁹⁰. Ίδιος είναι και ο ορισμός της διαφημιστικής λειτουργίας για το διασηματοποίηση.

Η διαφημιστική λειτουργία του σήματος περιέχεται και στο πλαίσιο της προστασίας του σήματος φήμης. Έτσι, η ελληνική θεωρία είχε προτείνει, ήδη πριν από την

⁶⁸⁸ ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97 - Canon, σκέψη 28, ΔΕΕ 06.10.2005, C-120/04 – Medion/Thomson (Thomson Life), σκέψη 23, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 82, ερμηνεία η οποία γίνεται δεκτή και από την ελληνική θεωρία, όπως Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 319.

⁶⁸⁹ Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, σελ. 35, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 445, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 330.

⁶⁹⁰ ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 92.

έκδοση της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, την προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας⁶⁹¹.

Το σήμα φήμης περιλαμβάνει την προστασία για τα έξοδα των διαφημίσεων, που αποσκοπούν στην απόκτηση φήμης για το προϊόν. Επομένως, δικαίως υποστηρίζεται ότι η διαφημιστική λειτουργία του σήματος, προστατεύεται κατά κύριο λόγο μέσω του σήματος φήμης⁶⁹².

Η πρακτική σημασία της προστασίας της διαφημιστικής λειτουργίας όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του σήματος φήμης, αλλά και στην προστασία της λεγόμενης «διπλής ταύτισης», της περίπτωσης δηλαδή που ο μεταγενέστερος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί μία ίδια ένδειξη και για τα ίδια προϊόντα, όπως κάποιος προγενέστερός του.

Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, οι υπόλοιπες λειτουργίες του σήματος⁶⁹³ προστατεύονται πλέον ανεξάρτητα, ερμηνεία η οποία έχει γίνει δεκτή και στην Ελλάδα⁶⁹⁴. Επομένως, παρόλο που υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα εναντίον της ανεξάρτητης προστασίας των άλλων λειτουργιών, εκτός από τη λειτουργία προέλευσης⁶⁹⁵, θα πρέπει πλέον να γίνει δεκτή η ανεξάρτητη προστασία των άλλων λειτουργιών του καταχωρημένου σήματος⁶⁹⁶. Η προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του καταχωρημένου σήματος βασίζεται στο άρθρο 150 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 125 παρ. 3 α και γ του Ν. 4072/2012.

Το κατά πόσο όμως προστατεύεται η διαφημιστική λειτουργία του διασχηματισμού, εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

4) Η εγγυητική λειτουργία

Με την εγγυητική λειτουργία νοείται, με διαφορετική διατύπωση και η ποιοτική λειτουργία. Κατά μία άποψη, το περιεχόμενο αυτής της λειτουργίας είναι ότι

⁶⁹¹ Μαρίνος, ΕλλΔνη 1995, σελ. 1219, 1220, Ρόκας, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 443, 458, Μηνούδης, ΔΕΕ 1997, σελ. 669, 674.

⁶⁹² Φουντεδάκης, Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 3.

⁶⁹³ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oréal, σκέψη 58, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη, σκέψη 77.

⁶⁹⁴ ΠΠρΘεσ 599/2011, ΧΡΙΑ 2012, σελ. 149, Κινινή, ΔΕΕ 2010 σελ. 19, 20/24. Αποστολόπουλος, ΧΡΙΑ 2012, 150, αντίθετη άποψη Ψαρουδάκης, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 214, 216.

⁶⁹⁵ Τζουγανάτος, ΕΕμπΔ 1992, σελ. 308, 310.

⁶⁹⁶ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί η προστασία στο πλαίσιο της διπλής ταύτισης στις περιπτώσεις που υπάρχει παραβίαση της λειτουργίας προέλευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 27.02.2013, COM(2013) 162 final, 5.1.2, σελ. 8). Η πρόταση όμως δεν έγινε δεκτή στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας 2015/2436/EK.

εγγύαται μία ορισμένη και σταθερή ποιότητα⁶⁹⁷. Στο πλαίσιο αυτό όμως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, ο δικαιούχος του σήματος έχει το δικαίωμα να αλλάζει την ποιότητα του προϊόντος, κατά κανόνα προς το καλύτερο, αλλά και προς το χειρότερο, π.χ. για να μειώσει το κόστος.

Με λίγα λόγια, οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται να προσφέρουν πάντα την ίδια ποιότητα⁶⁹⁸. Επομένως, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της ποιοτικής λειτουργίας η σταθερή ποιότητα, αλλά μόνο η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην καλή ποιότητα. Το πραγματικό λοιπόν περιεχόμενο της εγγυητικής λειτουργίας είναι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην σταθερή ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας⁶⁹⁹.

Παλαιότερα, η ελληνική θεωρία δεν δεχόταν ότι υπήρχε αυτόνομη προστασία της εγγυητικής λειτουργίας του σήματος⁷⁰⁰. Πλέον όμως έχει δεχθεί τη νομολογία του ΔΕΕ περί αυτόνομης προστασίας της εγγυητικής λειτουργίας του σήματος⁷⁰¹.

Η προστασία της εγγυητικής λειτουργίας του διασχηματισμού όμως εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

5) Η επενδυτική λειτουργία

Περιεχόμενο της επενδυτικής λειτουργίας είναι, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, η απόκτηση ή η διατήρηση της φήμης, με την οποία ένα προϊόν μπορεί να προσελκύσει τους καταναλωτές και να τους καταστήσει πιστούς στη χρήση του⁷⁰². Στο πλαίσιο της επενδυτικής λειτουργίας, λαμβάνεται συνεπώς υπόψη και το μέγεθος των επενδύσεων μίας εταιρείας για την προώθηση του σήματός του⁷⁰³. Βεβαίως τελεί υπό αμφισβήτηση, το κατά πόσο περιλαμβάνεται στην επενδυτική λειτουργία κάθε είδος επένδυσης, δεδομένου ότι η επένδυση μπορεί και να μην είναι επιτυχημένη. Επισημαίνεται ότι η επενδυτική λειτουργία του σήματος προστατεύεται, ενώ η

⁶⁹⁷ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 446, Λιακόπουλος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, σελ. 321, Γρηγοριάδης, Άδεια χρήσης σήματος και περιορισμοί του ανταγωνισμού, σελ. 37, Μαρίνος, ΧρΙΔ 2002, σελ. 945.

⁶⁹⁸ Ρόκας, Σήματα, σελ. 13, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 457, Χρυσάνθης, Ανάλυση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές, σελ. 123.

⁶⁹⁹ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 36, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.40.

⁷⁰⁰ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 42, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 446, και πρόσφατα: Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.46.

⁷⁰¹ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 58, ΔΕΕ 23.03.2010, C-236/08 - Google France, σκέψη 77, Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, αρ. 1471.

⁷⁰² ΔΕΕ 22.09.2011, C-232/09 - Interflora, σκέψη 60.

⁷⁰³ ΔΕΕ C-375/97, 14.09.1999 - General Motors, σκέψη 27, ΔΕΕ 06.10.2009, C-301/07 - PAGO International σκέψη 25.

προστασία της εγγυητικής λειτουργίας του διασηματισμού, εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

6) Η λειτουργία επικοινωνίας

Η λειτουργία επικοινωνίας περιλαμβάνει την ποιότητα, την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα, την αίγλη, την πολυτέλεια και την ισχύ του σήματος⁷⁰⁴. Πρόκειται για τη δυνατότητα του σήματος να φέρει «πληροφορίες διαφόρων ειδών όσον αφορά το προϊόν»⁷⁰⁵. Αυτές οι πληροφορίες δεν αφορούν μόνο τη φήμη του προϊόντος, αλλά και άλλες πληροφορίες, όπως είναι η επιτυχία ή ο συγχρονισμός, τα οποία υποτίθεται ότι έχει ο κάτοχος του προϊόντος. Όπως προαναφέρθηκε στο γερμανικό δίκαιο, εταιρείες όπως η Apple, χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, δίνοντας την εντύπωση στους καταναλωτές ότι, ως κάτοχοι των προϊόντων τους, είναι σύγχρονοι και πετυχημένοι. Το ίδιο ισχύει π.χ. και για τα ρολόγια μάρκας Rolex, για τον κάτοχο των οποίων κυριαρχεί η εντύπωση ότι είναι πολύ πετυχημένος.

Η λειτουργία αυτή προστατεύεται αυτόνομα στο σήμα, ενώ σχετικά με τον διασηματισμό εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

7) Άλλες λειτουργίες

Όπως έχει τονίσει το ΔΕΕ οι λειτουργίες του σήματος δεν περιορίζονται στις ως άνω λειτουργίες⁷⁰⁶. Άλλες λειτουργίες του σήματος είναι π.χ. η λειτουργία διάθεσης ή η λειτουργία κωδικοποίησης.

Αντικείμενο της λειτουργίας διάθεσης είναι το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει την πρώτη κυκλοφορία των προϊόντων του⁷⁰⁷. Ο δικαιούχος του σήματος έχει επομένως τη δυνατότητα να οργανώσει την πρώτη κυκλοφορία των προϊόντων του, χρησιμοποιώντας αντιπροσώπους, για αυτό και η λειτουργία διάθεσης περιέχει το δίκτυο διανομής του δικαιούχου του σήματος.

Ως λειτουργία κωδικοποίησης, νοείται η δυνατότητα του δικαιούχου του σήματος να ελέγχει τα μέλη του δικτύου διανομής με τη χρήση κωδικών⁷⁰⁸.

⁷⁰⁴ Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mengozzi της 10.02.2009 στην υπόθεση C-478/07 - L'Oreal, σκέψη 54.

⁷⁰⁵ Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mengozzi της 10.02.2009 στην υπόθεση C-478/07 - L'Oreal, σκέψη 54.

⁷⁰⁶ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 58.

⁷⁰⁷ ΔΕΕ 18.10.2005, C-405/03 – Class International BV/Colgate, αρ. 57.

⁷⁰⁸ Από τη γερμανική νομολογία BGH 05.10.2000, I ZR 1/98 - Kontrollnummernbeseitigung II.

Σημειώνεται ότι ο διασχηματισμός μπορεί να εκπληρώνει και τις λειτουργίες διάθεσης και κωδικοποίησης.

II) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχείρησης

Παρόλο που οι λειτουργίες του διασχηματισμού και των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης μοιάζουν μεταξύ τους, υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Αυτές οι διαφορές προέρχονται από το γεγονός ότι κάποιες λειτουργίες του διασχηματισμού έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο προστασίας του, το προϊόν. Αυτό έχει ως συνέπεια, η λειτουργία κωδικοποίησης ή η λειτουργία διάθεσης να προϋποθέτει την ύπαρξη ενός προϊόντος. Τέτοιες λειτουργίες όμως δεν μπορούν να έχουν τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα, όπως το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες τους διαφέρουν, απεναντίας μάλιστα, θα λέγαμε ότι ισχύει το αντίθετο. Τα διακριτικά της επιχείρησης μπορούν να εκπληρώνουν τις περισσότερες λειτουργίες, τις οποίες εκπληρώνει και ο διασχηματισμός, όπως η λειτουργία προέλευσης, η διαφημιστική ή η επενδυτική λειτουργία.

Η βασική λειτουργία των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης είναι η λειτουργία προέλευσης, καθώς τα διακριτικά της επιχείρησης εξατομικεύουν άμεσα την επιχείρηση στις συναλλαγές. Πρόκειται επομένως για τη συγκεκριμένη λειτουργία προέλευσης. Η εξατομίκευση δε γίνεται έμμεσα μέσω του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά άμεσα από την ονομασία⁷⁰⁹.

Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του διασχηματισμού και του σήματος, έτσι και στην περίπτωση της επιχείρησης, το διακριτικό της μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις διαφημίσεις. Η διαφημιστική λειτουργία εφαρμόζεται στην προκειμένη ως αντικείμενο εμπορικής στρατηγικής.

Επίσης, στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης, είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν η επενδυτική λειτουργία, η εγγυητική λειτουργία και η λειτουργία επικοινωνίας. Το κατά πόσο προστατεύονται οι διάφορες λειτουργίες των διακριτικών της επιχείρησης εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914.

⁷⁰⁹ Για αυτό υπάρχει και η διάκριση μεταξύ γνωρισμάτων άμεσης και έμμεσης εξατομίκευσης της επιχείρησης: Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, σελ. 97, Ρόκας (Τσουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15, αρ. 2.

III) Λειτουργίες του τίτλου έργου

Σκοπός του τίτλου έργου είναι η εξατομίκευση του έργου στις συναλλαγές⁷¹⁰. Το έργο είναι ένα προϊόν και κατά συνέπεια, η εξατομίκευση του τίτλου έργου μοιάζει με την εξατομίκευση του σήματος και του διασχηματισμού.

Εντούτοις, υφίστανται διαφορές μεταξύ των λειτουργιών του σήματος και των λειτουργιών του τίτλου έργου, λόγω του γεγονότος ότι με τον τίτλο έργου διακρίνεται η δημιουργική δραστηριότητα που περιέχεται στο έργο και όχι το έργο ως αντικείμενο.

Από την πλευρά του καταναλωτή, δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο εκδότης ενός έργου, με αποτέλεσμα η λειτουργία προέλευσης κατά κανόνα να μην εκπληρώνεται στον τίτλο έργου⁷¹¹. Επομένως, η βασική λειτουργία στην περίπτωση του τίτλου έργου, είναι η λειτουργία διάκρισης.

Επίσης, θα πρέπει να γίνει δεκτή η διαφημιστική λειτουργία και μάλιστα ως στοιχείο προώθησης των πωλήσεων ή ως αντικείμενο εμπορικής στρατηγικής, όπως π.χ. η διαφήμιση των κινηματογραφικών ταινιών με το τίτλο τους. Επίσης, τυγχάνει εφαρμογής και η επενδυτική λειτουργία του τίτλου έργου. Επειδή για τον καταναλωτή όμως, τα έργα ενός εκδότη δε διαθέτουν κατά κανόνα μία συγκεκριμένη ποιότητα, δεν έχει σημασία στο πλαίσιο του τίτλου έργου η εγγυητική λειτουργία, αλλά ούτε και η λειτουργία επικοινωνίας. Τέλος, επειδή για τα έργα δεν υπάρχει ανάγκη δικτύου διανομής, για το λόγο αυτό δεν παίζουν ρόλο οι λειτουργίες κωδικοποίησης και διάθεσης.

Η προστασία των λειτουργιών του τίτλου έργου εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914.

E) Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων

Στην ελληνική θεωρία και νομολογία, υπήρχε παλαιότερα αμφιβολία, για το κατά πόσο υπάγονται στην έννοια του άρθρου 17 του Συντάγματος και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα εμπράγματα δικαιώματα⁷¹². Η νομολογία όμως έχει πλέον δεχθεί ότι, στην έννοια της ιδιοκτησίας του άρθρου 17 του Συντάγματος, υπάγονται, όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα

⁷¹⁰ Δεσποτίδου- Αντωνιάδου, ΕπισκεΔ 1995, σελ. 169, 179, η οποία αναφέρεται στον έντυπο τίτλο έργου.

⁷¹¹ Έτσι η ερμηνεία στη Γερμανία: BGH GRUR 2000, σελ. 70 - Szene.

⁷¹² Αναλυτικά για το ζήτημα αυτό: Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 55-67.

δικαιώματα περιουσιακής φύσης⁷¹³. Συνεπώς, τόσο το καταχωρημένο σήμα, όσο και τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, ως περιουσιακά δικαιώματα, προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Για το καταχωρημένο σήμα έχει γίνει δεκτό ότι πρόκειται για ένα άυλο αγαθό, το οποίο αποτελεί απόλυτο περιουσιακό δικαίωμα⁷¹⁴. Αυτό το δικαίωμα σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τα οποία έχει καταχωρηθεί.

Παρόμοια πρέπει να είναι και η ερμηνεία για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, τα οποία είναι επίσης αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα⁷¹⁵. Όμως, δεν είναι όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος άυλα αγαθά, παρά μόνο αυτά που μεταβιβάζονται ελεύθερα⁷¹⁶.

ΣΤ) Η σχέση των διακριτικών γνωρισμάτων με τα καταχωρημένα σήματα (άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 146/1914)

Η έννοια των διακριτικών γνωρισμάτων περιλαμβάνει τα διακριτικά του τυπικού, αλλά και του ουσιαστικού συστήματος. Για το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, το σήμα, εφαρμόζεται ο Ν. 4072/2012. Επομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της προστασίας με βάση το Ν. 4072/2012 και της προστασίας με βάση το άρθρο 13 του Ν. 146/1914. Για την οριοθέτηση αυτή, εφαρμόζεται το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 146/1914, σύμφωνα με το οποίο, αποκλείεται η εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Ν. 146/1914, όταν πρόκειται για προστασία σήματος.

Καταρχάς, υπάρχει συμφωνία στη νομολογία⁷¹⁷ και στη θεωρία⁷¹⁸ ότι το σήμα μέχρι την καταχώρισή του, δεν προστατεύεται με βάση το νόμο περί σημάτων, αλλά με βάση άλλες διατάξεις, όπως είναι το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

⁷¹³ ΟΛΑΠ 40/1998, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 28, 29.

⁷¹⁴ Ρόκας, Σήματα, σελ. 9, Χρυσάνθης, ΔΕΕ 2008, σελ. 943, 945, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 454, Γρηγοριάδης, Άδεια χρήσης σήματος και περιορισμοί του ανταγωνισμού, σελ. 18, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 313.

⁷¹⁵ ΕφΛαρ 217/2005, ΕπισκεΔ 2005, σελ. 694, 699 (για την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο), ΜΠρΑθ 2674/2012, (Δημοσίευση ΔΣΑ), Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 577, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.5.

⁷¹⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 577, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.5.

⁷¹⁷ ΠΠρΛαριθίου 55/2009, ΧρΙΔ 2009, σελ. 929, 930, ΜΠρΑθ 8268/08, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 666, 667, ΜΠρΑθ 9862/1997, ΕΕμπΔ 1997, 783, ΜΠρΑθ 16591/1999, ΕΕμπΔ 99, σελ. 816, 817.

⁷¹⁸ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 576, Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 7, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 119, Ψάρρας, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 786, Βενιέρης, ΧΡΙΔ 2006, σελ. 663, 664, Παππάς, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 786, 786, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 159, Κυπρούλη, ΔΕΕ 2001, σελ. 992, Φουντεδάκης, Τιμολέων, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ 66, Βενιέρης, ΧρΙΔ 2006, σελ. 663, 664, Ρόκας, Σήματα, σελ. 47, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.13.

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4072/2012, αποκτάται δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος με την καταχώρισή του. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα του σήματος «γεννιέται» με την καταχώρισή του. Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, το σήμα θεωρείται ότι καταχωρήθηκε από την ημέρα υποβολής της δήλωσης, προϋποθέτει την ύπαρξη καταχώρισης και δεν παίζει κανένα ρόλο το γεγονός ότι το δικαίωμα του σήματος δεν υπήρχε πριν την ημέρα της καταχώρισης. Το δικαίωμα προσδοκίας, το οποίο γεννιέται ήδη με την κατάθεση του σήματος, περιέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης της δήλωσης⁷¹⁹, όμως δεν προσφέρει κανένα δικαίωμα έναντι τρίτων. Επομένως με βάση το Ν. 4072/2012, η προστασία αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρισης του σήματος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν μόνο στην κύρια δίκη, αλλά και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στα πρώτα χρόνια μετά από την έκδοση του Ν. 2239/1994, υπήρχε η άποψη στη νομολογία, ότι ο δικαιούχος μιας δήλωσης σήματος, έχει στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων το δικαίωμα να βασίζει την αίτησή του στο νόμο περί σημάτων και πριν από την καταχώριση⁷²⁰. Ορθώς υπήρχε κριτική σε αυτή τη νομολογία από τη θεωρία⁷²¹, γιατί και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η ύπαρξη του δικαιώματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Εφόσον το δικαίωμα του σήματος γεννιέται με την καταχώρισή του, δεν μπορεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση αυτή, να είναι νομική βάση μια δικαστική διαμάχη.

Με το ίδιο σκεπτικό, το Δικαστήριο δεν έχει το δικαίωμα να αναβάλλει τη διαδικασία αγωγής ή ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι την καταχώριση του σήματος⁷²². Στην περίπτωση που το δικαίωμα του σήματος δεν έχει «γεννηθεί», το δικαστήριο έχει την υποχρέωση να απορρίψει την αγωγή ή τα ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα στα οποία βασίζεται η αγωγή, όπως δικαιώματα με βάση το άρθρο 13 του Ν. 146/1914⁷²³.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον το ζήτημα, τι ισχύει στις περιπτώσεις που η καταχώριση του σήματος γίνεται μετά από την κατάθεση της αγωγής ή των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά πριν από την ημερομηνία συζήτησης. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το δικαίωμα πρέπει να υπάρχει ήδη με την κατάθεση της

⁷¹⁹ Ρόκας, Σήματα, σελ. 47.

⁷²⁰ ΜΠρΑθ 7423/1996, ΕΕμπΔ 1996, σελ. 846, ΜΠρΑθ 8280/1995, ΕπισκΕΔ 1996, σελ. 725.

⁷²¹ Σαουνάτου, ΕΕμπΔ 1996, σελ. 848, 849.

⁷²² Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 7, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 756, Σκαλίδης, ΕΤρΑξΧρΔ 2008, σελ. 31, 39.

⁷²³ Η αναβολή θέτει το δικαίωμα του αιτούντα σε κίνδυνο, γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα γίνονται δεκτά μόνο στις επείγουσες περιπτώσεις. Μία υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων που έχει αναβληθεί μέχρι την καταχώριση ενός σήματος, δεν είναι πλέον επείγουσα και πρέπει να απορριφθεί.

αγωγής ή των ασφαλιστικών μέτρων και μια μεταγενέστερη αλλαγή να μην μπορεί να ληφθεί υπόψη. Κατά την άποψή μου όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις το Δικαστήριο πρέπει να δεχτεί την ύπαρξη του σήματος, εφαρμόζοντας το άρθρο 147 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, διότι το δικαίωμα στο σήμα υπάρχει κατά την ημερομηνία του Δικαστηρίου και επομένως κατά το χρόνο που αποφασίζει ο δικαστής για τη δικαστική διαφορά.

Η προϋπόθεση της χρήσεως είναι ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιεί τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος από το σήμα. Τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 προϋποθέτουν για την προστασία τους τη χρήση τους στις συναλλαγές. Χωρίς χρήση, δεν υπάρχει προστασία με βάση το άρθρο 13 του Ν. 146/1914. Σε αντίθεση με αυτό, το σήμα προστατεύεται στα πρώτα πέντε χρόνια μετά από την καταχώρησή του και χωρίς να υπάρχει χρήση. Μετά από το πέρας των πέντε ετών, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του καταχωρημένου σήματος, με βάση το άρθρο 160 του Ν. 4072/2012. Στη θεωρία τονίζεται ότι αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, όταν τα σήματα δεν χρησιμοποιούνται⁷²⁴. Αυτό όμως είναι αυτονόητο, διότι χωρίς χρήση δεν υπάρχει προστασία με βάση το άρθρο 13 του Ν. 146/1914.

I) Η έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914, οι διατάξεις για τα διακριτικά γνωρίσματα δεν έχουν εφαρμογή για την προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων, γιατί, ως προς αυτά, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται οι ειδικές περί σημάτων διατάξεις. Η ερμηνεία όμως αυτής της ρύθμισης έχει αμφισβητηθεί εντόνως, σχεδόν από την έναρξη ισχύος του Ν. 146/1914. Καταρχάς όμως, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων, οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914.

Η σχέση μεταξύ του νόμου περί σημάτων και του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 μπορεί να γίνει αντικείμενο αμφισβητήσεων και παρερμηνείας, μόνο αν πρόκειται για δικαιώματα, τα οποία προέρχονται από τα ίδια πραγματικά περιστατικά και από την ίδια χρήση. Επομένως υπάρχουν περιπτώσεις, οι οποίες δεν πρέπει να εμπίπτουν στο

⁷²⁴ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 14.

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914, παρόλο που θα μπορούσε εύκολα κανείς να θεωρήσει ότι εμπίπτουν.

Τέτοια περίπτωση υφίσταται, όταν ο δικαιούχος του σήματος είναι παράλληλα και δικαιούχος άλλου διακριτικού γνωρίσματος με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας, όπως μιας επωνυμίας ή ενός διακριτικού τίτλου. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει μία ένδειξη, η οποία χρησιμοποιείται ως σήμα (π.χ. το σήμα Ferrari) και μία άλλη παρόμοια ή ίδια ένδειξη, η οποία χρησιμοποιείται ως διακριτικό της επιχείρησης (π.χ. κατάστημα Ferrari Products) ή του έργου (π.χ. ένα βιβλίο «στιγμές της Ferrari»). Στην περίπτωση αυτή, που αναφέρεται από τη θεωρία ως «μη γνήσια» σύγκρουση⁷²⁵, η προστασία απορρέει από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά. Πρόκειται για συνύπαρξη διαφορετικών δικαιωμάτων, λόγω της διαφορετικής χρήσης μίας ένδειξης. Αυτή η περίπτωση, δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. Β του Ν. 146/1914 και τα δικαιώματα προστατεύονται παράλληλα.

Επίσης, η ρύθμιση του άρθρου 14 παρ 1 εδ. Β του Ν. 146/1914 δεν εφαρμόζεται, όταν υπάρχει καταχωρημένο σήμα για συγκεκριμένα προϊόντα, η χρήση της ένδειξης όμως γίνεται και σε σχέση με άλλα προϊόντα, τα οποία έχουν καθιερωθεί στις συναλλαγές. Στην πράξη υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όταν κατατίθεται ένα σήμα για ορισμένα προϊόντα, αλλά χρησιμοποιείται και για άλλα προϊόντα (π.χ. το σήμα καλύπτει αυτοκίνητα και το διακριτικό γνώρισμα ρούχα). Ο αποκλεισμός της προστασίας του διασηματοποιήσματος λόγω της ύπαρξης σήματος, μπορεί να ισχύει, μόνο αν πράγματι το σήμα και ο διασηματοποιήσματος προστατεύουν ακριβώς τα ίδια εμπορεύματα. Εφόσον πρόκειται για προϊόντα, τα οποία δεν καλύπτουν το σήμα και υπάρχει καθιέρωση για αυτά τα προϊόντα στις συναλλαγές, εφαρμόζεται η προστασία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914.

Επομένως, δύο είναι οι περιπτώσεις, που μπορεί να υποτεθεί ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914.

Η πρώτη αφορά στην περίπτωση που ο δικαιούχος ενός διασηματοποιήσματος καταθέτει την ένδειξη μεταγενέστερα και ως σήμα ή αντίστροφα, διαθέτει ένα καταχωρημένο σήμα, που έχει ήδη καθιερωθεί στις συναλλαγές, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του διασηματοποιήσματος. Πρόκειται για την προστασία του ιδίου αντικείμενου προστασίας, με βάση ίδια πραγματικά περιστατικά. Με βάση τα

⁷²⁵ Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 88.

προεκτεθέντα, η προστασία βασίζεται στα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά και ο διαχωρισμός μεταξύ διασχηματισμού και σήματος έχει απλά νομικό χαρακτήρα.

Η δεύτερη περίπτωση συντρέχει, όταν η ένδειξη του προϊόντος, η οποία έχει καταχωρηθεί ως σήμα, χρησιμοποιείται με ένα τρόπο στις συναλλαγές, ώστε η ένδειξη αυτή διακρίνει και την επιχείρηση. Πρόκειται για μία περίπτωση, στην οποία υπάρχει χρήση της ένδειξης, η οποία θεωρείται χρήση ως διακριτικό του προϊόντος και ως διακριτικό της επιχείρησης.

Κατά τη γραμματική ερμηνεία, ενδέχεται να εφαρμοσθεί το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914 και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις.

Μία άποψη ερμηνεύει τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 146/1914, με την έννοια ότι επιτρέπεται ελεύθερα η παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί σημάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού⁷²⁶. Υποστηρίζεται ότι σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914, δεν είναι να μην εφαρμόζεται το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο νόμος περί σημάτων, αλλά μόνο η οριοθέτηση με την προστασία του σήματος. Κατά την άποψη αυτή, η ρύθμιση του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β Ν. 146/1914 έχει μόνο διευκρινιστικό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι η προστασία των σημάτων διαφέρει από την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων⁷²⁷.

Κατά μια διαμετρικά αντίθετη άποψη, η εφαρμογή του νόμου περί σημάτων, αποκλείει εντελώς την εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 146/1914⁷²⁸. Το βασικό επιχείρημα αυτής της άποψης ήταν η γραμματική ερμηνεία, κατά την οποία ο νομοθέτης δεν ήθελε να εφαρμοστεί το άρθρο 13 του Ν. 146/1914, στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων.

Τέλος, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914 ερμηνεύεται με την έννοια ότι αποκλείεται η παράλληλη προστασία σήματος και διακριτικού γνωρίσματος, εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο προστασίας⁷²⁹. Για αντικείμενα προστασίας όμως,

⁷²⁶ Από τη θεωρία: Μαμόπουλο, ΕΕμπΔ 1951, σελ. 103, 104, Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 506, 508, Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 159, 160, 171, Κυπρούλη, ΔΕΕ 2000, σελ. 727, 728, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 315, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 452. Από την νομολογία: ΕφΑθ 1617/2010, ΔΕΕ 2010, σελ. 780, 782.

⁷²⁷ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 315.

⁷²⁸ Από την νομολογία: ΑΠ 6529/1950, ΕΕμπΔ 1951, σελ. 103, 105, ΑΠ 608/1953, ΕΕΝ 1954, σελ. 165, 166, ΑΠ 399/1989, ΕΕμπΔ 1990, σελ. 711 – η απόφαση όμως αναφέρεται στο διακριτικό γνώρισμα προϊόντος, ΜΠρΗρ 169/2357/2359/2000, ΔΕΕ 2000, σελ. 726. Από τη θεωρία: Αναστασιάδου, Ελληνικόν Εμπορικόν Δικαίον, σελ. 226, Τσιριντάνη, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, σελ. 168, Σημίτης ΕΕΝ 1954, σελ. 166, 168.

⁷²⁹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 6.

τα οποία διαφέρουν από το αντικείμενο προστασίας του σήματος, επιτρέπεται η παράλληλη προστασία. Αυτή είναι πλέον και η άποψη της νομολογίας, κατά την οποία επιτρέπεται η παράλληλη προστασία σήματος και διακριτικού γνωρίσματος, εφόσον το σήμα έχει καθιερωθεί και ως διακριτικό της επιχείρησης⁷³⁰.

Σύμφωνα με την άποψη που επιτρέπει την παράλληλη προστασία διασηματοποίησης και σήματος, υπήρχε και στη Γερμανία παρόμοια ερμηνεία για το ίδιο ζήτημα, όταν η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων βασιζόταν στο άρθρο 16 UWG⁷³¹. Συνεπώς, η άποψη αυτή στηρίζεται και στο γεγονός ότι η γερμανική σχετική ρύθμιση και ερμηνεία, είναι ίδιες ή τουλάχιστον παρόμοιες. Το γερμανικό δίκαιο θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη στην ερμηνεία του ελληνικού νόμου, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική και η γερμανική ρύθμιση είναι πραγματικά ίδιες ή τουλάχιστον παρόμοιες. Τέτοια ομοιότητα όμως δεν υπάρχει. Η διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 (παράγραφοι 1 και 2), αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μετάφραση του άρθρου 16 του γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG). Όμως, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 δεν αντιστοιχεί στο άρθρο 16 UWG, αλλά έχει επηρεαστεί από το τότε άρθρο 15 του γερμανικού νόμου περί σημάτων. Αντικείμενο της γερμανικής ρύθμισης του άρθρου 16 UWG ήταν μόνο τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και ο τίτλος έργου και δεν υπήρχαν ρυθμίσεις για τα διακριτικά γνωρίσματα των εμπορευμάτων. Έτσι, η ρύθμιση του άρθρου 16 παρ. 4 UWG μπορούσε να ερμηνευθεί με το σκεπτικό ότι η προστασία των σημείων επιχείρησης και του τίτλου έργου είναι διαφορετική από την προστασία των σημείων για τα προϊόντα⁷³². Με αυτά τα δεδομένα, το άρθρο 16 παρ. 4 UWG ρύθμιζε μόνο ότι η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων που διακρίνουν προϊόντα γίνεται αποκλειστικά από το νόμο περί σημάτων. Η γερμανική ερμηνεία τόνισε ότι η ρύθμιση του άρθρου 16 παρ. 4 UWG δεν περιορίζει την προστασία του σημείου επιχείρησης και του τίτλου έργου⁷³³. Το αποτέλεσμα ήταν τα διακριτικά γνωρίσματα των εμπορευμάτων να προστατεύονται με βάση το νόμο περί σημάτων, ενώ τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα, με βάση το άρθρο 16 UWG. Η ελληνική

⁷³⁰ Πλέον άποψη της νομολογίας: ΑΠ 371/2012, ΔΕΕ 2012, σελ. 1024, 1027, ΕφΑθ 8242/2004, ΔΕΕ 2005, σελ. 296, ΕφΑθ 3798/2005, ΕλλΔνη 2006, σελ. 298, ΕφΑθ 5881/2005, ΔΕΕ 2006, σελ. 169, Εφθεσ 77/2007, ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 504, 511, ΕφΘεσ 2312/2009, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 160, 163, ΕφΑθ 103/2009, ΕπισκΕΔ 2009, σελ. 485, 486, ΕφΑθ 6157/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 316.

⁷³¹ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 315, ο οποίος αναφέρει την ερμηνεία του Baumbach-Hefermehl και Ulmer-Reimer.

⁷³² Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 16 UWG αρ. 147.

⁷³³ Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 16 UWG αρ. 147.

ρύθμιση του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. Β του Ν. 146/1914 όμως δεν μπορεί να ερμηνευθεί με τον ίδιο τρόπο.

Το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 δεν ρυθμίζει μόνο τα διακριτικά γνωρίσματα που εξατομικεύουν την επιχείρηση ή τον τίτλο έργου, αλλά και το διακριτικό γνώρισμα των εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, το επιχείρημα της γερμανικής θεωρίας ότι πρόκειται μόνο για μια διευκρινιστική ρύθμιση, επειδή αναφέρεται σε διαφορετικό αντικείμενο προστασίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως προς την ελληνική ρύθμιση. Το σήμα και ο διασηματισμός εξατομικεύουν το ίδιο το προϊόν. Με αυτό το σκεπτικό, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914 που ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ του Ν. 146/1914 και του Ν. 4072/2012 και ειδικότερα τη σχέση μεταξύ του διασηματισμού και του σήματος, δεν μπορεί να έχει μόνο διευκρινιστική σημασία. Με βάση τα ανωτέρω, η ελληνική θεωρία, η οποία δέχεται την παράλληλη προστασία του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 και του νόμου περί σημάτων, υπερβαίνει τα όρια της επιτρεπτής γραμματικής ερμηνείας του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. Β του Ν. 146/1914.

Επιπροσθέτως δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή ούτε και η άποψη, η οποία δεν επιτρέπει την παράλληλη προστασία σήματος και διακριτικού γνωρίσματος. Το αντικείμενο προστασίας ενός σημείου επιχείρησης και ενός τίτλου έργου είναι πράγματι διαφορετικό από το αντικείμενο του νόμου περί σημάτων. Αν μία ένδειξη προϊόντος έχει επικροτηθεί στις συναλλαγές και ως ένδειξη της επιχείρησης, προστατεύονται διαφορετικά αντικείμενα. Επομένως κατά την ερμηνεία αυτή, περιορίζεται η προστασία στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για προστασία με βάση διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Η καταχώριση ενός σήματος θα οδηγούσε στο αντιφατικό αποτέλεσμα της μείωσης της προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος της επιχείρησης. Ο έλληνας νομοθέτης όμως δεν ήθελε με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914 να αποκλείσει την προστασία του σημείου επιχείρησης σε περίπτωση ύπαρξης σήματος. Ο χρήστης της ένδειξης θα είχε παραπάνω δικαιώματα στην περίπτωση που δεν θα προέβαινε σε καταχώριση της ένδειξης ως σήμα. Η ερμηνεία, η οποία αποκλείει την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων, όταν έχει καταχωρηθεί ένα σήμα, είναι αντίθετη με την τελολογική ερμηνεία των άρθρων 13 και 14 παρ. 1 εδ. του Ν. 146/1914.

Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτή η μεσαία και διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914. Το άρθρο αυτό μπορεί να αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, εφόσον υπάρχει ίδιο αντικείμενο

προστασίας με το νόμο περί σημάτων⁷³⁴. Αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 για το διασχηματισμό και την ιδιαίτερη διακόσμηση, από το χρονικό σημείο της καταχώρισης ως σήμα. Επίσης, ένα σήμα δεν προστατεύεται και με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, ακόμη και αν έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές. Στις περιπτώσεις που διαφέρει το αντικείμενο προστασίας, όπως στο διακριτικό της επιχείρησης, η ρύθμιση του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914 έχει μόνο διευκρινιστική σημασία. Η ερμηνεία αυτή λαμβάνει υπόψη την επιλογή του νομοθέτη να αποκλείσει την εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, όταν υπάρχει καταχωρημένο σήμα, αλλά και το διαφορετικό αντικείμενο προστασίας του σήματος και του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης και του τίτλου έργου.

II) Αναλογική εφαρμογή του δικαίου σημάτων για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων

Τα διακριτικά γνωρίσματα ρυθμίζονται και προστατεύονται με βάση τα άρθρα 13 έως 15 του Ν. 146/1914. Η βασική ρύθμιση είναι το άρθρο 13 του Ν. 146/1914, το οποίο εφαρμόζεται στα περισσότερα ζητήματα των διακριτικών γνωρισμάτων.

Στην όμοια περίπτωση του καταχωρημένου σήματος, για τα ίδια ζητήματα, έχει θεσπισθεί ο λεπτομερής Νόμος 4072/2012. Η διαφορά είναι προφανής: από τη μία πλευρά, υπάρχει μία μόνο ρύθμιση, ενώ από την άλλη, και μάλιστα για μία παρόμοια κατάσταση, πολλές και λεπτομερείς ρυθμίσεις. Είναι επομένως κατανοητό το γεγονός ότι, επί πολλά έτη, προτείνεται από τη θεωρία η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου περί σημάτων και στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914⁷³⁵. Ειδικά ως προς το διασχηματισμό, θα πρέπει να τονιστεί ότι το αντικείμενο προστασίας είναι πράγματι ίδιο και ότι η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4072/2012 και στο πλαίσιο του διασχηματισμού, θα διευκόλυνε κατά πολύ τα ζητήματα ερμηνείας του διασχηματισμού.

Υπάρχει μία άποψη στη θεωρία, σύμφωνα με την οποία, η ερμηνεία του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί σημάτων⁷³⁶. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει ότι ενδείκνυται, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναλογική εφαρμογή του νόμου περί σημάτων (πλέον 4072/2012) στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του άρθρου 13 του Ν.

⁷³⁴ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 6.

⁷³⁵ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 14, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.12.

⁷³⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 565, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.12.

146/1914⁷³⁷. Κατά την άποψη αυτή, πρέπει να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρμογή, λόγω των ομοιοτήτων των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος. Το κύριο επιχείρημα αυτής της θεωρίας είναι η ισοτιμία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων. Κατά την ίδια άποψη τονίζεται ότι, ο νόμος περί σημάτων περιέχει πολλές ρυθμίσεις για τα ζητήματα της προστασίας σημάτων, ενώ το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 δεν περιέχει τόσο αναλυτικές ρυθμίσεις. Χωρίς αναλυτικές ρυθμίσεις όμως, δεν μπορεί πλέον να βρεθεί λύση στα ζητήματα των διακριτικών γνωρισμάτων. Η άποψη αυτή θεωρεί ως κανόνα τη δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής, υποστηρίζοντας ότι η αναλογική εφαρμογή αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει εκπεφρασμένη αντίθετη βούληση του νομοθέτη⁷³⁸. Προφανώς δεν θεωρεί η άποψη αυτή ότι υπάρχει τέτοια αντίθετη βούληση του νομοθέτη στο νόμο περί σημάτων ή στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η ως άνω άποψη θεμελιώνει την αναλογική εφαρμογή στο σκεπτικό ότι, χωρίς αναδρομή στο δίκαιο των σημάτων, δεν είναι δυνατή η ερμηνεία του άρθρου 13 του Ν. 146/1914. Η αναλογική εφαρμογή διατάξεων του δικαίου των σημάτων «αποτελεί ένα σύγχρονο αιτούμενο της ερμηνείας των άρθρων 13 – 15 του Ν. 146/1914»⁷³⁹. Με λίγα λόγια, οι υποστηρικτές της άποψης αυτής θεωρούν ότι, πρέπει να γίνει αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου περί σημάτων στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, γιατί αυτό είναι το σωστό. Η νομική επιστήμη όμως δεν μπορεί να έχει ως σκοπό μόνο το «σωστό» αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να εφαρμόζει τα κριτήρια τα οποία η ίδια προβλέπει για την ερμηνεία νόμου. Στη προκειμένη περίπτωση, μπορεί να εφαρμοστεί η ίδια ερμηνεία αόριστων νομικών εννοιών ανεξαρτήτως του σε ποιο νόμο βρίσκονται και να γίνει αναλογική εφαρμογή του νόμου περί σημάτων. Για την ερμηνεία ίδιων αόριστων νομικών εννοιών, όπως στη προκειμένη περίπτωση η ερμηνεία του «κινδύνου συγχύσεως» ή της «διακριτικής δύναμης», ούτε χρειάζεται, ούτε πρέπει να γίνει αναφορά σε αναλογική εφαρμογή άλλων διατάξεων. Οι έννοιες του «κινδύνου συγχύσεως» ή της «διακριτικής δύναμης» ως αόριστες νομικές έννοιες, πρέπει να ερμηνεύονται με το ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του σε ποια ρύθμιση βρίσκονται. Ο Δικαστής κατά την ερμηνεία των αόριστων νομικών εννοιών έχει την υποχρέωση ίσης κρίσης⁷⁴⁰. Με αυτό τον τρόπο

⁷³⁷ Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 14, ο ίδιος σε Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 651, και σε Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.67 και 12.12, Τέλλης, ΕπισκΕΔ 2011, σελ. 881, 890, Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1324.

⁷³⁸ Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1324.

⁷³⁹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 565.

⁷⁴⁰ Γιακουμής, Δίκη 2005, σελ. 48, 58.

εξασφαλίζεται η ίδια ερμηνεία των εννοιών. Όπως έχει τεθεί ήδη παραπάνω, για την ερμηνεία των εννοιών του «κινδύνου συγχύσεως» ή της «διακριτικής δύναμης» εφαρμόζεται έμμεσα η σχετική νομολογία του ΔΕΕ.

Ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος ερμηνείας από την υποχρέωση ίσης κρίσης όμοιων νομικών καταστάσεων, είναι η αναλογική εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία αντιμετωπίζονται τα κενά δικαίου⁷⁴¹. Καταρχάς, η αναλογική εφαρμογή θεμελιώνεται και αυτή στο σκεπτικό ότι, όμοια περιστατικά πρέπει να κρίνονται με όμοιο τρόπο, διαπίστωση η οποία απορρέει από τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας⁷⁴². Συνεπώς, η πρώτη προϋπόθεση της αναλογικής εφαρμογής είναι η ύπαρξη μίας τέτοιας παρόμοιας περίπτωσης⁷⁴³. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος, υπάρχει τέτοια παρόμοια κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει γιατί το σήμα και ο διασχηματισμός έχουν το ίδιο αντικείμενο προστασίας. Η διαφορά έγκειται μόνο στις προϋποθέσεις προστασίας. Δηλαδή, ο διασχηματισμός προσφέρει προστασία με το ουσιαστικό σύστημα από τη στιγμή της επικράτησής του στην αγορά και το σήμα προσφέρει προστασία από την τυπική πράξη της καταχώρισης. Αλλά και τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματα, το διακριτικό της επιχείρησης και ο τίτλος έργου παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με το σήμα. Υπενθυμίζεται ότι βασικές έννοιες, όπως ο «κίνδυνος συγχύσεως» και η «διακριτική δύναμη», χρησιμοποιούνται για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα.

Όμως, προϋπόθεση για την αναλογική ερμηνεία, δεν είναι μόνο μια παρόμοια κατάσταση, αλλά και η ύπαρξη ενός κενού στο δίκαιο «επειδή ο νομοθέτης δεν πρόβλεψε το νομικά σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται ρύθμιση»⁷⁴⁴. Αυτό που προσπαθεί η νομική επιστήμη με την αναλογική εφαρμογή, είναι να εφαρμόσει τον υποθετικό σκοπό της ρύθμισης. Δηλαδή κατ'ουσίαν ερμηνεύεται αυτό που θα είχε ρυθμίσει ο νομοθέτης αν είχε διαγνώσει το ζήτημα, δηλαδή ο υποθετικός σκοπός του νόμου.

Επομένως κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή στις περιπτώσεις που υφίσταται διαφορετικός σκοπός της ρύθμισης. Μόνο υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις επιτρέπεται η ερμηνεία αντίθετα στο ρητό ή υποθετικό σκοπό της ρύθμισης. Μία τέτοια περίπτωση είναι, όταν ο υποθετικός ή ρητός σκοπός της

⁷⁴¹ Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δίκαιου, σελ. 62, Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182, Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

⁷⁴² Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 127.

⁷⁴³ Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

⁷⁴⁴ Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182.

ρύθμισης έρχεται σε αντίθεση με τον ανώτερο νόμο, όπως το ελληνικό σύνταγμα ή το ευρωπαϊκό δίκαιο⁷⁴⁵.

Υπενθυμίζεται ότι στη νομική επιστήμη γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ ακούσιων και γνήσιων κενών στο δίκαιο. Όταν το κενό του νομοθέτη είναι ηθελημένο, δηλαδή εκούσιο, τότε δεν υπάρχει γνήσιο κενό στο δίκαιο και κατά κανόνα δεν επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή⁷⁴⁶. Η αναλογική εφαρμογή επιτρέπεται κατά κανόνα όταν πρόκειται για ακούσιο κενό στο δίκαιο.

Καταρχάς, είναι αμφίβολο κατά πόσο υπάρχει κενό δικαίου στην εξεταζόμενη περίπτωση. Η ρύθμιση του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 είναι μια γενική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διασταλτική ερμηνεία της. Σε μια γενική ρύθμιση δε χρειάζεται η κάθε λεπτομέρεια να αναφέρεται ρητά, αρκεί να υπάρχει ένα πλαίσιο ερμηνείας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4072/2012, ο νόμος περί σημάτων εφαρμόζεται μόνο για τα καταχωρημένα σήματα. Ο νομοθέτης, σκοπίμως και ρητά, απέκλεισε με τον τρόπο αυτό, την εφαρμογή του νόμου περί σημάτων για τα μη καταχωρημένα σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα. Θα ήταν άλλωστε ενάντια στο σκοπό του νόμου να επιτρέπεται η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος με βάση το Ν. 4072/2012, δια της μεθόδου της αναλογικής εφαρμογής. Με τη ρητή ρύθμιση του άρθρου 122 του Ν. 4072/2012 αποκλείεται η αναλογική εφαρμογή του νόμου αυτού για τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποκλείεται κάθε αναλογική εφαρμογή του Ν. 4072/2012 στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Στις περιπτώσεις που ανώτατος νόμος επιβάλλει μία συγκεκριμένη ερμηνεία, επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή⁷⁴⁷.

Ζ) Τα Διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914

Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 ρυθμίζει πολλά είδη διακριτικών γνωρισμάτων. Πρόκειται για τα διακριτικά γνωρίσματα του προϊόντος, τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και το διακριτικό του έργου.

⁷⁴⁵ Λαδάς, Παναγιώτης Β., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, σελ. 145 και 150.

⁷⁴⁶ Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 183.

⁷⁴⁷ Λαδάς, Παναγιώτης Β., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, σελ. 145 και 150.

I) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την γέννησή τους

Στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 χρησιμοποιούνται αόριστες νομικές έννοιες, οι οποίες είναι παρόμοιες για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Για αυτές τις έννοιες, είναι σκόπιμη μία τουλάχιστον παρόμοια ερμηνεία, ενώ διαφορές μπορούν να προκύψουν μόνο από το διαφορετικό αντικείμενο της προστασίας. Τέλος σημειώνεται ότι, υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία εφαρμόζονται σε κάθε είδος διακριτικού γνωρίσματος.

1) Διακριτική δύναμη

Από την ίδια τη φύση των διακριτικών γνωρισμάτων συνάγεται ότι προστατεύονται μόνο όταν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν στην αγορά το συγκεκριμένο αντικείμενο προστασίας. Επομένως, η διακριτική δύναμη είναι μία προϋπόθεση προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων⁷⁴⁸. Διακριτική δύναμη έχει μία ένδειξη, η οποία κατά την αντίληψη των συναλλαγών, είναι ικανή να εξατομικεύει το αντικείμενο το οποίο προσδιορίζει⁷⁴⁹. Δηλαδή, μόνο υπό την προϋπόθεση της διακριτικής ικανότητας, μπορεί ένα διακριτικό γνώρισμα να εκπληρώσει τον σκοπό του, που είναι η διάκριση. Έτσι σχετίζεται η έννοια της διακριτικής δύναμης με τη διακριτική λειτουργία και τη λειτουργία προέλευσης των διακριτικών γνωρισμάτων. Ξεκάθαρο γίνεται αυτό ως προς το καταχωρημένο σήμα που αναφέρεται από την ελληνική θεωρία ότι «σήμα μπορεί να αποτελέσει οποιαδήποτε ένδειξη έχει την εγγενή ικανότητα να επιτελέσει τη λειτουργία προέλευσης»⁷⁵⁰.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά από την ελληνική θεωρία και στις έννοιες της «διακριτικής λειτουργίας» και του «διακριτικού χαρακτήρα». Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι οι έννοιες αυτές συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της διακριτικής δύναμης. Μόνο μία ένδειξη η οποία έχει διακριτική λειτουργία και διακριτικό χαρακτήρα έχει διακριτική δύναμη.

Η διακριτική ικανότητα, ως προϋπόθεση προστασίας του διασηματισμού, είναι σημαντική και για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, γιατί με αυτό τον τρόπο μένουν ελεύθερες ενδείξεις που είναι αναγκαίες για την αγορά, αλλά επιτρέπει

⁷⁴⁸ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 262.

⁷⁴⁹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 19.

⁷⁵⁰ Αναλυτικά σχετικά με τη διακριτική ικανότητα στο δίκαιο του σήματος, Χρυσάνθης, ΔΕΕ 2014, σελ. 1156, 1157.

και τη διαφοροποίηση των εμπορευμάτων⁷⁵¹. Επειδή οι περιγραφικές ενδείξεις είναι κοινόχρηστες, δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη διαφοροποίηση και κατά συνέπεια, δεν αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων⁷⁵².

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες προσέγγισης του περιεχομένου της διακριτικής δύναμης του διασηματισμού. Ο Άρειος Πάγος αναφέρεται στις έννοιες της πρωτοτυπίας, της ιδιορρυθμίας και της ονοματικής του ικανότητας⁷⁵³. Διαφορετική νομολογία χρησιμοποιεί την ελάχιστη ιδιοτυπία ως μοναδική προϋπόθεση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρωτοτυπία⁷⁵⁴. Στη θεωρία αλλά και σε μέρος της νομολογίας χρησιμοποιούνται οι έννοιες της ιδιοτυπίας και της ιδιαιτερότητας⁷⁵⁵. Επιπλέον υπάρχει και νομολογία, η οποία ρητά αποκλείει την προϋπόθεση της ιδιοτυπίας⁷⁵⁶.

Σε αντίθεση με αυτές τις προσπάθειες, η κρατούσα άποψη της θεωρίας προϋποθέτει ότι ο διασηματισμός πρέπει να έχει μόνο διακριτική δύναμη⁷⁵⁷, χωρίς καμία αναφορά στα κριτήρια της ιδιοτυπίας, της ιδιαιτερότητας ή πρωτοτυπίας. Επομένως, δεν υπάρχει συμφωνία για το περιεχόμενο της διακριτικής δύναμης του διασηματισμού.

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι προϋποθέσεις ή κριτήρια, όπως το νέο και το πρωτότυπο δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διακριτικής δύναμης του διασηματισμού⁷⁵⁸. Τα διακριτικά γνωρίσματα δεν προστατεύουν ένα νέο και πρωτότυπο δημιούργημα, αλλά τη διάκριση μίας ένδειξης από άλλες ενδείξεις.

Η πρωτοτυπία, αν και δεν ερμηνεύεται με την ίδια έννοια όπως στο πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι μία έννοια η οποία περιέχει ένα πνευματικό δημιούργημα, πράγμα το οποίο δεν έχει επιρροή στο αντικείμενο προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων. Η πρωτοτυπία και το νέο ενός σημείου δεν έχει καμία επιρροή στην ικανότητά του ως ένδειξη διάκρισης. Απεναντίας ισχύει το αντίθετο, δηλαδή μία ένδειξη, η οποία δεν έχει καμία πρωτοτυπία και δεν είναι νέα, μπορεί για κάποια προϊόντα να αποτελεί ένδειξη προέλευσης. Για παράδειγμα, η μη πρωτότυπη

⁷⁵¹ Χρυσάνθης, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 469, 470.

⁷⁵² Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 160.

⁷⁵³ ΑΠ 1660/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 569 (569), ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, 680 – το οποίο δέχεται η Κατρά, ΕλλΔνη 2012, 552, 553. Για τον διακριτικό τίτλο ήδη ΕφΑθ 799/1988, ΕλλΔνη 1989, σελ. 167.

⁷⁵⁴ ΕφΑθ 10015/2005, ΕλλΔνη 2006, σελ. 1457, 1458, ΜΠρΑθ 12504/1999, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 406, 408, ΜΠρΑθ 2674/2012, (Δημοσίευση ΔΣΑ).

⁷⁵⁵ Αποστολόπουλος, ΧρΙΔ 2012, σελ. 684, με παραπομπές.

⁷⁵⁶ ΕφΑθ 3746/2001, ΔΕΕ 2001, σελ. 853, 854.

⁷⁵⁷ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 18, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 600, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.166.

⁷⁵⁸ Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1361.

και μη νέα λέξη Apple (Μήλο), μπορεί βεβαίως να είναι ένδειξη προέλευσης ορισμένων προϊόντων.

Η ερμηνεία της θεωρίας είναι όμοια με την ερμηνεία του ΔΕΕ στο πλαίσιο της διακριτικής ικανότητας των καταχωρημένων σημάτων. Κατά τη νομολογία αυτή, η έννοια της διακριτικής ικανότητας είναι ότι «μπορεί να προσδιορίσει το προϊόν για το οποίο ζητείται η καταχώρηση ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση και επομένως να το διακρίνει από προϊόντα άλλων επιχειρήσεων»⁷⁵⁹. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερμηνεία της έννοιας της διακριτικής ικανότητας του διασηματισμού, πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως η ερμηνεία της διακριτικής ικανότητας στο πλαίσιο του καταχωρημένου σήματος, η νομολογία του ΔΕΕ έχει έμμεση εφαρμογή για την διακριτική δύναμη του διασηματισμού.

Τα κριτήρια της διακριτικής δύναμης του ΔΕΕ λαμβάνονται υπόψη και όταν πρόκειται για τρισδιάστατη ένδειξη⁷⁶⁰. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως υπάρχει διαφορετική εφαρμογή των κριτηρίων, γιατί «ο καταναλωτής δεν έχει τη συνήθεια να αναγνωρίζει την προέλευση των προϊόντων βάσει του σχήματος του προϊόντος»⁷⁶¹. Επομένως, μπορεί η ιδιοτυπία του σχήματος, προϋπόθεση η οποία πάγια αναφέρεται στην ελληνική νομολογία⁷⁶², να είναι μία ένδειξη ότι υπάρχει διακριτική δύναμη.

Στο πλαίσιο της διακριτικής ικανότητας σημάτων γίνεται αναφορά σε αφηρημένη και συγκεκριμένη διακριτική δύναμη του σημείου, υπό την έννοια ότι η αφηρημένη διακριτική δύναμη είναι η ικανότητα ενός σημείου να διακρίνει προϊόντα εν γένει, ενώ η συγκεκριμένη διακριτική δύναμη είναι η ικανότητα ενός σημείου να διακρίνει τα συγκεκριμένα προϊόντα⁷⁶³. Στην περίπτωση της προστασίας του διασηματισμού όμως δεν υπάρχει λόγος οριοθέτησης μεταξύ αφηρημένης και συγκεκριμένης διακριτικής δύναμης, γιατί ένας διασηματισμός με ελλιπή αρχική διακριτική δύναμη, την αποκτά με την καθιέρωσή του στις συναλλαγές.

⁷⁵⁹ ΔΕΕ, 18.06.2002, C-299/99 - Philips, σκέψη 35, ΔΕΕ, 08.04.2003, C-53/01 – Linde, σκέψη 40, ΔΕΕ 12.02.2004, C-218/01 – Henkel, σκέψη 48, ΔΕΕ, 07.10.2004, C-136/02 P – Mag Instrument, σκέψη 29 και 46.

⁷⁶⁰ ΔΕΕ, 10.07.2014, C-421/13 – Apple, σκέψη 24.

⁷⁶¹ ΔΕΕ, 12.02.2004, C-218/01 – Henkel, σκέψη 38, ΔΕΕ, 07.10.2004, C-136/02 P – Mag Instrument, σκέψη 30.

⁷⁶² ΑΠ 1660/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 569 (569), ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, 680.

⁷⁶³ Ρόκας, Σήματα, σελ. 26.

Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι στην περίπτωση της καθιέρωσης στις συναλλαγές, δεν χρειάζεται να υπάρχει διακριτική δύναμη⁷⁶⁴. Η καθιέρωση σημαίνει όμως, κατά την άποψή μου, ότι το διακριτικό γνώρισμα ακόμα κι αν δεν είχε αρχική διακριτική ικανότητα, την αποκτά μεταγενέστερα λόγω της καθιέρωσης στις συναλλαγές. Πρόκειται δηλαδή για την περίπτωση της απόκτησης μεταγενέστερης διακριτικής δύναμης.

Όσον αφορά στις περιγραφικές ενδείξεις με ελλιπή αφηρημένη διακριτική δύναμη, θα πρέπει να τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις καθιέρωσης, ώστε να αποκλείεται κατά κανόνα η προστασία τους. Όσο πιο μεγάλη είναι η ανάγκη να μένει μία ένδειξη ελεύθερη για τον ανταγωνισμό, τόσο πιο αυστηρές θα πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις της καθιέρωσης⁷⁶⁵.

Ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. εδ. 1 του Ν. 146/1914, διακριτική ικανότητα, όταν υπάρχει η ονομαστική λειτουργία⁷⁶⁶. Το χαρακτηριστικό αυτών των διακριτικών γνωρισμάτων είναι η ικανότητά τους να αποτελούν την ονομασία της επιχείρησης ή μέρους της επιχείρησης. Για να υπάρχει ονομαστική λειτουργία, θα πρέπει να υφίσταται και η αφηρημένη και συγκεκριμένη διακριτική δύναμη της ένδειξης. Η αφηρημένη διακριτική ικανότητα, είναι η γενική δυνατότητα ενός σημείου να διακρίνει την επιχείρηση, ενώ η συγκεκριμένη διακριτική ικανότητα, είναι η δυνατότητα διάκρισης μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητας. Μόνο στην περίπτωση που λείπει η διακριτική ικανότητα για κάθε δραστηριότητα, αποκλείεται και η αφηρημένη διακριτική ικανότητα. Κατά κανόνα, για τις λέξεις υφίσταται αφηρημένη διακριτική δύναμη, γιατί υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες, για τις οποίες η ένδειξη μπορεί να έχει διακριτική δύναμη. Μόνο για λέξεις, οι οποίες είναι εντελώς περιγραφικές για κάθε δραστηριότητα, μπορεί να είναι αμφίβολη η αφηρημένη διακριτική δύναμη. Οι ενδείξεις με εντελώς περιγραφικό περιεχόμενο, δεν έχουν καμία αφηρημένη διακριτική ικανότητα⁷⁶⁷, όπως οι λέξεις «καλό», «εξαιρετικό», «ωραίο» ή «δυνατό», ή ξένες λέξεις όπως «good»⁷⁶⁸ ή «super».

⁷⁶⁴ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 9.

⁷⁶⁵ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 23.

⁷⁶⁶ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 19.

⁷⁶⁷ Βλ. ΕφΘεσ 1300/2013, ΕπισκΕΔ 2013, σελ. 686, 692 – η οποία δε δέχεται τη διακριτική ικανότητα του διακριτικού τίτλου «FRESH», επίσης Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2013, σελ. 684, 685.

⁷⁶⁸ Παρόλα αυτά υπάρχει π.χ. το ελληνικό ημεδαπό σήμα «GOOD» υπ' αρ. 101772 της 11.07.1988, το οποίο είχε κατατεθεί για τη διάκριση των προϊόντων των κλάσεων 1-34, από τις οποίες μόνο κάποιες κλάσεις απορρίφθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι κρίσιμη για την ύπαρξη διακριτικής δύναμης είναι η αντίληψη των συναλλαγών⁷⁶⁹.

Όταν πρόκειται για ξενόγλωσσες λέξεις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο η έννοιά τους είναι κατανοητή κατά τις συναλλαγές. Αν οι ξενόγλωσσες λέξεις δεν έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο, τότε η σημασία τους δεν λαμβάνεται υπόψη για την τυχόν περιορισμένη διακριτική δύναμή τους⁷⁷⁰.

Η συγκεκριμένη διακριτική δύναμη σημαίνει ότι, το διακριτικό της επιχείρησης έχει διακριτική δύναμη σε σχέση με μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επομένως, μια ένδειξη μπορεί να έχει διακριτική δύναμη, αν η έννοια του περιγραφικού της μέρους είναι άσχετη με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης. Παρομοίως, στην περίπτωση των σημάτων, δεν λαμβάνεται υπόψη το περιγραφικό στοιχείο, αν είναι άσχετο με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία χρησιμοποιείται⁷⁷¹. Για παράδειγμα, η επιχείρηση «Μήλα ΑΕ» δεν έχει συγκεκριμένη διακριτική δύναμη, όταν το αντικείμενο δραστηριότητάς της σχετίζεται με τα μήλα, έχει όμως διακριτική δύναμη όταν ασχολείται με τους ηλεκτρονικές υπολογιστές.

Προϋπόθεση της προστασίας της επωνυμίας επιχείρησης είναι επομένως η διακριτική δύναμή της⁷⁷², με την έννοια της ονοματικής λειτουργίας.

Η υποχρέωση ομοιόμορφης ερμηνείας ίδιων αόριστων νομικών εννοιών επιβάλλει η ερμηνεία της διακριτικής δύναμης ή ικανότητας να γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο με το ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα για ποιο διακριτικό γνώρισμα πρόκειται. Στο πλαίσιο όμως της διακριτικής δύναμης της επωνυμίας αναφέρεται από μέρους της θεωρίας και ο θεσμός της πρωτοτυπίας⁷⁷³. Παρόλο αυτά, δεν θα πρέπει η πρωτοτυπία της επωνυμίας να λαμβάνεται υπόψη. Τα διακριτικά γνωρίσματα εξατομικεύουν, λόγω της διακριτικής δύναμής τους, το αντικείμενο προστασίας τους στις συναλλαγές και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή το κατά πόσο ένα σημείο διαθέτει πρωτοτυπία, δεν ασκεί καμία επιρροή ως προς τη δυνατότητά του να διακρίνει ονοματικά μία επιχείρηση στις συναλλαγές.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 146/1914, στα ιδιαίτερα διακριτικά της επιχείρησης, τα οποία δεν προϋποθέτουν την ονοματική λειτουργία,

⁷⁶⁹ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 257.

⁷⁷⁰ Βλ. Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 604, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.33.

⁷⁷¹ Χρυσάνθης, ΔΕΕ 1996, σελ. 600.

⁷⁷² Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 671, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.138.

⁷⁷³ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 90.

αλλά την καθιέρωση στις συναλλαγές, συγκαταλέγεται η συγκεκριμένη διακριτική δύναμη με την καθιέρωση στις συναλλαγές.

Σκοπός του τίτλου έργου είναι η διάκριση από άλλα έργα⁷⁷⁴. Αυτό το σκοπό μπορεί να εκπληρώνει ο τίτλος έργου, μόνο υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διακριτικής δύναμης. Επομένως, η διακριτική δύναμη αποτελεί προϋπόθεση της προστασίας και του τίτλου έργου⁷⁷⁵. Τίτλοι που δεν έχουν αρχική διακριτική δύναμη προστατεύονται μόνο αν έχουν αποκτήσει διακριτική δύναμη μεταγενέστερα με την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές⁷⁷⁶.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι η μεταγενέστερη καθιέρωση του τίτλου στις συναλλαγές δε σημαίνει την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914⁷⁷⁷. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914, με την καθιέρωση, η διακριτική ικανότητα αποκτάται σε μεταγενέστερο χρόνο. Η εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, δεν θα ήταν κατάλληλη, γιατί προστατεύει το προϊόν και όχι το έργο και κατά συνέπεια έχει διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως αντικείμενο προστασίας το προϊόν και όχι το έργο. Για την προστασία του τίτλου έργου με μεταγενέστερη διακριτική δύναμη, δε χρειάζεται η εφαρμογή άλλης διάταξης πέραν αυτής του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ένας τίτλος έργου δεν μπορεί να προστατεύεται και με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, με την προϋπόθεση όμως ότι έχει καθιερωθεί και ως προϊόν.

2) Καθιέρωση στις συναλλαγές

Τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 2 και 3 του Ν. 146/1914 προστατεύονται, εφόσον έχουν καθιερωθεί στους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών, ως διακριτικά σημεία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η καθιέρωση στις συναλλαγές διαφέρει από την απλή χρήση⁷⁷⁸. Κατά την κρατούσα άποψη, υπάρχει καθιέρωση όταν μια ένδειξη μπορεί να διακρίνει μία επιχείρηση ή ένα προϊόν, κατά την εκτίμηση ενός «όχι ασήμαντου τμήματος» των σχετικών

⁷⁷⁴ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 165.

⁷⁷⁵ Κοτσίρης, ΔΕΕ 2003, σελ. 597, 598.

⁷⁷⁶ Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2001, σελ. 769, 771.

⁷⁷⁷ Παρόλα αυτά εφαρμόζει μέρος της θεωρίας το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 για τον τίτλο έργου: π.χ. Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 689, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.161.

⁷⁷⁸ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.3 και 12.44.

συναλλαγών κύκλων⁷⁷⁹. Με βάση μια ελαφρώς διαφορετική ερμηνεία, για να υπάρξει καθιέρωση στις σχετικές συναλλαγές, απαιτείται προηγουμένως ένας υψηλός βαθμός αναγνωρισιμότητας⁷⁸⁰.

Εντούτοις, δεν υπάρχει συμφωνία στη θεωρία για το κατά πόσο η προϋπόθεση της καθιέρωσης, εφαρμόζεται μόνο στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 146/1914 ή και στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 3 του ίδιου Νόμου. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από το κατά πόσο ο διασχηματισμός μπορεί να προστατεύεται και χωρίς να έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές. Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι τα λεκτικά διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων προστατεύονται ήδη από την απλή χρήση τους, χωρίς να απαιτείται καθιέρωση στις συναλλαγές⁷⁸¹. Επομένως, εφαρμόζεται η προϋπόθεση της καθιέρωσης μόνο σε συμβολικά διακριτικά⁷⁸². Με βάση αυτή τη θεωρία, υπάρχει μία οριοθέτηση μεταξύ διασχηματισμού με ονοματική λειτουργία, που δεν προϋποθέτει καθιέρωση και διασχηματισμού χωρίς ονοματική λειτουργία, που προϋποθέτει την καθιέρωση.

Επίσης υποστηρίζεται στη θεωρία ότι δεν θα πρέπει η προϋπόθεση της καθιέρωσης να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, αλλά για τη διάκριση μεταξύ της απλής χρήσης και της χρήσης η οποία οδηγεί σε φήμη⁷⁸³. Με βάση αυτήν την ερμηνεία, προστατεύεται και ο απλά χρησιμοποιούμενος διασχηματισμός, ανεξαρτήτως της μορφής του⁷⁸⁴. Η κρατούσα άποψη προϋποθέτει και την καθιέρωση στις συναλλαγές για την προστασία του διασχηματισμού⁷⁸⁵. Η θεωρία αυτή θεμελιώνεται στη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, σύμφωνα με το οποίο, ο διασχηματισμός προστατεύεται, εφόσον είναι γνωστός στις σχετικές συναλλαγές. Και πράγματι, ο νόμος είναι ρητός ως προς την προϋπόθεση της καθιέρωσης του διασχηματισμού στις συναλλαγές. Επομένως, η θεωρία, η οποία δεν προϋποθέτει την καθιέρωση ως προϋπόθεση προστασίας, δεν είναι σύμφωνη με το νόμο.

⁷⁷⁹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15, αρ. 23, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.45.

⁷⁸⁰ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 255.

⁷⁸¹ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 101, Παμπούκης, ΕπικΕΔ 2013, σελ. 19, 21.

⁷⁸² Αντωνόπουλος, Βασίλης, Γ., Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 120.

⁷⁸³ Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1327.

⁷⁸⁴ Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1328.

⁷⁸⁵ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 221, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.174.

Προφανώς η άποψη, η οποία δέχεται την προστασία του απλώς χρησιμοποιούμενου διασηματισμού, όταν έχει ονοματική λειτουργία, βασίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914, σύμφωνα με το οποίο ένα διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας με ονοματική λειτουργία προστατεύεται από την πρώτη χρήση του. Όμως, οι προϋποθέσεις και το αντικείμενο της προστασίας ενός διασηματισμού και ενός διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης είναι διαφορετικά και η οριοθέτηση μεταξύ τους είναι σημαντική.

Το διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας εξατομικεύει την εταιρεία, ενώ ο διασηματισμός τα προϊόντα. Η χρήση ενός διασηματισμού σε προϊόντα δεν σημαίνει αυτόματα και χρήση ως διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας. Βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία ένδειξη χρησιμοποιείται ως διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης και του προϊόντος, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914 και του άρθρου 13 παρ. 3 του ίδιου Νόμου. Αυτό όμως διαπιστώνεται κάθε φορά, με βάση τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά.

Σχετικά με τον διασηματισμό προϊόντων, ο νόμος προστατεύει επομένως το πραγματικό γεγονός ότι έχει γίνει γνωστός, ως στοιχείο προέλευσης εμπορευμάτων⁷⁸⁶. Ο διασηματισμός προϊόντων ή η ιδιαίτερη διακόσμηση, θα πρέπει να είναι γνωστά, λόγω της χρήσης τους στην ημεδαπή. Η προϋπόθεση της καθιέρωσης εξαρτάται από τη διακριτική δύναμη του διασηματισμού και από το σχετικό κύκλο των συναλλαγών.

Αν μία ένδειξη έχει μόνο μικρή διακριτική δύναμη, θα πρέπει να είναι πιο γνωστή στις συναλλαγές, για να αποκτήσει την καθιέρωση. Πρέπει να τονιστεί ότι, λέξεις με πολύ μικρή διακριτική δύναμη, είναι συχνά περιγραφικές και μπορούν να περιορίζουν τη δυνατότητα του ανταγωνιστή να περιγράψει ελεύθερα το προϊόν του. Αυτό λαμβάνεται υπόψη και στο πλαίσιο της καθιέρωσης. Όσο πιο περιγραφικές είναι οι ενδείξεις, τόσο πιο αυστηρές πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις της επικράτησης ή καθιέρωσης⁷⁸⁷. Σε αντίθεση με αυτό, αν ο διασηματισμός έχει μεγάλη διακριτική δύναμη, μπορεί να αρκεί ηπιότερη καθιέρωση στους σχετικούς κύκλους συναλλαγών.

⁷⁸⁶ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15, αρ. 221.

⁷⁸⁷ Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, σελ. 102, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 619.

Η καθιέρωση δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγω της χρήσης του διασηματισμού από τον δικαιούχο, καθώς μπορεί να γίνει δεκτή και η «αντιπροσωπευτική χρήση» από τρίτους⁷⁸⁸.

Στις περιπτώσεις που τελικός αποδέκτης είναι ο καταναλωτής⁷⁸⁹ υπήρξε αντικείμενο αμφισβητήσεων, το κατά πόσο εφαρμόζεται η έννοια του άπειρου ή του μέσου καταναλωτή. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να γίνεται αναφορά στον άπειρο καταναλωτή⁷⁹⁰, θα πρέπει πλέον να γίνει δεκτή η έννοια του μέσου καταναλωτή⁷⁹¹. Κατά την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, εφαρμόζεται η έννοια του μέσου καταναλωτή⁷⁹². Και μολονότι η ελληνική νομολογία δεν έχει υποχρέωση αποδοχής της νομολογίας του ΔΕΕ στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων, θα πρέπει η αόριστη νομική έννοια του καταναλωτή να ερμηνεύεται με το ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του νομοθετήματος στο οποίο περιλαμβάνεται.

Η διαπίστωση της καθιέρωσης με τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπει η Πολιτική Δικονομία, εγείρει πλείστα ζητήματα. Ένας τρόπος απόδειξης της καθιέρωσης είναι η δημοσκοπική έρευνα, με την οποία πράγματι μπορεί να διαπιστωθεί η διακριτικότητα ενός σημείου. Παρόλα αυτά, η θεωρία, παραπέμποντας στη νομολογία του ΔΕΕ, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί μόνο με βάση τη δημοσκοπική έρευνα, να αποδειχθεί το μέγεθος των ενδιαφερόμενων κύκλων⁷⁹³. Έτσι, η δημοσκοπική έρευνα είναι μόνο ένα εκ των δυνατών αποδεικτικών μέσων για την απόδειξη της καθιέρωσης.

Άλλα αποδεικτικά μέσα είναι οι διαφημίσεις, τα τιμολόγια, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.. Σε σχέση με την απόδειξη του σήματος φήμης, έχουν γίνει δεκτά ως αποδεικτικά μέσα τα τιμολόγια ή οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών⁷⁹⁴, αποδεικτικά μέσα, τα οποία πρέπει να γίνονται δεκτά και στο πλαίσιο της καθιέρωσης διακριτικών γνωρισμάτων. Οι ένορκες βεβαιώσεις όμως δεν θα πρέπει

⁷⁸⁸ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.40.

⁷⁸⁹ Με την απόφαση Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ1-891/13.8.2013 θα υπάρξει τροποποίηση της έννοιας του καταναλωτή. Στο πλαίσιο του άρθρου 3 του Ν. 2251/1994 θα θεωρείται καταναλωτής μόνο φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ1-891/13.8.2013 θα έχει ισχύ αυτή η αλλαγή από την 13.06.2014.

⁷⁹⁰ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 268.

⁷⁹¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 618, ΕφΑΘ7369/1996, ΜΠρΑθ 9186/2007.

⁷⁹² ΔΕΕ, 06.05.2003, C-104/01 – Libertel σκέψη 46, ΔΕΕ 29.04.2004, C-456/01 P και C-457/01 P – Henkel, σκέψη 35. ΔΕΕ 07.10.2004, C-136/02 P – Mag Instrument/OHIM, σκέψη 19.

⁷⁹³ Σινανιώτη-Μαρουδή, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 854, 858.

⁷⁹⁴ Χρυσάνθης, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 375, 376.

να λαμβάνονται υπόψη ως απόδειξη της φήμης ή της καθιέρωσης, γιατί σχετίζονται με την άποψη ενός συγκεκριμένου άτομου και δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσουν την αντίληψη των συναλλαγών.

Το γεγονός ότι γίνονται δεκτά και άλλα αποδεικτικά μέσα παράλληλα με τη δημοσκοπική έρευνα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειώσει τη σημασία της δημοσκοπικής έρευνας. Άλλωστε μόνο με μία δημοσκοπική έρευνα, μπορεί ο δικαιούχος με αντικειμενικό τρόπο να αποδείξει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων ή την άλλων ενδείξεών του. Για αυτό, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε η δημοσκοπική έρευνα να θεωρείται το βασικό μέτρο απόδειξης της καθιέρωσης.

II) Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την προστασία τους

Δεν υπάρχουν μόνο κοινά σημεία των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος, αλλά και ως προς την προστασία τους. Σκοπός της προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων, είναι η άρση της σύγχυσης που μπορεί να δημιουργηθεί στο πεδίο των συναλλαγών⁷⁹⁵. Διαφορές στην προστασία τους, μπορούν να προκύψουν λόγω του διαφορετικού αντικειμένου προστασίας.

1) Εδαφική έκταση προστασίας

Τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 προστατεύονται μόνο στη γεωγραφική περιοχή, στην οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις γέννησής τους, όπως η χρήση ή η καθιέρωση. Επομένως, μπορεί η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων να περιορίζεται σε ορισμένη περιοχή της Ελλάδος⁷⁹⁶.

Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα, το οποίο προστατεύεται με την καταχώρισή του σε όλη την Ελλάδα. Ένα νεότερο σήμα, ακόμη και αν προστατεύεται σε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορεί να εμποδίσει την προγενέστερη χρήση του διακριτικού γνωρίσματος με τοπική ισχύ⁷⁹⁷.

⁷⁹⁵ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 3.

⁷⁹⁶ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.54.

⁷⁹⁷ ΕφΘεσ 353/2012, ΕλλΔνη 2012, σελ. 547, 548, Παρασκευοπούλου, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 914, 916/917.

Ο διασχηματισμός προστατεύεται επομένως στη γεωγραφική περιοχή στην οποία συντρέχει η προϋπόθεση της καθιέρωσης⁷⁹⁸. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κατά κανόνα περιορισμένη η προστασία του διασχηματισμού. Εφαρμόζοντας τη νομολογία για το σήμα φήμης⁷⁹⁹, που αποτελεί παρόμοια περίπτωση, αρκεί ο διασχηματισμός να είναι γνωστός σε σημαντικό τμήμα της χώρας, για να υπάρχει προστασία σε όλη την Ελλάδα.

Κατά την άποψή μου όμως, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον απλή χρήση στην συγκεκριμένη περιοχή στην οποία ζητείται προστασία, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει κίνδυνος συγχύσεως⁸⁰⁰. Ο διασχηματισμός προστατεύεται επομένως σε ολόκληρη την Ελλάδα, αν κυκλοφορεί σε ολόκληρη τη χώρα και έχει καθιερωθεί σε σημαντικό γεωγραφικό τμήμα της, όπως είναι οι πόλεις της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Σε αντίθεση με το διασχηματισμό, το διακριτικό της επιχείρησης προστατεύεται ήδη από την πρώτη χρήση του, χωρίς να απαιτείται και καθιέρωση. Λόγω της προϋπόθεσης της χρήσης όμως, η προστασία του διακριτικού της επιχείρησης μπορεί να είναι τοπικά περιορισμένη.

Τέτοια περιορισμένη προστασία υπάρχει, όταν περιορίζεται η δραστηριότητα σε μία περιορισμένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Ως παράδειγμα αναφέρεται στη θεωρία, ο διακριτικός τίτλος ξενοδοχείου σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή⁸⁰¹. Η περιορισμένη προστασία όμως πρέπει να είναι η εξαίρεση. Όπως υποστηρίζεται και στη γερμανική θεωρία, τα διακριτικά της επιχείρησης κατά κανόνα προστατεύονται σε ολόκληρη τη χώρα⁸⁰². Μόνο αν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία περιορίζουν την προστασία γεωγραφικά, γίνεται δεκτή μόνο η τοπική προστασία. Κατά πόσο υπάρχει μία τέτοια περιορισμένη προστασία εξαρτάται από τις σχετικές συναλλαγές.

Προϋπόθεση προστασίας και του τίτλου ενός έργου είναι η κυκλοφορία του έργου⁸⁰³. Επομένως, ο τίτλος έργου προστατεύει τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία υπάρχει η προϋπόθεση της κυκλοφορίας. Αυτή είναι κατά κανόνα ολόκληρη η χώρα,

⁷⁹⁸ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 25, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 229, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 160.

⁷⁹⁹ ΔΕΕ C-375/97, 14.09.1999 - General Motors, σκέψη 28.

⁸⁰⁰ Αναλυτικά για την περίπτωση της σύγκρουσης διασχηματισμών με τοπικά περιορισμένη προστασία: Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 51.

⁸⁰¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 621, ο οποίος αναφέρει τη σχετική νομολογία, ΠΠρΡοδ 48/2005, ΧρλΔ 2006, σελ. 357, 358, ΜΠρΣυρου 335/1997, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 380, 382.

⁸⁰² Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 17, αρ. 18.

⁸⁰³ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.161.

ερμηνεία η οποία υποστηρίζεται και στη γερμανική νομολογία⁸⁰⁴. Ο τίτλος έργου προστατεύεται μόνο σε περιορισμένη περιοχή της Ελλάδας, αν με βάση τα πραγματικά περιστατικά δικαιολογείται ο περιορισμός αυτός. Ως εκ τούτου, προστατεύεται ο τίτλος μίας τοπικής εφημερίδας, μόνο στην περιοχή στην οποία κυκλοφορεί.

2) Προτεραιότητα του δικαιώματος

Η σειρά της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σε σχέση με άλλες ενδείξεις, καθορίζεται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας⁸⁰⁵. Το πιο ισχυρό δικαίωμα είναι αυτό, το οποίο είναι προγενέστερο. Επομένως, με βάση την ανωτέρω αρχή, το διακριτικό γνώρισμα προστατεύεται, όταν είναι προγενέστερο από άλλες ενδείξεις. Περιεχόμενο της αρχής της χρονικής προτεραιότητας είναι ότι το προγενέστερο δικαίωμα υπερισχύει του μεταγενέστερου.

Κρίσιμο για τη σύγκριση των δικαιωμάτων είναι το χρονικό σημείο, κατά το οποίο έχει γεννηθεί το δικαίωμα⁸⁰⁶. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές προϋποθέσεις κτήσεως του δικαιώματος των διακριτικών γνωρισμάτων.

Η κτήση του δικαιώματος με βάση το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 γίνεται ή με την απλή χρήση τους στις συναλλαγές ή με την επικράτησή τους στις συναλλαγές⁸⁰⁷. Το δικαίωμα του διακριτικού της επιχείρησης και του τίτλου έργου γεννιέται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914 ήδη με τη χρήση, ενώ στην περίπτωση του ιδιαίτερου γνωρίσματος επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 146/1914 και του διασηματισμού προϊόντων ή της ιδιαίτερης διακόσμησης, με την καθιέρωση στις σχετικές συναλλαγές.

Σε σχέση με μία ένδειξη, η οποία δεν έχει τις προϋποθέσεις κτήσης του διακριτικού γνωρίσματος, όπως μία περιγραφική ένδειξη χωρίς διακριτική δύναμη, υπερισχύει κάθε διακριτικό γνώρισμα, το οποίο έχει τις προϋποθέσεις κτήσεως.

⁸⁰⁴ BGH GRUR 1997, σελ. 661, 662 – B.Z./Berliner Zeitung, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 αρ. 103.

⁸⁰⁵ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 262, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 446, ΕφΑθ 4760/2001, ΔΕΕ 2001, σελ. 989, 992, ΜΠρΑθ 9476/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 477, 482.

⁸⁰⁶ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.52.

⁸⁰⁷ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 8.

3) Η χρήση στις συναλλαγές

Ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και ο νόμος περί σημάτων ρυθμίζουν τον οικονομικό ανταγωνισμό και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 146/1914, συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της προστασίας, μόνο πράξεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Με τη χρήση στις συναλλαγές νοούνται δύο περιπτώσεις: α) η χρήση του δικαιούχου του διακριτικού γνωρίσματος, ως προϋπόθεση ύπαρξης του δικαιώματος και β) η χρήση από τον τρίτο, ως προϋπόθεση προστασίας⁸⁰⁸.

Η έννοια των συναλλαγών, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 13 του Ν. 146/1914, αλλά και στο νόμο περί σημάτων, είναι μία αόριστη νομική έννοια, για την οποία πρέπει να γίνει η ίδια ερμηνεία, ανεξαρτήτως του νόμου στον οποίο βρίσκεται. Με αυτά τα δεδομένα, για την ερμηνεία της έννοιας των συναλλαγών, είναι αναγκαία η έμμεση εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ, υπό το πρίσμα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914.

Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, στην έννοια των συναλλαγών περιλαμβάνονται οι πράξεις «εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας που επιδιώκει οικονομικά πλεονεκτήματα, και όχι στον ιδιωτικό τομέα»⁸⁰⁹. Με αυτή την ερμηνεία γίνεται δεκτός ένας ευρύς ορισμός της έννοιας των συναλλαγών⁸¹⁰. Και κατά την ελληνική θεωρία, δεν εφαρμόζεται η προστασία του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, ούτε για τις ιδιωτικές δραστηριότητες, αλλά ούτε για τις δραστηριότητες που έχουν μόνο εσωτερικό χαρακτήρα σε μία επιχείρηση⁸¹¹. Για παράδειγμα, η κατοχύρωση ονόματος χώρου στο διαδίκτυο, εφόσον πρόκειται για ιδιωτική χρήση, δεν θεωρείται χρήση στις συναλλαγές⁸¹².

Ως χρήση στις συναλλαγές από τον δικαιούχο, νοείται η πραγματική και διαρκής χρήση της ένδειξης στις συναλλαγές της ημεδαπής⁸¹³. Στο πλαίσιο της χρήσης στις συναλλαγές, θα πρέπει καταρχάς να ληφθεί υπόψη η λειτουργία του συγκεκριμένου

⁸⁰⁸ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.38.

⁸⁰⁹ ΔΕΕ 12.11.2002, C-206/01– Arsenal, σκέψη 40.

⁸¹⁰ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 612.

⁸¹¹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 11, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.40.

⁸¹² Άνθιμος, ΧρΙΔ 2002, 832, 835, για την παρόμοια χρήση του σήματος στις συναλλαγές: Άνθιμος, ΕπισκΕΔ 2000, 588, σελ. 603 – ο οποίος όμως αναφέρει ως εξαίρεση τη χρήση του σήματος φήμης.

⁸¹³ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.37.

διακριτικού γνωρίσματος. Ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης με ονοματική λειτουργία, με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 146/1914, η χρήση πρέπει να γίνει ως ένδειξη της επιχείρησης.

Η χρήση του σημείου στη διαφήμιση μπορεί να είναι επαρκής χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 146/1914, στην περίπτωση που πρόκειται για χρήση ένδειξης επιχείρησης ή στην περίπτωση που αποτελεί χρήση της επωνυμίας⁸¹⁴. Η χρήση σημείου προϊόντος στη διαφήμιση δεν θεωρείται παράλληλα και χρήση του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης⁸¹⁵, επειδή πρόκειται για διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.

Αντικείμενο ζωηρών αμφισβητήσεων αποτέλεσε στη θεωρία το ζήτημα, κατά πόσο οι δραστηριότητες των ελεύθερων επιχειρηματιών υπάγονται στην έννοια των συναλλαγών, υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ν. 146/1914. Ειδικότερα, οι διαφωνίες εστιάστηκαν στη δραστηριότητα των δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν επιτρεπόταν η διαφήμιση στους δικηγόρους⁸¹⁶.

Μία άποψη απέρριψε τη σχετική εφαρμογή των διατάξεων περί διακριτικών γνωρισμάτων, με το σκεπτικό ότι στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 προστατεύεται και η διαφημιστική λειτουργία του διακριτικού γνωρίσματος, την οποία όμως δεν μπορεί να εκπληρώσει ο δικηγόρος⁸¹⁷.

Μία αντίθετη άποψη υποστήριξε ότι και οι δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελματιών υπάγονται στην έννοια των συναλλαγών, κατά το άρθρο 13 του Ν. 146/1914⁸¹⁸. Καταρχάς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η «χαλάρωση» ως προς την απαγόρευση των διαφημίσεων για τους δικηγόρους.

Πλέον έχουν και οι δικηγόροι τη δυνατότητα να καταθέτουν σήματα προς διάκριση των υπηρεσιών τους. Αυτή η δυνατότητα καταδεικνύει ότι και οι δικηγόροι εργάζονται υπό συνθήκες ανταγωνισμού, ο οποίος μάλιστα είναι ιδιαίτερα έντονος

⁸¹⁴ ΜΠρΑΘ 4982/2000, ΕλλΔνη 2000, σελ. 1438 (Αθήνα 2004): Η απόφαση αναφέρεται στο ότι ο διακριτικός τίτλος έχει γίνει ευρέως γνωστός με «δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο». Η απόφαση βασίζεται όχι μόνο στην προστασία διακριτικού γνωρίσματος αλλά και σήματος φήμης.

⁸¹⁵ Αντίθετα: Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 610.

⁸¹⁶ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κώδικα δεοντολογίας (του ΔΣΑ) απαγορεύεται η διαφήμιση του δικηγόρου στις εφημερίδες ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με το άρθρο 6 Ν. 4038/2012 και την πρόσθεση του άρθρου 38Α στο ν.δ. 3026/1954 (τότε Κώδικα Περί Δικηγόρων) επιτρεπόταν η διαφήμιση υπό προϋποθέσεις. Στο νέο Κώδικα Δικηγόρων Ν. 4194/2013 όμως, δεν περιλαμβάνεται ούτε απαγόρευση αλλά ούτε δικαίωμα διαφήμισης. Αναφέρεται στο άρθρο 41 α) του Ν. 4194/2013 ότι τηρείται ο Κώδικας Δεοντολογίας.

⁸¹⁷ Παμπουκής, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 60, Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 17.

⁸¹⁸ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 613.

στον κλάδο αυτό. Ειδικά για τις δικηγορικές εταιρίες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη διάκρισης από άλλα γραφεία, που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Η διάκριση από άλλους που συμμετέχουν στην αγορά, είναι το κύριο αντικείμενο των διακριτικών γνωρισμάτων. Επομένως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων, έχουν κάθε έννομο συμφέρον να ζητήσουν από τους ανταγωνιστές τους να διαφοροποιηθούν. Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε να γίνει δεκτή η δυνατότητα προστασίας του ονόματος του δικηγόρου, με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914. Το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914 όμως, κατά την άποψή μου, δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση, γιατί δεν περιέχει προστασία για το διακριτικό γνώρισμα υπηρεσίας.

Κατά καιρούς, έχει απασχολήσει, τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία, το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει προστασία της επωνυμίας μιας αλλοδαπής επιχείρησης ως διακριτικό γνώρισμα, χωρίς να υπάρχει χρήση της στην Ελλάδα. Μία άποψη υποστηρίζει ότι η προστασία της επωνυμίας αλλοδαπής εταιρείας, δεν προϋποθέτει τη χρήση της στην ημεδαπή⁸¹⁹. Για να υπάρξει προστασία, με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914, αρκεί να είναι γνωστή η επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας στην ημεδαπή⁸²⁰. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων του 1883⁸²¹, κατά το οποίο «η εμπορική επωνυμία θα προστατεύεται εν πάση χώρα της Ενώσεως, άνευ υποχρέωσης καταθέσεως ή καταχρήσεως». Κατά μία άλλη άποψη, δεν αρκεί να είναι γνωστή η επωνυμία, αλλά πρέπει να συνάγεται τουλάχιστον πρόθεση χρήσης και στην Ελλάδα⁸²² και συνεπώς απορρίπτει την προστασία της επωνυμίας χωρίς χρήση στην ημεδαπή⁸²³. Καταρχάς, κατά τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914, τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύουν το όνομα και την επωνυμία, μόνο υπό την προϋπόθεση της χρήσης. Η προστασία της επωνυμίας χωρίς την χρήση της, θα ισοδυναμούσε με προστασία ενάντια στη θέληση του νομοθέτη (*contra legem*⁸²⁴). Η ερώτηση επομένως

⁸¹⁹ Φουντεδάκης, Η Σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 34.

⁸²⁰ Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, σελ. 109, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 317.

⁸²¹ Το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων του 1883 κυρώθηκε με το Ν. 213/1975 στο Ελληνικό Δίκαιο.

⁸²² Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 133, ΕφΑθ 6193/2006 ΕλλΔνη 2007, σελ. 1455, 1457, Άνθιμος, ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 1046, 1053/1054.

⁸²³ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 133, ΜΠρΑθ 1726/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 190, 202.

⁸²⁴ Για την ερμηνεία *contra legem* – βλ. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και Ερμηνεία των Δικαιοπραξιών, σελ. 291, αρ. 437.

είναι, κατά πόσο μπορεί η ύπαρξη του άρθρου 8 της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων του 1883, να επιβάλλει την ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 146/1914 με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη η προϋπόθεση της χρήσεως. Το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων του 1883 επιβάλλει μεν την προστασία της επωνυμίας, όμως δεν αναφέρει υπό ποιές προϋποθέσεις παρέχεται η προστασία αυτή.

Σκοπός του άρθρου 8, είναι η προστασία της επωνυμίας μιας αλλοδαπής επιχείρησης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που προστατεύονται και οι ημεδαπές εταιρείες⁸²⁵. Το άρθρο αυτό, επιβάλλει να ερμηνεύεται ο εθνικός νόμος με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται ομοιόμορφα οι επωνυμίες ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών.

Στην Ελλάδα, η επωνυμία μιας αλλοδαπής εταιρείας προστατεύεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τις οποίες προστατεύεται και η ημεδαπή επωνυμία επιχείρησης. Επομένως, δεν υπάρχει ρύθμιση του ανώτατου δικαίου, η οποία να επιβάλλει στα δικαστήρια να μη λαμβάνεται υπόψη η προϋπόθεση της χρήσεως στις εσωτερικές συναλλαγές. Δεν καθιερώνεται υποχρέωση, ούτε υπάρχει σκεπτικό που να δικαιολογεί την παροχή ιδιαίτερης και υψηλότερης προστασίας της αλλοδαπής επωνυμίας, σε σχέση με την επωνυμία ημεδαπής εταιρείας. Η προστασία και της γνωστής επωνυμίας επιχείρησης προϋποθέτει τη χρήση στην ημεδαπή αγορά.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 146/1914 και ο τίτλος έργου προστατεύεται, υπό την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει πραγματική κυκλοφορία του έργου⁸²⁶. Επομένως, η παροχή σχετικής προστασίας, προϋποθέτει τη χρήση του τίτλου έργου στις συναλλαγές.

4) Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος

Όπως προαναφέρθηκε, τα διακριτικά γνωρίσματα εκπληρώνουν διαφορετικές λειτουργίες, εκ των οποίων η βασική λειτουργία είναι η διάκριση από άλλες ενδείξεις. Αυτές οι λειτουργίες περιγράφουν το περιεχόμενο και το σκοπό των διαφορετικών διακριτικών γνωρισμάτων. Με τις λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων γίνεται και μία οριοθέτηση σε πράξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων.

⁸²⁵ ΜΠρΑθ 1726/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 190, 202, και η ερμηνεία της γερμανικής θεωρίας: Fezer, Markenrecht, PVÜ άρθρο 8, αρ. 1.

⁸²⁶ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.161.

Επισημαίνεται ότι η νομολογία του ΔΕΕ ακολουθεί για το καταχωρημένο σήμα, μία παρόμοια οριοθέτηση, χωρίς όμως να αναφέρεται ρητά στην έννοια της χρήσης εν είδει σήματος. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, αναγκαία προϋπόθεση της προστασίας του καταχωρημένου σήματος είναι η χρήση του, η οποία εμπίπτει στις λειτουργίες του σήματος⁸²⁷. Στην ελληνική θεωρία χρησιμοποιείται για αυτό το ζήτημα και η διατύπωση της χρήσης εν είδει σήματος⁸²⁸. Μία πράξη η οποία δεν εμπίπτει σε καμία από τις λειτουργίες του σήματος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων. Έτσι τονίζεται και στην ελληνική θεωρία ότι η χρήση «εν είδει σήματος» είναι μία γενική προϋπόθεση εφαρμογής της προστασίας του σήματος, η οποία προέρχεται από τη λειτουργία προέλευσης του σήματος⁸²⁹.

Στο ελληνικό δίκαιο όμως υπάρχουν αμφιβολίες για το περιεχόμενο της χρήσης εν είδει σήματος, λόγω της ύπαρξης της φράσης αυτής στο πλαίσιο του παλαιού άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2239/1994⁸³⁰, μία ρύθμιση που περιορίζει την προστασία.

Τόσο η νομολογία⁸³¹, όσο και μέρος της θεωρίας⁸³² ερμηνεύει επομένως το ζήτημα της χρήσης εν είδει σήματος, κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του παλαιού άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2239/1994 και όχι ως γενική προϋπόθεση του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί σημάτων, όπως θα έπρεπε.

Στο άρθρο 6 της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ ή 2008/95/ΕΚ δεν υπήρχε αναφορά στη χρήση «εν είδει σήματος»⁸³³ και έτσι αποτέλεσε αντικείμενο αμφισβητήσεων, κατά πόσο η ελληνική ρύθμιση ήταν σύμφωνη με την ως άνω Οδηγία. Μέρος της θεωρίας υποστήριξε βάσιμα ότι η αναφορά της χρήσης εν είδει σήματος, δεν ήταν σύμφωνη

⁸²⁷ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

⁸²⁸ Ρόκας, Σήματα, σελ. 57.

⁸²⁹ Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 333/334.

⁸³⁰ Το άρθρο 126 παρ. 1 Ν. 4072/2012 δεν περιέχει πλέον τον περιορισμό ότι η χρήση δεν πρέπει να γίνεται «εν είδει σήματος».

⁸³¹ ΑΠ 330/2007, ΔΕΕ 2007, σελ. 913, 914, ΑΠ 671/2011, ΕλλΔνη 2011, σελ. 1055, 1056, ΑΠ 571/2011, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 715.

⁸³² Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, ΕΤρΑξΧρΔ 2006, σελ. 858, 862, Χρυσάνθης, ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 33, 57.

⁸³³ Γεγονός το οποίο αναγνωρίζουν και τα δικαστήρια: ΠΠρΑθ 526/2011, ΕπισκΕΔ 2011, σελ. 560, 567.

με το πνεύμα της Οδηγίας⁸³⁴. Η ακριβώς αντίθετη άποψη υποστήριξε την ανάγκη της αναφοράς της χρήσης εν είδει σήματος⁸³⁵.

Το κύριο όμως ζήτημα είναι ότι η χρήση εν είδει σήματος αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων. Αν μία πράξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σημάτων, δεν τυγχάνει προστασίας και συνεπώς δεν παίζει κανένα ρόλο ο περιορισμός της (μη υπάρχουσας) προστασίας.

Η ρύθμιση, λοιπόν, του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2239/1994 έχει πραγματική εφαρμογή μόνο ως προς τις πράξεις που γίνονται εν είδει σήματος, ο δε αποκλεισμός τέτοιου είδους πράξεων ήταν εσφαλμένος. Το νέο άρθρο 126 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 έλυσε το ζήτημα αυτό, καθόσον δεν περιέχει την προϋπόθεση της χρήσεως εν είδει σήματος.

Παρόλο που στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων, δεν υπάρχει υποχρέωση της ελληνικής νομολογίας να ακολουθεί τη νομολογία του ΔΕΕ, λόγω της έλλειψης αρμοδιότητας του ΔΕΕ να αποφασίζει για τα ζητήματα των διακριτικών γνωρισμάτων, εντούτοις η νομολογία μπορεί να ληφθεί υπόψη εμμέσως. Επειδή ειδικά το σήμα και ο διασηματισμός έχουν το ίδιο αντικείμενο προστασίας, η υποχρέωση παρόμοιας κρίσης ίδιων νομικών καταστάσεων, επιβάλλει να γίνεται ερμηνεία με τον ίδιο τρόπο.

Επομένως, τα διακριτικά γνωρίσματα δεν προστατεύονται έναντι κάθε χρήσης τους, αλλά μόνο αν η προσβάλλουσα πράξη εμπίπτει σε μία από τις λειτουργίες τους, ενώ περιορίζεται η προστασία σε χρήσεις τρίτων, οι οποίες γίνονται εν είδει διακριτικού γνωρίσματος⁸³⁶. Συνεπώς, η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος, όπως και η χρήση εν είδει σήματος, αποτελεί μία γενική προϋπόθεση προστασίας και σχετίζεται με τις λειτουργίες τους⁸³⁷.

Στην παρούσα διατριβή, η έννοια της χρήσης «εν είδει διακριτικού γνωρίσματος» αναφέρεται στη χρήση που γίνεται σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας και στη χρήση η οποία εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος. Θα μπορούσε

⁸³⁴ Σουφλερός, ΕΕμπΔ 1999, 431, σελ. 444, Τζουγανάτος, Συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού, σελ. 215, Μαρίνος, ΧρΙΔ 2004, σελ. 450, 451, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2011, σελ. 617, 620, Αλεξανδρίδου, ΔΕΕ 1998, σελ. 102, 111, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 946/947, Σουφλερός, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 19/05/2011.

⁸³⁵ ΑΠ 330/2007, ΔΕΕ 2007, σελ. 913, 914, ΑΠ 571/2011, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 715, 716, ΜΠρΑθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, σελ. 273.

⁸³⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 622, Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 35, Ρόκας (Σουφλερός), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 83, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.57.

⁸³⁷ Για την χρήση εν είδει σήματος πρόσφατα και: ΠΠρΑθ 1129/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 983, 985, ΜΠρΑθ 1726/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 190, 194.

να γίνει αναφορά στο πλαίσιο της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος και της χρήσης στις συναλλαγές. Και πράγματι, μία χρήση που γίνεται με ιδιωτικό σκοπό, δεν είναι χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος. Για την εν λόγω προϋπόθεση όμως έχει προηγηθεί εκτενής αναφορά.

α) Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας

Κατά την ερμηνεία του ΔΕΕ, η αποκλειστική χρήση της επωνυμίας δε θεωρείται ως χρήση για προϊόντα και επομένως, δεν εμπίπτει στο πλαίσιο προστασίας του σήματος⁸³⁸. Αυτό σημαίνει ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα, ότι το διακριτικό γνώρισμα δεν προσβάλλεται από μια χρήση που γίνεται αποκλειστικά και μόνο με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Αντικείμενο προστασίας του διασχηματισμού είναι το προϊόν, στα σημεία επιχείρησης η επιχείρηση και στον τίτλο έργου το έργο.

αα) Η χρήση για προϊόντα

Κατά την κρατούσα άποψη, ο διασχηματισμός ερμηνεύεται με διασταλτική ερμηνεία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και το μη καταχωρημένο σήμα και περιέχει κάθε επισήμανση σε προϊόντα⁸³⁹. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση πρέπει να γίνεται ως ένδειξη προέλευσης των εμπορευμάτων⁸⁴⁰. Συνεπώς, η χρήση εν είδει διασχηματισμού είναι μία χρήση, που γίνεται για την εξατομίκευση προϊόντων στην αγορά.

Με ερμηνεία της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ⁸⁴¹, η προστασία του διασχηματισμού περιορίζεται σε χρήσεις προϊόντων και δεν υφίσταται το δικαίωμα του διασχηματισμού έναντι χρήσεων, που δεν γίνονται τουλάχιστον και για προϊόντα. Και η ελληνική νομολογία όμως έχει επισημάνει εδώ και καιρό, ότι το καταχωρημένο σήμα προστατεύεται μόνο έναντι χρήσεων που γίνονται με τη μορφή του σήματος⁸⁴².

⁸³⁸ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

⁸³⁹ Από τη θεωρία: Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 90, 91, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2010, 169, 170, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 120, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 697, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 183, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.165 (κατά του οποίου «ότι μπορεί να αποτελέσει σήμα, μπορεί να αποτελέσει διασχηματισμό»), από την νομολογία: ΑΠ 571, 2011, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 715, 716.

⁸⁴⁰ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.57.

⁸⁴¹ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 – Robelco, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine.

⁸⁴² ΑΠ 711/1988 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 313, 314.

Επισημαίνεται ότι η νομολογία εκείνη που προστάτευσε αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του σήματος ή του διασχηματισμού για προϊόντα, διαφέρει από την νομολογία του ΔΕΕ. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ αποκλείεται η παραβίαση μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει αποκλειστικά και μόνο χρήση του διαφορετικού αντικειμένου προστασίας⁸⁴³, αλλά όχι στις περιπτώσεις που πρόκειται για πράξεις που γίνονται και για προϊόντα.

Στην πράξη χρησιμοποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης συνήθως (τουλάχιστον έμμεσα) και σε σχέση με τα προϊόντα και ο διασχηματισμός σε σχέση με την επιχείρηση.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, η προστασία περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται για χρήσεις, που γίνονται αποκλειστικά και μόνο για το διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Κατά κανόνα όμως αυτό που συμβαίνει είναι η χρήση ως διακριτικό μίας επιχείρησης, εκ παραλλήλου με τη διάκριση των προϊόντων της επιχείρησης.

ββ) Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης

Το αντικείμενο προστασίας των διακριτικών της επιχείρησης είναι η επιχείρηση. Τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης προστατεύονται επομένως μόνο έναντι χρήσεων που γίνονται τουλάχιστον και εν είδει διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης. Δεν προστατεύεται το διακριτικό επιχειρήσεων έναντι χρήσεων, που γίνονται αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα ή για τον τίτλο έργου.

Όμως, η περίπτωση της αποκλειστικής χρήσης για προϊόντα ή για τον τίτλο έργου, είναι η εξαίρεση. Οι περισσότερες χρήσεις ενδείξεων εξατομικεύουν τουλάχιστον έμμεσα και την επιχείρηση. Η χρήση μίας ένδειξης για προϊόντα έχει ως βασική λειτουργία την προέλευση από μία επιχείρηση και επομένως κατά κανόνα έμμεσα και τη χρήση για μία επιχείρηση.

γγ) Η χρήση ως τίτλος έργου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω στις λειτουργίες, ο τίτλος έργου εξατομικεύει το ίδιο το έργο⁸⁴⁴. Επομένως, η χρήση εν είδει τίτλου έργου, είναι μία χρήση που σκοπεύει στην εξατομίκευση του έργου. Η προστασία του τίτλου έργου γίνεται

⁸⁴³ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψεις 21-24.

⁸⁴⁴ Δεσποτίδου- Αντωνιάδου, ΕπισκΕΔ 1995, σελ. 169, 179, η οποία αναφέρεται στο έντυπο τίτλο έργου.

επομένως έναντι χρήσεων τίτλων άλλων έργων. Όταν το μεταγενέστερο σημείο είναι μία ένδειξη της επιχείρησης ή μια ένδειξη προϊόντος, τότε η εφαρμογή της προστασίας του τίτλου εξαρτάται από το αν πρόκειται για μία χρήση που γίνεται τουλάχιστον και εν είδει τίτλου.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για χρήση εν είδει τίτλου έργου από τον τρίτο, το πεδίο προστασίας εξαρτάται από το κατά πόσο ο τίτλος έργου εξατομικεύει και την επιχείρηση ή και τα προϊόντα. Τότε όμως εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις προστασίας που συντρέχουν στην περίπτωση του διασχηματισμού με την καθιέρωση στις συναλλαγές.

β) Η χρήση εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος

Τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται μόνο αν υφίσταται χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος⁸⁴⁵. Καταρχάς, η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος, σημαίνει ότι η χρήση γίνεται με το ίδιο αντικείμενο προστασίας. Το ΔΕΕ έχει αποφασίσει ότι στο πλαίσιο του καταχωρημένου σήματος, το σήμα προστατεύεται, μόνο όταν προσβάλλονται οι λειτουργίες του⁸⁴⁶.

Εφαρμόζοντας το σκεπτικό αυτής της νομολογίας στα διακριτικά γνωρίσματα, το διακριτικό γνώρισμα προστατεύεται, μόνο όταν η πράξη εμπίπτει σε μία από τις λειτουργίες του, ερμηνεία η οποία υποστηρίζεται και από την ελληνική θεωρία⁸⁴⁷.

Το κατά πόσο συντρέχει η προϋπόθεση της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος, εξαρτάται από την εντύπωση που δημιουργείται στις σχετικές συναλλαγές⁸⁴⁸. Για τη λειτουργία προέλευσης του διασχηματισμού, αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι το κοινό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη χρήση του σημείου, ως διακριτικό προέλευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη σημασία έχει και η διακριτική δύναμη του διακριτικού γνωρίσματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η διακριτική δύναμη του σημείου, τόσο πιο μεγάλη είναι και η πιθανότητα να δέχονται οι συναλλαγές τη χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος⁸⁴⁹. Στην περίπτωση του διασχηματισμού, ο οποίος προϋποθέτει την καθιέρωση στις συναλλαγές, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι κατά κανόνα

⁸⁴⁵ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 622, Ρόκας (Σουφλερός), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 83, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.57.

⁸⁴⁶ ΔΕΕ της 18/06/2009, C-487/07, L'Oreal.

⁸⁴⁷ Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 28.

⁸⁴⁸ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 35.

⁸⁴⁹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 35.

ο καταναλωτής γνωρίζει, ότι πρόκειται για μία χρήση που γίνεται για διάκριση προϊόντων.

Οι προϋποθέσεις αναγνώρισης από το κοινό, ότι πρόκειται για ενδείξεις προέλευσης, πρέπει να ερμηνεύονται ανάλογα με το είδος του διασηματισμού που υφίσταται κάθε φορά. Το κοινό αναγνωρίζει ότι λεκτικές ενδείξεις μπορούν να είναι ενδείξεις προέλευσης. Αυτό όμως μπορεί να είναι αμφίβολο στα τρισδιάστατα διακριτικά γνωρίσματα, στα οποία κατά κανόνα το κοινό αναγνωρίζει μόνο τη χρήση ως προϊόντος, αλλά όχι ως διακριτικού προέλευσης.

Στην παρόμοια περίπτωση των τρισδιάστατων σημάτων, τα οποία όμως δεν προϋποθέτουν την καθιέρωση στις συναλλαγές, το ΔΕΕ θέτει αυστηρές προϋποθέσεις ως προς την διακριτική ικανότητά τους⁸⁵⁰. Η διαφορά μεταξύ της διακριτικής ικανότητας και της χρήσης ως ένδειξη προέλευσης, είναι ότι στη διακριτική ικανότητα, αποφασίζεται κατά πόσο η ένδειξη του δικαιούχου μπορεί να αναγνωρίζεται ως ένδειξη προέλευσης, ενώ στο πλαίσιο της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος, αυτό που παίζει ρόλο, είναι αν ο καταναλωτής αναγνωρίζει και τη μεταγενέστερη ένδειξη, ως ένδειξη προέλευσης.

Όταν χρησιμοποιείται η μορφή του προϊόντος ή της συσκευασίας ως διακριτικό γνώρισμα, ο καταναλωτής κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το αναγνωρίζει ως σημείο που διακρίνει την προέλευση από μία επιχείρηση, αλλά απλά θα το βλέπει ως προϊόν ή συσκευασία⁸⁵¹. Μόνο στις περιπτώσεις που η μορφή του προϊόντος ή της συσκευασίας έχει αποκτήσει μεγάλη διακριτική δύναμη, τότε θα καταλαβαίνει ο καταναλωτής ότι πρόκειται για σημείο το οποίο διακρίνει την προέλευση προϊόντων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός τρισδιάστατου διασηματισμού, να είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Όταν όμως υπάρχει καθιέρωση, τότε ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον τρισδιάστατο διασηματισμό ως ένδειξη προέλευσης και θα υπάρχει χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος.

Όπως προανέφερα, τα διακριτικά γνωρίσματα εκπληρώνουν διάφορες λειτουργίες, όπως κυρίως η διακριτική λειτουργία και η λειτουργία προέλευσης. Στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 υπάρχει ρητή αναφορά στη διακριτική λειτουργία και

⁸⁵⁰ Μήτσου, ΔΕΕ 2013, σελ. 679, 680.

⁸⁵¹ Βλ. για την αναφερόμενη νομολογία του γερμανικού Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, BGH 03.02.2005, I ZR 45/03 - Russisches Schäumgebäck, BGH 22.04.2010, I ZR 17/05 - Pralinienform II, σκέψη 32, BGH 24.11.2011, I ZR 175/09 - Medusa, σκέψεις 21-23, BGH 21.10.2015, I ZR 23/14 - Bounty, σκέψη 27, βλ. και την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24.02.2016, T-411/14 - Coca-Cola, σκέψη 37.

στη λειτουργία προέλευσης, με την προϋπόθεση της ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως. Τα διακριτικά γνωρίσματα έχουν όμως και άλλες λειτουργίες, όπως είναι η διαφημιστική λειτουργία, η επενδυτική λειτουργία ή η εγγυητική λειτουργία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η θέσπιση του κινδύνου συγχύσεως στο Ν. 146/1914, ως προϋπόθεση για την προστασία της λειτουργίας προέλευσης, οδηγεί στην έμμεση μόνο προστασία των άλλων λειτουργιών. Με βάση τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 ανεξάρτητη προστασία των άλλων λειτουργιών δεν είναι εφικτή, τουλάχιστον κατά τα οριζόμενα στη ρύθμιση του άρθρου 13 του ως άνω Νόμου.

Το κατά πόσο όμως μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη προστασία των άλλων λειτουργιών με βάση διασταλτικής ή αναλογικής ερμηνείας, εξαρτάται από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις προστασίας του κάθε είδους διακριτικού γνωρίσματος. Ανεξάρτητη προστασία άλλων λειτουργιών θα μπορούσε να προσφέρει η προστασία του διασηματισμού κατά της διπλής ταύτισης ένδειξης και προϊόντος και η προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης.

Στην περιγραφή του γερμανικού δικαίου, γίνεται πλήρης αναφορά στην προστασία των λειτουργιών των διακριτικών γνωρισμάτων, με παραπομπή σε σχετική νομολογία. Εντούτοις, στο γερμανικό δίκαιο, υφίσταται - σε αντίθεση με το ελληνικό - πεδίο προστασίας και των άλλων λειτουργιών, πέραν της λειτουργίας προέλευσης.

5) Ο κίνδυνος συγχύσεως

Το άρθρο 13 του Ν. 146/1914, για το ζήτημα της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων, προϋποθέτει ότι προκαλείται σύγχυση μεταξύ της προγενέστερης και της μεταγενέστερης ένδειξης. Επομένως, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης αποτελεί μία κοινή προϋπόθεση για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων⁸⁵².

Με το δεδομένο αυτό, η έννοια του «κινδύνου συγχύσεως» έχει κεντρική σημασία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, αλλά και για τα

⁸⁵² Από τη νομολογία: ΑΠ 197/1989 ΕλλΔνη 1990, σελ. 1426, 1428, ΑΠ 310/1990, ΕΕμπΔ 1990, σελ. 709, 711, ΑΠ 670/2010, ΧρΙΔ 2011, σελ. 294, Εφθεσ 77/2007 ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 504, 510, ΕφΑΘ 6260/2002, ΕλλΔνη 2003, σελ. 803, 804, ΕφΑΘ 2561/2010, ΕλλΔνη 2011, σελ. 820, ΕφΑΘ 3945/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 468, 472, ΜΠρΑΘ 2674/2012, (Δημοσίευση ΔΣΑ). Από την θεωρία: Μαρίνος, ΕλλΔνη 1995, σελ. 1219, 1228, Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1354.

σήματα⁸⁵³. Η ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως, θα πρέπει όμως να λαμβάνει υπόψη και τις διαφορές των διακριτικών γνωρισμάτων.

Μεταξύ του διασηματισμού και του σήματος, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά ως προς τις λειτουργίες τους και το αντικείμενο προστασίας. Ο διασηματισμός είναι ένας τρόπος διαφοροποίησης προϊόντων, όπως και το σήμα. Επομένως, θα πρέπει και η ερμηνεία της αόριστης νομικής έννοιας του «κινδύνου συγχύσεως» να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, κατ' εφαρμογή και της σχετικής ερμηνείας του ΔΕΕ.

Η νομολογία του ΔΕΕ, ως κίνδυνο συγχύσεως, εννοεί «τον κίνδυνο να δημιουργηθεί στο κοινό η πεποίθηση ότι τα επίμαχα προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις»⁸⁵⁴.

Κατά την ελληνική θεωρία, που εφάρμοσε τη νομολογία του ΔΕΕ, υπάρχουν δύο κατηγορίες του κινδύνου συγχύσεως στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Η πρώτη κατηγορία, είναι ο άμεσος κίνδυνος συγχύσεως, κατά του οποίου υπάρχει παραπλάνηση του κοινού ως προς την προέλευση των προϊόντων από μια επιχείρηση⁸⁵⁵. Επίσης, στην κατηγορία του άμεσου κινδύνου συγχύσεως ανήκει η παραπλάνηση «ως προς την ταυτότητα των φορέων της επιχείρησης ή της επιχείρησης οικονομικής οντότητας»⁸⁵⁶. Κίνδυνος συγχύσεως με την έννοια της συσχέτισης, δηλαδή έμμεσος κίνδυνος συγχύσεως, υπάρχει, όταν πιθανολογείται η παραπλάνηση ως προς την ύπαρξη οικονομικής ή οργανωτικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων⁸⁵⁷.

Εφαρμόζοντας τη νομολογία του ΔΕΕ και στο πλαίσιο του διασηματισμού, συγκρίνονται η ομοιότητα μεταξύ του προγενέστερου και μεταγενέστερου σημείου, η ομοιότητα μεταξύ των προϊόντων και η διακριτική δύναμη του προγενέστερου

⁸⁵³ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ.624, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.71.

⁸⁵⁴ ΔΕΕ 10.04.2008, C-102/07, σκέψη 28- addidas/ Marca Moda, ΔΕΕ 06.10.2005, C-120/04, σκέψεις 24 και 26 – Medion, ΔΕΕ 22.06.1999, C-342/97 - Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψη 17.

⁸⁵⁵ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.73, ΕφΑθ 3746/2001, ΔΕΕ 2001, 853, 855. ΕφΘεσ 1253/2011, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 166, 171.

⁸⁵⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 624, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.73, ΕφΘεσ 1253/2011, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 166, 171.

⁸⁵⁷ Ελληνική νομολογία για το σήμα: ΑΠ 330/2007, ΔΕΕ 2007, σελ. 913, 914, ΕφΙωαν 146/2008, Αρμ 2009, σελ. 1718, 1719, ΕφΘεσ 869/2009, Αρμ 2009, σελ. 712, ΕφΑθ 873/2010, ΔΕΕ σελ. 551, 553, ΕφΘεσ 1253/2011, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 166, 171. Νομολογία του ΔΕΕ: ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97, αρ. 29, 30 – Canon, ΔΕΕ 22.06.1999, C-342/97 – Lloyd Schuhfabrik Meyer, αρ. 16-18.

διακριτικού⁸⁵⁸. Όσο πιο μεγάλη διακριτική δύναμη έχει ένα σημείο και όσο πιο γνωστό είναι, τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι η διαφοροποίηση άλλων σημείων για να αποκλείεται η παραβίαση⁸⁵⁹.

Στην ελληνική θεωρία και νομολογία, προτείνεται για τη διακριτική δύναμη, η διάκριση σε συνήθη, ασθενή και ισχυρά διακριτικά γνωρίσματα⁸⁶⁰. Αυτή η οριοθέτηση όμως περιορίζει τη δυνατότητα σωστής αντιμετώπισης της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, έχοντας υπόψη ότι τα όρια της διακριτικής δύναμης μίας ένδειξης, είναι συνήθως ασαφή. Περαιτέρω, μία τέτοια οριοθέτηση δεν συμφωνεί με την ερμηνεία του ΔΕΕ, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλα τα συγκεκριμένα περιστατικά της κάθε περίπτωσης⁸⁶¹.

Ο κίνδυνος συγχύσεως κρίνεται πάντοτε με βάση τη συνολική ηχητική, οπτική και εννοιολογική εντύπωση που δημιουργούν τα εκατέρωθεν διακριτικά γνωρίσματα⁸⁶². Το πόρισμα είναι θεμελιωμένο στην παραδοχή ότι ο τελικός αποδέκτης αντιλαμβάνεται το διακριτικό γνώρισμα ως σύνολο⁸⁶³.

Δεν υπάρχει συμφωνία για το κατά πόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όχι μόνο ο κίνδυνος συγχύσεως, αλλά επίσης και η ύπαρξη ανταγωνιστικού σκοπού ή ανταγωνιστικής σχέσης. Μέρος της νομολογίας απαιτεί για την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 και την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού σκοπού⁸⁶⁴. Αυτή η νομολογία όμως, αναφέρει τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 και του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 σωρευτικά, ώστε δεν καθίσταται σαφές, αν η προϋπόθεση του ανταγωνιστικού σκοπού υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του άρθρου 1 ή και του άρθρου 13 του Ν. 146/1914.

⁸⁵⁸ ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97 – Canon, σκέψη 17, ΔΕΕ 22.06.1999, C-342/97 – Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψη 19, ΔΕΕ 22.06.2000, C-425/98 – Marca Mode, σκέψη 40.

⁸⁵⁹ ΔΕΕ 11.11.1997, C-251/95 – Sabel/Puma, σκέψη 24, ΔΕΕ 29.09.1998, C-39/97 – Canon, σκέψη 17, 18.

⁸⁶⁰ Εφαθ 5121/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 522, 523, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 605.

⁸⁶¹ ΔΕΕ 11.11.1997, C-251/95 – Sabel/Puma, σκέψη 22.

⁸⁶² ΑΠ 1009/1991, ΕΕμπΔ 1992, σελ. 148, ΑΠ 1127/1994, ΕΕμπΔ 1995, σελ. 310, 311. Το ίδιο ισχύει για τον κίνδυνο συγχύσεως με βάση το νόμο περί σημάτων: ΔΕΕ 11.11.1997, C-251/95 – Sabel/Puma, σκέψη 23, ΔΕΕ ΔΕΕ 22.06.1999, C-342/97, σκέψη 17 - Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψη 17, ΔΕΕ 06.10.2005, C-120/04 – Medion/Thomson (Thomson Life), σκέψεις 24-26, ΣτΕ 4087/2012 (Δημοσίευση Νόμος), Αποστολόπουλος, ΧριΔ 2009, σελ. 932.

⁸⁶³ Αποστολόπουλος, ΧριΔ 2009, σελ. 932.

⁸⁶⁴ ΑΠ 1131/1995, ΕΕμπΔ 1996, σελ. 169, 171, ΑΠ 1123/2002, ΕλλΔνη 2004, σελ. 95, 96, Εφαθ 4008/2006, ΔΕΕ 2007, σελ. 183, 186, Εφαθ 103/2009, ΕπισκεΔ 2009, σελ. 485, 486, Εφαθ 2561/2010, ΕλλΔνη 2011, σελ. 820.

Σε παλαιότερη νομολογία είχε υποστηριχθεί ότι, χωρίς την ύπαρξη σύγκυσης, δεν μπορεί να υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός⁸⁶⁵, δηλαδή σε εκείνες τις αποφάσεις δεν γινόταν καμία αναφορά στην ξεχωριστή προϋπόθεση του ανταγωνιστικού σκοπού. Κατά την κρατούσα όμως άποψη στη θεωρία⁸⁶⁶ και πλέον της νομολογίας⁸⁶⁷, ούτε η αντικειμενική ανταγωνιστική σχέση, ούτε ο σκοπός ανταγωνισμού, τίθενται ως προϋποθέσεις στο άρθρο 13 Ν. 146/1914. Άλλωστε, η άποψη, η οποία προϋποθέτει τον σκοπό ανταγωνισμού, παραβλέπει το γεγονός, ότι διαφέρει η προστασία του άρθρου 1 Ν. 146/1914 από την προστασία του άρθρου 13 Ν. 146/1914. Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 προστατεύει τα απόλυτα δικαιώματα των διακριτικών γνωρισμάτων, ενώ το άρθρο 1 Ν. 146/1914 τα συμφέροντα της αγοράς.

Και στα διακριτικά της επιχείρησης, όπως στο διακριτικό τίτλο μίας εταιρείας, η ύπαρξη σύγκυσης, είναι προϋπόθεση της προστασίας⁸⁶⁸. Σχετικά με αυτά, θα πρέπει η έννοια του κινδύνου συγχύσεως να ερμηνευτεί με παρόμοιο τρόπο, όπως και στον διασχηματισμό.

Υπενθυμίζεται όμως ότι τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, δε διακρίνουν προϊόντα, αλλά την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη μιας ερμηνείας του κινδύνου συγχύσεως, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.

Έτσι, ο κίνδυνος συγχύσεως ερμηνεύεται σε σχέση με την ταύτιση, τη συγγένεια ή την εγγύτητα των οικονομικών κλάδων δραστηριότητας των δύο επιχειρήσεων⁸⁶⁹. Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως, όταν λόγω ομοιότητας των διακριτικών της

⁸⁶⁵ ΑΠ 310/1990 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 709, 711.

⁸⁶⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 704, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 168, Καραβάς, Εγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου, σελ. 174, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 128/129, Γκλαβάς, ΔΕΕ 2002 σελ. 173, 176, Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1354.

⁸⁶⁷ ΑΠ 1423/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 215, 218, Εφαθ 7136/1989, ΕλλΔνη 1991, σελ. 202, Εφαθ 7369/1996, ΔΕΕ 1996, σελ. 1153, 1154, Εφαθ 5775/2005, ΔΕΕ 2006, σελ. 616, Εφαθ 5881/2005, ΔΕΕ 2006, σελ. 169, Εφαθ 3945/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 468, 472, ΠΠραθ 4327/2003, ΔιΜΕΕ 2004, σελ. 240, 241, ΜΠραθ 10216/2001, ΔΕΕ 2002 σελ. 171, 173, ΜΠραθ 9476/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 242, 244.

⁸⁶⁸ Από τη νομολογία: ΑΠ 1123/2002, ΕλλΔνη 2004, σελ. 95, 96, ΕφΛαρ 217/2005, ΕπισκεΔ 2005, σελ. 694, 698/699, ΕφΔωδ 11/2007, ΔΕΕ 2008, σελ. 1114, Εφαθ 4304/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 485, 487. Από την θεωρία: Νικολόπουλος, ΔΕΕ 2012, σελ. 743, 744.

⁸⁶⁹ Από τη θεωρία: Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 30, Παππάς, ΔΕΕ 2001, σελ. 606, Στεφάνου, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 471, 475, από την νομολογία ΜΠραθ 9476/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 242, 244, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 629, Καραμητσάνης, ΔΕΕ 1996, σελ. 930, 931, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.80. Από την νομολογία: ΕΦΑθ 4304/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 485, 487.

επιχείρησης, μπορεί να προκληθεί παραπλάνηση στο κοινό ως προς την ταυτότητα της επιχείρησης ή ως προς την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των δύο εταιρειών⁸⁷⁰.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βαθμός της διακριτικής δύναμης του διακριτικού γνωρίσματος της επιχείρησης, προσδιορίζει και την έκταση της προστασίας του. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακριτική του δύναμη, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος σύγχυσης στις συναλλαγές⁸⁷¹. Με την αύξηση της διακριτικής δύναμης, θα πρέπει και το σημείο του τρίτου να κρατάει πιο μεγάλη απόσταση, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος συγχύσεως⁸⁷².

Κάθε είδος διακριτικού γνωρίσματος προστατεύεται έναντι χρήσεων, οι οποίες προκαλούν κίνδυνο συγχύσεως⁸⁷³. Επομένως, προστατεύεται και ο τίτλος έργου έναντι του κινδύνου συγχύσεως. Η έκταση του κινδύνου συγχύσεως προσδιορίζεται από τη διακριτική δύναμη του τίτλου έργου. Όσο πιο μεγάλη είναι η διακριτική δύναμή του, τόσο πιο πολύ πρέπει να διαφέρει η ένδειξη του τρίτου, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος συγχύσεως.

III) Τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων - ο διασχηματισμός και η ιδιαίτερη διακόσμηση

Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων των προϊόντων ρυθμίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914. Όπως ήδη έγινε αναφορά παραπάνω, γίνεται διασταλτική ερμηνεία της έννοιας του διασχηματισμού, ώστε να περιλαμβάνεται κάθε είδος ένδειξης⁸⁷⁴. Ο διασχηματισμός εμπορεύματος μπορεί επομένως να είναι λεκτικός, αριθμητικός, χρωματικός συνδυασμός, τρισδιάστατος, ηχητικός, κλπ. Αμφίβολη είναι η προστασία του διασχηματισμού υπηρεσίας στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ.

⁸⁷⁰ Στεφάνου, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 471, 474, Κατρά, ΕλλΔνη 2012, σελ. 552, 553, από τη νομολογία ΕφΑΘ 6260/2002 ΕλλΔνη 2003, σελ. 803, 804.

⁸⁷¹ Από τη θεωρία: Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 20, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 264, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2010, σελ. 174, 175. Από τη νομολογία: ΜΠρΑθ 2528/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 170, 174, ΕΦΑθ 4304/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 485, 487.

⁸⁷² Ρόκας, σελ. 144, Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 20, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 258.

⁸⁷³ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 29.

⁸⁷⁴ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 90, 91, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2010, σελ. 169, 170, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, 118, 120, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 697, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 183, Βαγενά, ΔιΜΕΕ 2013, σελ. 64, 65, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.165 (κατά του οποίου «ότι μπορεί να αποτελέσει σήμα, μπορεί να αποτελέσει διασχηματισμό»), ΑΠ 571, 2011, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 715, 716.

3 Ν. 146/1914. Σε κείμενο διατριβής εργασίας υποστηρίζεται η μη ύπαρξη προστασίας του.

1) Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος

Ο διασχηματισμός και η ιδιαίτερη διακόσμηση προστατεύονται από τη στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας. Επομένως, προστατεύονται, αν έχουν διακριτική δύναμη και αν έχουν καθιερωθεί στις συναλλαγές. Για τις προϋποθέσεις έγινε ήδη αναφορά παραπάνω.

Η διατύπωση ότι διασχηματισμός μπορεί να είναι κάθε είδος ένδειξης, το οποίο μπορεί να είναι και σήμα, δε σημαίνει ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι περιορισμοί όπως και στο σήμα. Κατά το άρθρο 121 παρ. 1 Ν. 4072/2012, η καταχώρηση σήματος προϋποθέτει το να επιδέχεται γραφική παράσταση. Τέτοιος περιορισμός γραφικής παράστασης δεν περιέχεται στο άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914, με αποτέλεσμα η έννοια του διασχηματισμού να ερμηνεύεται ευρύτερη από την έννοια του καταχωρημένου σήματος⁸⁷⁵. Κατά μία άλλη άποψη εννοούνται με την έννοια του διασχηματισμού, όλα τα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να κατατεθούν ως σήμα⁸⁷⁶. Επομένως, εφαρμόζει αυτή η άποψη και την προϋπόθεση της γραφικής παράστασης για τον διασχηματισμό. Όμως, για έναν τέτοιο περιορισμό δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο άρθρο 13 Ν. 146/1914. Η προϋπόθεση της γραφικής παράστασης δεν πρέπει να εφαρμοστεί για τον διασχηματισμό.

Πλέον γίνονται δεκτές ως καταχωρημένα σήματα οι περισσότερες μορφές ενδείξεων. Επίσης, γίνεται δεκτή και η κατάθεση ηχητικών σημάτων⁸⁷⁷. Επομένως, υπάρχει μόνο μικρή εμβέλεια για μία ευρύτερη δυνατότητα προστασίας του διασχηματισμού σε σχέση με μορφές σημείων που δεν καλύπτονται με καταχωρημένο σήμα. Τέτοια εφαρμογή θα μπορούσε να είναι ένας διασχηματισμός οσμής, διότι για την καταχώριση της οσμής ως σήμα υπάρχουν δυσκολίες σχετικές με τη δυνατότητα της σαφούς γραφικής παραστάσεως⁸⁷⁸. Το ΔΕΕ τονίζει ότι «δεν είναι επαρκώς σαφής, ακριβής και αντικειμενική» η γραφική περιγραφή μιας οσμής⁸⁷⁹.

⁸⁷⁵ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.165, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 160.

⁸⁷⁶ Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2010, σελ. 169.

⁸⁷⁷ ΔΕΕ 27.11.2003, C-283/01 - Shield Mark, σκέψη 63.

⁸⁷⁸ ΔΕΕ 12.12.2002, C-273/00 - Sieckmann, σκέψη 55.

⁸⁷⁹ ΔΕΕ 12.12.2002, C-273/00 - Sieckmann, σκέψη 70.

Η καταχώριση του σήματος περιορίζεται όμως και για τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 123 Ν. 4072/2012. Επομένως, υπάρχει το ζήτημα κατά πόσο εφαρμόζεται ένας τέτοιος περιορισμός και στο πλαίσιο του διασηματισμού. Υπάρχει η άποψη στη θεωρία ότι πρέπει να έχει αναλογική εφαρμογή η λίστα απαραδέκτου των καταχωρημένων σημάτων του άρθρου 123 παρ. 1 Ν. 4072/2012 και για τα διακριτικά γνωρίσματα⁸⁸⁰, π.χ. η απαγόρευση σχεδίων που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος στο άρθρο 123 παρ. 1 ε Ν. 4072/2012. Και πράγματι, ειδικά ο διασηματισμός που προέρχεται από τη μορφή του προϊόντος ή της συσκευασίας, μπορεί να περιορίζει τη δυνατότητα των ανταγωνιστών να χρησιμοποιούν ελεύθερα το προϊόν ή την καλύτερη τεχνική λύση της συσκευασίας. Επίσης, πρέπει ο κάθε ανταγωνιστής να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει ελεύθερα το προϊόν. Όμως, το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 είναι μία γενική ρύθμιση, η οποία αφήνει δυνατότητα ερμηνείας στο πλαίσιο της διακριτικής δύναμης και της καθιέρωσης ώστε να εφαρμόζονται παρόμοιες προϋποθέσεις όπως αυτές που προβλέπει το άρθρο 123 παρ. 1 Ν. 4072/2012 και για τα διακριτικά γνωρίσματα. Για το ζήτημα του περιορισμού της προστασίας δεν υπάρχει κενό στο δίκαιο και επομένως δεν μπορεί να γίνει αναλογική εφαρμογή του άρθρου 123 παρ. 1 Ν. 4072/2012.

Επομένως, οι περιπτώσεις οι οποίες στο δίκαιο σημάτων αναφέρονται στη λίστα απαραδέκτου του άρθρου 123 παρ. 1 Ν. 4072/2012 ερμηνεύονται στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914, δηλαδή στο πλαίσιο των προϋποθέσεων της διακριτικής δύναμης και καθιέρωσης. Έχει γίνει δεκτό ότι ο διασηματισμός προϊόντων, και ειδικά η ιδιαίτερη διακόσμηση, δεν πρέπει να ταυτίζεται με το προϊόν⁸⁸¹. Σε σχήματα τα οποία ταυτίζονται με το προϊόν αποκλείεται η διακριτική δύναμη και η μεταγενέστερη διακριτική δύναμη λόγω καθιέρωσης. Ως εκ τούτου προστατεύεται το τρισδιάστατο σχήμα προϊόντος, μόνο όταν διαφέρει από την κανονική μορφή του προϊόντος. Επίσης, για να παραμείνει ελεύθερος ο ανταγωνισμός δεν προστατεύονται στοιχεία τα οποία επιτελούν τεχνική λειτουργία⁸⁸².

⁸⁸⁰ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 266.

⁸⁸¹ ΑΠ 1803/2007, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 377, 378, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 695, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 186, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 305, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 162, Σουφλερός, ΕπισκΕΔ 1996, σελ. 663, 669, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.169.

⁸⁸² Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1361.

Ως προς την προστασία ενδείξεων οι οποίες περιλαμβάνουν γεωγραφικές ενδείξεις υποστηρίζεται, στη θεωρία, η δυνατότητα μεταγενέστερης απόκτησης διακριτικής δύναμης⁸⁸³. Η αντίθετη άποψη δεν δέχεται την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, λόγω έλλειψης διακριτικής ικανότητας⁸⁸⁴. Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι οι προϋποθέσεις της καθιέρωσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρές όταν πρόκειται για γεωγραφικές ενδείξεις. Ο καταναλωτής αναγνωρίζει την ένδειξη ως γεωγραφική ένδειξη και όχι ως ένδειξη προέλευσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκτήσει διακριτική δύναμη λόγω καθιέρωσης. Αν όμως μια γεωγραφική ένδειξη έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη και ο τελικός αποδέκτης δεν την σχετίζει πλέον με την γεωγραφική θέση, αλλά αναγνωρίζει την ένδειξη προέλευσης, τότε προστατεύεται ως διακριτικό γνώρισμα. Επομένως, δεν αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 για γεωγραφικές ενδείξεις, αν και δεν είναι πολύ πιθανή.

2) Προστασία του διασηματισμού και της ιδιαίτερης διακόσμησης

Όταν υφίσταται το δικαίωμα του διασηματισμού ή της ιδιαίτερης διακόσμησης, υπάρχει προστασία έναντι χρήσεων από τρίτους. Η προστασία υπάρχει κατά κάθε όμοιου σημείου που προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως στο κοινό. Για τις προϋποθέσεις της προστασίας προτεραιότητας του κινδύνου συγχύσεως και της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος έγινε ήδη αναφορά παραπάνω.

α) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/ διακριτικού γνωρίσματος το οποίο ταυτίζεται με τον διασηματισμό ή την ιδιαίτερη διακόσμηση

Κατά το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914, προστατεύονται τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων στις περιπτώσεις που προκαλείται κίνδυνος συγχύσεως⁸⁸⁵. Στην όμοια περίπτωση των καταχωρημένων σημάτων όμως προσφέρεται μία ευρύτερη προστασία σε περίπτωση διπλής ταύτισης των σημείων και των προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται ο κίνδυνος συγχύσεως. Αυτή η ευρύτερη προστασία ρυθμίζεται στα άρθρα 150 παρ. 1, 125 παρ. 3, α Ν. 4072/2012. Το προϋπάρχον άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 2239/1994 χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση της διπλής ταύτισης της έννοιας της παραποίησης, ήτοι με το περιεχόμενο της πιστής ή κατά τα κύρια μέρη

⁸⁸³ Τζουγανάτος, ΕΕμπΔ 2007, σελ. 702, 704.

⁸⁸⁴ Φαρμακίδης, ΕΕμπΔ 1988, σελ. 528, 530.

⁸⁸⁵ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 704, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 226.

αντιγραφής του σήματος⁸⁸⁶. Όμως η έννοια αυτή δεν περιέχεται πλέον στο Ν. 4072/2012. Ωστόσο, δε φαίνεται να υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της έννοιας της παραποίησης και αυτής της διπλής ταύτισης. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ⁸⁸⁷ και μέρος της θεωρίας⁸⁸⁸ πρόκειται, στην περίπτωση της διπλής ταύτισης, για απόλυτη προστασία του καταχωρημένου σήματος. Η αντίθετη άποψη στη θεωρία υποστηρίζει ότι και στο πλαίσιο της διπλής ταύτισης σήματος είναι προϋπόθεση η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως⁸⁸⁹. Η θεωρία αυτή όμως διατυπώθηκε πριν από την απόφαση L'Oréal⁸⁹⁰ του ΔΕΕ κατά την οποία προστατεύονται ανεξάρτητα και οι άλλες λειτουργίες του σήματος και η οποία προκάλεσε μία επανεκτίμηση του ζητήματος. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή προστατεύονται ανεξάρτητα από τη λειτουργία προέλευσης και οι άλλες λειτουργίες του σήματος. Η απόφαση L'Oréal αναφέρεται ακριβώς στην περίπτωση έλλειψης της προσβολής της λειτουργίας προέλευσης και επομένως έλλειψης του κινδύνου συγχύσεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Άρειος Πάγος και στην πρόσφατη νομολογία του αναφέρει μόνο την παλιά νομολογία του ΔΕΕ και επιμένει στην ύπαρξη της προϋπόθεσης του κινδύνου συγχύσεως, το οποίο τεκμαίρεται αμάχητα⁸⁹¹.

Πλέον όμως πρέπει να γίνεται δεκτό ότι ο κίνδυνος συγχύσεως, δηλαδή η προσβολή της λειτουργίας προέλευσης, δεν είναι προϋπόθεση προστασίας στο πλαίσιο του άρθρου 125 παρ. 3, α Ν. 4072/2012.

Επομένως, υπάρχει κατά το γράμμα του άρθρου 13 Ν. 146/1914 ένα κενό προστασίας του διασηματοπισμού για την προστασία άλλων λειτουργιών στην περίπτωση της διπλής ταύτισης του σημείου και των προϊόντων. Με την ερμηνεία απλά του νόμου δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του κενού. Το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 με τη ρητή αναφορά στο κίνδυνο συγχύσεως προστατεύει μόνο τη λειτουργία προέλευσης. Το άρθρο 13 παρ.3 Ν. 146/1914 δεν αφήνει το περιθώριο να συμπληρωθεί η προστασία χωρίς την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως. Η προϋπόθεση

⁸⁸⁶ ΣτΕ 1962/1988, ΕΕμπΔ 1989, σελ. 118, ΣτΕ 98/1989, ΕΕμπΔ 1989, σελ. 302, 303, ΑΠ 1127/1994, ΕΕμπΔ 1995, σελ. 310, ΑΠ 751/1995, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 145, ΣτΕ 2812/1998, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 372, 373, ΑΠ 1660/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 569, ΑΠ 1309/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 312, ΑΠ 1751/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 459, ΜΠρΑθ 10938/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 453, 454.

⁸⁸⁷ ΔΕΕ 20.03.2003, C-291/00 – LTJ Diffusion, σκέψη 49, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 63.

⁸⁸⁸ Παμπούκης, ΕπισκεΔ 2010, σελ. 1011, 1015, Κινητή, Έφη, ΔΕΕ 2010 σελ. 19, 20.

⁸⁸⁹ Λιακόπουλος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, σελ. 347.

⁸⁹⁰ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oréal.

⁸⁹¹ ΑΠ 990/2013, ΔΕΕ 2014 σελ. 1048, έτσι και Εφαθ 3063/2014, ΔΕΕ 2014, σελ. 791, ΜΕφαΘ 3371/2014, ΔΕΕ 2014, σελ. 959, Εφαθ 5079/2015, ΔΕΕ 2016, σελ. 336, 337.

του κινδύνου συγχύσεως δεν μπορεί να αγνοηθεί. Επίσης, αποκλείεται και η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 125 παρ. 3, α Ν. 4072/2012, διότι ο νόμος Ν. 4072/2012 εφαρμόζεται ρητά και αποκλειστικά για τα καταχωρημένα σήματα.

Η μη ύπαρξη αυξημένης προστασίας του διασχηματισμού, στις περιπτώσεις ταυτότητας προϊόντος και ένδειξης, αφήνει ένα κενό προστασίας. Η νομολογία του ΔΕΕ δέχεται ως προς τις λειτουργίες του σήματος⁸⁹², ότι μπορεί να υπάρχει και άλλο αντικείμενο προστασίας εκτός της λειτουργίας προέλευσης και χωρίς επομένως να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως. Η ως άνω σχετική περιγραφή στο γερμανικό δίκαιο, στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη προστασία, δείχνει το πεδίο εφαρμογής μίας τέτοιας προστασίας.

β) Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/ διακριτικού γνωρίσματος το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως

Ο σκοπός της προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος εμπορευμάτων με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 είναι, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η απόκλιση του κινδύνου συγχύσεως. Ο σκοπός αυτός προστατεύει τη βασική λειτουργία του διασχηματισμού, τη λειτουργία προέλευσης.

Στην παρόμοια περίπτωση του καταχωρημένου σήματος υπήρχε η έννοια της απομίμησης, η οποία αποτελούσε την ιδιαίτερη προσέγγιση του σήματος με άλλο σημείο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον καταναλωτή⁸⁹³. Τέτοια αναφορά στην απομίμηση δεν περιέχεται πλέον στο άρθρο 125 παρ. 3, α Ν. 4072/2012, με αποτέλεσμα να ισχύει η έννοια του κινδύνου συγχύσεως στο δίκαιο των σημάτων και στο άρθρο 13 Ν. 146/1914. Η ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως του σήματος και του διασχηματισμού γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως έχει αναφερθεί ήδη παραπάνω.

⁸⁹² ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oreal, σκέψη 58.

⁸⁹³ ΣτΕ 1962/1988, ΕΕμπΔ 1989, σελ. 118, ΣτΕ 98/1989, ΕΕμπΔ 1989, σελ. 302, 303, ΑΠ 1009/1991, ΕΕμπΔ 1992, σελ. 148, ΑΠ 1127/1994, ΕΕμπΔ 1995, σελ. 310, ΑΠ 751/1995, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 145, ΣτΕ 2812/1998, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 372, 373, ΑΠ 1660/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 569, ΑΠ 1309/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 312, ΑΠ 1751/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 459, ΜΠρΑθ 10938/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 453, 454.

γ) Προστασία του διασχηματισμού φήμης

Το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 προϋποθέτει για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως. Κίνδυνος συγχύσεως όμως, υπάρχει μόνο στη περίπτωση της ομοιότητας των ενδείξεων και των προϊόντων. Εντούτοις, η ιδιαίτερη προστασία της φήμης από τον κίνδυνο εξασθένησης ή υπόσκαψής της, εφαρμόζεται για περιπτώσεις που είναι όμοιες οι ενδείξεις, αλλά δεν είναι όμοια τα προϊόντα. Επομένως, δεν υπάρχει ρητή αναφορά της προστασίας του διασχηματισμού φήμης στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914.

Στην αντίστοιχη παρόμοια περίπτωση του καταχωρημένου σήματος υπάρχει ειδική προστασία της φήμης σύμφωνα με τα άρθρα 150 παρ. 1, 125 παρ. 3, γ Ν. 4072/2012. Αντικείμενο προστασίας του σήματος φήμης δεν είναι μόνο ο κίνδυνος συγχύσεως, αλλά και η προστασία έναντι της αθέμιτης εκμετάλλευσης και της διάβρωσης της διακριτικής της δύναμης ή της φήμης⁸⁹⁴. Το σήμα φήμης προϋποθέτει να είναι γνωστό σε σημαντικό μέρος των καταναλωτών που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα⁸⁹⁵. Για την ύπαρξη του σήματος φήμης η ελληνική νομολογία λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως, ο αυξημένος βαθμός καθιέρωσης, η μοναδικότητα, ένας ορισμένος βαθμός ιδιοτυπίας, μία θετική εκτίμηση στις συναλλαγές, το μερίδιο αγοράς, η χρονική διάρκεια της χρήσης, το μέγεθος των επενδύσεων και η γεωγραφική έκταση της φήμης⁸⁹⁶. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν πρόκειται για αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά για κριτήρια, όπου η έλλειψη κάποιου εξ αυτών δεν αποκλείει την ιδιότητα ως σήματος φήμης. Έτσι, μπορεί ένα σήμα να είναι σήμα φήμης, ακόμα και αν δεν έχει μοναδικότητα στην αγορά⁸⁹⁷. Αυτή είναι προφανώς και η αιτία για την οποία ο Ρόκας δεν αναφέρεται σε όλα τα κριτήρια της νομολογίας, όπως στη μοναδικότητα ή την ιδιοτυπία⁸⁹⁸.

Είναι αντικείμενο αμφισβητήσεων το κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ανάλογη προστασία και για τον διασχηματισμό φήμης, αν λάβουμε υπόψη ότι κατά τη

⁸⁹⁴ Παμπούκης, ΕπισκεΔ 2000, σελ. 1102, 1108.

⁸⁹⁵ ΑΠ 1030/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 186, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2009, σελ. 189.

⁸⁹⁶ ΑΠ 1030/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 186, 186, ΑΠ 1423/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 215, 216, ΑΠ 1609/2014, ΕΕμπΔ 2015, σελ. 173, 177, ΑΠ 486/2015, ΕΕμπΔ 2015, σελ. 713, 717, ΕφΑΘ 840/2012, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 697, 698, ΕφΘεσ 353/2012, ΕλλΔνη 2012, σελ. 547, 549, ΕφΑΘ 3945/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 468, 470, ΕφΑΘ 6157/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 316, 317.

⁸⁹⁷ ΔΕΕ 27.11.2008, C-252/07 - Intel Corporation, σκέψη 72 - σε αντίθεση με αυτό ερμήνευε η παλιά θεωρία τη μοναδικότητα ως προϋπόθεση του σήματος φήμης, βλ. Παμπούκης ΕπισκεΔ 1999, σελ. 347, 362.

⁸⁹⁸ Ρόκας, Σήματα 2013, σελ. 59/60.

γραμματική ερμηνεία αποκλείεται αυτή η αυξημένη προστασία της φήμης. Κατά μια άποψη της θεωρίας όμως γίνεται δεκτή η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων φήμης, εφαρμόζοντας αναλογικά τη σχετική διάταξη του δικαίου των σημάτων⁸⁹⁹. Κατά το σκεπτικό της άποψης αυτής, δικαιολογείται η αναλογική εφαρμογή, με το επιχείρημα ότι εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας των διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος. Το κενό το οποίο αφήνει η μη προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης πρέπει να καλυφθεί με την αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων του δικαίου των σημάτων. Αναφέρεται ότι δεν είναι στην επιλογή του νομοθέτη να αφήνει αρρυθμιστή την προστασία του διακριτικού γνωρίσματος έναντι του κινδύνου εξασθένησης⁹⁰⁰. Επίσης, υποστηρίζεται ότι «η νομολογία του ΔΕΕ μπορεί να αναπτύξει μια de facto εναρμονιστική λειτουργία και στο εθνικό δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων»⁹⁰¹.

Η αντίθετη άποψη δεν δέχεται την αναλογική εφαρμογή του νόμου των σημάτων για τον διασηματοποίηση φήμης και προτείνει προστασία με βάση άλλες διατάξεις, ειδικά της γενικής ρύθμισης του άρθρου 1 Ν. 146/1914⁹⁰². Η άποψη αυτή είναι θεμελιωμένη στο σκεπτικό ότι δεν υπάρχει αντικείμενο αναλογικής εφαρμογής του νόμου περί σημάτων στο πλαίσιο του διακριτικού γνωρίσματος φήμης.

Πρωτίστως, πρέπει να τονιστεί ότι πράγματι είναι αρνητικό, να υπάρχει ευρύτερη προστασία του σήματος φήμης και να μην υπάρχει η ίδια προστασία και για τον διασηματοποίηση φήμης. Όμως, προϋπόθεση της αναλογικής εφαρμογής είναι η ύπαρξη ακούσιου κενού στο δίκαιο⁹⁰³. Στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 δεν υπάρχει ρύθμιση για την ευρύτερη προστασία του σήματος φήμης. Το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 όμως δεν περιέχει κάποια περίπτωση, η οποία να είναι όμοια με την ευρύτερη προστασία του διασηματοποίηση φήμης. Το γεγονός ότι δεν προσφέρεται προστασία δε σημαίνει ότι το κενό στο δίκαιο είναι ακούσιο. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού, το 1914, δεν υπήρχε ρύθμιση για την προστασία της φήμης, ούτε στο νόμο περί σημάτων. Ο νομοθέτης περιόριζε την

⁸⁹⁹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 713, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2005, 409, 413/414, Παμπούκης, ΕπισκεΔ 2009, 489, Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 231, Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκας, σελ. 1324, Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 38.

⁹⁰⁰ Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 231.

⁹⁰¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 713.

⁹⁰² Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 163, Ρόκας (Σουφλερός), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 197, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 277, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 271.

⁹⁰³ Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, σελ. 62, Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182, Φίλιος, Νομική Μεθοδολογία, σελ. 126.

προστασία μόνο στην περίπτωση της παραβίασης της βασικής λειτουργίας προέλευσης. Σχετικά με τον διασηματισμό φήμης δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να υποστηρίζει ότι ήταν ανεπιθύμητη η μη ρύθμιση του διακριτικού γνωρίσματος φήμης. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αναλογική εφαρμογή στο πλαίσιο της γραμματικής ερμηνείας του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914.

Παραμένει, ως δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής της προστασίας του διασηματισμού φήμης, η ερμηνεία του άρθρου 125 παρ. 3, γ Ν. 4072/2012. Το άρθρο 125 παρ. 3, γ Ν. 4072/2012 όμως, εφαρμόζεται για τα καταχωρημένα σήματα. Μία αναλογική εφαρμογή θα είχε ως περιεχόμενο την ερμηνεία της έννοιας του σήματος ως διασηματισμού και της καταχώρησης ως μη καταχώρησης. Και ακόμα κι αν το σήμα είναι όμοιο με τον διασηματισμό, δεν είναι σε καμία περίπτωση όμοια η καταχώρηση με τη μη καταχώρηση. Ο νόμος περί σημάτων εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 122 Ν. 4072/2012 ρητά μόνο για καταχωρημένα σήματα. Η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων θα ήταν επομένως αντίθετη με τη ρητή θέληση του νομοθέτη (*contra legem*). Σε τέτοιες περιπτώσεις επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή, μόνο όταν επιβάλλεται από ανώτερο δίκαιο⁹⁰⁴. Ανώτερο δίκαιο όμως δεν είναι η Οδηγία 2008/95/ΕΟΚ, η οποία ρητά ρυθμίζει μόνο το καταχωρημένο σήμα. Το ΔΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα ερμηνείας των διακριτικών γνωρισμάτων και επομένως μία «*de facto*» εναρμόνιση, όπως υποστηρίζεται στη θεωρία, γίνεται μόνο έμμεσα λόγω της ίδιας ερμηνείας αόριστων νομικών εννοιών, όπως της διακριτικής δύναμης ή του κινδύνου συγχύσεως.

Ανώτερο όμως δίκαιο, το οποίο επιβάλλει την αναλογική εφαρμογή, μπορεί να είναι το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων⁹⁰⁵. Το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια να προστατεύουν το περίφημο σήμα προϊόντος αλλοδαπής εταιρείας. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για καταχωρημένο, με ισχύ στην Ελλάδα, περίφημο σήμα αλλοδαπής εταιρείας παρέχει προστασία ο νόμος περί σημάτων στα άρθρα 150 παρ. 1, 125 παρ. 3, α Ν. 4072/2012. Κενό προστασίας όμως μπορεί να υπάρχει για ένα περίφημο σήμα ξένης εταιρείας, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ούτε στην Ελλάδα ούτε ως κοινοτικό σήμα ούτε ως διεθνές σήμα με επέκταση στην Ελλάδα και επομένως δεν προστατεύεται ως σήμα στην Ελλάδα. Έτσι, θα μπορούσαν να κυκλοφορούν προϊόντα στην Ελλάδα με μία περίφημη ένδειξη, η οποία έχει καταχωρηθεί ως σήμα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

⁹⁰⁴ Λαδάς, Παναγιώτης Β., Γενικές Αρχές Αστικού Δίκαιου, σελ. 145 και 150.

⁹⁰⁵ Η Διεθνής Σύμβαση Παρισίων εφαρμόστηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 213/1975.

Αυτή η ένδειξη θα είχε καταρχάς προστασία, μόνο με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914. Για μία τέτοια ένδειξη επιβάλλει το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων την ιδιαίτερη προστασία. Όμως πρόκειται, κατά την άποψή μου, για προστασία σήματος και όχι για προστασία διακριτικού γνωρίσματος, αν λάβουμε υπόψη ότι είναι ένα καταχωρημένο δικαίωμα, με ισχύ όχι μόνο στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της καταχώρησης, με αποτέλεσμα για τα περίφημα σήματα να αρκεί η καταχώρηση στο εξωτερικό. Το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων όμως, δεν πρέπει να εφαρμοστεί για περίφημες ενδείξεις, οι οποίες πουθενά δεν έχουν καταχωρηθεί. Επομένως δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, πεδίο αναλογικής εφαρμογής του διασχηματισμού φήμης στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων.

IV) Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914

Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914 είναι τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και ο έντυπος τίτλος.

Ως διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 νοούνται το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος επιχείρησης και καταστήματος. Επίσης, ανήκει στην ίδια κατηγορία το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα λόγω καθιέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914. Διαφορετική κατηγορία διακριτικού γνωρίσματος είναι ο τίτλος έργου. Αναφορικά με το όνομα χώρου στο διαδίκτυο (Domain Name) δεν πρόκειται για ξεχωριστή κατηγορία διακριτικού γνωρίσματος, αλλά για διακριτικό γνώρισμα μόνο όταν εκπληρώνει τις σχετικές προϋποθέσεις προστασίας με τη χρήση του. Για αυτό όμως θα γίνει αναφορά σε ξεχωριστή επικεφαλίδα λόγω της τεχνικής φύσης του.

1) Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος

Οι προϋποθέσεις ύπαρξης των διακριτικών γνωρισμάτων, που προκύπτουν βάσει του αρθρ. 13 παρ.1 και 2 Ν. 146/1914, πρέπει να περιγραφούν η κάθε μια ξεχωριστά.

α) Το όνομα

Το όνομα κατά το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 εξατομικεύει κάποιο πρόσωπο σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητά του⁹⁰⁶. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, είναι προϋπόθεση ύπαρξης και προστασίας, στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914, η χρήση στις συναλλαγές. Επομένως, δεν προστατεύεται το όνομα για δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με τις συναλλαγές. Τέτοιες ενέργειες όμως μπορούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 58 ΑΚ.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ονομάτων, το αναγκαστικό όνομα προσώπου και τα ονόματα τα οποία μπορεί ο φορέας να επιλέξει ελεύθερα, όπως το ψευδώνυμο. Και τα δύο είδη ονομάτων προστατεύονται με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914⁹⁰⁷. Η προστασία των ονομάτων αρχίζει από την πρώτη χρήση τους, ανεξαρτήτως αν είναι αναγκαστικό όνομα ή ψευδώνυμο⁹⁰⁸. Το κατά πόσο όμως είναι κατάλληλη αυτή η ισότιμη προστασία του αναγκαστικού και του ελεύθερου ονόματος είναι υπό αμφισβήτηση, διότι στις περιπτώσεις σύγκρουσης αστικού ονόματος με ψευδώνυμο η ερμηνεία αυτή δεν προσφέρει κατάλληλες λύσεις. Αν το ψευδώνυμο έχει τις ίδιες απλές προϋποθέσεις με το αστικό όνομα, τότε ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα ένα δικαίωμα, ισότιμα με το αναγκαστικό αστικό όνομα. Αυτό θα μείωνε τη δυνατότητα προστασίας του αναγκαίου ονόματος. Για αυτό στη Γερμανία προστατεύεται το ψευδώνυμο, μόνο αν είναι γνωστό στην αγορά⁹⁰⁹. Ερμηνεύεται στη Γερμανία το όνομα ως έννοια με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το γνωρίζουν οι καταναλωτές.

Με την έννοια του ονόματος δεν εννοείται μόνο η ονομασία του προσώπου, αλλά ο φορέας του ονόματος μπορεί να έχει οποιαδήποτε νομική μορφή⁹¹⁰. Προστατεύεται με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 και το όνομα της επιχείρησης. Προστατεύονται επομένως φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και άλλες ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα⁹¹¹. Η νομική μορφή της επιχείρησης δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη διαχείριση και προστασία του ονόματός της. Η επωνυμία, η

⁹⁰⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 652, Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 73, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.119.

⁹⁰⁷ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 76, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 283, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.120.

⁹⁰⁸ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 76, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 283, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.120.

⁹⁰⁹ BGH, 26.07.2003, I ZR 296/00 - maxem.de.

⁹¹⁰ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.120.

⁹¹¹ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 75.

οποία είναι το εμπορικό όνομα, με το οποίο εμφανίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις συναλλαγές⁹¹², είναι επομένως μία ειδική περίπτωση του ονόματος.

Στη θεωρία αναφέρονται τα δικαιώματα του ονόματος και της επωνυμίας συνήθως σε διαφορετικές επικεφαλίδες. Όμως, η επωνυμία δεν είναι τίποτα άλλο από το όνομα με το οποίο δραστηριοποιείται ο έμπορος⁹¹³ και το οποίο υποχρεούται να φέρει⁹¹⁴. Με αυτό το δεδομένο δεν χρειάζεται να γίνει ειδική αναφορά στην επωνυμία, η οποία καλύπτεται εντελώς από την έννοια του ονόματος. Κάθε επωνυμία είναι και όνομα, για συστηματικούς όμως λόγους θα γίνει ξεχωριστή αναφορά και στην επωνυμία.

Τα ονόματα προστατεύονται αν έχουν ονοματική λειτουργία. Η ονοματική λειτουργία είναι μία ειδική μορφή της διακριτικής δύναμης των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης, που με τον τρόπο αυτό εξατομικεύουν την επιχείρηση στις συναλλαγές. Το ποια σημεία μπορούν να έχουν μία τέτοια ονοματική λειτουργία αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. Κατά την κρατούσα άποψη, το όνομα «είναι λεκτική ένδειξη που μέσω της ανθρώπινης ομιλίας χρησιμεύει για την εξατομίκευση ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου»⁹¹⁵. Κατά την κρατούσα αυτή άποψη, δεν υπάρχει λοιπόν ονοματική λειτουργία σε λεκτικές ενδείξεις που δεν μπορούν να προφέρονται με τον ανθρώπινο λόγο⁹¹⁶. Επομένως, δεν έχουν κατά τη θεωρία ονοματική λειτουργία οι ενδείξεις που αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς⁹¹⁷. Η προστασία τέτοιων λέξεων προκύπτει από το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914, αν υπάρχει επικράτηση στις συναλλαγές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει σε αυτό το ζήτημα η σύγκριση με τη νομολογία στην Γερμανία. Όπως ανέφερα ήδη παραπάνω, δέχεται η γερμανική νομολογία την ονοματική λειτουργία και για λέξεις που δεν προφέρονται με τον ανθρώπινο λόγο⁹¹⁸ και για ενδείξεις, οι οποίες αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς⁹¹⁹. Η

⁹¹² Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.126, Μυλωνόπουλος, Δίκαιο του Εμπορίου, σελ. 198.

⁹¹³ Ρόκας, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος. Έμποροι, Εμπορικές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, αρ. 464.

⁹¹⁴ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 286.

⁹¹⁵ Παμπούκης, Το δίκαιον των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 68, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 282.

⁹¹⁶ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 148, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 266,

⁹¹⁷ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 266.

⁹¹⁸ BGH 05.10.2000, I ZR 166/98 – DB Immobilienfonds, BGH 09.09.2004, I ZR 65/02 – mho.de, BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkatze.

⁹¹⁹ BGH 29.04.2004, I ZR 233/01 – Gegenabmahnung (PC 69).

νομολογία θεμελιώνει την ερμηνεία της σε δύο επιχειρήματα, από τα οποία μόνο το ένα επιχείρημα έχει ισχύ στην Ελλάδα. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι ο γερμανός νομοθέτης ήθελε, ρυθμίζοντας τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων, ίδια μεταχείριση με το σήμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η νομολογία άλλαξε η αντιμετώπιση τέτοιων ενδείξεων στις συναλλαγές, με αποτέλεσμα να έχει πλέον συνηθίσει ο καταναλωτής ενδείξεις, που δεν προφέρονται με τον ανθρώπινο λόγο ως ένδειξη προέλευσης. Τα δικαστήρια επομένως προστατεύουν την ονομαστική λειτουργία, η οποία μπορεί να υφίσταται και μεταγενέστερα.

Και πράγματι, είναι πλέον συνηθισμένο για τους καταναλωτές η χρήση ενδείξεων οι οποίες δεν προφέρονται ως λέξεις⁹²⁰. Αν ο καταναλωτής γνωρίζει ονομαστικά την ένδειξη, δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμοστεί το άρθρο 13 παρ. 1 δε. 1 Ν. 146/1914. Αποτελεί επίσης αντικείμενο αμφισβητήσεων αν συνήθη ονόματα, όπως το στην Ελλάδα σύνηθες όνομα «Παπαδόπουλος», προστατεύονται με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914. Η κρατούσα άποψη δεν δέχεται τη διακριτική δύναμη τέτοιων ονομάτων⁹²¹. Επομένως, μπορεί να υπάρχει προστασία για συνήθη ονόματα μόνο αν έχει καθιερωθεί το διακριτικό γνώρισμα αυτό, και η προστασία προέρχεται τότε, κατά την άποψη αυτή, από το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γερμανική νομολογία για το ίδιο θέμα, κατά την οποία τα συνήθη ονόματα έχουν τουλάχιστον ελάχιστη διακριτική δύναμη και προστατεύονται⁹²². Ανεξαρτήτως πόσο σύνηθες είναι ένα όνομα, γίνεται δεκτό από τις συναλλαγές η δυνατότητα διάκρισής τους. Το γεγονός ότι πρόκειται για σύνηθες όνομα λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της έκτασης προστασίας του ονόματος.

Κατά την κρατούσα άποψη αποκλείεται η ονομαστική λειτουργία για εικόνες, γραφικές παραστάσεις και εικαστικές ενδείξεις⁹²³. Η αντίθετη θεωρία δέχεται την ονομαστική λειτουργία και για εμβλήματα⁹²⁴. Η άποψη αυτή είναι θεμελιωμένη με το παράδειγμα του αστεριού της εταιρείας Mercedes. Όμως, το αστέρι της εταιρείας Mercedes είναι γνωστό ως διακριτικό της εταιρείας λόγω της καθιέρωσής του. Ο καταναλωτής δεν αναγνωρίζει την ονομαστική λειτουργία του σχήματος, αλλά την

⁹²⁰ Π.χ. η γνώση και χρήση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

⁹²¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 600, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 117.

⁹²² BGH 30.01.2008, I ZR 134/05 – Hansen-Bau, αρ. 12-14.

⁹²³ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 72, Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2000, σελ. 1079, 1080.

⁹²⁴ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 653.

φήμη του. Στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 προστατεύονται τα διακριτικά λόγω της ονοματικής τους λειτουργίας. Τα εμβλήματα μπορούν να είναι γνωστά, όμως δεν λειτουργούν ως όνομα. Επομένως, δεν πρέπει να γίνει δεκτή η ονοματική λειτουργία για εικόνες, γραφικές παραστάσεις ή εικαστικές παραστάσεις.

β) Η επωνυμία

Η επωνυμία σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 είναι το εμπορικό όνομα, με το οποίο εμφανίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις συναλλαγές⁹²⁵. Η επωνυμία εξατομικεύει τον φορέα στις συναλλαγές⁹²⁶. Με την έννοια της επωνυμίας εννοείται μόνο η υποχρεωτική ονομασία⁹²⁷.

Για λόγους ευρυθμίας και ασφάλειας, πρέπει η επωνυμία επιχείρησης να είναι σύμφωνη με ορισμένες αρχές. Αυτές οι αρχές είναι η αρχή της αλήθειας της επωνυμίας, η αρχή της διάρκειας της επιχείρησης, η αρχή της αποκλειστικότητας, η αρχή της ενότητας της επωνυμίας και η αρχή της δημοσιότητας⁹²⁸.

Η επωνυμία προστατεύεται, αν έχει ονοματική λειτουργία και χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Όπως το όνομα έτσι και η επωνυμία πρέπει να είναι λεκτική ένδειξη. Η προστασία ξεκινά από την πρώτη χρήση της επωνυμίας στις συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται καμία καταχώριση. Η προστασία της επωνυμίας αρχίζει με την πραγματική χρήση της και διαρκεί μέχρι την παύση της χρήσεως. Η απλή καταχώριση της επωνυμίας στο βιβλίο εταιριών του επιμελητηρίου, ή, πλέον, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.⁹²⁹), δεν αρκεί για την προστασία, αλλά έχει

⁹²⁵ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.126, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 130, Μυλωνόπουλος, Δίκαιο του Εμπορίου, 2012, σελ. 198, Καραμητσάνης, ΔΕΕ 1996, σελ. 930, 931, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 526.

⁹²⁶ Από τη νομολογία: ΕφΑθ 10146/1989, ΕΕμπΔ 1991, σελ. 535, ΕφΑθ 3119/1991, ΕΕμπΔ 1991, σελ. 343, 344, ΕφΛαρ 852/2006, Δικογραφία 2006, σελ. 566, 567. Από τη θεωρία: Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 70, 71, Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 86, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 313.

⁹²⁷ Από τη νομολογία: ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, 680. Από τη θεωρία: Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 68, Νικολόπουλος, ΔΕΕ 2012, σελ. 743, 744.

⁹²⁸ Παναγιώτου, ΕπισκεΔ 2010, 672, 676/677, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 133-137, Ρόκας, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος. Έμποροι, Εμπορικές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, αρ. 473-475.

⁹²⁹ Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 και το Ν. 3982/2011. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι σε ισχύ βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 από 04.04.2011.

μόνο δηλωτική σημασία⁹³⁰. Αλλά ούτε και η ίδρυση της εταιρείας θεωρείται χρήση⁹³¹.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 προστατεύεται καταρχάς ολόκληρη η επωνυμία της επιχείρησης. Όμως, κατά τη θεωρία, και τμήμα της επωνυμίας μπορεί να προστατεύεται αυτόνομα, εφόσον έχει από μόνο του διακριτική δύναμη⁹³².

γ) Ο διακριτικός τίτλος καταστήματος και επιχειρήσεως

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 προστατεύεται το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα καταστήματος και βιομηχανικής επιχειρήσεως. Αντικείμενο εξατομίκευσης του ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης είναι η επιχείρηση, τμήμα αυτής ή ένα κατάστημά της⁹³³. Η νομική θεωρία συνοψίζει αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα υπό την έννοια του «διακριτικού τίτλου»⁹³⁴.

Οι διακριτικοί τίτλοι της επιχείρησης μπορούν να είναι καταχωρημένοι ή μη καταχωρημένοι. Οι επιχειρήσεις, όπως οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά και οι έμποροι, έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης ενός διακριτικού τίτλου. Στις περιπτώσεις που γίνεται καταχώρηση του διακριτικού τίτλου και εφόσον το αντικείμενο εξατομίκευσης του διακριτικού τίτλου είναι η επιχείρηση⁹³⁵, τότε πρόκειται για διακριτικό ολόκληρης της επιχείρησης και όχι μέρος της. Ο καταχωρημένος διακριτικός τίτλος σχετίζεται πάντα με ολόκληρη την επιχείρηση και είναι η ονομασία με την οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στις συναλλαγές. Ο μη καταχωρημένος διακριτικός τίτλος όμως μπορεί να διακρίνει είτε ολόκληρη είτε μέρος της επιχείρησης.

⁹³⁰ Χαρίση-Στάμου, Ενθυμία Αλίκη Αργυριάδη, σελ. 1157, 1159, Κυπρούλη, ΔΕΕ 2001, σελ. 281, 282, Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1325, ΕφΑθ 8221/2000, ΔΕΕ 2001, σελ. 280, 281, ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, 680.

⁹³¹ ΠΠρΘεσ 13942/2010, ΕπισκεΔ 2010, σελ. 906, 912.

⁹³² Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1359.

⁹³³ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 138, ΕφΑθ 5121/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 522.

⁹³⁴ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.148, Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 136, Νικολόπουλος, ΔΕΕ 2012, σελ. 743, 744.

⁹³⁵ Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 85, Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 313, έτσι και ΜΠρΑθ 1726/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 190, 201. 198/199.

Ο διακριτικός τίτλος διαφέρει από το όνομα και την επωνυμία ως προς τα κάτωθι δύο στοιχεία: το αντικείμενο προστασίας και την υποχρεωτικότητα. Το όνομα και η επωνυμία διακρίνουν τον φορέα της επιχείρησης, ενώ ο διακριτικός τίτλος την επιχείρηση ή τον κλάδο της⁹³⁶. Επίσης, διαφέρει η επωνυμία από τον διακριτικό τίτλο, εξαιτίας του στοιχείου της υποχρεωτικότητας. Κατά τη νομολογία ο διακριτικός τίτλος δεν ταυτίζεται με την επωνυμία, διότι με την έννοια της επωνυμίας εννοείται μόνο η υποχρεωτική ονομασία⁹³⁷. Η επωνυμία είναι το υποχρεωτικό για τον έμπορο διακριτικό γνώρισμα του φορέα της επιχείρησης⁹³⁸. Σε αντίθεση με αυτό, αν πρόκειται για τον διακριτικό τίτλο τότε υπόκειται σε μη υποχρεωτική ονομασία.

Όπως κάθε διακριτικό γνώρισμα, έτσι πρέπει και το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης να έχει ονοματική λειτουργία και να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Ως προς την προϋπόθεση της λεκτικής ένδειξης υπάρχουν οι ίδιες αντίθετες απόψεις στο πλαίσιο του διακριτικού τίτλου, όπως και στην επωνυμία. Κατά μία άποψη προστατεύονται μόνο λεκτικές ενδείξεις⁹³⁹, ενώ η αντίθετη άποψη εφαρμόζει τη διάταξη και για εμβλήματα, γραφικές και εικαστικές παραστάσεις⁹⁴⁰.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ονοματική λειτουργία μπορεί να προστατεύεται το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914⁹⁴¹.

δ) Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914, προστατεύονται και τα σημεία καταστήματος ή επιχείρησης τα οποία θεωρούνται στους σχετικούς κύκλους συναλλαγών ως ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών. Με αυτά τα σημεία εννοούνται όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914, τα οποία δεν έχουν ονοματική λειτουργία⁹⁴². Στην εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 2 Ν. 146/1914

⁹³⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 680, Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 138, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.148.

⁹³⁷ ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, 680.

⁹³⁸ ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, 680.

⁹³⁹ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 137.

⁹⁴⁰ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 681.

⁹⁴¹ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 681.

⁹⁴² Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.157.

υπάγονται σύμβολα, η εξωτερική εμφάνιση του καταστήματος, τηλεφωνικοί αριθμοί, κλπ.⁹⁴³. Αυτά προστατεύονται ως ιδιαίτερο διακριτικό της επιχείρησης ή του καταστήματος, μόνο όταν υπάρχει καθιέρωση στις συναλλαγές..

Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης με μεταγενέστερη ονοματική λειτουργία λόγω της καθιέρωσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η νομολογία της Γερμανίας για το ίδιο ζήτημα. Στη Γερμανία εφαρμόζεται η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 N. 146/1914 για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης με ονοματική λειτουργία, ανεξαρτήτως αν η ονοματική λειτουργία υπήρχε από την πρώτη στιγμή της χρήσης ή αν το σημείο έχει αποκτήσει μεταγενέστερα ονοματική λειτουργία λόγω της χρήσης⁹⁴⁴. Η οριοθέτηση στη Γερμανία είναι επομένως η ονοματική λειτουργία, με τη διαφορά ότι περιέχεται και η μεταγενέστερη ονοματική λειτουργία. Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει η ίδια ερμηνεία δηλαδή ότι και η μεταγενέστερη απόκτηση της ονοματικής λειτουργίας λόγω της καθιέρωσης στην αγορά προστατεύεται με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 N. 146/1914 και όχι με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 N. 146/1914.

Επομένως, προστατεύει το άρθρο 13 παρ. 2 N. 146/1914 τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης χωρίς ονοματική λειτουργία, τα οποία προστατεύονται λόγω της καθιέρωσής τους.

Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται για περίπτωση μη ύπαρξης διακριτικής δύναμης. Καθιέρωση σημαίνει ότι στις συναλλαγές αναγνωρίζεται το διακριτικό γνώρισμα ως ένδειξη μίας επιχείρησης. Επομένως, πρόκειται για απόκτηση διακριτικής δύναμης λόγω της καθιέρωσης στις συναλλαγές και όχι για μη ύπαρξη διακριτικής δύναμης. Δεν υπάρχουν διακριτικά γνωρίσματα χωρίς διακριτική δύναμη. Κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τον βασικό σκοπό των διακριτικών γνωρισμάτων, τη διάκριση στις συναλλαγές.

ε) Το διακριτικό γνώρισμα τίτλος έργου

Στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 N. 146/1914 περιλαμβάνεται και ο έντυπος τίτλος έργου. Ο έντυπος τίτλος έργου όμως διαφέρει από όλα τα άλλα διακριτικά

⁹⁴³ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 178, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.157.

⁹⁴⁴ BGH 16.12.2004, I ZR 2177/02 – Räucherkatze.

γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914. Τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 είναι διακριτικά της επιχείρησης, ενώ ο έντυπος τίτλος διακρίνει ένα έργο. Επομένως, πρόκειται για ένα διακριτικό γνώρισμα με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Λόγω της διαφοράς του αντικειμένου προστασίας θα έπρεπε ο τίτλος έργου να ρυθμίζεται σε ξεχωριστή παράγραφο από τα διακριτικά της επιχείρησης. Η ρύθμιση του έντυπου τίτλου έργου στην ίδια παράγραφο με τα διακριτικά της επιχείρησης προκαλεί δυσχέρειες και μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα στην ερμηνεία.

Το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 προστατεύει κατά το γράμμα του μόνο τον τίτλο έργου σε έντυπη μορφή. Με την έντυπη μορφή του τίτλου έργου εννοούνται όλα τα γραπτά έργα⁹⁴⁵. Επομένως, προστατεύεται με βάση τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 μόνο ο τίτλος από τα γραπτά έργα.

Παρόλα αυτά, σε επεκτατική ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914, γίνεται δεκτή η προστασία του τίτλου έργου με κάθε άλλη μορφή, όπως τίτλοι κινηματογραφικών ή θεατρικών έργων⁹⁴⁶. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει, καταρχάς να τονιστεί ότι αυτή η ερμηνεία υπερβαίνει τα όρια της γραμματικής ερμηνείας της διάταξης. Ούτε με βάση τη διασταλτική ερμηνεία μπορεί η λέξη «έντυπος» τίτλος έργου να ερμηνευτεί ως «κάθε είδος» τίτλου έργου. Κατά τη γραμματική ερμηνεία επομένως, δεν υπάρχει εφαρμογή για άλλες μορφές τίτλων έργων, όπως ο τίτλος κινηματογραφικών ή θεατρικών έργων.

Όμως, επειδή υπάρχει για την προστασία του τίτλου έργου σε μη έντυπη μορφή ένα κενό στο δίκαιο, εφαρμόζεται η αναλογική εφαρμογή για την προστασία του. Το κενό στη διάταξη μπορεί να καλυφθεί με την ερμηνευτική συμπλήρωση της διατύπωσης προσθέτοντας το έντυπο «και κάθε άλλης μορφής» τίτλο. Η περίπτωση των εντύπων τίτλων έργων είναι χωρίς αμφιβολία παρόμοια με την περίπτωση τίτλων άλλων μορφών έργων. Τέτοια ερμηνεία επιτρέπεται, με βάση τη νομική επιχειρηματολογία, αν το κενό είναι ακούσιο και χρειάζεται ρύθμιση⁹⁴⁷. Στις περιπτώσεις που το κενό

⁹⁴⁵ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 154.

⁹⁴⁶ Σημίτης, Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, σελ. 72, Παμπούκης, Το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, 1965, σελ. 102, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 155, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 142, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 688, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 298, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 436, Δεσποτίδου-Αντωνιάδου, ΕπισκΕΔ 1995, 717, 721, Ξουφανά, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου 34, Το domain name και οι προϋποθέσεις αγωγής του διακριτικού γνωρίσματος, σελ. 311, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 176, Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2001, σελ. 769, 770, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.160.

⁹⁴⁷ Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 182.

είναι ηθελημένο, δεν υπάρχει γνήσιο (ακούσιο) κενό στο δίκαιο και κατά κανόνα δεν επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή⁹⁴⁸. Επομένως, σημασία έχει η ιστορική ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914, δηλαδή κατά πόσο ο νομοθέτης του 1914 θα είχε προβλέψει μία τέτοια ρύθμιση, αν γνώριζε το ζήτημα. Και πράγματι, ο νομοθέτης δεν μπορούσε να προβλέψει το ζήτημα άλλων μορφών έργων λόγω της τεχνικής προόδου, καθώς δεν γνώριζε το 1914 ότι θα υπάρχουν κινηματογραφικές ταινίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Με βάση την υποθετική θέληση του νομοθέτη θα πρέπει να υπάρχει προστασία και των άλλων μορφών έργων. Επομένως, πρέπει να γίνεται δεκτή η αναλογική επεκτατική ερμηνεία του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 ώστε να προστατεύει και τον τίτλο έργου κάθε μορφής.

Όπως όλα τα διακριτικά γνωρίσματα έτσι και ο τίτλος έργου προστατεύεται από τη χρήση του. Επομένως, για να υπάρχει προστασία του τίτλου, πρέπει το έργο να κυκλοφορεί στην αγορά⁹⁴⁹. Προστασία του τίτλου δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ύπαρξη του έργου⁹⁵⁰. Όμως, ειδικά οι κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και άλλα έργα, αποτελούν αντικείμενο διαφημίσεων και πριν από την κυκλοφορία τους. Έτσι, προβάλλονται διαφημίσεις για κινηματογραφικές ταινίες μερικούς μήνες πριν την πρώτη κυκλοφορία του έργου. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα κακόπιστης χρήσης του ίδιου τίτλου από τρίτους. Για το λόγο αυτό αναγνωρίζεται στη Γερμανία η δημόσια εξαγγελία της έκδοσης ενός έργου (Titelschutzanzeige) σε σχετικό περιοδικό. Προϋπόθεση στην Γερμανία είναι ότι η δημοσίευση του έργου γίνεται σε εύλογο χρόνο μετά από τη δημόσια εξαγγελία. Μία άποψη στην ελληνική θεωρία αναγνωρίζει το ίδιο και για την Ελλάδα⁹⁵¹. Όμως στη Γερμανία υπάρχουν ειδικά περιοδικά ακριβώς για αυτόν το σκοπό της δημόσιας εξαγγελίας. Στις σχετικές συναλλαγές έχουν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να μάθουν την μελλοντική ύπαρξη του τίτλου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια περιοδικά και είναι επομένως υπό αμφισβήτηση αν η δημόσια εξαγγελία σε εφημερίδα μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετή.

⁹⁴⁸ Δωρής, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' Τεύχος, σελ. 183.

⁹⁴⁹ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 158, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 689, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 299.

⁹⁵⁰ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 158.

⁹⁵¹ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 299.

Η χρήση του έργου γίνεται, κατά κανόνα, μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι αμφίβολο κατά πόσο ένα βιβλίο χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, παρόλο που δεν υπάρχει μία νέα έκδοση. Το ίδιο ισχύει για κινηματογραφικές ταινίες οι οποίες δεν παίζονται πλέον στο κινηματογράφο, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ενοικιάσής τους ως DVD. Κατά την άποψή μου όμως, θα πρέπει να αρκεί για κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και για βιβλία η δυνατότητα ενοικιάσής τους.

στ) Το Domain Name

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο έχουν πλέον μεγάλη σημασία για κάθε εμπορική δραστηριότητα επιχείρησης. Το Domain Name είναι το «πολύτιμο εισιτήριο» στο διαδίκτυο⁹⁵², και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται ως μέσο προώθησης των προϊόντων αλλά και ως μέσο διαφήμισης και επικοινωνίας με τους πελάτες⁹⁵³. Διαχειριστής των Domain Name στην Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει δύο λειτουργίες. Από τεχνική άποψη είναι η διεύθυνση ενός υπολογιστή (ο αριθμός πρωτοκόλλου σύνδεσης, το λεγόμενο «Internet Protocol» = IP). Αυτή η διεύθυνση περιγράφεται με μία λεκτική ένδειξη, ώστε να γίνει πιο κατανοητή για τους χρήστες («uniform resource locator» = URL). Όπως έγινε αναφορά ήδη στο πλαίσιο του γερμανικού δικαίου η κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα. Το ανώτατο επίπεδο⁹⁵⁴ (Top Level Domain) αναφέρει χώρες (π.χ. .gr, .de, κλπ.) ή οργανισμούς (π.χ. .org, .com, .biz κλπ.). Το δεύτερο επίπεδο είναι μία ένδειξη η οποία αποτελεί τον πυρήνα της διεύθυνσης⁹⁵⁵. Όταν γίνεται αναφορά σε ηλεκτρονική διεύθυνση εννοείται κατά κανόνα το δεύτερο επίπεδο. Το τρίτο επίπεδο, το οποίο μπορεί να είναι το «http://www», που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HyperText Transfer Protocol, HTTP), και ο παγκόσμιος ιστός (www).

Στο διαδίκτυο η κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση δίδεται, εκ των πραγμάτων, μόνο μία φορά⁹⁵⁶. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά του Domain Name από τις άλλες

⁹⁵² Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.184.

⁹⁵³ Γεωργιάδης, ΔΕΕ 1999, σελ. 1243, Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 191.

⁹⁵⁴ Η ελληνική θεωρία περιγράφει τις διευθύνσεις στο διαδίκτυο κατά κανόνα από αριστερά προς τα δεξιά, όπως Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 177. Το ανώτατο επίπεδο όμως είναι δεξιά και όχι αριστερά.

⁹⁵⁵ Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2005, σελ. 45.

⁹⁵⁶ Τουντόπουλος, ΔΕΕ 1999, σελ. 1277, Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 190.

διακριτικές ενδείξεις του εμπορίου, διότι στις τελευταίες μπορούν να συνυπάρχουν ίδιες ενδείξεις, αν διακρίνουν διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή αν δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σε διαφορετικό οικονομικό κλάδο. Επομένως, μπορεί η αξία μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης να είναι τεράστια και να υπάρχει έντονη απόπειρα κράτησης των Domain Name από τρίτους. Όταν αυτοί ενεργούν κακόπιστα και καταθέτουν ήδη γνωστές ενδείξεις πρόκειται για Cybersquatting (κυβερνοσφετερισμό)⁹⁵⁷.

Η κατάταξη του Domain Name στο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. Μία άποψη της νομικής θεωρίας ερμηνεύει το Domain Name ως νέα μορφή διακριτικού γνωρίσματος, ως δικαίωμα *sui generis*, βασίζοντας την ερμηνεία στην τεχνική λειτουργία του⁹⁵⁸. Και πράγματι, άνευ αμφιβολίας το Domain Name αποτελεί, ως διεύθυνση στο διαδίκτυο, μία τεχνική λειτουργία⁹⁵⁹. Όμως, αυτό δεν σημαίνει την κατάταξη του ως δικαίωμα *sui generis*, διότι, συγχρόνως με την τεχνική του λειτουργία, μπορεί να εκπληρώνει το Domain Name και την λειτουργία του ως μέσο διάκρισης. Ως προς την λειτουργία αυτή το Domain Name είναι ένα διακριτικό γνώρισμα. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη να θεωρηθεί το Domain Name ως δικαίωμα *sui generis*, αλλά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις των διακριτικών γνωρισμάτων⁹⁶⁰. Κατά πόσο υφίστανται οι προϋποθέσεις των συγκεκριμένων διακριτικών γνωρισμάτων εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Το Domain Name μπορεί να θεωρηθεί διακριτικό γνώρισμα σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 146/1914, αν τηρεί τις προϋποθέσεις των ρυθμίσεων⁹⁶¹. Το Domain Name προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914, ως όνομα, επωνυμία ή διακριτικός τίτλος επιχείρησης, αν έχει ονοματική λειτουργία και χρησιμοποιείται στις

⁹⁵⁷ Γεωργιάδης, ΔΕΕ 1999, σελ. 1243, 1244, Καράκωστας, Δίκαιο και Internet, σελ. 30, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.202 – η μάλλον πρώτη απόφαση με το αντικείμενο αυτό ήταν η απόφαση του ΜΠρΣύρου 637/1999, ΔΕΕ 1999, σελ. 1279 για την ιστοσελίδα amazon.gr.

⁹⁵⁸ Καράκωστας, Δίκαιο και Internet, σελ. 32, Άνθιμος, ΔΕΕ 1999, σελ. 815, 822 (ο οποίος όμως βασίζει την προστασία του Domain name στο διακριτικό γνώρισμα διακριτικού τίτλου ή σήμα).

⁹⁵⁹ Ιγγλεζάκη, ΑΡΜ 2007, σελ. 1014, 1019.

⁹⁶⁰ Ξουφαρά, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου 34, Το Domain name και οι προϋποθέσεις αγωγής του σε διακριτικό γνώρισμα, σελ. 313, Αποστολόπουλος, ΧριΔ 2009, σελ. 932, Ιγγλεζάκη, ΑΡΜ 2007, 1014, 1019, Τουντόπουλος, ΕπισκΕΔ 2006, 358, 370, Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2000, σελ. 1109, 1110, Μάλαμας, ΔΕΕ 2001, σελ. 493, 495.

⁹⁶¹ Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 200. Παρόμοια: ΕφΑθ 5476/2010, ΔΕΕ 2011, σελ. 445, 446, κατά την οποία η προστασία του Domain Name είναι ανάλογη με την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων. Με το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά τονίζοντας τη νομική μορφή του Domain Name ως ειδικό διακριτικό γνώρισμα: Καράκωστας, Δίκαιο και Internet, σελ. 33/34,

συναλλαγές⁹⁶². Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προστατεύεται παράλληλα και με βάση το άρθρο 58 ΑΚ⁹⁶³. Χωρίς ονοματική λειτουργία μπορεί κατά τη θεωρία να υπάρχει προστασία ως διακριτικό γνώρισμα μόνο με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914⁹⁶⁴. Τέτοια περίπτωση είναι η προστασία ενδείξεων που δεν προφέρονται με τον ανθρώπινο λόγο οι οποίες κατά την κρατούσα άποψη δεν μπορούν να έχουν ονοματική λειτουργία⁹⁶⁵. Με την παρούσα εργασία όμως υποστηρίζεται ότι και οι ενδείξεις που δεν προφέρονται με τον ανθρώπινο λόγο μπορούν να έχουν ονοματική λειτουργία.

Το Domain Name μπορεί να είναι όχι μόνο διακριτικό επιχείρησης, αλλά μπορεί να είναι κάθε είδος διακριτικού γνωρίσματος. Όταν το περιεχόμενο του Domain Name είναι ένα έργο, υπάρχει προστασία του Domain Name ως τίτλος έργου με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914. Τέλος, μπορεί το Domain Name να αποτελεί και διακριτικό γνώρισμα προϊόντος, όταν τα προϊόντα προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας και γίνεται χρήση της ένδειξης του Domain Name σε σχέση με τα προϊόντα αυτά. Το διακριτικό γνώρισμα υπηρεσιών όμως δεν προστατεύεται με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914, αλλά μόνο με βάση άλλες διατάξεις, όπως το άρθρο 13 παρ. 1 ή το άρθρο 1 Ν. 146/1914, και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Λόγω της τεχνικής λειτουργίας του Domain Name ως διεύθυνσης ισχύει αυστηρά η αρχή της προτεραιότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή θα λάβει το όνομα χώρου, όποιος πρώτος καταθέσει την σχετική αίτηση⁹⁶⁶. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της προτεραιότητας του δικαιώματος και στο πλαίσιο των Domain Name. Η περίπτωση του Domain Name διαφέρει από τη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με την έννοια ότι ένα Domain Name μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά, ενώ μπορούν ίδια διακριτικά γνωρίσματα να συνυπάρχουν όταν εξατομικεύουν διαφορετικό αντικείμενο επιχείρησης ή διαφορετικά προϊόντα. Υποστηρίζεται για το ζήτημα αυτό ότι η σύγκρουση μεταξύ διακριτικού

⁹⁶² Ανθιμος, ΔΕΕ 1999, σελ. 815, 822.

⁹⁶³ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 711, Καλαματιανού, ΔΕΕ 2001, σελ. 715, 716, ΠΠρΛασιθίου 55/2009, ΧρΙΔ 2009, σελ. 929, 930.

⁹⁶⁴ Ιγγλεζάκη, Ιωάννη Δ., ΑΡΜ 2007, σελ. 1014, 1020.

⁹⁶⁵ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 148, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 266.

⁹⁶⁶ Παππάς, ΧρΙΔ 2001, σελ. 367, Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2005, σελ. 46, Ρόκας, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Έμποροι, Εμπορικές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, 2011, αρ. 485.

γνωρίσματος και Domain Name πρέπει να λυθεί με βάση τη χρονική προτεραιότητα του δικαιώματος⁹⁶⁷. Επομένως, υπερισχύει σε περίπτωση παραβίασης το προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα έναντι του Domain Name. Για να δημιουργηθεί κίνδυνος συγχύσεως δεν χρειάζεται η κυκλοφορία παρόμοιων προϊόντων, αλλά να υπάρχει τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονομικών κλάδων των επιχειρήσεων⁹⁶⁸. Ο ΑΠ διακρίνει μεταξύ κινδύνου συγχύσεως και εγγύτητα των οικονομικών κλάδων των επιχειρήσεων, παρόλο που η συγγένεια του κλάδου δραστηριότητας είναι το κριτήριο του κινδύνου συγχύσεως των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης. Προστασία σε ανόμοιο οικονομικό κλάδο μπορεί να υπάρχει, μόνο όταν πρόκειται για διακριτικό γνώρισμα φήμης, εφόσον εκπληρώνει και τις προϋποθέσεις προστασίας. Τέτοια περίπτωση υπάρχει όταν ο τρίτος χρησιμοποιεί, χωρίς δικαιολογημένο συμφέρον στο χώρο του, ένα σήμα φήμης⁹⁶⁹ ή μία επωνυμία φήμης. Επομένως, εξαρτάται από τις προϋποθέσεις προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος κατά πόσο μπορεί να απαγορευτεί η συγκεκριμένη χρήση ενός Domain Name.

Επίσης, υπό αμφισβήτηση είναι σε ποιες περιπτώσεις εμπίπτει η καταχώριση του Domain Name στις συναλλαγές και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση διακριτικού γνωρίσματος. Χρήση στις συναλλαγές υπάρχει όταν ο ιδιοκτήτης του Domain Name έχει καθιδρύσει υπερσύνδεσμο επικοινωνίας (link), το οποίο οδηγεί στην επαγγελματική του ιστοσελίδα⁹⁷⁰. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι κάθε καταχώριση του Domain Name, ακόμα και αν η ιστοσελίδα είναι «υπό κατασκευή», μπορεί να θεωρηθεί ως χρήση στις συναλλαγές⁹⁷¹. Πρόκειται, κατά το σκεπτικό της θεωρίας αυτής, για μία διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της χρήσης στις συναλλαγές. Κατά την αντίθετη άποψη, δεν πρέπει να θεωρηθεί παραβίαση του άρθρου 13 Ν. 146/1914 η απλή καταχώριση του Domain Name, αλλά μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως παραβίαση άλλων δικαιωμάτων⁹⁷². Και πράγματι δεν μπορεί να θεωρηθεί μια ιστοσελίδα η οποία είναι «υπό κατασκευή» ότι συμμετέχει στις

⁹⁶⁷ ΑΠ 371/2012, ΔΕΕ 2012, σελ. 1024, 1026, ΕφΑθ 1711/2013, ΔΕΕ 2013, σελ. 672, 673, ΕφΑθ 6762/2007, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 136, 138.

⁹⁶⁸ ΑΠ 371/2012, ΔΕΕ 2012, σελ. 1024, 1026.

⁹⁶⁹ Σταματούδη, ΔιΜΜΕ 2004, σελ. 104, 106.

⁹⁷⁰ ΕφΑθ 6762/2007, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 136, 143.

⁹⁷¹ Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 203, ΕφΑθ 6762/2007, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 136, 142/143, ΠΠρΘεσ 14638/2001, Αρμ. 2001, σελ. 1533.

⁹⁷² Όταν υπάρχουν αμφιβολίες πρόκειται κατά τη γερμανική ερμηνεία για ιδιωτική χρήση, BGH 24.04.2008 I ZR 159/05 - afilias.de, σκέψη 12.

συναλλαγές. Κάθε αντίθετη ερμηνεία υπερβαίνει τα όρια της διασταλτικής ερμηνείας. Μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν τουλάχιστον ενδείξεις της χρήσεως του Domain Name στις συναλλαγές πρέπει να γίνει δεκτή η προϋπόθεση της συμμετοχής στις συναλλαγές. Η απλή καταχώριση του Domain Name μπορεί να παραβιάζει το δικαίωμα του ονόματος σύμφωνα με άρθρο 58 ΑΚ.

Η καταχώριση σήματος φήμης ως Domain Name μπορεί επίσης να θεωρηθεί παρεμπόδιση του ανταγωνισμού και να απαγορεύεται με βάση το άρθρο 1 Ν. 146/1914⁹⁷³.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ελληνική δικαιοδοσία με βάση το άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ σε προσβολές διακριτικών γνωρισμάτων λόγω της χρήσεως ονομάτων χώρου γενικού επιπέδου, όπως .com, .biz, κλπ. Κατά κανόνα ισχύουν τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας μόνο μέσα στην επικράτεια της Ελλάδας⁹⁷⁴ και επομένως είναι αμφίβολη η εφαρμογή της προστασίας τους σε ιστοσελίδες καταχωρημένες εκτός Ελλάδος. Στη θεωρία όμως γίνεται δεκτή η αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων και για ονόματα γενικού επιπέδου⁹⁷⁵.

Παρόμοια είναι και η ερμηνεία του ζητήματος στο γερμανικό δίκαιο. Κατά τη νομολογία του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου γίνεται δεκτή η αρμοδιότητα γερμανικών δικαστηρίων με βάση το άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ⁹⁷⁶, όταν απευθύνεται η ιστοσελίδα στη γερμανική αγορά⁹⁷⁷. Κατά πόσο ήταν σκοπός του δικαιούχου της ιστοσελίδας να απευθυνθεί στην Γερμανία εξαρτάται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως η γλώσσα ή ένα disclaimer⁹⁷⁸. Υπάρχει επομένως αρμοδιότητα Γερμανικών Δικαστηρίων όταν χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα η γερμανική γλώσσα ώστε να γίνεται συναλλαγή με Γερμανούς καταναλωτές. Με αντίστοιχη ερμηνεία υπάρχει αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων για τις ιστοσελίδες που απευθύνονται στον Έλληνα καταναλωτή, εφόσον γίνεται χρήση της ελληνικής γλώσσας.

⁹⁷³ Αποστολόπουλος, ΧρΙΔ 2003, σελ. 1008, 1112/113, Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 213.

⁹⁷⁴ Για την αρχή της εδαφικότητας: Μαρίνος, ΧρΙΔ 2008, σελ. 481.

⁹⁷⁵ Ανθιμος, ΔιΜΜΕ 2005, σελ. 501, 509.

⁹⁷⁶ Το δικαστήριο εφάρμοσε το προϋπάρχον νόμο διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εναγόμενη μία επιχείρηση από τη Δανία και ο Κανονισμός 44/2001/ΕΚ δεν είχε ισχύ στη Δανία.

⁹⁷⁷ BGH 13.10.2004, I ZR 163/02 - Hotel Maritim.

⁹⁷⁸ BGH 13.10.2004, I ZR 163/02 - Hotel Maritim.

2) Προϋποθέσεις προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 υποχρεούται προς παράλειψη όποιος προκαλεί σύγχυση με διακριτικό γνώρισμα άλλου. Η ρύθμιση αυτή είναι παρόμοια με την προστασία του διασχηματισμού.

Όπως και στον διασχηματισμό, έτσι και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου δεν υπάρχει προστασία για τη «διπλή ταύτιση» με βάση το 13 παρ. 1 αρ. 1 Ν. 146/1914. Αυτό όμως δεν φαίνεται να αποτέλεσε ιδιαίτερο κενό προστασίας. Ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης μπορεί να υπάρχει ταύτιση των ενδείξεων, όμως δεν υπάρχει προϊόν το οποίο συγκρίνεται, παρά μόνο ο κλάδος δραστηριότητας. Επομένως, θα ήταν αντικείμενο της διπλής ταύτισης η ταύτιση της ένδειξης και του κλάδου δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως.

Εφαρμογή της περίπτωσης της προστασίας διπλής ταύτισης μπορεί να υπάρχει όμως για την προστασία του τίτλου έργου. Καταρχάς, μπορεί να υπάρχει ταύτιση του έργου και του τίτλου, όπως στην περίπτωση της φωτοτυπίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν υφίσταται ο κίνδυνος συγχύσεως. Στη περίπτωση αυτή διακρίνει πραγματικά τον τίτλο το συγκεκριμένο έργο. Η προστασία του τίτλου του έργου με βάση τον κίνδυνο συγχύσεως όμως εφαρμόζεται στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ο τίτλος σε διαφορετικό έργο. Μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση του έργου, δηλαδή τον παραγωγό του έργου, θα μπορούσε να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Κατά κανόνα όμως δεν γνωρίζει ο καταναλωτής ποιος είναι ο παραγωγός ή εκδότης του έργου.

Για την περίπτωση που υπάρχει, όπως στην περίπτωση της φωτοτυπίας, μία προσβολή της επενδυτικής και διαφημιστικής λειτουργίας του τίτλου έργου, δεν προβλέπει ιδιαίτερη προστασία ούτε ο ελληνικός νόμος ούτε ο γερμανικός νόμος. Μπορεί βεβαίως να υποστηριχθεί ότι η προστασία με βάση την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία χωρίς αμφιβολία υφίσταται, είναι αρκετή και δεν χρειάζεται να υπάρχει προστασία του τίτλου.

α) Το διακριτικό γνώρισμα φήμης

Όπως και στον διασχηματισμό φήμης, δεν προβλέπεται ειδική προστασία της φήμης στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914. Επομένως, δεν υπάρχει προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης με βάση αυτή τη ρύθμιση. Επίσης,

αποκλείεται και μία αναλογική εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του νόμου περί σημάτων. Τέτοια ερμηνεία θα ήταν αντίθετη στη ρητή θέληση του νομοθέτη. Η αναλογική εφαρμογή δεν επιβάλλεται ούτε από ανώτερο νόμο. Το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων εφαρμόζεται μόνο για τα περίφημα σήματα προϊόντων και όχι για τα περίφημα ονόματα επιχειρήσεων. Το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων μπορεί επομένως να εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 146/1914, όχι όμως στα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή του τίτλου έργου.

Επίσης δεν προσφέρει το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων ένα επιπλέον δικαίωμα για τα διακριτικά γνωρίσματα φήμης με ονοματική λειτουργία. Κατά το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων πρέπει να υπάρχει προστασία της εμπορικής επωνυμίας. Το άρθρο 8 όμως προϋποθέτει μόνο την ισότιμη προστασία της επωνυμίας αλλοδαπής εταιρείας με την ονομασία ημεδαπής εταιρείας⁹⁷⁹. Το ελληνικό δίκαιο προσφέρει ήδη προστασία της εμπορικής επωνυμίας και επομένως δεν υπάρχει αντικείμενο παραπάνω προστασίας.

Επομένως, δεν δίνει το άρθρο 13 παρ. 1 αρ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914 τη δυνατότητα προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος φήμης. Επί αυτού υφίσταται ένα σημαντικό κενό προστασίας. Ενδέχεται να προστατεύεται το διακριτικό γνώρισμα φήμης με βάση άλλες διατάξεις, όπως το άρθρο 58 ΑΚ, το άρθρο 919 ΑΚ ή το άρθρο 1 Ν. 146/1914.

β) Προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών με βάση άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω δεν υπάρχει προστασία του διασχηματισμού υπηρεσίας με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914. Όμως μπορεί να υπάρχει έμμεση προστασία του διακριτικού γνωρίσματος υπηρεσιών με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914 για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων. Τέτοια έμμεση προστασία υπάρχει, όταν ένας διασχηματισμός υπηρεσίας χρησιμοποιείται παράλληλα με μια ένδειξη της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση προστατεύεται η ένδειξη της υπηρεσίας ως διακριτικό επιχείρησης. Αυτό όμως εξαρτάται από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έμμεση προστασία μπορεί να υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που είναι ίδια η ένδειξη της υπηρεσίας και η ένδειξη

⁹⁷⁹ ΜΠρΑθ 1726/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 190, 203. Επίσης για την ερμηνεία του άρθρου 8: Fezer, Markenrecht, PVÜ Art. 8, αρ. 1.

επιχείρησης. Όταν όμως μία επιχείρηση προσφέρει παραπάνω από μία υπηρεσίες, δεν προστατεύονται οι ενδείξεις υπηρεσίας με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914, οι οποίες διαφέρουν από τις ενδείξεις επιχείρησης. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μόνο η δυνατότητα προστασίας με βάση το άρθρο 1 Ν. 146/1914.

V) Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων

Τα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914 περιέχουν τα βασικά δικαιώματα του δικαιούχου του διακριτικού γνωρίσματος, όπως την παράλειψη της παραβατικής πράξης στο μέλλον, την αφαίρεση της ένδειξης, την καταστροφή της ένδειξης και την αποζημίωση. Τα άρθρα αυτά δεν περιέχουν ούτε το δικαίωμα ενημέρωσης ούτε τη δυνατότητα του τριπλού υπολογισμού της αξίωσης αποζημίωσης. Τέτοια δικαιώματα, τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόμοιο δίκαιο σημάτων βάσει του Ν. 4072/2012, μπορούν να προσφέρονται στον δικαιούχο του διακριτικού γνωρίσματος μόνο με την ερμηνευτική συμπληρωματική εφαρμογή άλλων διατάξεων⁹⁸⁰.

1) Αξίωση παράλειψης στο μέλλον

Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 θεμελιώνει την αξίωση προς παράλειψη της παράνομης πράξης στο μέλλον. Η αξίωση υπάρχει όταν πρόκειται για μία πράξη με την οποία προσβάλλεται το διακριτικό γνώρισμα. Μη μνημονευόμενη προϋπόθεση της αξίωσης είναι ο κίνδυνος να επαναληφθεί η πράξη προσβολής στο μέλλον⁹⁸¹. Κίνδυνος επανάληψης της παραβίασης υφίσταται όταν είναι δυνατή και πιθανολογείται μια παραβίαση, όμοια στον πυρήνα της με την πρώτη παραβίαση⁹⁸². Ο κίνδυνος επανάληψης ερμηνεύεται με την έννοια ότι και η απειλή της πρώτης προσβολής αρκεί για την ύπαρξη της αξίωσης⁹⁸³. Το δικαίωμα προς παράλειψη στο μέλλον είναι το βασικό δικαίωμα το οποίο προσφέρει προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων. Το δικαίωμα αυτό δεν προϋποθέτει ότι ο προσβάλλων βαρύνεται με υπαιτιότητα⁹⁸⁴.

⁹⁸⁰ Σε αντίθεση με αυτό υποστηρίζει ο Μαρίνος στο νέο βιβλίο του την αναλογική εφαρμογή των άρθρων 151 επ. του Ν. 4072/2012 για όλες τις αξιώσεις που βασίζονται σε διακριτικό γνώρισμα (βλ. Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.100).

⁹⁸¹ Λιακόπουλος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, σελ. 118, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 807.

⁹⁸² Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 807.

⁹⁸³ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 807.

⁹⁸⁴ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 321, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 797.

2) Αξίωση προς άρση της προσβολής

Το δικαίωμα της άρσης της προσβολής υπάρχει μόνο σε μία ελλιπή ρύθμιση στο Ν. 146/1914. Το άρθρο 15 Ν. 146/1914 περιέχει το δικαίωμα της αφαίρεσης και εν συνέχεια της καταστροφής του ίδιου του διακριτικού γνωρίσματος. Στο νόμο λείπει μία αναφορά στα υπόλοιπα δικαιώματα της άρσης της προσβολής, όπως στην απόσυρση των εμπορευμάτων από την αγορά. Ρητά ρυθμίζεται μόνο το δικαίωμα της παράλειψης στο μέλλον στο άρθρο 13 Ν. 146/1914. Όταν αξιώνεται η απόσυρση των εμπορευμάτων από την αγορά, ζητάει ο δικαιούχος μία ενέργεια του προσβάλλοντος. Δεν πρόκειται για μία παράλειψη στο μέλλον αλλά για μία θετική πράξη. Επομένως, υπάρχει μία ουσιαστική διαφορά μεταξύ της παράλειψης στο μέλλον και της απόσυρσης. Όμως μόνο με την απόσυρση των εμπορευμάτων μπορεί το δικαίωμα προς παράλειψη στο μέλλον να έχει ουσιαστικό αντικείμενο στη πράξη, αν λάβουμε υπόψη ότι κατά κανόνα συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα προϊόντα στην αγορά. Όποιος έχει την υποχρέωση παράλειψης μίας πράξης στο μέλλον δεν θα έπρεπε να διατηρεί τα αποτελέσματα της υπάρχουσας προσβολής. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση αν η προσβολή γίνεται λόγω μίας νέας πράξης ή εξαιτίας κάποιας πράξης που έγινε στο παρελθόν⁹⁸⁵. Επομένως, δέχεται η κρατούσα άποψη ότι περιλαμβάνει το δικαίωμα της παράλειψης και το δικαίωμα άρσης της προσβολής⁹⁸⁶. Αυτή η ερμηνεία επιβάλλεται πλέον και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το άρθρο 10 παρ. 1 α της Οδηγίας 2004/48/EK ορίζει ρητά ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απόσυρση των εμπορευμάτων από την αγορά. Όπως έγινε αναφορά ήδη παραπάνω, ο έλληνας νομοθέτης έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει την Οδηγία 2004/48/EK και για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος⁹⁸⁷. Επομένως, πρέπει η ερμηνεία του δικαιώματος της άρσης της προσβολής να γίνει όσο δυνατόν ως προς τον σκοπό του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/48/EK, προσφέροντας και το δικαίωμα απόσυρσης από την αγορά. Πρόκειται για ερμηνεία του δικαιώματος παράλειψης και όχι για αναλογική εφαρμογή του άρθρου 150 παρ. 2 Ν. 4072/2012. Ο προσβάλλον έχει επομένως την υποχρέωση να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά. Επιπλέον έχει ο προσβάλλον, κατά την άποψή μου, και την

⁹⁸⁵ Έτσι για το γερμανικό δίκαιο: Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, αρ. 1871.

⁹⁸⁶ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 260, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 322, ΜΠρΑθ 2674/2012, (Δημοσίευση ΔΣΑ).

⁹⁸⁷ Μαρίνος, ΝΟΒ 2009, σελ. 2029, Μαρίνος ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1, 4, Ρήγας, ΕφΑδ 2010, 784, σελ. 785, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 970, Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 9.15.

υποχρέωση της προσπάθειας επαναγοράς προϊόντων που δεν βρίσκονται πλέον στην ιδιοκτησία του. Αυτή η προσπάθεια όμως πρέπει να περιοριστεί από την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή ο προσβάλλων πρέπει να προσπαθήσει να επαναγοράσει τα προϊόντα σε μία κατάλληλη τιμή.

3) Αξίωση αποζημίωσης

Η αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 προϋποθέτει ότι ο προσβάλλων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προκαλεί σύγχυση. Δεν αναφέρεται το άρθρο αυτό στην προϋπόθεση της υπαιτιότητας, αλλά σε μία ελαφρώς διαφορετική έννοια. Για αυτό και μέρος της νομολογίας δεν αναφέρεται στην υπαιτιότητα, αλλά στην ως άνω προϋπόθεση, κατά πόσο δηλαδή γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προκαλείται σύγχυση⁹⁸⁸. Από την κρατούσα άποψη της θεωρίας όμως γίνεται δεκτό ότι η αρχή της υπαιτιότητας αποτελεί κανόνα του ελληνικού ιδιωτικού δίκαιου το οποίο εφαρμόζεται και στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914⁹⁸⁹. Και πράγματι δεν πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ της περίπτωσης που γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προκαλεί σύγχυση και της υπαιτιότητας, αλλά η ερμηνεία των εννοιών πρέπει να γίνει με το ίδιο τρόπο. Επομένως, πρέπει να ερμηνεύεται το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 με την προϋπόθεση της υπαιτιότητας. Ως υπαιτιότητα εννοείται η πρόθεση, η βαριά αμέλεια αλλά και η ελαφριά αμέλεια⁹⁹⁰. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί το γεγονός, ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της παρόμοιας περίπτωσης της παραβίασης του σήματος, θεωρείται κάθε προσβολή καταρχάς παράνομη και «δεν ερευνάται περαιτέρω η τυχόν ύπαρξη υπαιτιότητας του τρίτου»⁹⁹¹. Επομένως, υπάρχει τεκμήριο της υπαιτιότητας. Για τα δικαιώματα των διακριτικών γνωρισμάτων εφαρμόζονται παράλληλα με τις ρυθμίσεις του Ν. 146/1914 και οι γενικές διατάξεις της αποζημίωσης του ΑΚ⁹⁹². Δηλαδή περιλαμβάνει η ζημία σύμφωνα με το άρθρο 298 ΑΚ την αποκατάσταση της θετικής ζημιάς και το διαφυγόν κέρδος. Προϋπόθεση της

⁹⁸⁸ ΑΠ 711/1988 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 313, 314, ΑΠ 1423/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 215, 218, ΕφΑθ 2461/2006, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 740, 742, Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1357.

⁹⁸⁹ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 336, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 262, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 820, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 144, Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 8.03.

⁹⁹⁰ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 288.

⁹⁹¹ ΑΠ 371/2012, ΔΕΕ 2012, σελ. 1024.

⁹⁹² Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 820.

αξίωσης αποζημίωσης είναι η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξης προσβολής και της ζημίας⁹⁹³. Στη πράξη παρουσιάζει ακριβώς αυτή η προϋπόθεση δυσκολίες, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες αιτίες για τις οποίες μειώνονται οι πωλήσεις, όπως η κρίση στην αγορά ή η ύπαρξη άλλων ανταγωνιστών.

Επομένως, υπάρχει πρακτική ανάγκη εφαρμογής άλλων τρόπων υπολογισμού της ζημίας, όπως ο λεγόμενος τριπλός υπολογισμός της ζημίας. Ο τριπλός υπολογισμός της ζημίας, περιέχει τη ζημία του υπέστη ο δικαιούχος, το κέρδος του προσβάλλοντα ή μία υποθετική άδεια χρήσης⁹⁹⁴. Όμως, το άρθρο 13 Ν. 146/1914 και το άρθρο 298 ΑΚ δεν προβλέπουν δικαιώματα, όπως αυτά του τριπλού υπολογισμού της ζημίας. Αντίθετα στο άρθρο 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ προβλέπεται το δικαίωμα τριπλού υπολογισμού της ζημίας. Η ελληνική νομολογία προσπαθεί να εφαρμόζει, με την ερμηνεία της, το περιεχόμενο των διατάξεων της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ και για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος⁹⁹⁵. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει επομένως να ερμηνεύεται η ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 με το περιεχόμενο του τριπλού υπολογισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ. Πρόκειται δηλαδή για ερμηνεία της έννοιας της ζημίας και όχι για αναλογική εφαρμογή του νόμου περί σημάτων, όπως προτείνεται από μέρος της θεωρίας⁹⁹⁶. Λόγω της ύπαρξης της έννοιας της αποζημίωσης στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 δεν υπάρχει κενό στο δίκαιο.

Στην πράξη όμως παρουσιάζει ζήτημα η απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης. Για να μπορεί να υπολογιστεί η αποζημίωση, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία πώλησης του εναγομένου. Αυτό ισχύει σε κάθε ένα από τους τρόπους υπολογισμού. Η μέτρηση του διαφυγόντος κέρδους προϋποθέτει γνώση του μεγέθους των πωλήσεων του προσβάλλοντα. Πολλώ δε μάλλον χρειάζεται γνώση των στοιχείων του προσβάλλοντα όταν αξιώνεται το κέρδος του. Αυτά τα στοιχεία μπορεί ο δικαιούχος να έχει μόνο με το δικαίωμα ενημέρωσης. Χωρίς το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το μέγεθος των πωλήσεων δεν έχει μεγάλη σημασία η δυνατότητα του τριπλού υπολογισμού της ζημίας.

⁹⁹³ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 779, Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, ΕΤρΑξΧρΔ 2006, σελ. 858, 865.

⁹⁹⁴ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 744 – ο οποίος όμως αναφέρεται στο ποσό κατά το οποίο κατέστη πλουσιότερος ο προσβολέας ως πρώτη περίπτωση, και όχι στη ζημία του δικαιούχου.

⁹⁹⁵ Έτσι και στην παρόμοια περίπτωση της ερμηνείας του Ν. 2239/1994, ΜΠρΑθ 1726/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 190, 198/199.

⁹⁹⁶ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 819 – ο οποίος στηρίζει αυτό το αποτέλεσμα όχι μόνο στην Οδηγία 2004/48 άλλα και στο άρθρο 45 Συμφ. TRIPS.

Μία μορφή του δικαιώματος ενημέρωσης που προσφέρεται στον δικαιούχο του διακριτικού γνωρίσματος είναι η επίδειξη εγγράφων με βάση το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠολΔ. Όμως, η νομολογία για το δικαίωμα ενημέρωσης με βάση το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠολΔ, είχε ως προϋπόθεση την ακριβή περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου, αλλιώς η αξίωση επίδειξης εγγράφων ήταν αόριστη⁹⁹⁷. Στις περιπτώσεις που ζητούσε ο ενάγων ενημέρωση σχετικά με τα εμπορικά βιβλία μιας επιχείρησης, έπρεπε να αναφέρει, για να είναι ορισμένη η αγωγή, τη συγκεκριμένη σελίδα την οποία επιθυμεί να δείξει ο εναγόμενος⁹⁹⁸. Με αυτές τις αυστηρές προϋποθέσεις δεν είχε πρακτική εφαρμογή το δικαίωμα αυτό, αφού αν θα ήταν γνωστό το περιεχόμενο και η συγκεκριμένη σελίδα, τότε δεν υπήρχε λόγος για την ενημέρωση. Συνεπώς, δεν είχε ο ενάγων τη δυνατότητα να υπολογίσει τη ζημιά και να ζητήσει αποζημίωση.

Το δικαίωμα ενημέρωσης για την προετοιμασία αγωγής αποζημίωσης περιέχει το άρθρο 8 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ. Ακόμα, το άρθρο 6 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ προβλέπει διευκολύνσεις ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία, με την έννοια ότι αρκεί να προσκομίζει ο δικαιούχος αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είναι ευλόγως διαθέσιμα και επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, υπήρχε η υποχρέωση εφαρμογής των δικαιωμάτων της Οδηγίας και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Εφαρμογή της Οδηγίας όμως δεν υπάρχει για τα διακριτικά γνωρίσματα, αλλά μόνο στο πλαίσιο του Δίκαιου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και στο νόμο περί σημάτων. Έχοντας υπόψη ότι πρόκειται η Οδηγία 2004/48/ΕΚ για ανώτερο δίκαιο πρέπει να γίνει αναλογική ερμηνεία άλλων διατάξεων ακόμα και αν αυτή η ερμηνεία είναι σε αντίθεση με τη θέληση του νομοθέτη. Αναλογική εφαρμογή της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ είχε προτείνει η θεωρία ήδη στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων⁹⁹⁹, ερμηνεία την οποία εφάρμοσε και η νομολογία¹⁰⁰⁰. Αναλογική εφαρμογή των δικαιωμάτων της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ οφείλουν τα δικαστήρια για τα διακριτικά

⁹⁹⁷ ΑΠ 1023/1992, ΔΕΝ 1993, σελ. 82, 83, ΑΠ 1565/1998, ΔΕΕ 1999, σελ. 491, ΕφΑθ 442/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 1127 (σχετικά με το δικαίωμα με βάση το άρθρο 450 παρ. 2 ΚΠολΔ).

⁹⁹⁸ ΑΠ 1023/1992, ΔΕΝ 1993, σελ. 82, 83, ΕφΠατρ 437/1996, ΔΕΕ 1996, σελ. 697, 698.

⁹⁹⁹ Μαρίνος, ΧρΙΔ 2010, σελ. 375, 376, Αποστολόπουλος, ΧρΙΔ 2008, σελ. 179, 180. Ρήγας, ΕφΑδ 2010, 784, σελ. 785, Ρόκας, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 191, 192.

¹⁰⁰⁰ ΜΠρΑθ 2528/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 170, 173/174, ΜΠρΑθ 3756/2009, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 899, 906. (σχετικά με τη δημοσίευση της απόφασης), ΠΠρΑθ 585/2010, ΕΕμπΔ2010, σελ. 180, 186, ΠΠρΑθ 5610/2010, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 978, 983.

γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος¹⁰⁰¹. Είναι σκόπιμο λόγω της ομοιότητας του αντικειμένου προστασίας να γίνει η αναλογική εφαρμογή πλέον με βάση τα άρθρα 150-157 του Ν. 4072/2012¹⁰⁰².

Επομένως, για την προετοιμασία της αγωγής αποζημίωσης λόγω προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων εφαρμόζεται το άρθρο 151 Ν. 4072/2012 αναλογικά. Ιδιαίτερη σημασία για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης έχουν οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες των πωλήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 151 παρ. 5 Ν. 4072/2012. Ο δικαιούχος έχει με αυτά τα δικαιώματα δύο δυνατότητες για να προχωρήσει με την αποζημίωση. Όταν έχει δυνατότητα υπολογισμού της αποζημίωσης η οποία βασίζεται σε στοιχεία που τεκμηριώνουν την αξίωση, μπορεί αμέσως να ασκήσει την αγωγή αποζημίωσης. Ο εναγόμενος θα πρέπει με βάση το άρθρο 151 Ν. 4072/2012 να καταθέσει τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να ελέγχει κατά πόσο ήταν σωστό ο τρόπος υπολογισμού της ζημίας. Αν ο ενάγων δεν έχει τέτοια δυνατότητα, πρέπει πρώτα να ασκήσει αγωγή ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν βεβαίως μία μεγάλη διευκόλυνση, αν θα μπορούσε ο ενάγων να ασκήσει αίτηση ενημέρωσης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Και πράγματι προβλέπει ρητά το άρθρο 151 παρ. 4 Ν. 4072/2012 τη δυνατότητα της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για πληροφόρηση. Όμως θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να συντρέχει και η προϋπόθεση του επείγοντος της υπόθεσης, προϋπόθεση η οποία θα λείπει κατά κανόνα όταν μοναδικός σκοπός της αίτησης είναι ο υπολογισμός του ύψους της αξίωσης αποζημίωσης. Το άρθρο 151 παρ. 4 Ν. 4072/2012 εφαρμόζεται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όταν πρέπει να γίνει άμεση πληροφόρηση για την προέλευση και το δίκτυο διανομής. Το δικαίωμα ενημέρωσης ως προς την προετοιμασία αγωγής αποζημίωσης δεν είναι επείγον.

Το αρνητικό αποτέλεσμα είναι όμως ότι θα χρειαστεί πριν την αγωγή αποζημίωσης να γίνει μία χρονοβόρα αγωγή ενημέρωσης. Στη Γερμανία λύνεται το ζήτημα αυτό, όπως ανέφερα παραπάνω, προσφέροντας στον ενάγοντα τη δυνατότητα να αφήνει αόριστο το δικαίωμα αποζημίωσης μέχρι να έχει πρόσβαση στα έγγραφα του εναγομένου.

¹⁰⁰¹ Μαρίνος, ΝΟΒ 2009, 2029, σελ. 2029, Μαρίνος ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227, 227, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1, 4, Ρήγας, ΕφΑδ 2010, 784, σελ. 785, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 970.

¹⁰⁰² Σουφλερός, Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο, 11.04.2013, δημοσίευση στην ιστοσελίδα <http://www.syneemp.gr>.

4) Ηθική Βλάβη

Στην ελληνική νομολογία¹⁰⁰³ και θεωρία¹⁰⁰⁴ γίνεται πάγια δεκτό ότι ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος μπορεί να ζητήσει την ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 δεν περιέχει αξίωση για ηθική βλάβη, ούτε ο Ν. 146/1914. Η έννοια της ηθικής βλάβης προέρχεται από το άρθρο 932 ΑΚ κατά το οποίο, σε περίπτωση αδικοπραξίας, μπορεί το δικαστήριο κατά την κρίση του να επιδικάσει εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το μέγεθος της ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης κρίνεται επομένως από τα δικαστήρια ελεύθερα με βάση τα πραγματικά περιστατικά¹⁰⁰⁵. Η ελληνική νομολογία δέχεται την εφαρμογή της ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και για τα νομικά πρόσωπα¹⁰⁰⁶. Το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης, αν προσβλήθηκε η φήμη ή η αξιοπιστία του, η επαγγελματική του υπόληψη και γενικά το εμπορικό του μέλλον¹⁰⁰⁷. Η βλάβη στη φήμη του διακριτικού γνωρίσματος έχει την έννοια της μείωσης της διακριτικής δύναμης του διακριτικού γνωρίσματος. Η μείωση αυτή μπορεί να αποτελεί και μείωση των πωλήσεων ή να επιβάλλει αυξημένα έξοδα διαφήμισης. Κατά την κρατούσα άποψη της νομολογίας έχει το νομικό πρόσωπο την υποχρέωση να αποδείξει στο δικαστήριο την ύπαρξη της συγκεκριμένης βλάβης, η οποία έχει υλική υπόσταση¹⁰⁰⁸. Με αυτή την έννοια η ηθική βλάβη για εμπόρους είναι μία πραγματική ζημία, για την οποία τίθεται το ζήτημα πως μπορεί να γίνει η μέτρησή του. Επομένως, πρόκειται για μία πραγματική βλάβη, η οποία δεν είναι ηθική αλλά υλική.

Όμως δεν εννοείται κατά τη νομολογία μόνο η βλάβη της φήμης ως ηθική βλάβη, αλλά λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος της προσβολής, ο βαθμός της υπαιτιότητας και η επελθούσα ζημία¹⁰⁰⁹. Αυτή η ερμηνεία της ηθικής βλάβης δεν στηρίζεται στην

¹⁰⁰³ ΑΠ 1423/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 215, 218, ΑΠ 97/2016, ΔΕΕ 2016, σελ. 650, αλλά και η νομολογία για το σήμα: ΑΠ 338/2012, ΕΕμπΔ 2012, 937, 939, ΕφΑθ 698/2003, ΕλλΔνη 2004, σελ. 1062, 1063, ΕφΑθ 7143/2007, ΔΕΕ 2008, σελ. 193, 195, ΠΠρΘηΒ 25/2012, ΧριΔ 2012, σελ. 679, 680.

¹⁰⁰⁴ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 264, Καράκωστας (Γεωργιάδου), Αστικός Κώδικας, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, άρθρο 932 αρ. 20, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 823.

¹⁰⁰⁵ Καράκωστας (Γεωργιάδου), Αστικός Κώδικας, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, άρθρο 932 αρ. 49.

¹⁰⁰⁶ ΑΠ 1505/1998, ΔΕΕ 1999, σελ. 94, 95, ΕφΘεσ 1628/2004, ΕΕμπΔ 2004, σελ. 512, 514, ΕφΑθ 986/2005, ΧριΔ 2005, σελ. 363, 365.

¹⁰⁰⁷ ΑΠ 488/1983, ΝοΒ 32, σελ. 268, ΑΠ 1505/1998, ΔΕΕ 1999, σελ. 94, 95, ΕφΑθ 7143/2007, ΔΕΕ 2008, σελ. 193, 195, ΕφΑθ 698/2003, ΕλλΔνη 2004, σελ. 1062, 1063, ΑΠ 338/2012, ΕΕμπΔ 2012, 937, 939, ΕφΑθ 5749/2009, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 993, 994.

¹⁰⁰⁸ ΑΠ 488/1983, ΝοΒ 32, σελ. 268, ΕφΘεσ 604/2008, Αρμ 2010, σελ. 373, 375, ΕφΑθ 5749/2009, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 993, 994.

¹⁰⁰⁹ ΑΠ 97/2016, ΔΕΕ 2016, σελ. 650, 652, ΕφΑθ 4723/2010 ΔΕΕ 2011, σελ. 183, 185.

ζημία της φήμης και του επαγγελματικού μέλλοντος της επιχείρησης, αλλά στο βαθμό της υπαιτιότητας της πράξης. Σε περίπτωση που η νομολογία λαμβάνει υπόψη και το βαθμό της υπαιτιότητας, φαίνεται να ερμηνεύεται η ηθική βλάβη ως ποινή για μία ιδιαίτερη παράνομη πράξη. Με το μέτρο του αστικού δίκαιου όμως δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, να υπάρχει ποινή μίας πράξης. Αυτό είναι αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο του ποινικού δίκαιου. Αυτή η αιτιολογία της ηθικής βλάβης δεν πρέπει να γίνεται δεκτή.

Περαιτέρω δέχεται η νομολογία την ηθική βλάβη στην παρόμοια περίπτωση της παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ήδη όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ¹⁰¹⁰. Με την απόφαση αυτή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των προϋποθέσεων της αποζημίωσης και της ηθικής βλάβης.

Σχετικά με την ηθική βλάβη αξίζει η σύγκριση με το γερμανικό δίκαιο. Κατά τη γερμανική νομολογία έχει ο δικαιούχος σήματος ή σημείου επιχείρησης, σε περίπτωση ζημίας της φήμης, το δικαίωμα να ζητήσει τη ζημία που προέκυψε από την αβεβαιότητα την οποία προκάλεσε η σύγχυση στις σχετικές συναλλαγές (το λεγόμενο «Marktverwirrungsschaden»)¹⁰¹¹. Η ζημία αυτή είναι υλική και όχι ηθική, αφού στο γερμανικό δίκαιο δεν προβλέπεται ηθική βλάβη για νομικά πρόσωπα.

Κατά την άποψή μου είναι από θεωρητική άποψη πιο σωστή η γερμανική αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια εταιρεία δεν μπορεί να έχει ηθική βλάβη, γιατί κάθε βλάβη της επιχείρησης έχει οικονομικό αποτέλεσμα. Και η ελληνική νομολογία δέχεται ρητά ότι η ζημία μιας εταιρείας δεν είναι ηθική αλλά υλική. Πρακτικά όμως κατάφερε η νομολογία να λύσει με την ερμηνεία αυτήν το ζήτημα, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ακριβής μέτρηση της ζημίας της φήμης. Στο γερμανικό δίκαιο έχει ο δικαστής την ευχέρεια να εκτιμήσει ελεύθερα την ζημία αυτή, ενώ στο ελληνικό δίκαιο δεν προσφέρεται τέτοια λύση. Στην πράξη όμως έχει σημαντική σημασία το δικαίωμα της ηθικής βλάβης εταιρειών ακόμα και αν από θεωρητική άποψη δεν είναι σωστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι ως άνω ερμηνείες του περιεχομένου της ηθικής βλάβης πρέπει να γίνονται δεκτές. Η ηθική βλάβη καταρχάς πρέπει να διαφέρει από την υλική βλάβη. Δεν μπορεί, όπως υποστηρίζεται, να γίνει δεκτή η ηθική βλάβη αυτομάτως αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της προσβολής με υπαιτιότητα. Επίσης, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της υπαιτιότητας. Η ηθική βλάβη πρέπει επομένως να γίνεται δεκτή για νομικά πρόσωπα, με βάση τη

¹⁰¹⁰ ΑΠ 919/2007, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 390, 392.

¹⁰¹¹ BGH GRUR 1973, σελ. 375, 378 – Miss Petite, BGH GRUR 1975, σελ. 85, 87 – Clarissa.

νομολογία, μόνο αν προσβλήθηκε η φήμη, η αξιοπιστία, η επαγγελματική υπόληψη και γενικά το εμπορικό μέλλον της επιχείρησης¹⁰¹².

5) Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών

Ο σκοπός της ενημέρωσης δεν είναι μόνο η προετοιμασία της αγωγής αποζημίωσης, αλλά και η πληροφόρηση για άλλα στοιχεία, τα οποία κατέχει μόνο ο προσβάλλων. Μεγάλη σημασία για τον δικαιούχο, ειδικά του διασηματισμού μπορούν να έχουν πληροφορίες, όπως η προέλευση των εμπορευμάτων. Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 όμως, δεν προβλέπει κανένα δικαίωμα ενημέρωσης. Ο μόνος τρόπος ενημέρωσης με βάση γενικές ρυθμίσεις είναι, όπως έγινε αναφορά ήδη παραπάνω, η αγωγή επίδειξης εγγράφων με βάση το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠολΔ. Προϋπόθεση για το ορισμένο της αγωγής επίδειξης εγγράφων είναι η ακριβής περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου¹⁰¹³ και σε περίπτωση που πρόκειται για εμπορικά βιβλία μίας επιχείρησης, η αναφορά της συγκεκριμένης σελίδας¹⁰¹⁴. Επομένως, αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης δεν έχει πρακτική σημασία.

Δικαιώματα ενημέρωσης προβλέπει η Οδηγία 2004/48/EK στο άρθρο 8. Επειδή η Ελλάδα έχει την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας και για τα διακριτικά γνωρίσματα πρέπει επομένως η νομολογία να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο, ώστε να εφαρμόζεται το άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/48/EK και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Έχοντας υπόψη ότι πρόκειται στην Οδηγία 2004/48/EK για ανώτατο δίκαιο, επιτρέπεται και επιβάλλεται η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 151 Ν. 4072/2012, όπως προτείνεται και από τη θεωρία¹⁰¹⁵. Έχει επομένως ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης. Εξάλλου το δικαίωμα ενημέρωσης δεν προϋποθέτει την υπαιτιότητα της προσβολής και όπως κάθε ενημέρωση, πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας¹⁰¹⁶, αρχή η οποία προβλέπεται και στο άρθρο 151 παρ. 3 Ν. 4072/2012.

¹⁰¹² ΑΠ 488/1983, ΝοΒ 32, σελ. 268, ΑΠ 1505/1998, ΔΕΕ 1999, σελ. 94, 95, ΕφΑθ 7143/2007, ΔΕΕ 2008, σελ. 193, 195, ΕφΑθ 698/2003, ΕλλΔνη 2004, σελ. 1062, 1063, ΑΠ 338/2012, ΕΕμπΔ 2012, 937, 939, ΕφΑθ 5749/2009, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 993, 994.

¹⁰¹³ ΑΠ 1023/1992, ΔΕΝ 1993, σελ. 82, 83, ΑΠ 1565/1998, ΔΕΕ 1999, σελ. 491.

¹⁰¹⁴ ΑΠ 1023/1992, ΔΕΝ 1993, σελ. 82, 83, ΕφΠατρ 437/1996, ΔΕΕ 1996, σελ. 697, 698.

¹⁰¹⁵ Μαρίνος, ΝΟΒ 2009, σελ. 2029, Μαρίνος ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1, 4, Ρήγας, ΕφΑδ 2010, 784, σελ. 785, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 970, Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 9.15.

¹⁰¹⁶ Μαρίνος, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227, 228.

6) Άλλες αξιώσεις επί προσβολής του δικαιώματος

Καταρχάς, έχει ο δικαιούχος του διακριτού γνωρίσματος το δικαίωμα δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης. Το άρθρο 22 παρ. 5 Ν. 146/1914 προβλέπει επί αγωγής παράλειψης το δικαίωμα δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης σε ελληνικές εφημερίδες με δαπάνη του ηττημένου. Το δικαίωμα αυτό δίνεται σε ορισμένη προθεσμία¹⁰¹⁷. Στην Ελλάδα υπάρχει αυξημένη σημασία του δικαιώματος δημοσίευσης σε σχέση με άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία. Στη Γερμανία δημοσιεύονται οι αποφάσεις με αναφορά των διαδίκων και των συγκεκριμένων διακριτικών γνωρισμάτων. Στην Ελλάδα όμως δεν αναφέρονται κατά κανόνα ούτε οι διάδικοι ούτε οι ενδείξεις που συγκρίνονται, για λόγους εμπιστευτικότητας. Επομένως, το δικαίωμα της δημοσίευσης είναι η μόνη δυνατότητα νόμιμης ενημέρωσης του κοινού από την απόφαση.

Ακόμα, προβλέπει το άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/48/EK τη λήψη προσωρινών και συντηρητικών μέτρων. Αυτή η ρύθμιση έχει εφαρμοστεί στο άρθρο 153 Ν. 4072/2012 και πρέπει να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρμογή της στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάτωθι διαφορά η οποία εμφανίζεται μεταξύ του άρθρου 9 της Οδηγίας 2004/48/EK και του άρθρου 153 Ν. 4072/2012. Ο Έλληνας νομοθέτης έβαλε ως επιπλέον στοιχείο, στο πλαίσιο του άρθρου 153 παρ. 3 Ν. 4072/2012, την κατάθεση της τακτικής αγωγής αποζημίωσης. Αυτό όμως έρχεται, κατά την άποψή μου, σε αντίθεση με το πνεύμα της Οδηγίας, η οποία προστατεύει το δικαίωμα αποζημίωσης και χωρίς να έχει γίνει κατάθεση της αγωγής αποζημίωσης. Στην πράξη θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχει γίνει κατάθεση της αγωγής αποζημίωσης, αλλά μόνο της αγωγής προς ενημέρωση για την προετοιμασία της αγωγής αποζημίωσης. Η επιπλέον προϋπόθεση της κατάθεσης αγωγής αποζημίωσης, την οποία προβλέπει ο Έλληνας νομοθέτης, είναι αντίθετη με το πνεύμα της Οδηγίας. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να ερμηνεύεται με την έννοια ότι έχει γίνει ήδη κατάθεση μίας αγωγής, ανεξαρτήτως αν περιέχει ήδη τη συγκεκριμένη αποζημίωση.

Τέλος, περιέχει η Οδηγία 2004/48/EK και μέτρα για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία έχουν εφαρμοστεί στο άρθρο 154 παρ.1 Ν.

¹⁰¹⁷ Ρόκας (Κοντοβαζαινίτης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 21-22.

4072/2014. Και για αυτά τα δικαιώματα πρέπει να γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή, ώστε να προστατεύονται και τα διακριτικά γνωρίσματα.

7) Αξίωση έναντι ενδιάμεσου

Όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Ν. 146/1914 προϋποθέτουν την παραβίαση δικαιώματος. Ο Ν. 146/1914 προβλέπει μόνο δικαιώματα έναντι προσβολής του δικαιώματος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ένας ενδιάμεσος διαταράσσει το δικαίωμα του διακριτικού γνωρίσματος, χωρίς να το προσβάλει. Τέτοια περίπτωση υπάρχει π.χ. όταν η προσβολή γίνεται μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η μόνη εταιρεία που μπορεί να δώσει τα στοιχεία για το μέγεθος της προσβολής είναι αυτή που χειρίζεται τεχνικά την ιστοσελίδα, χωρίς να ευθύνεται για το περιεχόμενο.

Δικαιώματα κατά ενδιάμεσου δεν προβλέπει ο Ν. 146/1914, ούτε οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Τέτοιο δικαίωμα κατά ενδιάμεσου όμως προβλέπουν λ.χ. τα άρθρα 8 και 11 εδ. 2 της Οδηγίας 2004/48/EK. Το άρθρο 8 περιέχει το δικαίωμα ενημέρωσης κατά ενδιάμεσου και το άρθρο 11 το δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον. Όπως ήδη έχει γίνει αναφορά παραπάνω η Ελλάδα είχε την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 2004/48/EK και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος. Επομένως, πρέπει να γίνει αναλογική εφαρμογή¹⁰¹⁸ παρόμοιων διατάξεων, ώστε να προσφέρονται στον δικαιούχο του διακριτικού γνωρίσματος τα δικαιώματα κατά των ενδιάμεσων. Πρέπει δηλαδή να γίνει αναλογική εφαρμογή του άρθρου 150 παρ. 4 σε συνδυασμό με το παρ. 2 Ν. 4072/2012 και του άρθρου 151 παρ. 4 και 5 Ν. 4072/2012.

VI) Όρια του δικαιώματος

Ο νόμος προβλέπει όρια του δικαιώματος του διακριτικού γνωρίσματος. Ενώ δέχεται την ύπαρξη του δικαιώματος και της προσβολής, θέτει ειδικές περιπτώσεις κατά τις

¹⁰¹⁸ Μαρίνος, NOB 2009, σελ. 2029, Μαρίνος ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227, 227, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1, 4, Ρήγας, ΕφΑδ 2010, σελ. 784, 785, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 970, Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 9.15.

οποίες δεν μπορεί ο δικαιούχος να εκτελέσει το δικαίωμα, π.χ. περιορίζεται από την αποδυνάμωση του δικαιώματος ή την παραγραφή του.

1) Αποδυνάμωση δικαιώματος

Η αποδυνάμωση δικαιώματος με βάση το άρθρο 281 ΑΚ είναι μια ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος¹⁰¹⁹. Η αποδυνάμωση δικαιώματος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος του δικαιώματος δεν ασκεί επί μακρό χρονικό διάστημα το δικαίωμά του¹⁰²⁰. Επομένως, ο θεσμός της αποδυνάμωσης δικαιώματος είναι ένα περιορισμός της αρχής της χρονικής προτεραιότητας¹⁰²¹. Ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος πρέπει να δεχτεί τη μεταγενέστερη χρήση και στο μέλλον. Για να εφαρμόζεται η αποδυνάμωση δικαιώματος χρειάζεται καταρχάς να υπάρχει αδράνεια του δικαιούχου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Η αδράνεια του δικαιούχου πρέπει να είναι υπαίτια, με την έννοια ότι γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την προσβολή¹⁰²². Η αποδυνάμωση εφαρμόζεται, διότι ο δικαιούχος στρέφεται κατά του τρίτου με τόση καθυστέρηση, ώστε αυτός να έχει αποκτήσει οικονομικό κεκτημένο. Ο τρίτος μπορούσε την αδράνεια του δικαιούχου να την εκλάβει ως συναίνεση ή ανοχή¹⁰²³. Επομένως, δεν αρκεί για την αποδυνάμωση δικαιώματος μόνο η αδράνεια του δικαιούχου, αλλά απαιτούνται και επιπλέον περιστατικά ή ειδικές περιστάσεις με τις οποίες δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο δικαιούχος δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του¹⁰²⁴. Η αποδυνάμωση δικαιώματος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος έδωσε στον τρίτο, λόγω της αδράνειάς του, την εντύπωση ότι δεν θα προβεί σε δικαστικές ενέργειες. Αποδυνάμωση δικαιώματος μπορεί να υπάρχει μόνο έναντι του καλόπιστου προσβάλλοντος το δικαίωμα.

Υποστηρίζεται από μέρος της νομολογίας ότι η αποδυνάμωση δικαιώματος δεν πρέπει να έχει καμία εφαρμογή στο δίκαιο των σημάτων και γενικά στην διανοητική ιδιοκτησία¹⁰²⁵. Αναφέρεται από τη νομολογία ότι στο πλαίσιο του τότε νόμου περι

¹⁰¹⁹ Γεωργιάδης (Γεωργιάδης) ΣΕΑΚ, άρθρο 281 αρ. 42, Μαρίνος, ΧρΙΔ 2003, σελ. 865, Καράκωστας, Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές Άρθρα 127 – 286, Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 65, Τζουγανάτος, ΕΕμπΔ 2005, σελ. 436, 440.

¹⁰²⁰ Γεωργιάδης (Γεωργιάδης) ΣΕΑΚ, άρθρο 281 αρ. 42, Καράκωστας, Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές Άρθρα 127 – 286, σελ. 811.

¹⁰²¹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 65.

¹⁰²² Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 65.

¹⁰²³ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 65.

¹⁰²⁴ Εφαθ 457/2013, ΔΕΕ 213, σελ. 670, 671.

¹⁰²⁵ Εφαθ 457/2013, ΔΕΕ 213, σελ. 670, 671, Εφαθ 2461/2006, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 740, 745.

σημάτων, Ν. 2239/1994, δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση για την αποδυνάμωση δικαιώματος. Η αντίθετη άποψη εφάρμοσε την αποδυνάμωση δικαιώματος και στο πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας¹⁰²⁶. Μία ενδιάμεση λύση εφάρμοσε την αποδυνάμωση δικαιώματος στο πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, όχι όμως στο Ν. 146/1914, στον οποίο εφαρμόζει μόνο την παραγραφή του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 146/1914¹⁰²⁷.

Καταρχάς, υπάρχει πλέον για το καταχωρημένο σήμα το άρθρο 127 παρ. 1 Ν. 4071/2012, κατά το οποίο η αποδυνάμωση δικαιώματος προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος του προγενεστέρου σήματος ή άλλου δικαιώματος ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος για περίοδο πέντε συνεχών ετών. Επομένως, δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί η μη ύπαρξη ρύθμισης αποδυνάμωσης δικαιώματος στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα κατά πόσο επιτρέπεται η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ παράλληλα με το άρθρο 127 Ν. 4071/2012, όπως είναι η λύση στο γερμανικό δίκαιο. Κατά την άποψή μου όμως δεν πρέπει να γίνει παράλληλη εφαρμογή, έχοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης έδωσε τα όρια για την εφαρμογή της αποδυνάμωσης δικαιώματος του σήματος.

Αναφορικά με τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 ν. 146/1914 όμως, λείπει μια ειδική ρύθμιση της αποδυνάμωσης δικαιώματος και συνεχίζει το ζήτημα της εφαρμογής αποδυνάμωσης δικαιώματος να υπάρχει. Σύμφωνα με τα ως άνω, βάσει της νομολογίας και μέρους της θεωρίας, δεν εφαρμόζεται η αποδυνάμωση δικαιώματος στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Καταρχάς, όμως, πρέπει να τονιστεί ότι το επιχείρημα της μη ύπαρξης ρύθμισης αποδυνάμωσης στο πλαίσιο του προϋπάρχοντος Ν. 2239/1994 δεν ανταποκρίνεται με την αλήθεια. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 β Ν. 2239/1994 δεν γινόταν διαγραφή σήματος «εάν ο δικαιούχος προγενεστέρου σήματος ή άλλου δικαιώματος ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση μεταγενεστέρου σήματος για περίοδο πέντε συνεχών ετών». Και αν το άρθρο 17 Ν. 2239/1994 ήταν μία ρύθμιση στο πλαίσιο της αίτησης διαγραφής, δείχνει ότι υπήρχε εφαρμογή της αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νόμο περί σημάτων. Ο αποκλεισμός της αποδυνάμωσης δικαιώματος θα μπορούσε λοιπόν να στηριχθεί μόνο στο

¹⁰²⁶ Πρεντούλης, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 746, Εφαθ 1617/2010 ΔΕΕ 2010, σελ. 780, 784. Για τα διακριτικά γνωρίσματα: Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 65.

¹⁰²⁷ Μαρίνος, ΧρΙΔ 2003, σελ. 865, 869.

επιχείρημα ότι η αποδυνάμωση εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία της διαγραφής του σήματος, όχι όμως και στο πλαίσιο μίας αγωγής. Το άρθρο 9 της Οδηγίας 1989/104/EK όμως είχε εφαρμογή όχι μόνο στο πλαίσιο της αίτησης διαγραφής αλλά και στη χρήση του σήματος. Επομένως, πρέπει να έχει γίνει δεκτή η αποδυνάμωση δικαιώματος στο πλαίσιο του καταχωρημένου σήματος ήδη με βάση το Ν. 2239/1994.

Επίσης, πρέπει να γίνεται δεκτή η αποδυνάμωση δικαιώματος στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του άρθρου 13 ν. 146/1914. Η αποδυνάμωση δικαιώματος είναι μία γενική αρχή η οποία εφαρμόζεται για την κάθε άσκηση δικαιώματος.

Το γεγονός, ότι υπάρχει με το άρθρο 19 ν. 146/1914 μία σύντομη ρύθμιση παραγραφής δικαιώματος, δεν αποκλείει το δικαίωμα ένστασης αποδυνάμωσης δικαιώματος. Όμως δεν υπάρχει πρακτική εφαρμογή της ένστασης αποδυνάμωσης, γιατί, όπως εφαρμόζει η νομολογία την παραγραφή του δικαιώματος στις περιπτώσεις των διαρκών προσβολών, κάθε περίπτωση, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει αποδυνάμωση δικαιώματος, υποκύπτει νωρίτερα σε παραγραφή.

2) Παραγραφή δικαιώματος

Οι αξιώσεις βάσει του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού παραγράφονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914, δεκαοκτώ¹⁰²⁸ μήνες από το χρονικό σημείο που ο δικαιούχος έλαβε γνώση της πράξης και του υπευθύνου προσώπου ή μετά από πέντε χρόνια από τότε που έγινε η πράξη. Για να αρχίσει η παραγραφή του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 146/1914 πρέπει επομένως να υπάρχει θετική γνώση σχετικά με την ύπαρξη της προσβολής και του προσώπου του προσβάλλοντα¹⁰²⁹. Για πράξεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν θα εγείρει η παραγραφή με βάση το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914 ιδιαίτερα ζητήματα.

Ζήτημα υπήρχε όμως για αγωγές εναντίον πράξεων, οι οποίες συνέχιζαν και στην ημερομηνία του δικαστηρίου. Αυτό το ζήτημα της διαρκούς προσβολής έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική θεωρία και νομολογία. Μεγάλο μέρος της θεωρίας υποστήριξε ότι η παραγραφή σε περίπτωση διαρκούς προσβολής αρχίζει μετά από το πέρας της πράξης, όπως ισχύει και για την παραγραφή με βάση τις

¹⁰²⁸ Με βάση το άρθρο 29 του Ν. 3784/2009 αντικαθιστάθηκε στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του Ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού η λέξη «έξι» με τη λέξη «δεκαοκτώ» και η λέξη «τριετία» με τη λέξη «πενταετία». Σύμφωνα με άρθρο 39 του Ν. 3784/2009, η ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ μετά την πάροδο τριάντα ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

¹⁰²⁹ Βενιέρης, ΔΕΕ 2008, σελ. 1114, 1115.

γενικές αρχές του αστικού δικαίου¹⁰³⁰. Σε αντίθεση με αυτό υποστηρίζουν η νομολογία και σημαντικό μέρος της θεωρίας ότι και σε περίπτωση διαρκούς προσβολής αρχίζει η παραγραφή με την πρώτη γνώση της πράξης προσβολής και του υπεύθυνου¹⁰³¹ και σε κάθε περίπτωση, πέντε χρόνια μετά από την αρχή της πράξεως¹⁰³². Η άποψη θεμελιώνεται με το σκεπτικό, ότι το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914 σκοπεύει στην ταχεία εκκαθάριση των διαφορών που πηγάζουν από τις διατάξεις του ανταγωνισμού. Εξαιτίας της απόφασης ΑΠ 1285/2005¹⁰³³ πιστεύει πλέον και ο Μαρίνος¹⁰³⁴ ότι το ζήτημα αυτό έχει λήξει και έχει πλέον μόνο θεωρητική σημασία.

Η σύγκριση με το γερμανικό δίκαιο όμως δικαιολογεί μία επανεκτίμηση του ζητήματος. Η ιδιαίτερη σημασία της σύγκρισης με το γερμανικό δίκαιο προέρχεται από το γεγονός ότι πρότυπο του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 146/1914 ήταν το άρθρο 21 του γερμανικού UWG από το 1909. Πρόκειται επομένως για σχεδόν ίδιες ρυθμίσεις. Στη γερμανική νομολογία¹⁰³⁵ και θεωρία¹⁰³⁶, όσο ήταν σε ισχύ η διάταξη αυτή σε σχέση με τα διακριτικά γνωρίσματα, υπήρχε απόλυτη συμφωνία ότι η προθεσμία της παραγραφής της αξίωσης παύσης της προσβολής σε περίπτωση διαρκούς προσβολής δεν αρχίζει πριν το τέλος της πράξεως.

Αυτή είναι και η σωστή ερμηνεία του ζητήματος. Σκοπός της παραγραφής είναι η ασφάλεια των συναλλαγών και η ασφάλεια του δικαίου¹⁰³⁷. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζει ο νόμος ως παραγραφή, υπάρχει ανάγκη ασφάλειας δικαίου. Η παραγραφή προέρχεται επομένως από μία στάθμιση συμφερόντων μεταξύ της ασφάλειας δικαίου και της δικαιοσύνης. Μετά από το πέρας ενός χρονικού διαστήματος υπερβαίνει η ασφάλεια του δικαίου το συμφέρον του δικαιούχου, επομένως τη δικαιοσύνη. Η ασφάλεια του δικαίου προϋποθέτει όμως το πέρας ενός

¹⁰³⁰ Λεπτομερώς και με παραπομπές, Μαρίνος, ΕΕμπΔ 2005, σελ. 818 – ο οποίος κριτικάρει λεπτομερώς τη νομολογία.

¹⁰³¹ ΑΠ 700/1977, ΝοΒ 26, σελ. 371, 372, ΑΠ 1134/2005, ΔΕΕ 2006, σελ. 54, ΑΠ 1285/2005, ΕΕΝ 2006, σελ. 485, 487, ΕφΘεσ 3124/2006 ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 461, 465, ΑΠ 1497/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 425, ΕφΠειρ 608/2009 ΔΕΕ 2009, σελ. 1191, 1192. Από τη θεωρία Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ. 346, αρ. 383, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 289, αρ. 339.

¹⁰³² ΑΠ 741/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 188, 190. Η απόφαση αναφέρεται στην τριετή παραγραφή, που πρόβλεψε το άρθρο 19 Ν 146/1914 μέχρι το 2009.

¹⁰³³ ΑΠ 1285/2005, ΕΕΝ 2006, σελ. 485, 487.

¹⁰³⁴ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 838.

¹⁰³⁵ BGH GRUR 1974, σελ. 99, 100 – Brünova.

¹⁰³⁶ Rogge, GRUR 1963, σελ. 345, 347 (ο οποίος τονίζει ότι ήδη η αιτιολογική έκθεση για το UWG 1896 απέρριψε την παραγραφή για διαρκείς προσβολές), Neu, GRUR 1985, σελ. 335, 339.

¹⁰³⁷ Γεωργιάδης/Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ, Ι Γενικά Αρχαί, σελ. 432.

χρονικού διαστήματος και επομένως, δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε περίπτωση που μία πράξη συνεχίζεται.

Η ελληνική νομολογία δικαιολογεί την ερμηνεία της με το επιχείρημα της ταχείας εκκαθάρισης των διαφορών βασισμένη στις ρυθμίσεις του ανταγωνισμού¹⁰³⁸. Και πράγματι, το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 146/1914 σκοπεύει στην ταχεία εκκαθάριση των διαφορών. Είναι απόλυτα σωστό ότι πράξεις ανταγωνισμού δεν πρέπει να είναι αντικείμενο δικαστικών διαμαχών, αν έχει περάσει ήδη ένα χρονικό διάστημα άνω των δεκαοκτώ μηνών από τη γνώση, και μάλλον θα ήταν πιο κατάλληλη η σύντομη προθεσμία των έξι μηνών. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να παραγράφονται και αξιώσεις για πράξεις που συνεχίζονται. Για τέτοιες πράξεις πρέπει αποκλειστικά και μόνο να εφαρμοστεί η ως άνω αναφερόμενη αποδυνάμωση δικαιώματος και όχι η παραγραφή. Αν ο δικαιούχος δέχεται την προσβολή, τότε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να αξιώνει τα δικαιώματά του. Για την αποδυνάμωση δικαιώματος όμως υπάρχουν συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Η ελληνική νομολογία, όταν περιορίζει το δικαίωμα του δικαιούχου παρόλο που συνεχίζεται η προσβολή, εφαρμόζει τον θεσμό της αποδυνάμωσης, ονομάζοντας αυτόν όμως παραγραφή. Στην αποδυνάμωση δικαιώματος προϋπόθεση είναι ότι ο δικαιούχος δέχτηκε την προσβολή για κάποιο χρονικό διάστημα και έδωσε στον προσβολέα την εντύπωση ότι δεν θα στραφεί δικαστικώς εναντίον του. Η ελληνική νομολογία εφαρμόζει την προθεσμία του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 146/1914, όμως ειδικά σε περιπτώσεις που εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη. Ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνεία της απόφασης του ΕφΠειρ 608/2009, κατά την οποία η εξάμηνη παραγραφή άρχισε πάλι να τρέχει μετά την έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, με την οποία είχε γίνει δεκτή η προσβολή¹⁰³⁹. Στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος δικηγόρος είχε επιδώσει αντίγραφο της απόφασης μετά από επτά μήνες, δηλαδή μετά από το πέρας της τότε εξάμηνης προθεσμίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως είναι προφανές ότι δεν ήθελε ο δικαιούχος να δεχτεί την προσβολή. Το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914 δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις διαρκούς προσβολής.

Ένα περαιτέρω ζήτημα παρουσιάζει η ως άνω νομολογία στη περίπτωση της ιδιαίτερης παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης. Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης με βάση το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 146/1914 δεν αρχίζει πριν προξενηθεί

¹⁰³⁸ ΑΠ 1285/2005, ΕΕΝ 2006, σελ. 485, 487, Εφθεσ 2412/1997, ΔΕΕ 1998, σελ. 29, ΕφΠειρ 608/2009 ΔΕΕ 2009, 1191, 1192, ΕφΘεσ 3124/2006 ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 461, 465.

¹⁰³⁹ ΕφΠειρ 608/2009 ΔΕΕ 2009, σελ. 1191, 1192.

στον προσβαλλόμενο η βλάβη¹⁰⁴⁰. Η παραγραφή της αποζημίωσης αρχίζει επομένως από το χρονικό σημείο που έγινε η ζημία. Αυτό σημαίνει για μία ζημία που έγινε την 01.01.2013 ότι δεν παραγράφεται πριν από την 01.07.2014. Σε μία διαρκή προσβολή συνεχίζει και η ζημία να υπάρχει. Ολόκληρη η ζημία δεν μπορεί να μετρηθεί πριν από το τέλος της πράξης, διότι με κάθε μέρα που συνεχίζεται η πράξη αυξάνεται και η ζημία. Επομένως, κατά τη γραμματική ερμηνεία, αν γίνεται μέτρηση της ζημίας ανά έτος, αρχίζει η παραγραφή αποζημίωσης με το τέλος της κάθε χρονιάς. Σε μία διαρκή προσβολή αρχίζει επομένως η αίτηση αποζημίωσης από το τέλος της ζημίας μέχρι το τέλος της πράξης. Πριν από το τέλος της πράξης δεν μπορεί να μετρηθεί ολόκληρη η ζημία. Αυτή η σωστή ερμηνεία βρίσκεται όμως σε αξιολογική αντίθεση με την ως άνω νομολογία του ΑΠ για το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914. Με βάση την ως άνω ερμηνεία θα μπορούσε να υφίσταται αξίωση αποζημίωσης παρόλο που κατά τη νομολογία έχει παραγραφεί το δικαίωμα της παραλείψης της προσβολής στο μέλλον. Προς αποφυγή αυτού του αποτελέσματος ερμηνεύεται η ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 146/1914 με την έννοια ότι αρκεί η ύπαρξη μίας ζημίας, ακόμα και αν η έκτασή της είναι άγνωστη¹⁰⁴¹. Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης αρχίζει από τη στιγμή που η πράξη έχει επιζήμιες συνέπειες¹⁰⁴². Με αυτή την ερμηνεία όμως δεν λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 146/1914, διότι η αναπόφευκτη συνέπεια μιας προσβολής διακριτικού γνωρίσματος είναι η ζημία του. Τέτοια ερμηνεία έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό του νόμου. Ο νομοθέτης ήθελε να θέσει με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 146/1914 μία επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη παραγραφής αποζημίωσης, την ύπαρξη ζημίας σχετικά με μία πράξη προσβολής, που έχει γίνει ήδη. Δεν μπορεί να υπάρχει παραγραφή μιας αξίωσης αποζημίωσης με την αιτιολογία ότι η προσβολή άρχισε στο παρελθόν. Επομένως, πρέπει να ερμηνεύεται το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 146/1914 με το περιεχόμενο ότι δεν υπάρχει έναρξη παραγραφής μιας αξίωσης αποζημίωσης πριν το τέλος της πράξης.

Όμως, και αυτή η ερμηνεία δεν λήγει τα πρακτικά ζητήματα που παρουσιάζει μία αγωγή αποζημίωσης με βάση διακριτικό γνώρισμα. Η ερμηνεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη της ζημίας, όπως το θέτει ο νόμος, όχι όμως τη γνώση της έκτασης της ζημίας. Για να μπορεί ο δικαιούχος να σχεδιάζει την αγωγή αποζημίωσης, χρειάζεται όμως να έχει γνώση της συγκεκριμένης ζημίας. Γνώση της συγκεκριμένης ζημίας

¹⁰⁴⁰ Ρόκας (Γκούσκου), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 19, αρ. 23.

¹⁰⁴¹ Ρόκας (Γκούσκου), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 19, αρ. 23.

¹⁰⁴² Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 339.

υφίσταται μόνο μετά από το τέλος της αγωγής ενημέρωσης. Χωρίς την πλήρη ενημέρωση δεν μπορεί να γνωρίζει ο δικαιούχος την έκταση της αποζημίωσης. Μέχρι το τέλος της αγωγής ενημέρωσης όμως μπορεί να έχει περάσει η δεκαοκτάμηνη παραγραφή.

Στα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το ζήτημα της παραγραφής σε διαρκείς προσβολές λόγω δύο αλλαγών του νόμου. Η πρώτη αλλαγή είναι η αύξηση της εξάμηνης παραγραφής σε δεκαοκτάμηνη στο άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914. Είναι αμφίβολο όμως κατά πόσο ήταν σωστή η αλλαγή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού υπάρχει ο σκοπός της ταχείας εκκαθάρισης των διαφορών. Η δεύτερη, και χωρίς αμφιβολία σωστή, μεταρρύθμιση είναι η νέα διαμόρφωση του άρθρου 261 ΑΚ¹⁰⁴³, κατά το οποίο δεν παραγράφεται μία αξίωση στο πλαίσιο της εκκρεμούς δίκης, αλλά αρχίζει η παραγραφή με την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης¹⁰⁴⁴. Η νέα ρύθμιση είναι παρόμοια με το άρθρο 209 BGB, κατά το οποίο για όλο το χρονικό διάστημα της δικαστικής διαμάχης διακόπτεται η παραγραφή.

3) Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων

Το δικαίωμα ελεύθερης δράσης στην οικονομική ζωή προστατεύεται με βάση το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης περιέχουν και τα άρθρα 57, 58 ΑΚ δικαίωμα χρήσης του ονόματος¹⁰⁴⁵. Από αυτή την αρχή προκύπτει το δικαίωμα του καθενός να χρησιμοποιεί ελεύθερα το όνομά του και την επωνυμία στις συναλλαγές¹⁰⁴⁶. Ακόμα γίνεται δεκτός και στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914 ο κανόνας, ότι επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του ονόματος στις συναλλαγές¹⁰⁴⁷. Η επιτρεπτή χρήση ονομάτων έχει γίνει δεκτή από τη νομολογία και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του άρθρου 13 Ν. 146/1914¹⁰⁴⁸.

Η αρχή της ελεύθερης χρήσης του ονόματος έχει εφαρμοστεί ρητά στο νόμο περί σημάτων με το άρθρο 126 παρ. 1 Ν. 4072/2012. Η χρήση της επωνυμίας επιτρέπεται

¹⁰⁴³ Το νέο άρθρο τέθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 άρθρου 101 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

¹⁰⁴⁴ Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου με την τελεσίδικη και όχι την αμετάκλητη απόφαση. Επομένως, τρέχει εκ νέου η παραγραφή στο χρονικό διάστημα της αναίρεσης.

¹⁰⁴⁵ ΑΠ 1131/1995 ΕΕμπΔ 1996, σελ. 169, 170 (η απόφαση έγινε βάσει των ρυθμίσεων του καταχωρημένου σήματος).

¹⁰⁴⁶ Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2000, 1079, σελ. 1081.

¹⁰⁴⁷ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 127.

¹⁰⁴⁸ ΑΠ 711/1988, ΕΕμπΔ 1988, σελ. 313, 314.

σύμφωνα με το άρθρο αυτό και στην περίπτωση που υπάρχει ένα κατοχυρωμένο όμοιο και προγενέστερο σήμα. Όμως περιορίζεται, κατά τη νομολογία του ΑΠ, το ειδικό δικαίωμα της χρήσης του ονόματος μόνο στις προσωπικές επωνυμίες¹⁰⁴⁹, δηλαδή στις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν το αστικό όνομα ενός εταίρου. Αυτή η νομολογία είναι σύμφωνη με την νέα Οδηγία 2015/2436/EK, έρχεται όμως σε αντίθεση με τη τωρινή νομολογία του ΔΕΕ¹⁰⁵⁰. Στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914 δεν υπάρχει λόγος της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 126 παρ. 1 Ν. 4072/2012. Το δικαίωμα χρήσης του ονόματος προέρχεται ήδη από την αρχή της ελεύθερης χρήσης του ονόματος στις συναλλαγές και επομένως δεν υπάρχει κενό στο δίκαιο.

Το δικαίωμα του διακριτικού γνωρίσματος μπορεί να προσκρούει και στο γενικό συμφέρον της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται μία στάθμιση συμφερόντων μεταξύ της προστασίας του δικαιώματος και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων¹⁰⁵¹. Στο πλαίσιο του καταχωρημένου σήματος προκύπτει η στάθμιση των συμφερόντων από το άρθρο 126 παρ. 1 β Ν. 4072/2012, το οποίο επιτρέπει τη χρήση περιγραφικών ενδείξεων, και το άρθρο 126 παρ. 1 γ Ν. 4072/2012, το οποίο επιτρέπει τη χρήση του σήματος για ανταλλακτικά. Για τα διακριτικά γνωρίσματα δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Παρόλα αυτά πρέπει και το δικαίωμα των διακριτικών γνωρισμάτων να μην περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

Οι περιγραφικές ενδείξεις όμως δεν έχουν διακριτική δύναμη και επομένως δεν προστατεύονται ως διακριτικά γνωρίσματα.

Πρακτική εφαρμογή όμως μπορεί να έχει το δικαίωμα χρήσης του διασηματισμού στα ανταλλακτικά. Στα ανταλλακτικά υπάρχει ανάγκη ελεύθερης χρήσης του διακριτικού, ανεξαρτήτως αν έχει καταχωρηθεί ως σήμα ή όχι. Το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης της ένδειξης στα ανταλλακτικά προέρχεται επίσης από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων¹⁰⁵². Επιτρέπεται στον τρίτο στο πλαίσιο των ανταλλακτικών, η χρήση του διασηματισμού. Επομένως, βρίσκει εφαρμογή η νόμιμη αιτία του άρθρου 126 Ν. 4072/2012 και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων.

¹⁰⁴⁹ ΑΠ 571/2011, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 715.

¹⁰⁵⁰ ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch.

¹⁰⁵¹ ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 13.

¹⁰⁵² ΔΕΕ 23.02.1999, C-63/97 – BMW, σκέψη 62, με αναφορά στην υπόθεση ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 13.

4) Ανάλωση δικαιώματος

Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ μπορεί να παρεμποδιστεί η κυκλοφορία των εμπορευμάτων με βάση τη βιομηχανική ή διανοητική ιδιοκτησία, μόνο εφόσον δεν «αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων, ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών»¹⁰⁵³. Ο δικαιούχος δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να εμποδίζει την εισαγωγή ή την εμπορία προϊόντος, το οποίο έχει διατεθεί νομίμως στην αγορά από τον δικαιούχο¹⁰⁵⁴. Η αρχή της ανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϊόν και αποτέλεσμα της σύγκρουσης με τη γενική αρχή περί ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 34 ΣΛΕΕ¹⁰⁵⁵. Η αρχή αυτή είναι επομένως μία στάθμιση συμφερόντων μεταξύ του απολύτου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και της ελεύθερης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία αρχή η οποία εφαρμόζεται σε όλο το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας¹⁰⁵⁶. Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας περιέχει επομένως και τη δυνατότητα πώλησης γνήσιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Αυτή η ελευθερία προέρχεται από την αρχή της ελευθερίας ανταγωνισμού που προβλέπεται στα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ¹⁰⁵⁷.

Στον διασηματισμό πρόκειται για ένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και επομένως εφαρμόζεται η νομολογία αυτή. Η αρχή της ανάλωσης δικαιώματος βρίσκει εφαρμογή και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων.

Στην παρόμοια περίπτωση του σήματος υπάρχει ρητή ρύθμιση για την ανάλωση δικαιώματος. Το άρθρο 128 παρ. 1 Ν. 4072/2012 περιορίζει το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί στο εμπόριο με το σήμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί και το συμφέρον του καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού επιτρέπει τις παράλληλες εισαγωγές γνήσιων προϊόντων¹⁰⁵⁸.

Επομένως, εφαρμόζεται η ανάλωση δικαιώματος για το καταχωρημένο σήμα και για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, ειδικά του διασηματισμού.

¹⁰⁵³ ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 11.

¹⁰⁵⁴ ΔΕΕ, 08.06.1971, C-78/70 - Deutsche Grammophon, σκέψεις 10 – 13. ΔΕΕ, 31.10.1974, C-16/74 – Centrafarm/ Winthrop, σκέψεις 9-12, ΔΕΕ, 09.07.1985, C-19/84 Pharmon/ Hoechst, σκέψεις 22,23, ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 12.

¹⁰⁵⁵ Χρυσάνθης, Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές, σελ. 30, Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2013, σελ. 131, 132.

¹⁰⁵⁶ Για την περίπτωση περιορισμού προστασίας στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στα οποία όπως και στα διακριτικά γνωρίσματα λείπει μία αναφορά στην ανάλωση δικαιώματος: Μαρίνος, Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας, αρ. 6.45.

¹⁰⁵⁷ Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2013, σελ. 131, 132.

¹⁰⁵⁸ Καρύδης, ΕΕμπΔ 1994, 145, σελ. 171.

Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η παράλληλη εισαγωγή γνήσιων προϊόντων μέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο¹⁰⁵⁹ και δεν μπορεί να απαγορευθεί με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914.

Κατά πόσο μπορεί στην περίπτωση της ανάλωσης δικαιώματος να υπάρχει συμπληρωματική εφαρμογή άλλων διατάξεων εξαρτάται από τις σχετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις των παράλληλων εισαγωγών στο άρθρο 1 Ν. 146/1914, χωρίς να υφίσταται μία ειδική περίπτωση πράξης η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη¹⁰⁶⁰. Δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί μία απλή παράλληλη εισαγωγή ότι αντίκειται στα χρηστά ήθη.

VII) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων

Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων παρουσιάζει αρκετά ζητήματα, η περιγραφή των οποίων υπερβαίνει το πλαίσιο αυτής της εργασίας. Θα γίνει επομένως περιγραφή μόνο των θεμάτων, τα οποία προέρχονται λόγω της ρύθμισης των σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων πρέπει, καταρχάς, να γίνει διαχωρισμός ως προς το αντικείμενο προστασίας, το οποίο διακρίνουν τα διακριτικά γνωρίσματα.

1) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας

Η σύγκρουση των διακριτικών γνωρισμάτων γίνεται κατά κανόνα με βάση τη χρονική προτεραιότητα, όπου υπερισχύει το προγενέστερο έναντι του μεταγενέστερου δικαιώματος. Αυτή η αρχή της προτεραιότητας εφαρμόζεται στην περίπτωση που συγκρούονται διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος μεταξύ τους, αλλά και στην περίπτωση σύγκρουσης διασηματοποίησης με το σήμα.

¹⁰⁵⁹ Το άρθρο 128 παρ. 1 Ν. 4072/2012 δεν προβλέπει πλέον την ανάλωση δικαιώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Σε υποχρεωτικό δημοψήφισμα, οι πολίτες της Ελβετίας επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στον ΕΟΧ.

¹⁰⁶⁰ Παμπούκης, ΕπισκεΔ 2010, σελ. 252, 254, Στην απόφαση ΕφΑθ 4304/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 128, 129 αναφέρονται πράξεις που αντίκειται στα χρηστά ήθη.

α) Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος

Ως σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος με ίδιο αντικείμενο προστασίας εννοούνται τρεις περιπτώσεις: α) η σύγκρουση του διακριτικού γνωρίσματος προϊόντος με άλλο διακριτικό γνώρισμα προϊόντος, β) η σύγκρουση μεταξύ διακριτικών της επιχείρησης και γ) η σύγκρουση μεταξύ τίτλων έργων.

Όπως ανέφερα ήδη παραπάνω, υπερισχύει στη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων το δικαίωμα με τη χρονική προτεραιότητα. Το δικαίωμα αυτού που το έχει αποκτήσει αργότερα είναι ασθενέστερο και οφείλει να υποχωρήσει έναντι του προγενέστερου δικαιώματος, το οποίο αναγνωρίζεται ως ισχυρότερο¹⁰⁶¹. Κρίσιμος χρόνος για τη χρονική προτεραιότητα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο έχει αποκτήσει το δικαίωμα. Στις περιπτώσεις που η μία ένδειξη δεν πληροί τις προϋποθέσεις προστασίας, υπερισχύει εκείνη που έχει αποκτήσει το δικαίωμα προστασίας, ανεξαρτήτως της χρονικής προτεραιότητας. Για τις περιπτώσεις που προϋποθέτει ο νόμος την καθιέρωση στις συναλλαγές, στο άρθρο 13 παρ. 2 και 3 Ν. 146/1914, δεν υφίσταται διακριτικό γνώρισμα, αν πρόκειται για απλή χρήση. Δικαίωμα χρήσης μιας ένδειξης προϊόντος δεν προβλέπεται από το νόμο και δεν υπάρχει¹⁰⁶². Το δικαίωμα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, υπερισχύει επομένως της απλά χρησιμοποιούμενης ένδειξης προϊόντος, ακόμα και αν η χρήση του είναι προγενέστερη.

Στη θεωρία έχει τεθεί το ερώτημα πως θα λυθεί η σύγκρουση του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος με τοπική προστασία με ένα μεταγενέστερο δικαίωμα σε όλη την Ελλάδα¹⁰⁶³. Το πρόβλημα όμως λύεται ήδη με βάση την αρχή της προτεραιότητας. Στη γεωγραφική περιοχή στην οποία υπάρχει προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα με τοπική προστασία προστατεύεται μόνο αυτό. Το διακριτικό γνώρισμα με τοπικά περιορισμένη προστασία δεν υπάρχει στην υπόλοιπη χώρα με αποτέλεσμα να είναι εκεί προγενέστερο και μοναδικό το δεύτερο δικαίωμα.

¹⁰⁶¹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13 – 15, αρ. 39.

¹⁰⁶² Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 102.

¹⁰⁶³ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 621, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.56.

β) Σύγκρουση διασχηματισμού με καταχωρημένο σήμα (το άρθρο 158 Ν. 4072/2012)

Στη σύγκρουση μεταξύ προγενέστερου διασχηματισμού και μεταγενέστερου σήματος θα έπρεπε κατά τη γενική θεωρία της σύγκρουσης διακριτικών γνωρισμάτων να υπερισχύει το δικαίωμα με τη χρονική προτεραιότητα. Όμως περιορίζει ειδικά το άρθρο 158 Ν. 4072/2012 (παλαιά άρθρο 32 Ν. 2239/1994) την προστασία του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος έναντι του μεταγενέστερου σήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 1 Ν. 4072/2012 παρέχεται αποκλειστική αρμοδιότητα για την ισχύ του σήματος στα Διοικητικά Δικαστήρια. Κατά το άρθρο 158 παρ. 2 Ν. 4072/2012 είναι υποχρεωτικές για τα Πολιτικά Δικαστήρια οι αποφάσεις των Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων και των Διοικητικών Δικαστηρίων που αφορούν το καταχωρημένο σήμα. Αυτή η διαφορετική αρμοδιότητα δικαστηρίων, όταν εμπλέκεται ένα καταχωρημένο σήμα δυσκολεύει τις δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων. Αγωγές με βάση το Ν. 146/1914 ασκούνται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, δηλαδή στα Πολιτικά Δικαστήρια¹⁰⁶⁴. Τα Πολιτικά Δικαστήρια δεν έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν την ισχύ ενός καταχωρημένου σήματος. Όπου έχουν αρμοδιότητα τα Διοικητικά Δικαστήρια ή η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων δεν έχει αρμοδιότητα το Πολιτικό Δικαστήριο¹⁰⁶⁵.

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι εφαρμόζεται η ρύθμιση αυτή από το χρονικό σημείο της καταχώρισης του σήματος και όχι σε προγενέστερο στάδιο. Μέχρι την καταχώριση του σήματος δεν εφαρμόζεται το άρθρο 158 Ν. 4072/2012 και μπορεί να απαγορεύει το δικαστήριο τη χρήση της ένδειξης και στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων¹⁰⁶⁶, αλλά και στην κύρια δίκη. Επίσης, γίνεται δεκτό ότι το Πολιτικό δικαστήριο δεν μπορεί να αποφασίζει για την ισχύ του σήματος.

Επομένως, παρουσιάζει ζητήματα το άρθρο 158 Ν. 4072/2012 σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι, κατά πόσο μπορεί το Πολιτικό Δικαστήριο σε αγωγή με βάση προγενέστερο σήμα ή διακριτικό γνώρισμα να απαγορεύει τη χρήση ενός καταχωρημένου σήματος. Η δεύτερη περίπτωση είναι κατά πόσο πρέπει το Πολιτικό Δικαστήριο σε μία αγωγή με βάση καταχωρημένο σήμα να δεχτεί την ύπαρξη του σήματος, η ισχύς του οποίου αμφισβητείται από τον εναγόμενο. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι η αμφισβήτηση της αρχικής διακριτικής δύναμης του σήματος, όπως

¹⁰⁶⁴ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 868.

¹⁰⁶⁵ Ψάρρας, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 786, 790, Όμπεση, Άρμ 2002, σελ. 731, 732.

¹⁰⁶⁶ Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 142.

στις γνωστές περιπτώσεις των γκοφρετών Παπαδόπουλου¹⁰⁶⁷ ή όταν ενδέχεται το σήμα να έγινε κοινόχρηστο λόγω της αδράνειας του δικαιούχου¹⁰⁶⁸. Αυτές οι δύο περιπτώσεις, ακόμα και αν αναφέρονται συχνά ως ίδιο ζήτημα, παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για σχετικούς λόγους κατά τους οποίους θα μπορούσε να είναι άκυρο το σήμα. Το πολιτικό δικαστήριο αποφασίζει για τη χρήση του μεταγενεστέρου σήματος. Αναφορικά με τη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για απόλυτους λόγους ακυρότητας, κατά τους οποίους θα μπορούσε να είναι άκυρο το σήμα, όπου το πολιτικό δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει για την ισχύ του σήματος. Αυτές οι διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία του ζητήματος.

Υποστηρίζεται από τη νομολογία ότι τα Πολιτικά Δικαστήρια δεν έχουν κανένα δικαίωμα ελέγχου της ισχύος του καταχωρημένου σήματος, ούτε παρεμπιπτόντως¹⁰⁶⁹. Για την περίπτωση της σύγκρουσης μεταξύ προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος και μεταγενέστερου σήματος, αυτό δεν έχει καταρχάς καμία επιρροή. Όπως τονίζεται από τη θεωρία δεν αποφασίζει το Πολιτικό Δικαστήριο για την ισχύ του σήματος, αλλά για τη χρήση προϊόντος ή υπηρεσιών¹⁰⁷⁰. Η νομολογία θα εμπόδιζε το δικαίωμα του προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το καταχωρημένο σήμα δίνει δικαίωμα χρήσης και έναντι προγενέστερων δικαιωμάτων. Προς μία τέτοια ερμηνεία οδήγησε το προϋπάρχον άρθρο 17 παρ. 8 Ν. 2239/1994, κατά το οποίο δεν μπορούσε να ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης έναντι καταχωρημένου σήματος, όσο είναι σε ισχύ. Μία παρόμοια ρύθμιση όμως λείπει στο Ν. 4072/2012. Επομένως, μία ερμηνεία η οποία επιτρέπει τη χρήση σήματος έναντι προγενέστερου δικαιώματος θα ήταν σε αντίθεση με το άρθρο 9 παρ. 1 της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ (πλέον άρθρο 9 παρ. 1 Οδηγία 2008/95/ΕΚ), το οποίο προϋποθέτει τη δυνατότητα απαγόρευσης της χρήσεως του καταχωρημένου σήματος. Ακόμα και στην περίπτωση του Ν. 2239/1994, που δεν

¹⁰⁶⁷ ΑΠ 1477/2011, ΕπισκεΔ 2012, σελ. 84, ΑΠ 62/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 460, Εφαθ 6157/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 316.

¹⁰⁶⁸ Ένα σήμα το οποίο είχε αρχική διακριτική δύναμη και έγινε μεταγενέστερα κοινόχρηστο διαγράφεται μόνο, αν το σήμα έγινε κοινόχρηστο λόγω της αδράνειας του δικαιούχου. Βλ. Τζουγανάτος, ΔΕΕ 2006, σελ. 573, 574.

¹⁰⁶⁹ ΑΠ 1477/2011, ΕπισκεΔ 2012, σελ. 84, 91/92, ΑΠ 62/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 460, 464, ΑΠ 344/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 973, 975, ΑΠ 366/2014, ΔΕΕ 2014, σελ. 584, ΑΠ 1713/2014, ΕΕμπΔ 2015, σελ. 179, 181, Εφαθ 6157/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 316, 317, ΠΠραθ 585/2010, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 180, 189, ΠΠραθ 526/2011, ΕπισκεΔ 2011, σελ. 560, 570, Εφαθ 2461/2006, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 740, 745, ΜΠραθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, 273, Εφαθ 366/2011, ΔΕΕ 2012, σελ. 26.

¹⁰⁷⁰ Βενιέρης, ΔΕΕ 2006, σελ. 585, 590, Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 129, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 127, Γεωργακόπουλος, ΔΕΕ 2001, σελ. 957, 959.

υπήρχε εφαρμογή του άρθρου 9 της Οδηγίας 1989/104/EK στο πλαίσιο της αγωγής, η νομολογία θα είχε την υποχρέωση εφαρμογής ερμηνεύοντας το άρθρο 32 Ν. 2239/1994 (άρθρο 158 Ν. 4072/2012)¹⁰⁷¹. Πλέον υπάρχει και ρητή εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 της Οδηγίας 1989/104/EK στο ελληνικό δίκαιο. Με την ισχύ του άρθρου 127 παρ. 1 Ν. 4072/2012, έγινε και νομοθετικά σαφής, ότι μπορεί να υπάρχει απαγόρευση της χρήσης ενός καταχωρημένου σήματος¹⁰⁷². Το άρθρο 127 Ν. 4072/2012 περιορίζει το δικαίωμα του προγενέστερου δικαιούχου σε σχέση με τον μεταγενέστερο δικαιούχο μόνο στην περίπτωση που ανέχτηκε τη χρήση για πέντε χρόνια. Το άρθρο 127 παρ. 1 Ν. 4072/2012 περιλαμβάνει επομένως τη δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης του καταχωρημένου σήματος. Πρέπει να γίνεται δεκτό ότι μπορεί ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος να απαγορεύει τη χρήση του μεταγενέστερου σήματος. Αυτή η ερμηνεία είναι σύμφωνη και με τη νομολογία του ΔΕΕ, κατά την οποία μπορεί ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος να απαγορεύει τη χρήση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο αυτό να έχει κηρυχθεί προηγουμένως άκυρο¹⁰⁷³. Το απόλυτο δικαίωμα χρήσης του σήματος ισχύει έναντι κάθε μεταγενέστερης χρήσης, όχι όμως έναντι μίας προγενέστερης χρήσης. Η αρχή της προτεραιότητας υπερισχύει έναντι του δικαιώματος χρήσεως του σήματος.

Αυτή η ερμηνεία συνάγεται ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Βάσει της ερμηνείας αυτής, στα Πολιτικά Δικαστήρια, αποκλείεται η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων βασισμένης σε προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα έναντι μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος, μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ισχύ το μεταγενέστερο σήμα. Όμως ούτε στα Διοικητικά Δικαστήρια προβλέπεται διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της αίτησης διαγραφής σήματος. Η μη ύπαρξη του δικαιώματος ασφαλιστικών μέτρων λοιπόν παραβιάζει ανώτατο δίκαιο, συγκεκριμένα το άρθρο 20 του Συντάγματος¹⁰⁷⁴. Σύμφωνα με άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος ο καθένας έχει «δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια». Ως δικαστική προστασία εννοείται

¹⁰⁷¹ Μαρίνος, ΧρΙΔ 2005, σελ. 860, 863/864.

¹⁰⁷² Σουφλερός, Η ρύθμιση του περιορισμού προστασίας του σήματος στο Σχέδιο Νόμο «Περί Σημάτων», 2011 – ο οποίος αναφέρεται σε σχέδιο νόμο ο οποίος πλέον έχει εφαρμοστεί, με διαφορετική αρίθμηση, στο άρθρο 127 παρ. 1 Ν. 4072/2012, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 973.

¹⁰⁷³ ΔΕΕ 21.02.2013, C-561/11 - Fédération Cynologique Internationale, σκέψη 52, ΔΕΕ 10.03.2015, C-491/14 –Rosa dels Vents Assessoria SL, σκέψεις 28-31.

¹⁰⁷⁴ Συνοδινός, ΔΕΕ 2004, σελ. 275, 276, Σουφλερός, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 942, 972.

η διαδικασία, η οποία για το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να προσφέρει έννομη προστασία, σε επείγουσες περιπτώσεις, ήτοι η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης, το άρθρο 41 των TRIPS υποχρεώνει τις χώρες να προσφέρουν δικαστική προστασία ασφαλιστικών μέτρων. Επομένως, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άσκησης ασφαλιστικών μέτρων στον δικαιούχο του προγενεστέρου δικαιώματος και κατά καταχωρημένου μεταγενέστερου σήματος.

Οι έντονες διαφορές των απόψεων της θεωρίας με βάση το άρθρο 158 Ν. 4072/2012 όμως δεν παρουσιάζονται στην ως άνω πρώτη περίπτωση της σύγκρουσης μεταγενέστερου με προγενέστερο δικαίωμα, αλλά στη δεύτερη περίπτωση που ο εναγόμενος υποστηρίζει ότι το προγενέστερο σήμα δεν πρέπει να προστατευτεί. Καταρχάς, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 127 Ν. 4072/2012 σε αυτήν την περίπτωση, διότι δεν πρόκειται για απαγόρευση χρήσης μεταγενέστερου σήματος με βάση προγενέστερο δικαίωμα, αλλά για το ζήτημα κατά πόσο ο προγενέστερος δικαιούχος μπορεί να βασίζει την αγωγή στο τυχόν διαγραφτέο σήμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τονίζει σε αυτές τις περιπτώσεις η νομολογία ότι τα Πολιτικά Δικαστήρια δεν έχουν κανένα δικαίωμα ελέγχου της ισχύος του σήματος, ούτε παρεμπιπτόντως¹⁰⁷⁵. Επομένως, όποιος αμφισβητεί την ισχύ σήματος θα πρέπει να ασκήσει αίτηση διαγραφής, η οποία είναι μία μακρόχρονη διαδικασία. Μόνο αν έχει γίνει η διαγραφή του σήματος μπορεί ο μεταγενέστερος δικαιούχος να αρχίσει τη χρήση παρόμοιας ένδειξης. Στη θεωρία όμως υποστηρίζεται η δυνατότητα του Πολιτικού Δικαστηρίου να ελέγχει τις προϋποθέσεις προστασίας του σήματος¹⁰⁷⁶, βασισμένο στην αποδοχή ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.

Για το ζήτημα αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με τη λύση του γερμανικού δικαίου. Και στο γερμανικό δίκαιο δεσμεύονται τα δικαστήρια από τα αποτελέσματα προηγούμενης διαδικασίας σχετικά με τους απόλυτους λόγους απόρριψης του σήματος, όπως η διακριτική δύναμη ενός σήματος¹⁰⁷⁷. Το δικαστήριο δεσμεύεται από το ότι δεν πρόκειται για απόλυτο λόγο απαραδέκτου του σήματος. Επομένως, παρουσιάζει ομοιότητα το άρθρο 158 παρ. 2 Ν. 4072/2012 με το γερμανικό δίκαιο

¹⁰⁷⁵ ΑΠ 1477/2011, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 84, 91/92, ΑΠ 62/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 460, 464, ΑΠ 344/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 973, ΕφΑθ 6157/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 316, 317, ΠΠρΑθ 585/2010, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 180, 189, ΠΠρΑθ 526/2011, ΕπισκΕΔ 2011, σελ. 560, 570, ΕφΑθ 2461/2006, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 740, 745, ΜΠρΑθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, 273, ΕφΑθ 366/2011, ΔΕΕ 2012, σελ. 26.

¹⁰⁷⁶ Βενιέρης, ΔΕΕ 2006, σελ. 585, 590, Συνοδινός, ΔΕΕ 2004, σελ. 275, 276.

¹⁰⁷⁷ BGH 03.02.2005, I ZR 45/03 - Russisches Schaumgebäck, BGH 22.04.2010, I ZR 17/05 – Pralinienform II, σκέψη 19.

σημάτων ως προς την δέσμευση μη ύπαρξης απόλυτων λόγων απαραδέκτου. Η δέσμευση στο γερμανικό δίκαιο δεν έχει όμως την ίδια βαρύτητα με το ελληνικό δίκαιο, αν λάβουμε υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δικάζονται μαζί οι αγωγές και οι αιτήσεις διαγραφής.

Όμως, υπάρχει στο Γερμανικό Δίκαιο μία ρύθμιση, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες με το άρθρο 158 N. 4072/2012 ως προς τη διαφορετική αρμοδιότητα. Πρόκειται για το άρθρο 143 παρ. 1 PatG (νόμο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) κατά το οποίο δίνεται αποκλειστική αρμοδιότητα για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας σε ειδικά δικαστήρια Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ενώ για τις παραβιάσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχουν αρμοδιότητα τα Πολιτικά Δικαστήρια. Τα Πολιτικά Δικαστήρια δεν έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Όποιος θέλει να διαθέσει ένα προϊόν στην αγορά, το οποίο παραβιάζει το δικαίωμα στο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, πρέπει πρώτα να διαγράψει το δίπλωμα με ειδική διαδικασία. Εξαιρέσεις μπορούν να ισχύσουν μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν η ισχύς ή η μη ισχύς του διπλώματος είναι προφανής¹⁰⁷⁸.

Για το ελληνικό δίκαιο σημαίνει αυτό ότι ο χρήστης ενός καταχωρημένου σήματος πρέπει πρώτα να το διαγράψει και μετά μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Με την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος θα έπρεπε το Πολιτικό Δικαστήριο να αποφασίζει και για την ισχύ του σήματος, και όχι μόνο για τη χρήση του. Μία τέτοια ερμηνεία απαγορεύει ρητά το άρθρο 158 N. 4072/2012. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για τη διαγραφή σήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο τρίτος δεν προστατεύει ένα δικό του δικαίωμα, αλλά στην αίτηση διαγραφής πρόκειται για μία πράξη άμυνας έναντι κάποιου προγενέστερου δικαιώματος άλλων. Ο τρίτος πρέπει επομένως να περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης διαγραφής, πριν να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την ένδειξη ως ένδειξη προέλευσης. Το Πολιτικό Δικαστήριο δεσμεύεται από την ύπαρξη του σήματος. Σε περίπτωση που γίνεται εν τέλει τελεσίδικη διαγραφή του σήματος, υποχρεούται ο πρώην δικαιούχος του σήματος στην καταβολή αποζημίωσης έναντι του μεταγενέστερου, όμως, σε αναλογική εφαρμογή των άρθρων 703, 940 ΚΠολΔ, μόνο αν έπρεπε να γνώριζε ότι

¹⁰⁷⁸ OLG Düsseldorf, 29.05.2008, 2 W 47/07 (Olanzapin).

δεν είχε το δικαίωμα χρήσης¹⁰⁷⁹. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο όταν είναι προφανές ότι πρόκειται για άκυρο σήμα.

Βεβαίως πρέπει να τονιστεί ότι το δίκαιο σημάτων προσφέρει διάφορες λύσεις στο Πολιτικό Δικαστήριο προκειμένου να δέχεται την ύπαρξη ενός σήματος, και να απορρίψει την παραβίασή του. Έτσι αποφάσισε το Γερμανικό Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, ότι η χρήση ενός τρισδιάστατου σήματος μορφής γλυκού δεν γίνεται εν είδει σήματος, διότι ο καταναλωτής κατά κανόνα δεν αναγνωρίζει τα τρισδιάστατα σήματα ως σημείο προέλευσης¹⁰⁸⁰. Τόνιζε το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην ίδια απόφαση ότι μία αγωγή με βάση τέτοιο σήμα μπορεί να θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός, διότι εμποδίζει με αθέμιτο τρόπο τους ανταγωνιστές να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μορφή του γλυκού. Σκοπός της προστασίας του σήματος είναι η διάκριση από τα προϊόντα των ανταγωνιστών, όχι ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών από τη χρήση του προϊόντος. Τα ελληνικά δικαστήρια στις παρόμοιες υποθέσεις γκοφρετών¹⁰⁸¹ όμως δέχονται την ισχύ των σημάτων και κατά εσφαλμένη ερμηνεία και την προστασία τους.

2) Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας

Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων μπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις, που το αντικείμενο προστασίας τους είναι διαφορετικό. Όμως, όπως παρουσιάζεται παραπάνω, προστατεύονται τα διακριτικά γνωρίσματα μόνο έναντι χρήσεων, που γίνονται εν είδει διακριτικού γνωρίσματος. Αυτή η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος έχει επομένως σημαντική επιρροή για τη σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων διαφορετικού είδους.

Παλιότερα, η ελληνική νομολογία προστάτευε το σήμα μόνο έναντι χρήσεων που γίνονταν με τη μορφή του σήματος¹⁰⁸². Σε αντίθεση με αυτό υποστηρίζεται στη

¹⁰⁷⁹ Είναι η επιλογή του έλληνα νομοθέτη ότι κατά τα άρθρα 703, 940 ΚΠολΔ υποχρεούται η αποζημίωση μόνο στην περίπτωση που έπρεπε να υπάρχει γνώση της μη ύπαρξης του δικαιώματος. Σωστό θα ήταν όμως κατά την άποψή μου η μεταρρύθμιση των άρθρων αυτών με το αποτέλεσμα να υπάρχει ευθύνη για κάθε αμέλεια.

¹⁰⁸⁰ BGH 03.02.2005, I ZR 45/03 - Russisches Schaumgebäck, BGH 22.04.2010, I ZR 17/05 – Pralinienform II, σκέψη 32, BGH 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty, σκέψη 27, βλ. και την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24.02.2016, T-411/14 – Coca-Cola, σκέψη 37.

¹⁰⁸¹ ΑΠ 1477/2011, ΕπισκΕΔ 2012, σελ. 84, ΑΠ 62/2013, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 460, ΕφΑθ 6157/2012, ΔΕΕ 2013, σελ. 316.

¹⁰⁸² ΑΠ 711/1988 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 313, 314.

θεωρία η παραβίαση διακριτικού γνωρίσματος και από άλλη κατηγορία διακριτικών γνωρισμάτων¹⁰⁸³. Με βάση αυτήν τη θεωρία το παλαιότερο διακριτικό γνώρισμα υπερισχύει του νεότερου, ανεξαρτήτως για ποιο είδος διακριτικών γνωρισμάτων πρόκειται. Επομένως, επικρατεί το παλαιότερο διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης έναντι του νεότερου διασηματισμού, έστω και αν αυτός δεν χρησιμοποιείται εν είδει διακριτικού προϊόντος. Ο παλιότερος διασηματισμός υπερισχύει υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ομοιότητα προϊόντων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, αλλά και ότι η μεταγενέστερη επιχείρηση χρησιμοποιεί την ένδειξη εν είδει διασηματισμού¹⁰⁸⁴. Ο διασηματισμός προϊόντων και η ιδιαίτερη διακόσμηση δεν προστατεύονται μόνο έναντι χρήσεων για προϊόντα, αλλά έναντι κάθε είδους μεταγενέστερων σημείων, συμπεριλαμβανομένων όλων των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος¹⁰⁸⁵. Αυτή η ερμηνεία ακολουθεί μία ισότητα όλων των διακριτικών γνωρισμάτων. Η νομολογία του ΔΕΕ εφαρμόζει μία ενδιάμεση ερμηνεία, κατά την οποία μία χρήση η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο ως επωνυμία δεν είναι χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν αποτελεί παραβίαση σήματος¹⁰⁸⁶. Κατά τη νομολογία αυτήν «υπάρχει χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες όταν ο τρίτος χρησιμοποιεί το εν λόγω σημείο κατά τρόπον ώστε να συσχετίζεται το σημείο με τα προϊόντα που εμπορεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο τρίτος»¹⁰⁸⁷. Η διαφορά με την ελληνική θεωρία είναι ότι αποκλείεται, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, η παραβίαση στις περιπτώσεις που υπάρχει αποκλειστικά και μόνο χρήση του διαφορετικού αντικειμένου προστασίας. Η νομολογία του ΔΕΕ διαφέρει και από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων με την έννοια ότι όλες οι χρήσεις που γίνονται για προϊόντα ή υπηρεσίες παραβιάζουν το σήμα.

Και πράγματι, μόνο η νομολογία του ΔΕΕ είναι σύμφωνη με τις λειτουργίες και τον σκοπό του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων. Κατά κανόνα εξατομικεύει έμμεσα το προϊόν ή την υπηρεσία και την επιχείρηση. Μπορεί όμως κατά εξαίρεση να μην γίνεται μία τέτοια έμμεση εξατομικεύση. Μόνο με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ γίνονται σαφείς οι διαφορές των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς το αντικείμενο προστασίας τους. Η παραβίαση κάποιου διακριτικού γνωρίσματος από

¹⁰⁸³ Από τη θεωρία: Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 124, Φουντεδάκης, Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 89. Από την νομολογία: ΠΠρΡοδ 48/2005, ΧρλΔ 2006, σελ. 357, 358.

¹⁰⁸⁴ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13 – 15, αρ. 45.

¹⁰⁸⁵ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 625.

¹⁰⁸⁶ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

¹⁰⁸⁷ ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 23.

άλλη μορφή διακριτικού γνωρίσματος γίνεται δεκτή, όταν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσεις που ανήκουν στο αντικείμενο προστασίας του προγενέστερου δικαιώματος. Η ελληνική νομολογία εφαρμόζει πλέον την ερμηνεία του ΔΕΕ και δέχεται την παραβίαση σήματος από διακρατικό τίτλο επιχείρησης, έχοντας υπόψη τη χρήση του διακριτικού τίτλου και σε σχέση με την προσφορά προϊόντων και τη χρήση του σε συσκευασίες, πίνακες καταστημάτων, κορδελών, κλπ.¹⁰⁸⁸. Στη σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο η χρήση του τρίτου εμπίπτει, έστω και στο ελάχιστο, στο αντικείμενο προστασίας.

Η) Η μεταβίβαση και η άδεια γρήσης διακριτικών γνωρισμάτων

Σχετικά με τη μεταβίβαση διακριτικών γνωρισμάτων έχει παρουσιαστεί στα τελευταία χρόνια μία χαλάρωση ως προς την προϋπόθεση της μεταβίβασης μαζί με την επιχείρηση¹⁰⁸⁹. Ήδη από το 1994 με βάση το άρθρο 22 Ν. 2239/1994 και πλέον με βάση το άρθρο 131 Ν. 4072/2012 επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση του διακριτικού γνωρίσματος του τυπικού συστήματος, του σήματος¹⁰⁹⁰. Για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος όμως συνεχίζει να υπάρχει έντονη διαφωνία, κατά πόσο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης η ελεύθερη μεταβίβασή τους.

Κατά πόσο επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση του διασηματοποιήσιμου αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων με παγιωμένες αντιλήψεις. Κατά μία άποψη μεταβιβάζεται ο διασηματοποιήσιμος ελεύθερα χωρίς την επιχείρηση¹⁰⁹¹. Υποστηρίζεται ότι η ελεύθερη μεταβίβαση είναι δυνατή όπως και στο σήμα με βάση τις ίδιες διατάξεις¹⁰⁹². Διαμετρικά αντίθετα υποστηρίζεται η μη αναλογική εφαρμογή της διάταξης του νόμου περί σημάτων και επομένως αποκλείεται η μεταβίβαση του διασηματοποιήσιμου χωρίς την επιχείρηση¹⁰⁹³. Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι δεν

¹⁰⁸⁸ Εφαθ 457/2013, ΔΕΕ 2013, σελ. 670, 671.

¹⁰⁸⁹ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 1.

¹⁰⁹⁰ Πρώτα με το άρθ. 22 Ν. 2239/1994, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 Ν. 4072/2012.

¹⁰⁹¹ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 412, Αντωνόπουλος, Η μεταβίβαση του Σήματος και των ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 164, Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1324 (ο οποίος δεν ξεχωρίζει μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων).

¹⁰⁹² Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 161, Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1324.

¹⁰⁹³ Ψάρρας, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 786, 789, μάλλον και Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ. 243, αρ. 262, ο οποίος δεν επιτρέπει την ελεύθερη μεταβίβαση διακριτικών γνωρισμάτων χωρίς την επιχείρηση.

περιέχει το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 ούτε ρύθμιση για την ελεύθερη μεταβίβαση, αλλά ούτε περιορισμό στην μεταβίβασή του. Επομένως, δεν υπάρχει δέσμευση της μεταβίβασης του διασχηματισμού μαζί με την επιχείρηση. Πρέπει επομένως η δυνατότητα της ελεύθερης μεταβίβασης να εξεταστεί με βάση τις λειτουργίες του διασχηματισμού. Ο διασχηματισμός είναι μέσο διάκρισης του προϊόντος, όχι της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη από τον διασχηματισμό και συνεχίζει να υπάρχει και χωρίς αυτόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται στο σήμα και στο διασχηματισμό για παρόμοιες νομικές έννοιες με ίδιο αντικείμενο προστασίας. Αν μπορεί ένα σήμα να μεταβιβαστεί ελεύθερα, τότε δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί η ελεύθερη μεταβίβαση του διασχηματισμού. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η ελεύθερη μεταβίβαση του διασχηματισμού με βάση τις γενικές διατάξεις. Ερμηνευτικά βρίσκει εφαρμογή η νομική αιτία του άρθρου 131 Ν. 4072/2012.

Έντονες διαφορές υπάρχουν στη θεωρία και σχετικά με την μεταβίβαση του ονόματος ή της επωνυμίας. Καταρχάς, γίνεται δεκτό και από συγγραφείς οι οποίοι κατά κανόνα δέχονται την ελεύθερη μεταβίβαση ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πρέπει να γίνει δεκτή η μεταβίβαση. Έτσι, δεν μεταβιβάζεται η επωνυμία στις περιπτώσεις που συνδέεται η επωνυμία με το αστικό όνομα του φορέα¹⁰⁹⁴. Περαιτέρω αποκλείεται η μεταβίβαση στις περιπτώσεις που δημιουργείται με τη μεταβίβαση κίνδυνος παραπλάνησης των συναλλαγών¹⁰⁹⁵.

Εκτός των ως άνω περιπτώσεων, στις οποίες υπάρχει συμφωνία, κατά τα άλλα είναι διαμετρικά αντίθετες οι αντιλήψεις σχετικά με τη μεταβίβαση της επωνυμίας ή του ονόματος. Η κρατούσα άποψη δεν δέχεται τη μεταβίβαση της επωνυμίας χωρίς την επιχείρηση, δεχόμενη ότι μεταβιβάσιμη είναι μόνο η επιχείρηση ως σύνολο¹⁰⁹⁶. Αυτό συνάγεται, κατά την άποψη αυτήν, από τον δεσμό της επωνυμίας με την επιχείρηση. Η διαμετρικά αντίθετη άποψη επιτρέπει την ελεύθερη μεταβίβαση της επωνυμίας και

¹⁰⁹⁴ Παναγιώτου, ΕπισκεΔ 2010, σελ. 672, 681. Κοτσίρης, ΔΕΕ 1995, σελ. 1027, 1033.

¹⁰⁹⁵ Χριστόδουλος, ΔιΜΜΕ 2007, σελ. 180, 190 – ο οποίος προτείνει την ελεύθερη μεταβίβαση με βάση το ΑΚ 455.

¹⁰⁹⁶ Δελούκα, Η εμπορική επιχείρηση και η προστασία αυτής, σελ. 47, Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 399, 400, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 103, Λυμπερόπουλος, ΕΕμπΔ, 1980, σελ. 548, 557, Κοτσίρης ΔΕΕ 1995, σελ. 1027, Αντωνόπουλος, Η μεταβίβαση του Σήματος και των ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 138, Ρόκας, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος. Έμποροι, Εμπορικές Συναλλαγές, Αξιογράφα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, σελ. 232, αρ. 482, ΕφΑθ 5121/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 522.

χωρίς την επιχείρηση¹⁰⁹⁷. Για τη μεταβίβαση της επωνυμίας πρέπει να ισχύει το ίδιο καθεστώς με το σήμα¹⁰⁹⁸.

Όπως και για τον διασηματοπισμό, πρέπει το ζήτημα της μεταβίβασης της επωνυμίας να ερμηνεύεται με βάση τις λειτουργίες της. Η επωνυμία μίας επιχείρησης έχει ως αντικείμενο προστασίας την ίδια την επιχείρηση και εξατομικεύει τον φορέα στις συναλλαγές. Η επωνυμία είναι πλήρως συνδεδεμένη με την επιχείρηση, δηλαδή αυτή είναι το αντικείμενο προστασίας του δικαιώματος. Επομένως, δεν πρέπει η επωνυμία να μεταβιβαστεί ελεύθερα χωρίς την επιχείρηση.

Όπως και στη μεταβίβαση της επωνυμίας της επιχείρησης έτσι και στη μεταβίβαση του διακριτικού τίτλου υπάρχουν παρόμοιες αντίθετες απόψεις. Η κρατούσα άποψη δεν δέχεται την ελεύθερη μεταβίβαση του τίτλου επιχείρησης¹⁰⁹⁹, ενώ άλλη άποψη επιτρέπει την ελεύθερη μεταβίβαση¹¹⁰⁰. Όμως, και ο διακριτικός τίτλος εξατομικεύει την επιχείρηση στην αγορά και είναι επομένως συνδεδεμένος με την επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει για τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. παρ. 2 Ν. 146/1914 των οποίων αντικείμενο προστασίας είναι επίσης η επιχείρηση.

Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να προβλέπουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε ιδιωτική συμφωνία ότι η μία επιχείρηση σταματάει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία εξατομικεύει με συγκεκριμένο διακριτικό τίτλο και η άλλη επιχείρηση αρχίζει τη χρήση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και του διακριτικού τίτλου αυτού. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή, δεδομένου ότι η παλιά επιχείρηση δεν θα δραστηριοποιείται πλέον με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η παλιά επιχείρηση σταματάει να ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και συνεχίζει την δραστηριότητά της μόνο σε σχέση με διαφορετικό αντικείμενο. Ένα

¹⁰⁹⁷ Από τη νομολογία: ΑΠ 72/1953, ΕΕμπΔ 1953, σελ. 263, 264, ΑΠ 1756/1986, ΕΕμπΔ 1990, 322, 323. Από την θεωρία: Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 663, Χρυσάνθης, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, σελ. 1324 (ο οποίος δεν ξεχωρίζει μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων), Ρώσσης, Εμπορικό Δίκαιο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Δίκαιο του Καταναλωτή, 2003, σελ. 72, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 529, Αναστασόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 4.

¹⁰⁹⁸ Παναγιώτου, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 672, 681, Παναγιώτου, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1315, 1318, Περάκης/Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 529.

¹⁰⁹⁹ Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 143, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 362, Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1361, ΕφΑθ 5121/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 522.

¹¹⁰⁰ ΑΠ 1756/1986 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 322, 323, Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 401, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 686, Αντωνόπουλος, Η μεταβίβαση του Σήματος και των ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 161 (ο οποίος δέχεται ότι μεταβιβάζεται ελεύθερα ο διακριτικός τίτλος, διότι δεν αποτελεί αναγκαίο διακριτικό γνώρισμα), Αναστασόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 6.

παράδειγμα από την Γερμανική νομολογία είναι η αγορά ενός μέρους μιας επιχείρησης¹¹⁰¹.

Το ζήτημα της μεταβίβασης του έργου διαφέρει από τις ως άνω περιπτώσεις της μεταβίβασης της επωνυμίας και του διασηματισμού, στις οποίες αντικείμενο των αντίθετων απόψεων είναι η μεταβίβασή του μαζί με την επιχείρηση, που είναι ο δικαιούχος του. Ο τίτλος έργου όμως, κατά κανόνα δεν εκπληρώνει τη λειτουργία προέλευσης, κυρίως αν λάβουμε υπόψη ότι ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται για την προέλευση του έργου, δηλαδή για τον παραγωγό του έργου, αλλά μόνο για το περιεχόμενο. Επομένως είναι ανεξάρτητο το έργο από την επιχείρηση η οποία είναι υπεύθυνη για την πραγματική παραγωγή του, και δεν υπάρχει καμία δέσμευση του τίτλου έργου με την επιχείρηση αυτή, δηλαδή ο τίτλος έργου μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς αυτήν.

Εδώ αντικείμενο αμφισβήτησης είναι όμως, κατά πόσο μεταβιβάζεται ο τίτλος έργου χωρίς το ίδιο το έργο. Η μεταβίβαση του τίτλου έργου γίνεται, κατά μία άποψη, μόνο μαζί με το έργο¹¹⁰², ενώ κατά την αντίθετη άποψη μεταβιβάζεται ελεύθερα¹¹⁰³. Κατά πόσο, όμως, επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση του τίτλου εξαρτάται από τη σύνδεση με το έργο. Ο τίτλος έργου είναι από τη φύση του όμοιος με το σήμα και τα δύο δικαιώματα εξατομικεύουν προϊόντα¹¹⁰⁴. Όπως είναι το σήμα ανεξάρτητο από το προϊόν, είναι και ο τίτλος ανεξάρτητος από το έργο. Ο τίτλος είναι ένα ανεξάρτητο δικαίωμα με αξία, ξεχωριστή από την αξία του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνεται δεκτή η ελεύθερη μεταβίβαση του τίτλου και χωρίς το έργο.

Όπως για τη μεταβίβαση έτσι και για τη χορήγηση άδειας χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων δεν υπάρχει ρύθμιση στο πλαίσιο των άρθρων 13 έως 15 Ν. 146/1914. Αντίθετα, προβλέπει το άρθρο 132 Ν. 4072/2012 για τον δικαιούχο του καταχωρημένου σήματος τη δυνατότητα παραχώρησης άδειας χρήσης. Κατά πόσο επιτρέπεται η άδεια χρήσης εξαρτάται από τη σύνδεση, την οποία έχει το διακριτικό γνώρισμα με τον δικαιούχο. Το ζήτημα είναι επομένως παρόμοιο με τη δυνατότητα της ελεύθερης μεταβίβασης των διακριτικών γνωρισμάτων χωρίς την επιχείρηση. Παρόμοιες είναι και οι διαφορετικές απόψεις. Σχετικά με τον διασηματισμό γίνεται δεκτή κατά την κρατούσα άποψη η ελεύθερη άδεια χρήσης και χωρίς την

¹¹⁰¹ BGH GRUR 1985, σελ. 567, 568.

¹¹⁰² Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 161.

¹¹⁰³ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 690, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.163.

¹¹⁰⁴ Επιχείρημα της κρατούσας άποψης στη Γερμανία, βλ. Fezer, Markenrecht, § 15 αρ. 335.

επιχείρηση¹¹⁰⁵. Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι μπορεί να χορηγηθεί ελεύθερα η άδεια χρήσης των διακριτικών της επιχείρησης, όπως και της επωνυμίας¹¹⁰⁶. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι το ζήτημα της ελεύθερης μεταβίβασης και της άδειας χρήσης εξαρτάται από ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Επομένως, πρέπει και η ερμηνεία να γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Στο διασηματισμό του προϊόντος και στον τίτλο έργου πρέπει επομένως να γίνεται δεκτή η ελεύθερη παραχώρηση άδειας χρήσης, ενώ στα διακριτικά της επιχείρησης όχι.

Θ) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις

Τα άρθρα 13 – 15 Ν. 146/1914 αποτελούν την ειδική νομοθετική ρύθμιση της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων. Για το καταχωρημένο διακριτικό γνώρισμα προϊόντος ή υπηρεσίας όμως υπάρχει άλλος ειδικός νόμος, ο Ν. 4072/2012 περί σημάτων. Τα διακριτικά γνωρίσματα, δεν προστατεύονται μόνο με βάση τα άρθρα 13 – 15 Ν. 146/1914, αλλά και βάσει άλλων διατάξεων, όπως τα άρθρα 58, 904, 914, 919 ΑΚ ή το άρθρο 1 Ν. 146/1914. Μάλιστα παρουσιάζει ενδιαφέρον η μεταξύ τους σχέση. Στο πλαίσιο αυτό όμως, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών περιπτώσεων συρροής διατάξεων. Οι πρώτες περιπτώσεις της συρροής διατάξεων παρουσιάζεται, όταν μία πράξη εμπίπτει στο πεδίο προστασίας των άρθρων 13 – 15 Ν. 146/1914. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί να έχει παράλληλη προστασία το διακριτικό γνώρισμα με βάση τα άρθρα 13 – 15 Ν. 146/1914 και με βάση άλλες διατάξεις.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, που οι πράξεις παράβασης δεν εμπίπτουν στην προστασία των άρθρων 13 – 15 Ν. 146/1914. Έτσι, δεν προβλέπεται προστασία της φήμης του διακριτικού γνωρίσματος στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914 και περαιτέρω περιορίζεται η προστασία με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914 σε πράξεις που γίνονται στις συναλλαγές και εν είδει διακριτικού γνωρίσματος. Επομένως, υπάρχει το ζήτημα κατά πόσο προσφέρεται προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 Ν. 146/1914.

Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις προστασίας στις οποίες δεν λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο η ένδειξη εμπίπτει στην προστασία διακριτικού γνωρίσματος. Σε αυτές

¹¹⁰⁵ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 423, Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2006, σελ. 1187, 1191, ΕφΑθ 2331/2006, ΕπισκΕΔ 2006, σελ. 1180, 1181, ΑΠ 1756/1986 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 322, 323.

¹¹⁰⁶ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 368, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 686, από τη νομολογία: ΑΠ 1756/1986, ΕΕμπΔ 1990, σελ. 322, 323.

τις περιπτώσεις, όπως στην προστασία έναντι της αθέμιτης απομίμησης ξένης εργασίας στο πλαίσιο του άρθρου 1 Ν. 146/1914, δεν παίζει ρόλο κατά πόσο υπάρχει πεδίο εφαρμογής των άρθρων 13 – 15 Ν. 146/1914. Η προστασία είναι ανεξάρτητη και διαφορετική από την προστασία ως διακριτικό γνώρισμα, δηλαδή το δικαστήριο κρίνει το αθέμιτο της πράξης και όχι την προσβολή ενός δικαιώματος.

D) Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με άρθρο 58 ΑΚ

Το άρθρο 58 ΑΚ προστατεύει το όνομα και την επωνυμία. Όταν πρόκειται για μία πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 Ν. 146/1914, τότε το άρθρο 58 ΑΚ δεν προσφέρει καμία επιπλέον προστασία. Μεγάλη αξία έχει η διάταξη όμως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914. Έτσι, μπορεί η προστασία της φήμης των διακριτικών γνωρισμάτων με ονοματική λειτουργία να βασιστεί στο άρθρο 58 ΑΚ. Αποδέχεται μάλιστα μέρος της θεωρίας ως βασική συμπληρωματική προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης το άρθρο 58 ΑΚ¹¹⁰⁷. Και πράγματι αποτελεί το άρθρο 58 ΑΚ την κατάλληλη ρύθμιση για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων φήμης με ονοματική λειτουργία.

Περαιτέρω περιορίζεται η προστασία του άρθρου 13 Ν. 146/1914 στις πράξεις που γίνονται στις συναλλαγές, περιορισμός ο οποίος δεν περιέχεται στο άρθρο 58 ΑΚ. Το άρθρο 58 ΑΚ δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως ούτε την υπαιτιότητα¹¹⁰⁸.

Στο άρθρο 58 ΑΚ χαρακτηρίζεται το όνομα ως «κύριο μέσο με το οποίο εξατομικεύεται το πρόσωπο στον εξωτερικό κόσμο και διακρίνεται από τα άλλα πρόσωπα»¹¹⁰⁹. Το όνομα αποτελείται από το μικρό όνομα και το οικογενειακό, δηλαδή την επωνυμία. Μάλιστα η προστασία του άρθρου 58 ΑΚ δεν εφαρμόζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα αλλά και στα νομικά πρόσωπα¹¹¹⁰.

Προσβολή του ονόματος υπάρχει όταν κάποιος αμφισβητεί το δικαίωμα άλλου. Στο πλαίσιο αυτό δεν χρειάζεται ο τρίτος, ο οποίος αμφισβητεί το όνομα, να το γνωρίζει¹¹¹¹. Δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπόθεση του κινδύνου συγχύσεως, αλλά

¹¹⁰⁷ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 272.

¹¹⁰⁸ Γεωργακόπουλος, ΕΕμπΔ 1954, σελ. 120, 134, Δρυλλεράκης, ΕΕμπΔ 1988, σελ. 522, 523, Γεωργιάδης (Φουντεδάκης) ΣΕΑΚ, άρθρο 58 αρ. 21.

¹¹⁰⁹ Καράκωστας, Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές Άρθρα 1- 126, άρθρο 58, αρ. 576.

¹¹¹⁰ Από τη θεωρία: Καράκωστας, Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές Άρθρα 1- 126, άρθρο 58, αρ. 583, Βενιέρης, ΕΕμπΔ 2007, σελ. 746. Από την νομολογία: ΜΠΡΛαρ 592/2000, σελ. 1154.

¹¹¹¹ Καράκωστας, Αστικός Κώδικας, άρθρα 1-127, τόμος πρώτος, άρθρο 58 αρ. 584.

κατά πόσο πρόκειται για χρήση της επωνυμίας με ασήμαντες ή επουσιώδεις παραλλαγές¹¹¹².

Περαιτέρω προϋπόθεση της προσβολής του ονόματος είναι η παρανομία της πράξης προσβολής. Με την παρανομία όμως δεν εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο της υπαιτιότητας του προσβάλλοντος, αρκεί η προσβολή να είναι αντικειμενικά παράνομη¹¹¹³. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το όνομα είναι ένα απόλυτο δικαίωμα, κάθε προσβολή είναι παράνομη, εφόσον δεν υπάρχει λόγος που αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της πράξης¹¹¹⁴. Παράνομη είναι κάθε χρήση του ονόματος όταν γίνεται χωρίς δικαίωμα¹¹¹⁵.

Στο πλαίσιο του άρθρου 58 ΑΚ δεν υπάρχει ως προϋπόθεση η χρήση της επωνυμίας να έγινε εν είδει διακριτικού της επιχείρησης. Επίσης, δεν υπάρχει στο πλαίσιο του άρθρου 58 ΑΚ η προϋπόθεση της χρήσεως στις συναλλαγές και επομένως μπορεί να υπάρχει προστασία με βάση το άρθρο 58 ΑΚ στις περιπτώσεις που δεν γίνεται τέτοια χρήση στις συναλλαγές. Πρακτική σημασία παρουσιάζει αυτό ειδικά έναντι της καταχώρισης ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο¹¹¹⁶.

Ο δικαιούχος του ονόματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άρση της προσβολής και τη μη επανάληψη της προσβολής στο μέλλον. Επίσης, προβλέπει το άρθρο 59 ΑΚ το δικαίωμα ικανοποίησης της ηθικής βλάβης σε περίπτωση προσβολής του ονόματος. Κατά το άρθρο 58 παρ. 2 ΑΚ δεν αποκλείεται η αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, επομένως εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αδικοπραξίες για την αξίωση αυτή. Το δικαίωμα αποζημίωσης υφίσταται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών ρυθμίσεων, επομένως πρέπει η προσβολή να έγινε με υπαιτιότητα¹¹¹⁷. Επίσης, εμπíπτουν οι εμπορικές επωνυμίες και στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ¹¹¹⁸. Στο πλαίσιο της προστασίας του αστικού ονόματος εκτός εμπορικής χρήσης, δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/48/ΕΚ.

¹¹¹² ΕφΠειρ 43/1988, ΕΕμπΔ 1988, σελ. 519, ΠΠρΛασιθίου 55/2009, ΧρΙΔ 2009, σελ. 929, 930.

¹¹¹³ Καρακώστας, Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές Άρθρα 1- 126, άρθρο 58, αρ. 585.

¹¹¹⁴ ΕφΛαρ 217/2005, ΕπισκΕΔ 2005, σελ. 694, 699.

¹¹¹⁵ Μαρίνος, Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα των Domain Names, σελ. 138,

¹¹¹⁶ Άνθημος, ΕπισκΕΚ 2000, σελ. 588, 612-616, Μαρίνος, Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα των Domain Names, σελ. 137, Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 210.

¹¹¹⁷ Τριάντος, Αστικός Κώδικας, σελ. 90, άρθρο 58 αρ. 9.

¹¹¹⁸ Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/295/ΕΚ), της 13.4.2005, από την ελληνική θεωρία, χωρίς να αναφέρεται όμως ρητά το δικαίωμα της επωνυμίας: Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 831, Αποστολόπουλος, ΧρΙΔ 2008, σελ. 660, 662.

Επομένως, έχει η νομολογία την υποχρέωση να προσφέρει τα δικαιώματα της Οδηγίας με τον τρόπο της ερμηνείας της και για το εμπορικό όνομα με βάση το άρθρο 58 ΑΚ και έτσι πρέπει να γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4072/2012.

Αντικείμενο αμφισβητήσεων είναι κατά πόσο εφαρμόζεται για την παραγραφή του δικαιώματος με βάση το άρθρο 58 ΑΚ η γενική ρύθμιση του άρθρου 249 ΑΚ ή η ειδική ρύθμιση του άρθρου 19 Ν. 146/1914. Υποστηρίζεται ότι η προθεσμία παραγραφής του άρθρου 19 Ν. 146/1914 πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 58 ΑΚ, όταν πρόκειται για παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων¹¹¹⁹. Η άποψη αυτή θεμελιώνεται στο επιχείρημα ότι ο σκοπός της ταχύτερης προθεσμίας βρίσκει εφαρμογή και σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πράγματι, η επιλογή του νομοθέτη για την προστασία του διακριτικού γνωρίσματος της επιχείρησης εφαρμόζει μία μικρότερη παραγραφή. Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 είναι η ειδική ρύθμιση της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σε σχέση με τη γενική ρύθμιση του άρθρου 58 ΑΚ¹¹²⁰. Όμως, για να εφαρμόζεται η σύντομη παραγραφή του άρθρου 19 Ν. 146/1914, θα έπρεπε στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρχει πεδίο εφαρμογής της προστασίας του άρθρου 13 Ν. 146/1914. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος φήμης στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914, πρέπει για αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα φήμης να εφαρμοστεί η γενική παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση της διαρκούς προσβολής αρχίζει η παραγραφή με το τέλος της πράξης προσβολής και όχι με την πρώτη προσβολή, όπως υποστηρίζεται από τη νομολογία και μέρος της θεωρίας για το άρθρο 19 Ν. 146/1914¹¹²¹. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σκόπιμο να ρυθμίσει ο νομοθέτης μελλοντικά την παραγραφή του άρθρου 58 ΑΚ όμοια με την παραγραφή των παρόμοιων δικαιωμάτων¹¹²².

¹¹¹⁹ Βενιέρης, ΕΕμπΔ 2007, σελ. 746, 753.

¹¹²⁰ Διαφορετική είναι η νομική αιτία του αδικαιολόγητου πλουτισμού και επομένως εφαρμόζεται εκεί η γενική ρύθμιση παραγραφής.

¹¹²¹ ΑΠ 700/1977, ΝοΒ 26, σελ. 371, 372, ΑΠ 1134/2005, ΔΕΕ 2006, σελ. 54, ΑΠ 1285/2005, ΕΕΝ 2006, σελ. 485, 487, ΕφΘεσ 3124/2006 ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 461, 465, ΑΠ 1497/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 425, ΕφΠειρ 608/2009 ΔΕΕ 2009, 1191, 1192. Από τη θεωρία Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 383, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 339.

¹¹²² Έτσι εφαρμόζεται στη Γερμανία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα η τριετής προθεσμία παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 195 BGB.

II) Οι διατάξεις του εμπορικού μητρώου

Πλέον αρμόδιο για την καταχώριση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου επιχείρησης είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε. ΜΗ.)¹¹²³. Το άρθρο 4 Ν. 3853/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΥΑ Κ1-802/24-3-2011¹¹²⁴ προβλέπει τη διαδικασία, όταν προσκρούει μια επωνυμία ή ένας διακριτικός τίτλος σε μία προγενέστερη καταχώριση. Κατά το άρθρο το άρθρο 6 παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 σε περίπτωση πρόσκρουσης της νέας επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου με υπάρχουσες επωνυμίες ή με διακριτικό τίτλο προβαίνει η αρμόδια υπηρεσία σε ενέργειες ώστε να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις της νέας εγγραφής. Επομένως, υπάρχει αυτεπάγγελτος προέλεγχος κάθε νέας εγγραφής σε όλη την Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα διαφέρει η νέα ρύθμιση από το προϋπάρχον άρθρο 4 παρ. 3 εδ. 1 Ν. 1089/1980, κατά το οποίο έπρεπε κάθε νέα επωνυμία να διαφέρει κατά τρόπον ευδιάκριτο από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο πρωτόκολλο του επιμελητηρίου¹¹²⁵. Υποστηρίχθηκε με βάση το προϋπάρχον δίκαιο ότι ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος είχε τη δυνατότητα να ασκήσει αίτηση διαγραφής κατά την καταχώριση όμοιας επωνυμίας στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου με βάση την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 7 Ν. 1089/1980¹¹²⁶ ή του άρθρου 8 Ν. 1089/1980¹¹²⁷. Αυτό το τυπικό δικαίωμα κατά της εγγραφής της επωνυμίας επιχείρησης ήταν επομένως ένα δικαίωμα, ανεξάρτητο από την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914¹¹²⁸. Με την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 Ν. 1089/1980 υπήρχε μία αξίωση κατά της καταχώρισης μίας επωνυμίας επιχείρησης στο ίδιο επιμελητήριο ακόμα και σε περίπτωση, που το αντικείμενο της δραστηριότητας της νέας επιχείρησης ήταν εντελώς διαφορετικό από το αντικείμενο της προγενέστερης επιχείρησης. Το δικαίωμα είχε και πρακτική σημασία, αν λάβουμε υπόψη ότι μεγάλο μέρος των εταιρειών της Ελλάδας είναι εγγεγραμμένες στο ίδιο Επιμελητήριο, στο Επιμελητήριο Αθηνών. Όμως, δεν

¹¹²³ Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) ήταν σε ισχύ το άρθρο 4 Ν. 1089/1980 μόνο μέχρι τη θέσπιση του εμπορικού μητρώου. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε. ΜΗ.) έχει ως νομική βάση το Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 και το Ν. 3982/2011, και είναι σε ισχύ βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΥΑ Κ1-802/24-3-2011 από 04.04.2011.

¹¹²⁴ ΦΕΚ Β' 470/2011.

¹¹²⁵ Ρόκας, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος. Έμποροι, Εμπορικές Συναλλαγές, Αξιογράφα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, αρ. 476.

¹¹²⁶ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 348, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 661.

¹¹²⁷ ΕφΛαρ 217/2005, ΕπισκεΔ 2005, σελ. 694, 698, ΕφΑθ 5121/2006, ΕλλΔνη 2007, σελ. 522, ΕφΛαρ 852/2006, Δικογραφία 2006, σελ. 566, 568, ΠΠρΑθ 3096/2007, ΔιΜΕΕ 2008, σελ. 226, 227.

¹¹²⁸ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13 – 15, αρ. 13.

προβλέπει ούτε ο Ν. 3853/2010 ούτε η κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 ένα όμοιο δικαίωμα και επομένως φαίνεται να επήλθε κατάργησή του.

III) Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 146/1914

Το άρθρο 1 Ν 146/1914 είναι η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών του αθέμιτου ανταγωνισμού, με πρότυπο το αντίστοιχο άρθρο 1 UWG 1909¹¹²⁹, το οποίο όμως δεν ισχύει πλέον στη Γερμανία. Πρόκειται για τη γενική μορφή της προστασίας του συμφέροντος της οικονομικής ελευθερίας¹¹³⁰.

Από τη θέση του άρθρου 1 Ν. 146/1914 ως γενική ρήτρα, συνάγεται η ανάγκη οριοθέτησης της προστασίας του σε σχέση με τα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914. Όταν μία πράξη εμπίπτει στην προστασία του άρθρου 13 Ν. 146/1914, ισχύει καταρχάς ο κανόνας ότι προηγείται η συγκεκριμένη διάταξη έναντι της γενικής ρύθμισης. Η κατάσταση είναι παρόμοια με την περίπτωση της συμπληρωματικής εφαρμογής του άρθρου 1 Ν. 146/1914 για την προστασία του καταχωρημένου σήματος.

Όταν όμως μία πράξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 Ν. 146/1914, δεν εφαρμόζεται η συρροή διατάξεων, αλλά μόνο η προστασία με βάση τη γενική ρύθμιση του άρθρου 1 Ν. 146/1914. Όταν δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της προστασίας του άρθρου 13 Ν. 146/1914, όπως για τα διακριτικά γνωρίσματα φήμης, δεν πρόκειται για παράλληλη εφαρμογή διατάξεων. Περαιτέρω προστατεύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, μόνο όταν οι πράξεις του τρίτου γίνονται εν είδει διακριτικού γνωρίσματος και επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 146/1914¹¹³¹. Στο πλαίσιο προστασίας του άρθρου 1 Ν. 146/1914 εμπίπτει και η προσέγγιση σε διακριτικά γνωρίσματα χωρίς κίνδυνο συγχύσεως. Κατά πόσο προστατεύονται τα διακριτικά γνωρίσματα έναντι τέτοιων πράξεων εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά και επομένως από το γεγονός κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας του άρθρου 1 Ν. 146/1914. Μία άλλη περίπτωση προστασίας είναι το διακριτικό γνώρισμα φήμης. Όπως ανέφερα παραπάνω, δεν υπάρχει προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914. Για αυτό προτείνει μεγάλο μέρος της θεωρίας την εφαρμογή του άρθρου

¹¹²⁹ Ρόκας (Τσιμπανούλης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 1.

¹¹³⁰ Ρόκας (Τσιμπανούλης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 7.

¹¹³¹ Για την περίπτωση της χρήσης εν είδει σήματος: Κινινή, Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο» – 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, σελ. 195, 219.

1 Ν. 146/1914¹¹³². Κατά κανόνα γίνεται δεκτό ότι η εκμετάλλευση ή διάβρωση ξένου διακριτικού γνωρίσματος αντίκειται στα χρηστά ήθη. Κατά πόσο όμως γίνεται η πράξη παραβίασης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού εξαρτάται από τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Η νομολογία ακολουθεί μία ευρεία ερμηνεία της έννοιας της σχετικής αγοράς¹¹³³ και επομένως δεν χρειάζεται να υπάρχει άμεση ανταγωνιστική σχέση των επιχειρήσεων.

Ζητήματα ως προς τις εφαρμοζόμενες διατάξεις παρουσιάζουν οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται παράλληλα τα άρθρα 1 Ν. 146/1914 και 13 Ν. 146/1914. Τότε αποκλείεται κατά μία άποψη της θεωρίας η συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 146/1914¹¹³⁴. Η υιοθέτηση αυτή θεμελιώνεται με το σκεπτικό ότι η συμπληρωματική εφαρμογή θα επέφερε ανεπίτρεπτους φραγμούς στον ελεύθερο ανταγωνισμό και θα προκαλούσε ένα νέο αύλο αγαθό¹¹³⁵. Στη νομολογία υποστηρίζεται η συμπληρωματική και επικουρική εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 146/1914 στις περιπτώσεις που η προστασία των ειδικών διατάξεων, δηλαδή του άρθρου 13 Ν. 146/1914 ή του νόμου περί σημάτων, δεν επαρκεί¹¹³⁶. Αυτή η θέση γίνεται δεκτή και από την κρατούσα άποψη της θεωρίας¹¹³⁷. Οι δύο απόψεις συμφωνούν στο γεγονός ότι κατά κανόνα βρίσκουν αποκλειστική εφαρμογή μόνο τα ειδικά άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914. Η διατύπωση ότι δεν επαρκεί η προστασία βάσει των ειδικών άρθρων 13 έως 15 Ν. 146/1914 αναφέρεται σε ένα ακούσιο κενό προστασίας. Η κάλυψη ενός ακούσιου κενού προστασίας όμως δεν μπορεί να φέρνει φραγμούς στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Επομένως, θα ήταν σκόπιμη η διατύπωση ότι επιτρέπεται η επικουρική προστασία με βάση το άρθρο 1 Ν. 146/1914, όταν πρόκειται για ένα ακούσιο κενό προστασίας. Περαιτέρω πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές του άρθρου 1 Ν. 146/1914 με τα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914¹¹³⁸. Το αντικείμενο προστασίας του άρθρου 1 Ν. 146/1914 είναι διαφορετικό από το αντικείμενο προστασίας του άρθρου 13 Ν. 146/1914. Στο

¹¹³² Αποστολόπουλος, ΔΕΕ 2005, σελ. 409.

¹¹³³ ΑΠ 1529/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 679, ΕφΕθ 1514/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 455.

¹¹³⁴ Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2009, σελ. 489, 492.

¹¹³⁵ Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2009, σελ. 489, 491.

¹¹³⁶ ΑΠ 1423/2013, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 215, 219, ΑΠ 1609/2014, ΕΕμπΔ 2015, σελ. 173, 177, ΕφΑθ 5321/1989, ΕΕμπΔ 1991, σελ. 537, 538/539, ΕφΘεσ 156/2006, ΕπισκΕΔ 2006, σελ. 524, 529, ΕφΑθ 103/2009, ΕπισκΕΔ 2009, σελ. 485, 486, ΠΠρΠειρ 1735/2012, ΔΕΕ 2012, σελ. 750, 751, ΠΠρΑθ 3846/2013, ΔΕΕ 2014, σελ. 31, 35 – η νομολογία αναφέρεται στην σχέση με το νόμο περί σημάτων.

¹¹³⁷ Τσιριντάνη, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, σελ. 168, Πέρδικας, ΕΕΝ 1940, σελ. 289, 292, Σημίτης ΕΕΝ 1954, σελ. 166, 168, Κυπρούλη, ΔΕΕ 2000, σελ. 727, 728, Αντωνόπουλος, ΔΕΕ 2002, σελ. 118, 120, Παμπούκης, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 252, 253.

¹¹³⁸ Ρόκας (Σουφλερός), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 89.

πλαίσιο του άρθρου 1 Ν. 146/1914 δεν προστατεύεται το διακριτικό γνώρισμα ως απόλυτο δικαίωμα, αλλά το αθέμιτο της συγκεκριμένης πράξης. Έτσι, υφίσταται κατά τη νομολογία αθέμιτος ανταγωνισμός στην περίπτωση της χρήσης διακριτικού γνωρίσματος, όταν η πράξη, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, είναι αντίθετη «στο αίσθημα και τις ιδέες κάθε ορθά, δίκαιου και συνετά σκεπτόμενου ανθρώπου» ή «η χρήση μεθόδων και μέσων αντίθετων στην ομαλή ηθικότητα των συναλλαγών»¹¹³⁹. Μία εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 146/1914 η οποία είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη δικαιώματος διακριτικού γνωρίσματος γίνεται στην περίπτωση της αθέμιτης απομίμησης ξένης εργασίας. Περιεχόμενο της προστασίας δεν είναι η απομίμηση αλλά το αθέμιτο της απομίμησης. Η απλή απομίμηση ξένης εργασίας επιτρέπεται εφόσον δεν απαγορεύεται με βάση άλλες διατάξεις¹¹⁴⁰. Το γεγονός κατά πόσο ο τρίτος ήθελε την απομίμηση δεν είναι κριτήριο για το αθέμιτο της πράξης και η δουλκή απομίμηση είναι κατά κανόνα θεμιτή¹¹⁴¹. Η απομίμηση έρχεται επομένως σε αντίθεση με το άρθρο 1 Ν.146/1914 μόνο αν συντρέχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που αντίκειται στα χρηστά ήθη.

Κατά το άρθρο 1 Ν. 146/1914 πρέπει να υφίστανται σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις: α) η πράξη προσβολής πρέπει να έχει σκοπό τον ανταγωνισμό, β) η πράξη πρέπει να αφορά βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές και γ) πρέπει να αντίκειται στα χρηστά ήθη¹¹⁴². Η ύπαρξη του σκοπού ανταγωνισμού προϋποθέτει και την ύπαρξη μίας πράξης ανταγωνισμού¹¹⁴³. Κριτήριο για την έννοια των χρηστών ηθών είναι «οι ιδέες του κοινωνικού ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση»¹¹⁴⁴.

Σε περίπτωση της προσβολής του άρθρου 1 Ν. 146/1914 υπάρχουν διάφορα δικαιώματα. Το άρθρο 1 Ν. 146/1914 αναφέρεται ρητά στο δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον. Επίσης γίνεται δεκτή η αξίωση της άρσης της προσβολής¹¹⁴⁵, παρόλο

¹¹³⁹ ΑΠ 1409/1980 ΝοΒ 29, σελ. 695 (η απόφαση αναφέρεται στη δουλκή απομίμηση), ΠΠρΠειρ 1735/2012, ΔΕΕ 2012, σελ. 750, 751.

¹¹⁴⁰ Ρόκας (Σουφλερός), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 8.

¹¹⁴¹ Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1344.

¹¹⁴² ΑΠ 241/1991 ΕΕμπΔ 1992, σελ. 320, ΑΠ 1123/2002, ΕλλΔνη 2004, σελ. 95, 96, ΑΠ 1030/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 186, 187, ΕφΛαρ 217/2005, ΕπισκεΔ 2005, σελ. 694, 698, ΠΠρΑθ 223/2012 (Α' Δημοσίευση Νόμος), Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1340.

¹¹⁴³ ΕφΕθ 1514/2011, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 455.

¹¹⁴⁴ ΑΠ 670/2010, ΧρΙΔ 2011, σελ. 294.

¹¹⁴⁵ ΕφΠειρ 220/2004, ΕλλΔνη 2006, σελ. 1152, 1154, ΕφΑθ 3945/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 468, 473.

που αυτή δεν προβλέπεται από το νόμο. Η αξίωση της παράλειψης στο μέλλον δεν προϋποθέτει την ύπαρξη υπαιτιότητας, η οποία όμως πρέπει να υπάρχει για την αξίωση αποζημίωσης¹¹⁴⁶. Ζήτημα είναι κατά πόσο πρέπει για τα δικαιώματα με βάση το άρθρο 1 Ν. 146/1914 να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/48/EK. Η προστασία που προέρχεται από το άρθρο 1 Ν. 146/1914 είναι προστασία συμφέροντος του ανταγωνισμού και δεν πρόκειται για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Οδηγία 2004/48/EK εφαρμόζεται όμως για τα δικαιώματα τα οποία προστατεύονται ως αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας¹¹⁴⁷. Επομένως, δεν εμπίπτουν όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 1 Ν. 146/1914 στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/48/EK, ακόμα και αν υποστηρίζεται το αντίθετο από τη θεωρία¹¹⁴⁸. Κατά πόσο εμπίπτει η προστασία στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/48/EK εξαρτάται από τη συγκεκριμένη περίπτωση προστασίας. Όταν πρόκειται για προστασία του δικαιώματος της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως το διακριτικό γνώρισμα φήμης, εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/48/EK, με το αποτέλεσμα της υποχρέωσης εφαρμογής των δικαιωμάτων με τον τρόπο της ερμηνείας. Η προστασία έναντι της αθέμιτης απομίμησης ξένης εργασίας όμως δεν είναι προστασία απόλυτου δικαιώματος και επομένως δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/48/EK.

IV) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία

Το ελληνικό αστικό δίκαιο προσφέρει στις ρυθμίσεις των άρθρων 914 και 919 ΑΚ προστασία έναντι της αδικοπραξίας. Η γενική ρήτρα ως προς την αδικοπραξία είναι το άρθρο 914 ΑΚ¹¹⁴⁹. Η εφαρμογή του άρθρου 914 ΑΚ προϋποθέτει την προσβολή κάποιου δικαιώματος ή την παραβίαση κάποιας διάταξης νόμου. Η προσβολή του διακριτικού γνωρίσματος μπορεί να ερμηνεύεται ως προσβολή γενικών αρχών της έννομης τάξης σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ. Επομένως, υπάρχει παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 914, 919 ΑΚ σε περίπτωση προσβολής διακριτικού

¹¹⁴⁶ Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1342.

¹¹⁴⁷ Έτσι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/295/EK), της 13.4.2005, για το δικαίωμα της εμπορικής επωνυμίας.

¹¹⁴⁸ Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 831, Αποστολόπουλος, ΧρΙΔ 2008, σελ. 660, 662.

¹¹⁴⁹ Καρακώστας (Γεωργιάδου), Αστικός Κώδικας, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, άρθρο 914 αρ. 98.

γνωρίσματος φήμης¹¹⁵⁰. Ακόμα μπορεί να υπάρχει προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης με βάση τα άρθρα 919, 281 ΑΚ, όταν αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 146/1914 λόγω έλλειψης ανταγωνιστικής σχέσης¹¹⁵¹. Οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών συντρέχουν κατά κανόνα τουλάχιστον στα διακριτικά γνωρίσματα μεγάλης φήμης¹¹⁵². Μπορεί να βρίσκει εφαρμογή η περίπτωση του άρθρου 919 ΑΚ, εφόσον η συμπεριφορά με την οποία προκαλείται η ζημία αντίκειται στα χρηστά ήθη. Κατά το άρθρο 919 ΑΚ υποχρεώνεται σε αποζημίωση, όποιος ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη. Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο φορέας του δικαιώματος ή του έννομου αγαθού, ο οποίος υπέστη τη ζημία¹¹⁵³. Το άρθρο 919 ΑΚ ρητά προσφέρει μόνο δικαίωμα αποζημίωσης και όχι δικαίωμα παραλείψεως στο μέλλον. Παρόλα αυτά γίνεται δεκτό στο πλαίσιο του άρθρου 914 ΑΚ και επομένως και στο άρθρο 919 ΑΚ, μία γενικότερη αρχή ως αξίωση παράλειψης στο μέλλον με αναλογική εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες δέχονται το δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον, όπως τα άρθρα 57, 58, 60, 989, 1108 και 1112 ΑΚ¹¹⁵⁴. Αυτό το δικαίωμα για παράλειψη στο μέλλον συμπεριλαμβάνει και την αξίωση για άρση της προσβολής¹¹⁵⁵.

Όταν πρόκειται για προστασία διακριτικού γνωρίσματος στο πλαίσιο των άρθρων 914 και 919 ΑΚ βρίσκουν εφαρμογή τα δικαιώματα της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ. Η νομολογία έχει την υποχρέωση εφαρμογής των δικαιωμάτων της Οδηγίας ενεργώντας ερμηνευτικά, όπως με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4072/2012.

Σε περίπτωση που πρόκειται για παράλληλη προστασία του αθέμιτου ανταγωνισμού με αξίωση αδικοπραξίας βάσει του άρθρου 914 ΑΚ εφαρμόζει η κρατούσα άποψη της νομολογίας τη σύντομη παραγραφή του άρθρου 19 Ν. 146/1914¹¹⁵⁶. Μόνο μικρό

¹¹⁵⁰ Αλεξανδρίδου, *Der Schutz der berühmten Marke in Griechenland*, GRUR Int. 1987, σελ. 27, 32 – η οποία αναφέρεται στην προστασία του σήματος φήμης και όχι του διακριτικού γνωρίσματος φήμης, το 1987 όμως δεν υπήρχε προστασία του σήματος φήμης και επομένως είναι παρόμοια η κατάσταση με το τωρινό διακριτικό γνώρισμα φήμης.

¹¹⁵¹ Ρόκας (Τζουγανάτος), *Αθέμιτος Ανταγωνισμός*, άρθρα 13-15 αρ. 38, Ρόκας (Σουφλερός), *Αθέμιτος Ανταγωνισμός*, άρθρο 1 αρ. 193.

¹¹⁵² Ρόκας (Τζουγανάτος), *Αθέμιτος Ανταγωνισμός*, άρθρα 13-15 αρ. 38,

¹¹⁵³ Καράκωστας (Γεωργιάδου), *Αστικός Κώδικας*, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, άρθρο 914 αρ. 78 – ο οποίος αναφέρεται στο δικαίωμα στο πλαίσιο του άρθρου 914 ΑΚ και όχι του άρθρου 919 ΑΚ, όμως για το 919 ΑΚ ισχύει το ίδιο.

¹¹⁵⁴ Καράκωστας (Γεωργιάδου), *Αστικός Κώδικας*, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, άρθρο 914 αρ. 98.

¹¹⁵⁵ Καράκωστας (Γεωργιάδου), *Αστικός Κώδικας*, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, άρθρο 914 αρ. 99-101.

¹¹⁵⁶ ΑΠ 1285/2005, ΕΕΝ 2006, σελ. 485, 487, ΕφΑθ 2561/2010, ΕλλΔνη 2011, σελ. 820, 822, ΕφΛαρ 337/2013, ΔΕΕ 2013, σελ. 1034.

μέρος της νομολογίας εφαρμόζει για την κάθε αξίωση την ειδική παραγραφή του¹¹⁵⁷. Ο ΑΠ βασίζει το αποτέλεσμα αυτό στο σκεπτικό ότι πρέπει να υπάρχει ταχεία εκκαθάριση για τις διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Και πράγματι, όταν πρόκειται για προστασία διακριτικού γνωρίσματος με βάση άλλες διατάξεις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή του νομοθέτη για ταχεία εκκαθάριση των διαφορών. Επομένως, εφαρμόζεται η παραγραφή του άρθρου 19 Ν. 146/1914 σε κάθε περίπτωση που πρόκειται για παράλληλη προστασία διακριτικού γνωρίσματος με βάση άλλες διατάξεις.

V) Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Το δικαίωμα αποζημίωσης αίρει στην πράξη το ζήτημα ότι πρέπει ο ενάγων να αποδείξει την υπαιτιότητα του εναγόμενου. Η μόνη δυνατότητα αξίωσης χρημάτων στην οποία δεν υπάρχει η προϋπόθεση ύπαρξης υπαιτιότητας είναι η απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ο Ν. 146/1914 όμως δεν περιέχει τέτοιο δικαίωμα κατά του προσβάλλοντα. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί η ερμηνεία της Οδηγίας 2004/48/EK να είναι βάση δικαιώματος αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αν και περιέχεται στο άρθρο 13 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/48/EK ένα δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη υπαιτιότητας του παραβάτη, τα κράτη μέλη δεν έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του δικαιώματος αυτού στο εθνικό δίκαιο. Λόγω έλλειψης υποχρέωσης του έλληνα νομοθέτη δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2004/48/EK για το δικαίωμα της απόδοσης αδικαιολόγητου πλουτισμού. Επομένως, μπορεί η υποχρέωση απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού να προέρχεται μόνο από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο 904 ΑΚ έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία. Υποστηρίζεται στη θεωρία ότι λόγω της έλλειψης συγκεκριμένης αναφοράς στο Ν. 146/1914 αποκλείεται η παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 904 ΑΚ¹¹⁵⁸. Η αντίθετη άποψη εφαρμόζει την αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού και όταν πρόκειται για παραβίαση διακριτικού γνωρίσματος¹¹⁵⁹. Και πράγματι, δεν πρέπει να αποκλειστεί η αξίωση για αδικαιολόγητο πλουτισμό. Το άρθρο 904 ΑΚ εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει πλουτισμός χωρίς νόμιμη αιτία¹¹⁶⁰. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για πλουτισμό χωρίς νόμιμη αιτία, διότι χρησιμοποιεί ο τρίτος το απόλυτο δικαίωμα

¹¹⁵⁷ ΜΠρΑμφισσας 286/2009, ΝοΒ 2011, σελ. 974, 977.

¹¹⁵⁸ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 382.

¹¹⁵⁹ Για όλα τα διακρατικά γνωρίσματα: Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 780.

¹¹⁶⁰ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 780 και αρ. 1019.

στο διακριτικό γνώρισμα. Αυτή η υποχρέωση δεν προϋποθέτει την υπαιτιότητα του δράστη¹¹⁶¹.

Όταν πρόκειται για προστασία διακριτικού γνωρίσματος, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη η ειδική παραγραφή του άρθρου 19 Ν. 146/1914 και όχι η γενική παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. Είναι η επιλογή του νομοθέτη να εφαρμόζει για τις αξιώσεις των διακριτικών γνωρισμάτων μία ειδική σύντομη παραγραφή. Για την έναρξη της παραγραφής πρέπει επομένως να γίνει διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 146/1914, κατά το οποίο αρχίζει η παραγραφή του δικαιώματος αποζημίωσης από όταν έγινε η βλάβη. Για τις λεπτομέρειες μπορεί να γίνει αναφορά στη σχετική επικεφαλίδα της αξίωσης αποζημίωσης στο πλαίσιο του άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 146/1914.

¹¹⁶¹ Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 780.

3^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε ένα ενιαίο νόμο

Το αντικείμενο της προκειμένης εργασίας δεν περιορίζεται στη σύγκριση του ελληνικού με το γερμανικό δίκαιο, αλλά καλύπτει και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής των μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του ελληνικού νόμου περί σημάτων. Ο νομοθέτης της Γερμανίας αποφάσισε το 1994 την ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο νόμο περί σημάτων. Το μη καταχωρημένο σήμα, το οποίο είχε ουσιαστική προστασία στο νόμο περί σημάτων ήδη από το 1936, έλαβε με τη μεταρρύθμιση του 1994 μία θέση εντελώς ισότιμη με το καταχωρημένο σήμα.

Επομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ελληνική νομική θεωρία η αιτιολογία βάσει της οποίας αποφάσισε ο γερμανός νομοθέτης να προχωρήσει σε μία τέτοια μεταρρύθμιση. Η σύγκριση με το γερμανικό δίκαιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω των ομοιοτήτων του γερμανικού με το ελληνικό δίκαιο μέχρι το 1994. Περαιτέρω, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο του δικαίου περί σημάτων στην Ελλάδα και στη Γερμανία είναι ίδιο. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδας και της Γερμανίας, υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ και πλέον της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ. Λόγω του νομικού αυτού πλαισίου του Ευρωπαϊκού δικαίου σημάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι σχετικές λύσεις τις οποίες επέλεξαν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Α) Το νομικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο

Για την περίπτωση του καταχωρημένου σήματος υπάρχει ήδη μεγάλος βαθμός εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επομένως ένα παρόμοιο νομικό πλαίσιο σε σχέση με τις ρυθμίσεις του καταχωρημένου σήματος. Χωρίς περιγραφή αυτού του Ευρωπαϊκού πλαισίου νομοθεσίας, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό γιατί υπάρχουν ομοιότητες στις Εθνικές νομοθεσίες, και σε τι υφίστανται οι διαφορές. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ δεν ρυθμίζεται η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος, των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου, όμως αναφέρονται αυτά ως μη καταχωρημένα δικαιώματα στο πλαίσιο της αίτησης διαγραφής καταχωρημένου σήματος. Επομένως αναφέρονται έμμεσα τα διακριτικά γνωρίσματα ως προς τη σχέση τους με το καταχωρημένο σήμα. Η Οδηγία

2004/48/EK όμως εφαρμόζεται όχι μόνο για την προστασία του καταχωρημένου σήματος, αλλά και για μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα.

I) Τα διακριτικά γνωρίσματα στον Κανονισμό 207/2009/EK

Ο Κανονισμός 207/2009/EK¹¹⁶² σκοπεύει στην προστασία των καταχωρημένων κοινοτικών σημάτων. Στο πλαίσιο του Κανονισμού όμως ρυθμίζονται και μη καταχωρημένα δικαιώματα. Ρητή αναφορά περί μη καταχωρημένων δικαιωμάτων περιέχει το άρθρο 8 παρ. 4 του Κανονισμού, όπου ρυθμίζεται το μη καταχωρημένο σήμα και άλλο σημείο ως προγενέστερο δικαίωμα σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 β) μπορεί τέτοιο σημείο να θεωρηθεί ως προγενέστερο δικαίωμα μόνο αν παρέχει στο δικαιούχο, κατά το εθνικό δίκαιο, το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση του μεταγενέστερου σήματος. Επομένως, πρέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (πρωτοβαθμίως και δευτεροβαθμίως το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς), να ερμηνεύει κατά πόσο υπάρχει στο εθνικό δίκαιο η δυνατότητα να απαγορευθεί η χρήση του μεταγενεστέρου σήματος βάσει του μη καταχωρημένου δικαιώματος. Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο πρέπει να εξετάζει τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου. Μόνο αν το δικαίωμα υφίσταται κατά το εθνικό δίκαιο, έχει τότε ο δικαιούχος το δικαίωμα ανακοπής.

Αυτή η ρύθμιση παρουσιάζει στην πράξη μεγάλα ζητήματα. Σε σχετική υπόθεση, το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς εξέτασε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου για την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος σε 26 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹¹⁶³. Στην εκδοθείσα απόφαση το Γραφείο Εναρμόνισης αναφέρει σχεδόν μόνο κατά πόσο το εθνικό δίκαιο δίνει στον δικαιούχο του μη καταχωρημένου σήματος το δικαίωμα ανακοπής. Για την ανακοπή ή την αίτηση διαγραφής κοινοτικού σήματος όμως είναι άσχετο κατά πόσο το εθνικό δίκαιο προσφέρει δικαίωμα ανακοπής. Στο πλαίσιο της ανακοπής ή της αίτησης διαγραφής παίζει μόνο ρόλο κατά πόσο μπορεί ο δικαιούχος βάσει του μη καταχωρημένου δικαιώματος να απαγορεύει τη χρήση. Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει την υποχρέωση να εξετάζει τη νομική βάση προστασίας του εθνικού δικαιώματος και όχι το κατά πόσον υφίσταται ή όχι δικαίωμα ανακοπής. Αυτή η βάση για την απαγόρευση της χρήσεως δεν είναι αναγκαστικά το δίκαιο περί σημάτων,

¹¹⁶² Όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 2015/2424/EK και είναι σε ισχύ από τις 23/03/2016.

¹¹⁶³ Απόφαση από 25 Αυγούστου 2014, υπ' αρ. 7793 C.

αλλά μπορεί να είναι (και) άλλη διάταξη του νόμου, όπως μία ρύθμιση του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός 207/2009/EK υπερβαίνει σε αυτό το σημείο το σκοπό του Ευρωπαϊκού Δικαίου, διότι επιβάλλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ερμηνεία εθνικού δικαίου. Αυτό το ζήτημα αποφεύγεται μόνο με μία ενιαία Ευρωπαϊκή διάταξη η οποία θα διευκρινίζει τις προϋποθέσεις προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος. Η ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 4 του Κανονισμού καταδεικνύει ένα μεγάλο μειονέκτημα το οποίο προκύπτει από την έλλειψη ενιαίας ευρωπαϊκής λύσης για όλα τα διακρατικά γνωρίσματα.

Αυτό όμως δεν είναι το μόνο σημείο στο Κανονισμό το οποίο περιέχει ρυθμίσεις μη καταχωρημένων δικαιωμάτων. Η πιο σημαντική ρύθμιση της προστασίας μη καταχωρημένου δικαιώματος είναι η προστασία του σήματος φήμης με βάση το άρθρο 9 παρ. 1 γ) του Κανονισμού 207/2009/EK. Πρόκειται για την προστασία μη καταχωρημένου δικαιώματος, επειδή εφαρμόζει προστασία για προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες δεν καταχωρήθηκε το σήμα. Τέτοια προστασία στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων δεν είναι αυτονόητη: Με την καταχώρηση ενός σήματος στο μητρώο είναι εμφανές για τις συναλλαγές ότι προστατεύεται ένα σήμα για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η διαφάνεια του μητρώου σημάτων όμως περιορίζεται στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει γίνει η καταχώρηση. Η καταχώρηση του σήματος έχει ως σκοπό, λόγω της διαφάνειας του μητρώου σημάτων, την προστασία για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η καταχώρηση μίας ένδειξης, ακόμα και αν είναι ίδια με μία άλλη προγενέστερη ένδειξη, είναι κατά κανόνα ελεύθερη για μη όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Η προστασία του σήματος φήμης είναι μία εξαίρεση σε σχέση με αυτό, προσφέροντας προστασία χωρίς να έχει χρειαστεί καταχώριση. Ο νομοθέτης προστατεύει αυτό το μη καταχωρημένο δικαίωμα, επειδή αυτό έχει γίνει γνωστό όχι μόνο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες έγινε η καταχώρηση, αλλά και για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Επομένως, ο νομοθέτης προστατεύει το σήμα όχι ως καταχωρημένο δικαίωμα, αλλά ως περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας. Μέρος της γερμανικής θεωρίας υποστήριξε ότι η ρύθμιση της προστασίας του σήματος φήμης δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής προστασίας των καταχωρημένων σημάτων και επομένως δεν έπρεπε να περιέχεται στο νόμο περί σημάτων¹¹⁶⁴. Η προστασία σημάτων φήμης είναι προστασία μη καταχωρημένου δικαιώματος.

¹¹⁶⁴ Gamm, WRP 1993, σελ. 793, 794.

Περαιτέρω η νομολογία του ΔΕΕ εφαρμόζει την προστασία μη καταχωρημένων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 1 α) του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ, δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει αποκτήσει το σήμα φήμη. Αντικείμενο της υπόθεσης *Specsavers*¹¹⁶⁵ ήταν κατά πόσο μπορούν να ληφθούν υπόψη μη καταχωρημένα στοιχεία του σήματος στο πλαίσιο του κινδύνου συγχύσεως: Στην υπόθεση αυτή ο δικαιούχος είχε καταχωρήσει το σήμα του με μαύρο φόντο. Η πραγματική χρήση του σήματος όμως είχε γίνει με πράσινο φόντο. Ο προσβάλλον χρησιμοποιούσε ένα παρόμοιο σήμα, η απεικόνιση του οποίου είχε πράσινο φόντο. Η ερώτηση στο ΔΕΕ ήταν επομένως κατά πόσο μπορεί να έχει προστασία το πράσινο φόντο παρόλο που καταχωρημένο ήταν μόνο το μαύρο φόντο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη χρήση λαμβάνεται υπόψη για τον κίνδυνο συγχύσεως, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος. Ο κίνδυνος συγχύσεως είναι υψηλότερος όσο εντονότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος¹¹⁶⁶. Στην περίπτωση που μία συγκεκριμένη χρήση έχει καθιερωθεί στην αγορά, τότε προσφέρεται η υψηλότερη προστασία σε σχέση με την πραγματική χρήση¹¹⁶⁷.

Με αυτή τη νομολογία προσφέρει το ΔΕΕ προστασία για ένα μη καταχωρημένο στοιχείο του σήματος. Το δικαστήριο δέχεται την προστασία μη καταχωρημένων στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η πραγματική χρήση της ένδειξης είναι όμοια με το καταχωρημένο σήμα και ότι το μη καταχωρημένο στοιχείο έχει καθιέρωση στις συναλλαγές. Το νέο στοιχείο της νομολογίας είναι ότι λαμβάνει υπόψη μη καταχωρημένα στοιχεία του σήματος υπό την προϋπόθεση της καθιέρωσης¹¹⁶⁸. Η αντιμετώπιση αυτή είναι όμοια με το γερμανικό και ελληνικό δίκαιο, όπου τα μη καταχωρημένα σήματα προστατεύονται από την καθιέρωση στις συναλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως φτάνει στο αποτέλεσμα αυτό, χωρίς να υπάρχει ρητή αναφορά στο Κανονισμό.

Επίσης, το άρθρο 12 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ προβλέπει το δικαίωμα χρήσεως του ονόματος, περιγραφικών ενδείξεων και ανταλλακτικών. Αυτή η ρύθμιση προσφέρει μία οριοθέτηση μεταξύ του δικαιώματος με βάση το καταχωρημένο σήμα

¹¹⁶⁵ ΔΕΕ 18.07.2013, C-252/12 – *Specsavers*.

¹¹⁶⁶ ΔΕΕ 18.07.2013, C-252/12 – *Specsavers*, σκέψη 36.

¹¹⁶⁷ ΔΕΕ 18.07.2013, C-252/12 – *Specsavers*, σκέψη 37.

¹¹⁶⁸ *Büscher*, GRUR 2015, σελ. 305, 312, *Quaedvlieg*, GRUR 2015, σελ. 314, 317.

και των διακριτικών της επιχείρησης με ονοματική λειτουργία. Είναι μία επιπλέον ρύθμιση που ασχολείται με μη καταχωρημένα δικαιώματα.

Η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με ζητήματα ερμηνείας του Κανονισμού 207/2009/EK δεσμεύει τα εθνικά δικαστήρια άμεσα μόνο όσον αφορά στην ερμηνεία του κοινοτικού σήματος, όχι όμως όσον αφορά στην προστασία εθνικών σημάτων. Στην πράξη όμως η ερμηνεία του ΔΕΕ σχετικά με τον Κανονισμό 207/2009/EK έχει μεγάλη σημασία και για την προστασία των εθνικών σημάτων. Ο Κανονισμός 207/2009/EK παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με την Οδηγία 2008/95/EK και κατ' επέκταση με τους νόμους περί σημάτων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερμηνεία της Οδηγίας και του Κανονισμού πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο. Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει επομένως να λαμβάνουν υπόψη τη νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με τον Κανονισμό 207/2009/EK, και κατά πόσο πρόκειται για την ερμηνεία δικαιώματος που βασίζεται στην εφαρμογή της Οδηγίας 2008/95/EK.

II) Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2008/95/EK

Για το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας έχει γίνει λεπτομερής αναφορά στο πλαίσιο της περιγραφής του γερμανικού και ελληνικού δίκαιου. Η προστασία με βάση την Οδηγία 2008/95/EK περιορίζεται στα καταχωρημένα σήματα. Όμως, όπως και στο πλαίσιο του Κανονισμού 207/2009/EK, υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις οι οποίες ασχολούνται με τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα. Η Οδηγία ρυθμίζει στο άρθρο 4 παρ. 4 τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν και τα μη καταχωρημένα δικαιώματα ως προγενέστερα δικαιώματα σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα. Το άρθρο 5 παρ. 2 της Οδηγίας δίνει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα να προστατεύει και σήματα φήμης για μη όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν να εντάξουν τις δυνατότητες αυτές στο εθνικό δίκαιο και προβλέπουν αφενός μη καταχωρημένα δικαιώματα ως προγενέστερα δικαιώματα και αφετέρου ειδική προστασία του σήματος φήμης. Μία σημαντική ερμηνεία οριοθέτησης μεταξύ του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων προέρχεται από τη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τις λειτουργίες των σημάτων. Το ΔΕΕ έκρινε ότι προστασία στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων προκύπτει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι μία πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας που προσφέρουν τα σήματα δηλαδή ότι η πράξη

παράβασης εμπίπτει στις λειτουργίες του σήματος¹¹⁶⁹. Τέλος, το άρθρο 6 της Οδηγίας περιορίζει το δικαίωμα του σήματος σε σχέση με τη χρήση του ονόματος, περιγραφικών ενδείξεων και ανταλλακτικών.

III) Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2004/48/EK

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η Οδηγία 2004/48/EK εφαρμόζεται όχι μόνο για τα καταχωρημένα σήματα αλλά και για μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα. Ο εθνικός νομοθέτης έχει την υποχρέωση θέσπισης της προστασίας που προβλέπει η Οδηγία. Ένας τρόπος θέσπισης της προστασίας είναι η εφαρμογή της Οδηγίας με βάση την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, όπως προτείνεται στην προκειμένη εργασία. Κατά προτίμηση, όμως, η εφαρμογή της Οδηγίας 2004/48/EK θα έπρεπε να γίνει από το νομοθέτη και όχι από τη νομολογία.

B) Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βάσει της Οδηγίας 2008/95/EK όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το ίδιο νομικό πλαίσιο στο δίκαιο σημάτων. Επομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον κατά πόσο και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να εφαρμόσουν τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο σημάτων όπως ο γερμανός νομοθέτης, ή αν η επιλογή του γερμανικού νόμου περί σημάτων είναι η εξαίρεση. Άλλες χώρες, με διαφορετική βάση του δικαίου σημάτων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στο δίκαιο σημάτων¹¹⁷⁰. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη περιγραφής του δικαίου σημάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η σύγκριση περιορίζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής η σύγκριση πρέπει να περιοριστεί στη νομική βάση για την προστασία των μη καταχωρημένων δικαιωμάτων. Μία λεπτομερής περιγραφή όλων των αξιώσεων που καλύπτουν μη καταχωρημένα δικαιώματα θα υπερέβαινε το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Επομένως, η περιγραφή από το δίκαιο του κάθε κράτους μέλους περιορίζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα. Κατά το άρθρο 4 παρ. 4β της Οδηγίας 2008/95/EK, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν το δικαίωμα άσκησης ανακοπής σε περίπτωση που προσκρούει η αίτηση σήματος σε

¹¹⁶⁹ Έτσι αναλυτικά παραπάνω. Από τη νομολογία ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine.

¹¹⁷⁰ Π.χ. στις ΗΠΑ δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση σήματος χωρίς απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης.

προγενέστερο μη καταχωρημένο διακριτικό γνώρισμα. Επομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον για την προκειμένη εργασία κατά πόσο στο εθνικό δίκαιο τα μη καταχωρημένα δικαιώματα είναι προγενέστερα δικαιώματα σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα. Επίσης, πρέπει να ερευνείται κατά πόσο το εθνικό δίκαιο σημάτων προστατεύει τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα, ή, αν όχι, κατά πόσο προστατεύονται αυτά με βάση άλλες διατάξεις.

I) Τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας γίνεται επομένως αναφορά στη νομική αντιμετώπιση των μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων σε χώρες που είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹¹⁷¹.

1) Αυστρία

Στην Αυστρία στο άρθρο 31 του νόμου περί σημάτων (Markenschutzgesetz) προβλέπεται το δικαίωμα διαγραφής σήματος με βάση μη καταχωρημένο σήμα και στο άρθρο 32 το δικαίωμα διαγραφής σήματος με βάση διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης. Μη καταχωρημένα δικαιώματα είναι τα διακριτικά της επιχείρησης και το μη καταχωρημένο σήμα. Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων όμως δεν προέρχεται από το νόμο περί σημάτων, αλλά από το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο αυστριακός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού υπ' αρ. 531/1923 εκδόθηκε το 1923¹¹⁷² και είχε ως πρότυπο το γερμανικό UWG του 1909¹¹⁷³. Το ίδιο πρότυπο είχε και ο ελληνικός Ν. 146/1914, ο οποίος εκδόθηκε εννέα χρόνια νωρίτερα. Το άρθρο 9 παρ. 1 UWG προστατεύει τα διακριτικά της επιχείρησης και τον τίτλο έργου, ενώ το άρθρο 9 παρ. 3 UWG τον διασχηματισμό. Ο διασχηματισμός προστατεύεται μόνο αν έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές. Η ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1 UWG είναι πολύ όμοια με τη ρύθμιση του άρθρου 13 Ν. 146/1914 στο ελληνικό δίκαιο. Ο νομοθέτης της Αυστρίας, όπως και ο νομοθέτης της Ελλάδος

¹¹⁷¹ Το κείμενο των νόμων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, www.wipo.int. Επίσης το κείμενο νόμων περιέχεται και στο βιβλίο, Tatham/ Richards, ECTA, Guide to E.U., Trade Mark Legislation.

¹¹⁷² Sonn/Prettenhofer/Koch, Warenzeichenrecht (Markenrecht), σελ. 305.

¹¹⁷³ Jacobs/ Lindacher/ Teplitzky (Stricker), UWG. Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb mit Nebengesetzen, αρ. F275, Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 70.

εννέα χρόνια νωρίτερα, αποφάσισε επομένως να μην προστατεύει τον διασχηματισμό στο νόμο περί σημάτων αλλά στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

2) Βουλγαρία

Ο νόμος περί σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων της Βουλγαρίας¹¹⁷⁴ προβλέπει στο αρ. 12 παρ. 6 το δικαίωμα άσκησης ανακοπής εναντίον καταχωρημένου σήματος βάσει μη καταχωρημένου σήματος. Επίσης, προβλέπει το άρθρο 12 παρ. 2 στοιχείο 7 ειδική προστασία για το παγκοίως γνωστό σήμα. Εκτός από την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος, ο νόμος περί σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων δεν προβλέπει κανένα δικαίωμα για άλλα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα, ούτε δικαίωμα ανακοπής, ούτε άλλη προστασία. Επομένως, η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων προέρχεται από άλλες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 αρ. 2 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού¹¹⁷⁵ απαγορεύεται η χρήση εμπορικών διακριτικών, επωνυμιών ή άλλων σημείων, όταν μπορεί η χρήση αυτή να παραπλανήσει τον καταναλωτή¹¹⁷⁶. Η ύπαρξη παραπλάνησης του καταναλωτή εξαρτάται από την ύπαρξη του κινδύνου συγχύσεως που προκαλείται στην αγορά.

3) Γαλλία

Ο Γαλλικός νόμος περί σημάτων, ο οποίος είναι μέρος του νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας¹¹⁷⁷, προβλέπει δικαίωμα ανακοπής για τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα στο πλαίσιο του άρθρου L. 711-4 b και c του νόμου αυτού. Ο νόμος περί διανοητικής ιδιοκτησίας δεν προσφέρει προστασία μη καταχωρημένων δικαιωμάτων με την οποία θα μπορούσε να απαγορευθεί η χρήση μεταγενέστερου διακριτικού. Το μη καταχωρημένο σήμα προστατεύεται με βάση τις γενικές ρυθμίσεις των άρθρων 1382 και 1383 Αστικού Κώδικα (Code Civil), οι οποίες ερμηνεύονται στο γαλλικό δίκαιο ως ρύθμιση αθέμιτου ανταγωνισμού¹¹⁷⁸. Για την προστασία των διακριτικών της επιχείρησης εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο κίνδυνος

¹¹⁷⁴ Ν. υπ' αρ. 81/1999, από 14 Σεπτεμβρίου 1999, όπως ισχύει με τις αλλαγές του 2010, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 38.

¹¹⁷⁵ Ν. υπ' αρ. 39/1991 από 17 Μαΐου 1991.

¹¹⁷⁶ Bakardjiena, GRUR Int 1994, σελ. 671, 673.

¹¹⁷⁷ Πρόκειται για το 7^ο Βιβλίο, άρθρο L του «Code de la propriete intellectuelle».

¹¹⁷⁸ Jacobs/ Lindacher/ Teplitzky (Stricker), UWG. Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb mit Nebengesetzen, αρ. F246, Hirdina, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und im Französischen Recht, σελ. 189.

συγχύσεως θεωρείται ως κλασική περίπτωση εφαρμογής της έννοιας της «concurrency deloyale» βάσει της διάταξης του 1382 Code Civil¹¹⁷⁹.

4) Δανία

Μία διαφορετική αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων παρουσιάζει το δίκαιο σημάτων της Δανίας¹¹⁸⁰. Καταρχάς, το μη καταχωρημένο σήμα αλλά και το διακριτικό της επιχείρησης προσφέρει δικαίωμα ανακοπής με βάση το άρθρο 15 παρ. 4 (ι) του νόμου αυτού. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 (ι) του νόμου αυτού, το μη καταχωρημένο σήμα προστατεύεται από την πρώτη χρήση του, εφόσον έχει διακριτική δύναμη¹¹⁸¹. Επομένως, δε χρειάζεται το μη καταχωρημένο σήμα να έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές αφού το δικαίωμα γεννιέται ήδη με τη χρήση. Επίσης, ο νόμος περί σημάτων της Δανίας δεν περιορίζεται στην προστασία σημάτων, καθώς και η εκμετάλλευση της επωνυμίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του νόμου περί σημάτων¹¹⁸², προσφέροντας προστασία έναντι του κινδύνου συγχύσεως με βάση αυτή τη γενική ρήτρα του άρθρου 1. Το δίκαιο σημάτων της Δανίας εφαρμόζεται για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων, καταχωρημένων ή μη. Οι εταιρικές επωνυμίες προστατεύονται από τη πρώτη χρήση τους με βάση το άρθρο 18 του νόμου περί εμπορικών πρακτικών, το άρθρο 2 (ι) του νόμου περί εταιρειών και το άρθρο 6 (ι) του ενοποιημένου νόμου περί ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων¹¹⁸³.

5) Εσθονία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του δικαίου σημάτων της Εσθονίας¹¹⁸⁴ προστατεύονται μόνο τα παγκοίμως γνωστά μη καταχωρημένα σήματα, υπό την έννοια του άρθρου 6bis της Σύμβασης των Παρισίων. Τέτοιο μη καταχωρημένο σήμα φήμης δίνει και δικαίωμα ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1, αρ. 1. Άλλα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα όμως δεν προσφέρουν δικαίωμα ανακοπής. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 και 4 δίνουν δικαίωμα ανακοπής και οι επωνυμίες

¹¹⁷⁹ Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 123.

¹¹⁸⁰ Varemærkeloven (Νόμο περί Σημάτων) αρ. 90 της 28 Ιανουαρίου 2009.

¹¹⁸¹ Βλ. και Stricker / Bastian / Albert, Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, σελ. 10.

¹¹⁸² Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 195.

¹¹⁸³ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 40.

¹¹⁸⁴ Δημοσίευση σε RT I 2002, 49, 308, και ημερομηνία 22.05.2002 και ισχύ από 01.05.2004.

επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. Επίσης, ρητή ρύθμιση δεν υπάρχει ούτε στο πλαίσιο του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού σχετικά με την προστασία έναντι της παραποίησης προϊόντων ή του κινδύνου συγχύσεως. Ερμηνεύεται όμως ότι η ρύθμιση του άρθρου 50 παρ. 1 αρ. 1 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, η οποία ρητά αναφέρεται σε παραπλανητικές πληροφορίες, καλύπτει και τις ως άνω περιπτώσεις της παραποίησης και του κινδύνου συγχύσεως¹¹⁸⁵. Η προστασία μη καταχωρημένων δικαιωμάτων προσφέρεται επομένως μόνο βάσει διασταλτικής ερμηνείας του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

6) Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

Ο νόμος περί σημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1994 εφαρμόζεται μόνο για τη διαδικασία καταχώρησης και την προστασία καταχωρημένων σημάτων. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 5 παρ. 4 α και β, δεν καταχωρείται σήμα το οποίο ομοιάζει με μη καταχωρημένο σήμα ή με εμπορική επωνυμία. Για την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος εφαρμόζεται το δικαίωμα του «passing off». Προϋπόθεση του σχετικού δικαιώματος είναι η ύπαρξη ενός βαθμού καθιέρωσης (goodwill) του προϊόντος στο καταναλωτικό κοινό¹¹⁸⁶. Το «passing off» μπορεί να έχει εφαρμογή και για κάθε άλλο σημείο το οποίο χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Το εθιμικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και η προστασία με βάση το «passing off» είναι πρότυπο για την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, στην Κύπρο και στη Μάλτα.

7) Ιρλανδία

Σύμφωνα με άρθρο 10 παρ. 4 α του ιρλανδικού νόμου περί σημάτων¹¹⁸⁷, ο δικαιούχος μη καταχωρημένου σήματος ή άλλου σημείου έχει το δικαίωμα ανακοπής κατά την καταχώρηση σήματος. Η προστασία των μη καταχωρημένων δικαιωμάτων είναι παρόμοια με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, προέρχεται από το εθιμικό δίκαιο (common law) και προσφέρεται με βάση το «passing off»¹¹⁸⁸.

¹¹⁸⁵ Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 104.

¹¹⁸⁶ Bolter / Grimm, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 94, Sawdy/ Meiselmann, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2013, σελ. 88.

¹¹⁸⁷ Trade Marks Act No. 6, 1996.

¹¹⁸⁸ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 246.

8) Ισπανία

Ο νόμος περί σημάτων της Ισπανίας του 2001¹¹⁸⁹ είχε ως σκοπό την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου¹¹⁹⁰. Στο ισπανικό δίκαιο σημάτων πρόκειται για έναν ενιαίο νόμο προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων. Ο νόμος αυτός προβλέπει μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα ως προγενέστερα δικαιώματα σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 6 δ του νόμου, το δικαίωμα ανακοπής μη καταχωρημένων σημάτων περιορίζεται μόνο σε παγκοίμως γνωστά σήματα. Ως προς τα μη καταχωρημένα σήματα δεν προβλέπεται δικαίωμα ανακοπής. Με βάση το άρθρο 7 του νόμου, όσον αφορά στο εμπορικό όνομα πρόκειται για σχετικό λόγο απαραδέκτου, ο οποίος προσφέρει δικαίωμα ανακοπής. Το άρθρο 8 επεκτείνει το δικαίωμα με βάση εμπορικά ονόματα και για μη όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, σε περίπτωση που πρόκειται για διακριτικό φήμης. Για την προστασία εμπορικών επωνυμιών εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 87 επ. του νόμου περί σημάτων. Για τα μη καταχωρημένα σήματα όμως γίνεται δεκτή η προστασία μόνο όταν πρόκειται για παγκοίμως γνωστά σήματα¹¹⁹¹. Επιπλέον, προστασία μπορεί να προέρχεται μόνο με βάση άλλες διατάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού τονίζει ότι η απλή απομίμηση προϊόντων είναι επιτρεπτή πράξη ανταγωνισμού, η συμπληρωματική προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τον αθέμιτο ανταγωνισμό περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως την αθέμιτη συστηματική παραποίηση¹¹⁹². Το ισπανικό δίκαιο σημάτων περιέχει επομένως προστασία και μη καταχωρημένων δικαιωμάτων, όμως περιορίζει ειδικά την προστασία μη καταχωρημένου σήματος στην σπάνια περίπτωση της ύπαρξης μεγάλης φήμης.

9) Ιταλία

Το Ιταλικό δίκαιο σημάτων, το οποίο περιέχεται ως τίτλος II μέρος 1 στο ενιαίο νόμο περί διανοητικής ιδιοκτησίας¹¹⁹³, προβλέπει στο άρθρο 12 παρ. 1 β ως προς το μη καταχωρημένο σήμα και τα διακριτικά της επιχείρησης σχετικούς λόγους απαραδέκτου. Με τη μεταρρύθμιση του Ιταλικού νόμου περί διανοητικής

¹¹⁸⁹ Νόμος 17/2001 από 7 Δεκεμβρίου 2001.

¹¹⁹⁰ Ekey/Klippel/Bender (Frühbeck Olmedo/ Suderow), Markenrecht, Band 1, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, σελ. 1204.

¹¹⁹¹ Sousa/ Sirimarco, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 92.

¹¹⁹² Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 329.

¹¹⁹³ Νόμος υπ' αρ. 30 από 10 Φεβρουαρίου 2005.

ιδιοκτησίας το 2005 δεν αναγνωρίζεται πλέον μόνο η προστασία καταχωρημένων δικαιωμάτων, αλλά, σύμφωνα με τον τίτλο I άρθρο 2 αρ. 4, και η προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων¹¹⁹⁴. Προσφέρεται και επιπλέον προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το άρθρο 2571 του αστικού κώδικα¹¹⁹⁵, πρέπει πλέον η Ιταλία να θεωρηθεί ως χώρα που ακολουθεί μία ενιαία προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων.

10) Κροατία

Η Κροατία είναι η τελευταία χώρα η οποία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση το άρθρο 6 παρ. 2 και 4 του νόμου περί σημάτων¹¹⁹⁶ προβλέπεται δικαίωμα ανακοπής κατά αίτησης σήματος με βάση παγκοίως γνωστό μη καταχωρημένο σήμα. Περαιτέρω δικαίωμα ανακοπής προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 και για το προγενέστερο διακριτικό τίτλο¹¹⁹⁷. Τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται στην άσκηση ανακοπής κατά το μεταγενέστερο σήμα. Ωστόσο, η προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων δεν ρυθμίζεται στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων. Προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων προσφέρεται μόνο με βάση τις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού¹¹⁹⁸.

11) Κύπρος

Ο κυπριακός νόμος περί εμπορικών σημάτων (ΚΕΦ.268) προβλέπει στο άρθρο 14 παρ. 1 δ (ι) το δικαίωμα επί του ονόματος ως σχετικό λόγο απαραδέκτου σε σχέση με τη μεταγενέστερη δήλωση δήλωσης. Εκτός από την περίπτωση των παγκοίως γνωστών σημάτων που ρυθμίζονται στο άρθρο 14Α παρ. 1 γ, δεν προσφέρεται δικαίωμα ανακοπής με βάση μη καταχωρημένο σήμα. Για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων εφαρμόζεται στην Κύπρο το εθιμικό δίκαιο (common law) και η αγωγή της «passing off»¹¹⁹⁹, έννοια προερχόμενη από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και παρόμοια με τις διατάξεις του Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Για την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος δεν υπάρχει προϋπόθεση καθιέρωσης

¹¹⁹⁴ Verducci-Galetti/Mannini, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 80.

¹¹⁹⁵ Ekey/Klippel/Bender (Preussler), Markenrecht, Band 1, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, σελ. 1085.

¹¹⁹⁶ Τελευταία αλλαγή με το ΝΝ 49/2011, σε ισχύ από 07/05/2011.

¹¹⁹⁷ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 51.

¹¹⁹⁸ Βλ. http://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=35.

¹¹⁹⁹ Παυλίδου, Cyprus, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 73.

στην αγορά, καθώς η προστασία μπορεί να δοθεί από την πρώτη χρήση¹²⁰⁰. Σε αυτό το σημείο, το δίκαιο της Κύπρου φαίνεται να διαφοροποιείται από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο χρειάζεται να υπάρχει ένας βαθμός καθιέρωσης (goodwill).

12) Λετονία

Το δίκαιο σημάτων στη Λετονία¹²⁰¹ προβλέπει στο άρθρο 8 παρ. 2 το δικαίωμα ανακοπής και διαγραφής με βάση σήμα φήμης, καταχωρημένο ή μη. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 αρ. 3, προσφέρεται στο προγενέστερο εμπορικό διακριτικό γνώρισμα ένα δικαίωμα διαγραφής εναντίον του μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος. Η προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων όμως δεν προβλέπεται στο νόμο περί σημάτων. Τέτοια προστασία προέρχεται από το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Στην περίπτωση του κινδύνου συγχύσεως προσφέρεται προστασία με βάση το άρθρο 18 παρ. 3 αρ. 1 και 2 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού¹²⁰².

13) Λιθουανία

Στη Λιθουανία ο νόμος περί σημάτων προβλέπει σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 τα προγενέστερα μη καταχωρημένα σήματα φήμης ως λόγους διαγραφής του μεταγενέστερου σήματος¹²⁰³. Περαιτέρω προβλέπονται ως λόγοι διαγραφής του σήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 και οι εμπορικές επωνυμίες επιχειρήσεων. Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας του νόμου περί σημάτων δεν περιορίζεται μόνο στα καταχωρημένα σήματα, αλλά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, εκτείνεται και στα μη καταχωρημένα σήματα φήμης. Άλλη προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων δεν προβλέπει ο νόμος περί σημάτων και επομένως εφαρμόζονται άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση απομίμησης προϊόντων ή συσκευασιών εφαρμόζεται το άρθρο 16 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού¹²⁰⁴.

¹²⁰⁰ Παυλίδου, Cyprus, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 73.

¹²⁰¹ Δίκαιο Σημάτων και Γεωγραφικών Ενδείξεων από 16 Ιουνίου 1999.

¹²⁰² Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Bakardjiewa Engelbrekt), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 260.

¹²⁰³ Νόμος περί σημάτων από 10 Οκτωβρίου 2000 υπ' αρ. VIII-1981 (με αλλαγές στις 8 Ιουνίου 2006 – με το Νόμο υπ' αρ. X-651).

¹²⁰⁴ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Bakardjiewa Engelbrekt), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 263.

14) Μάλτα

Κατά το άρθρο 6 παρ. 4 α του δικαίου των σημάτων της Μάλτας¹²⁰⁵ δεν πρέπει να καταχωρείται ένα σήμα σε περίπτωση ύπαρξης μη καταχωρημένου σήματος και, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, δεν γίνεται δεκτό ένα μεταγενέστερο σήμα σε περίπτωση ύπαρξης άλλου προγενέστερου εμπορικού σημείου¹²⁰⁶. Επομένως, το δίκαιο σημάτων δέχεται τα διακριτικά γνωρίσματα ως προγενέστερα δικαιώματα. Το δίκαιο σημάτων, ωστόσο, περιορίζει την προστασία σε καταχωρημένα σήματα, η δε προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων προέρχεται από άλλες διατάξεις. Τα συμφέροντα των ανταγωνιστών προστατεύονται κατά κύριο λόγο με βάση τα άρθρα 32 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, στα οποία περιέχονται ρυθμίσεις όμοιες με αυτές του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, και συγκεκριμένα του «passing off»¹²⁰⁷.

15) Μπενελούξ

Στις χώρες της Μπενελούξ, δηλαδή στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο, ισχύει ένα ενιαίο δίκαιο σημάτων¹²⁰⁸. Με βάση αυτή τη συνθήκη, όμως, δεν προσφέρεται στο δικαιούχο μη καταχωρημένου διακριτικού γνωρίσματος το δικαίωμα ανακοπής ή αίτησης διαγραφής¹²⁰⁹ ούτε προβλέπεται η προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Η συνθήκη για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της Μπενελούξ εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο σε καταχωρημένα σήματα. Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων προέρχεται επομένως από τα εθνικά δικαιώματα των χωρών της Μπενελούξ, δηλαδή από τους εθνικούς νόμους του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών.

α) Βέλγιο

Ο νόμος περί των πρακτικών της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι η βασική πηγή του αθέμιτου ανταγωνισμού στο Βέλγιο¹²¹⁰. Η προστασία διακριτικών

¹²⁰⁵ Νόμος XVI από 2000 με ισχύ από 1^η Ιανουαρίου 2001, Κεφάλαιο 416.

¹²⁰⁶ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 55.

¹²⁰⁷ Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 198.

¹²⁰⁸ Πλέον σε ισχύ η από 16 Μαΐου 2006 Μπενελούξ συνθήκη για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Με τη συνθήκη αυτή αντικαταστάθηκε ο νόμος περί σημάτων της Μπενελούξ από 1969, με τελευταίες αλλαγές το 1992.

¹²⁰⁹ Steinhauser/ Antic, Benelux, World Trademark Review, Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2008, σελ. 48.

¹²¹⁰ Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 78.

γνωρισμάτων βασίζεται στη γενική διάταξη του άρθρου 95 του νόμου αυτού. Η διάταξη αυτή βρίσκει εφαρμογή για την προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων. Προστασία της εμπορικής επωνυμίας προέρχεται και από το άρθρο 1382 του Αστικού Κώδικα¹²¹¹.

β) Λουξεμβούργο

Το δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού του Λουξεμβούργου είναι παρόμοιο με το δίκαιο του Βελγίου. Προστασία για την εμπορική επωνυμία ή για άλλα διακριτικά γνωρίσματα προσφέρει η γενική διάταξη του άρθρου 14 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού¹²¹².

γ) Κάτω Χώρες

Στις Κάτω Χώρες λείπει μία ενιαία ρύθμιση για την προστασία του αθέμιτου ανταγωνισμού¹²¹³. Η προστασία έναντι του κινδύνου συγχύσεως προσφέρεται με βάση την ερμηνεία γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, συγκεκριμένα του άρθρου 6:162 ΑΚ¹²¹⁴. Περαιτέρω προστασία για την εμπορική επωνυμία υπάρχει και με βάση το Νόμο της 5^{ης} Ιουλίου 1921 περί των εμπορικών επωνυμιών¹²¹⁵.

16) Ουγγαρία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 α του νόμου περί σημάτων της Ουγγαρίας¹²¹⁶, ο δικαιούχος εμπορικής επωνυμίας έχει το δικαίωμα ανακοπής εναντίον της καταχώρησης σήματος. Τέτοιο δικαίωμα ανακοπής έχει σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 α και ο δικαιούχος μη καταχωρημένου σήματος. Όσον αφορά στην προστασία, το δίκαιο σημάτων περιορίζεται σε καταχωρημένα σήματα. Η προστασία των μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων εναντίον του κινδύνου συγχύσεως

¹²¹¹ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 36.

¹²¹² Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 269.

¹²¹³ Jacobs/ Lindacher/ Teplitzky (Stricker), UWG. Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb mit Nebengesetzen, αρ. F266, Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 200.

¹²¹⁴ Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 207.

¹²¹⁵ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 37.

¹²¹⁶ Νόμος XI από 1997 «Περί Σημάτων και Γεωγραφικών Ενδείξεων».

πρόερχεται από το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού και συγκεκριμένα από το άρθρο 6 του νόμου αυτού¹²¹⁷.

17) Πολωνία

Το δίκαιο σημάτων της Πολωνίας περιέχεται στον ενιαίο νόμο περί διανοητικής ιδιοκτησίας¹²¹⁸ και ρυθμίζεται στα άρθρα 120 και επόμενα. Τα παγκοίμως γνωστά σήματα που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές προσφέρουν το δικαίωμα άσκησης αίτησης διαγραφής του καταχωρημένου σήματος με βάση το άρθρο 132 παρ. 1 (υ)¹²¹⁹. Σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 1 αρ. 1 του νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας προσφέρουν τα προγενέστερα προσωπικά ή οικονομικά δικαιώματα τρίτων ένα σχετικό λόγο απαραδέκτου του σήματος. Η ρύθμιση ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 5, υπό την έννοια ότι η απλή ύπαρξη εμπορικής επωνυμίας τρίτων δεν εμποδίζει την καταχώρηση σήματος, αν η καταχώρηση έγινε καλόπιστα. Επίσης και η επωνυμία είναι ένα σχετικός λόγος απαραδέκτου του σήματος όμως μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή στο εσωτερικό¹²²⁰. Υποστηρίζεται στη θεωρία ότι τα παγκοίμως γνωστά σήματα προστατεύονται και χωρίς χρήση στο εσωτερικό με βάση τα άρθρα 301 και 296 παρ. 2 του νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως και τα σήματα φήμης¹²²¹. Περαιτέρω προστασία του διασηματισμού και των διακριτικών γνωρισμάτων δεν προβλέπεται στο δίκαιο σημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, μία πράξη αντίκειται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού εφόσον υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς την ιδιότητα του παραγωγού του προϊόντος. Πρόκειται για μία ρύθμιση που προσφέρει προστασία έναντι της απομίμησης προϊόντος¹²²². Επομένως, υπάρχει προστασία του μη καταχωρημένου σήματος με βάση ρύθμιση αθέμιτου ανταγωνισμού. Επίσης, προσφέρεται προστασία

¹²¹⁷ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Bakardjieva Engelbrekt), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 343.

¹²¹⁸ Νόμος περί διανοητικής ιδιοκτησίας από 30 Ιουνίου 2000, με αλλαγές της 23 Ιανουαρίου 2004 και 29 Ιουνίου 2007. Σήματα και γεωγραφικές ενδείξεις ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο III.

¹²¹⁹ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο Εναρμόνισης, Μέρος Γ, Ανακοπή, ημερομηνία 01.08.2014, σελ. 58.

¹²²⁰ Ekey/Klippel/Bender (Liebscher), Markenrecht, Band 1, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, σελ. 1157.

¹²²¹ Szajna, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 84, 85.

¹²²² Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Bakardjieva Engelbrekt), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 296.

για τα παγκοίμως γνωστά σήματα με βάση το άρθρο 6bis της Σύμβασης των Παρισίων¹²²³.

18) Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία αποφάσισε ο νομοθέτης να εκδώσει έναν ενιαίο νόμο περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας¹²²⁴. Τα δικαιώματα των σημάτων ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο IV στα άρθρα 222 και επόμενα. Σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1, η χρήση του μη καταχωρημένου σήματος δίνει ένα δικαίωμα προτεραιότητας, εφόσον γίνεται κατάθεση του σήματος εντός έξι μηνών. Το δικαίωμα τριτανακοπής με βάση το μη καταχωρημένο σήμα περιορίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα των έξι μηνών. Επομένως, το μη καταχωρημένο σήμα δεν προσφέρει κανένα δικαίωμα, εκτός από την προτεραιότητα σε περίπτωση κατάθεσης εντός έξι μηνών από την πρώτη χρήση. Εξαιρέση ισχύει μόνο για τα παγκοίμως φήμης σήματα, καταχωρημένα ή μη, τα οποία αποτελούν, με βάση το άρθρο 241, σχετικούς λόγους απαραδέκτου του σήματος χωρίς χρονικό περιθώριο. Σύμφωνα με το άρθρο 239 παρ. 2 α, πρόκειται για διακριτικά της επιχείρησης σε προγενέστερα δικαιώματα τα οποία αποκλείουν την καταχώρηση σήματος. Μη καταχωρημένα σημεία της επιχείρησης μπορούν να έχουν προστασία με βάση το άρθρο 317 του νόμου αυτού, η οποία αποτελεί ρύθμιση αθέμιτου ανταγωνισμού¹²²⁵. Επομένως, ο νομοθέτης της Πορτογαλίας επέλεξε να ρυθμίσει όλα τα διακριτικά γνωρίσματα σε ένα ενιαίο νόμο, μη προσφέροντας όμως προστασία για το μη καταχωρημένο σήμα.

19) Ρουμανία

Ο νόμος σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων της Ρουμανίας¹²²⁶ αναγνωρίζει στο άρθρο 6 παρ. 2 στ και 4 β τη προστασία για τα σήματα φήμης και τα παγκοίμως γνωστά σήματα¹²²⁷. Επομένως, υπάρχει προστασία μη καταχωρημένου σήματος υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί σήμα φήμης στο εσωτερικό. Προστασία άλλων μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων δεν προσφέρει ο νόμος αυτός. Η

¹²²³ Zielinska-Lazarowicz/ Markieta, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 217.

¹²²⁴ Νόμος 36/2003 από 5 Μαρτίου 2003, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 318/2007 από 26 Σεπτεμβρίου 2007, το Ν. 360/2007 από 2 Νοεμβρίου 2007, το Ν. 143/2008 από 25 Ιουλίου 2008 και το Ν. 16/2008 από 1^η Απριλίου 2008.

¹²²⁵ Ferreira, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 86, 87.

¹²²⁶ Ν. 84/1998 με αναδημοσίευση στο Ν. 350/2010.

¹²²⁷ Vilau/ Lupsa, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2013, σελ. 84.

προστασία άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, όπως η επωνυμία ή το λογότυπο μιας επιχείρησης, προέρχεται από τον εμπορικό νόμο 31/1990, το νόμο κατάχρησης εμπορικών επωνυμιών, 26/1990 και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ν. 11/1991¹²²⁸.

20) Σλοβακία

Στη Σλοβακία εκδόθηκε το 2009 ένας νέος νόμος περί σημάτων¹²²⁹. Σύμφωνα με το άρθρο 7 f, ο δικαιούχος μη καταχωρημένου σήματος ή άλλου εμπορικού γνωρίσματος, το οποίο έχει καταστεί διακριτικό του, μπορεί να ασκήσει ανακοπή έναντι της καταχώρησης μεταγενέστερου σήματος. Επομένως, τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα προβλέπονται ως σχετικοί λόγοι απαραδέκτου του σήματος. Όσον αφορά στην προστασία ο νόμος περί σημάτων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα καταχωρημένα σήματα. Για την προστασία του διασηματισμού και των διακριτικών της επιχείρησης εναντίον του κινδύνου συγχύσεως εφαρμόζεται, όπως και στη Τσεχία, το άρθρο 47 σε συνδυασμό με τη γενική ρύθμιση του άρθρου 44 του εμπορικού νόμου¹²³⁰. Το δίκαιο ανταγωνισμού της Σλοβακίας, αλλά και της Τσεχίας, βασίζεται στο άρθρο 41 και επόμενα του εμπορικού κώδικα¹²³¹. Οι ρυθμίσεις αυτές βασίζονται σε ένα νόμο, ο οποίος εκδόθηκε, όταν η Τσεχία και η Σλοβακία ήταν μία ενιαία χώρα.

21) Σλοβενία

Ο νόμος περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Σλοβενίας¹²³² περιέχει ρυθμίσεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια, τα σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οι ρυθμίσεις για τα σήματα εμπεριέχονται στα άρθρα 42 επόμενα του νόμου αυτού. Ο σκοπός της ρύθμισης του νόμου του 2001 ήταν η εφαρμογή των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου στο δίκαιο της Σλοβακίας¹²³³. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε, το παγκοίνως γνωστό σήμα αποτελεί σχετικό λόγο απαραδέκτου του σήματος. Τέτοιος σχετικός λόγος είναι και η εμπορική επωνυμία με βάση το

¹²²⁸ Vilau/ Lupsa, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2013, σελ. 84.

¹²²⁹ Ν. 506/2009 από 28 Οκτωβρίου 2009.

¹²³⁰ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 318.

¹²³¹ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 331.

¹²³² Νόμος υπ' αρ. ZIL-1-UPB3, από 23 Μαΐου 2001, με αλλαγές στις 6 Φεβρουαρίου 2006.

¹²³³ Ekey/Klippel/Bender (Mozina, Vlahek), Markenrecht, Band 1, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, σελ. 1198.

άρθρο 44 παρ. 1 f του νόμου. Ο νόμος περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας προσφέρει προστασία μόνο για τα καταχωρημένα δικαιώματα. Προστασία κατά του κινδύνου συγχύσεως υπάρχει με βάση το άρθρο 13 αρ. 9 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού¹²³⁴. Με βάση τη ρύθμιση αυτή προσφέρεται προστασία της εμπορικής επωνυμίας, του μη καταχωρημένου σήματος και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων¹²³⁵.

22) Σουηδία

Στη Σουηδία προστατεύονται όλα τα διακριτικά γνωρίσματα στο πλαίσιο του ενιαίου νόμου περί σημάτων¹²³⁶. Η απόκτηση αποκλειστικού δικαιώματος γίνεται όχι μόνο με την καταχώρηση ενός σήματος, αλλά σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 άρθρο 7 και με την καθιέρωση στις συναλλαγές. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8, η εμπορική επωνυμία και τα εμπορικά σύμβολα προσφέρουν ένα αποκλειστικό δικαίωμα. Στα μη καταχωρημένα σήματα και στις εμπορικές επωνυμίες πρόκειται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 άρθρα 9 και 10, για σχετικούς λόγους απαραδέκτου του σήματος. Ο ανωτέρω σουηδικός νόμος αποτελεί επομένως ένα από τα λίγα νομοθετικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο ακολουθεί την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων¹²³⁷.

23) Τσεχική Δημοκρατία

Ο νόμος περί σημάτων της Τσεχίας¹²³⁸ προβλέπει στο κεφάλαιο 7 παρ. 1 ζ, ι το μη καταχωρημένο σήμα και το διακριτικό της επιχείρησης ως σχετικούς λόγους απαραδέκτου του σήματος. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 δ η προστασία μη καταχωρημένων σημάτων προσφέρεται μόνο για παγκοίως γνωστά σήματα, υπό την έννοια του άρθρου 6bis της Σύμβασης των Παρισίων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της προσβολής του σήματος, λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο πρόκειται για ένα προγενέστερο δικαίωμα. Ο δικαιούχος καταχωρημένου σήματος δεν μπορεί να σταματήσει τη χρήση προγενέστερου μη καταχωρημένου διακριτικού

¹²³⁴ Ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού εκδόθηκε στις 25.03.1993.

¹²³⁵ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 321.

¹²³⁶ Swedish Statute Book, SFS, 2010:1877.

¹²³⁷ Βλ. και Stricker / Bastian / Albert, Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, σελ. 10.

¹²³⁸ Νόμος αρ. 441/2003 Coll της 3 Δεκεμβρίου 2003.

γνωρίσματος¹²³⁹. Άλλη προστασία μη καταχωρημένου διακριτικού γνωρίσματος δεν προσφέρει ο νόμος περί σημάτων. Προστασία του μη καταχωρημένου σήματος ή του διακριτικού της επιχείρησης μπορεί να γίνει δεκτή επομένως μόνο με βάση άλλες διατάξεις, όπως ο εμπορικός νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 47 σε συνδυασμό με τη γενική ρύθμιση του άρθρου 44 του εμπορικού νόμου, μία πράξη θεωρείται ως αθέμιτη, όταν προκαλείται με αυτήν κίνδυνος συγχύσεως. Επομένως ο διασχηματισμός, η επωνυμία αλλά και σημεία της επιχείρησης προστατεύονται εναντίον της ύπαρξης του κινδύνου συγχύσεως¹²⁴⁰. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 47 και του άρθρου 44 του εμπορικού νόμου είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις στη Σλοβακία.

24) Φινλανδία

Το δίκαιο σημάτων της Φινλανδίας¹²⁴¹ προβλέπει την προστασία μη καταχωρημένων σημάτων στο άρθρο 2, εφόσον έχουν καθιερωθεί στην αγορά¹²⁴². Η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος είναι ισότιμη με την προστασία του καταχωρημένου σήματος¹²⁴³. Το δικαίωμα ανακοπής προσφέρεται στον δικαιούχο του μη καταχωρημένου σήματος, της εμπορικής επωνυμίας, αλλά και του τίτλου έργου με βάση το άρθρο 14 του νόμου. Προστασία όμως των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης ο νόμος περί σημάτων δεν προβλέπει. Τέτοια προστασία πρέπει επομένως να προέρχεται από άλλες διατάξεις. Ο νόμος περί αθέμιτων πράξεων ανταγωνισμού¹²⁴⁴ δεν προβλέπει ρητά μία ρύθμιση για τον κίνδυνο συγχύσεως. Προστασία όμως για την παραποίηση εμπορικών σημείων ή μη καταχωρημένων σημάτων μπορεί να δοθεί με βάση τη γενική διάταξη του άρθρου 1 του νόμου περί αθέμιτων πράξεων ανταγωνισμού¹²⁴⁵. Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου προσφέρεται επομένως με βάση τη διασταλτική ερμηνεία των γενικών διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού.

¹²³⁹ Remisova, Czech Republic, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 83.

¹²⁴⁰ Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Henning-Bodewig), Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, σελ. 335.

¹²⁴¹ Νόμος Περί Σημάτων αρ. 7/1964, με τελευταία αλλαγή το νόμο με αρ. 939/2010.

¹²⁴² Stricker / Bastian / Albert, Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, σελ. 10.

¹²⁴³ Laaksonen/Hollands/Rapinoja, Finland, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 101, 102.

¹²⁴⁴ Νόμος από 22 Δεκεμβρίου 1978.

¹²⁴⁵ Henning-Bodewig, Unfair Competition Law, European Union and Member States, σελ. 112.

II) Ανάλυση των ρυθμίσεων σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η περιγραφή της νομοθεσίας σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η λύση την οποία επέλεξε ο έλληνας νομοθέτης είναι η λύση, η οποία επιλέχτηκε από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σουηδία ρυθμίζουν όλα τα διακριτικά γνωρίσματα σε έναν ενιαίο νόμο. Άλλες τρεις χώρες, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Φινλανδία, προστατεύουν με διαφορετικές προϋποθέσεις και μη καταχωρημένα σήματα, όχι όμως τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης. Οι περισσότερες χώρες όμως, αν και αναγνωρίζουν κατά κανόνα μη καταχωρημένα δικαιώματα ως σχετικούς λόγους απαραδέκτου του σήματος, δεν ρυθμίζουν την προστασία τους στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων. Η αιτιολογία όμως για αυτό ανάγεται προφανώς στο γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες ακολουθούν τη δομή και το περιεχόμενο της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ και πλέον της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ. Η προστασία των μη καταχωρημένων δικαιωμάτων όμως δεν ρυθμίζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας, διότι τα Κράτη Μέλη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τις προϋποθέσεις προστασίας αυτών. Ουσιαστικός όμως λόγος της απόκλισης όσον αφορά στην προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων δεν υπάρχει. Η Οδηγία 2008/95/ΕΚ ρητά αναφέρει στην 5^η αιτιολογική σκέψη ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν προστασία μη καταχωρημένων σημάτων.

Η μεταρρύθμιση του γερμανικού νόμου περί σημάτων έγινε το 1994, όταν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν εκδώσει τους δικούς τους νόμους. Έχοντας υπόψη ότι στη Γερμανία γίνεται πλήρης σύγκριση με άλλα νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γερμανός νομοθέτης γνώριζε ότι στις περισσότερες χώρες περιορίζεται ο νόμος περί σημάτων στην προστασία καταχωρημένων σημάτων. Παρόλα αυτά, επέλεξε να εκδώσει έναν ενιαίο νόμο για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων.

Γ) Η δικαιολογία για την εισαγωγή του γερμανικού ενιαίου νόμου περί σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων

Ο νομοθέτης της Γερμανίας συμπεριέλαβε το 1994 όλα τα διακριτικά γνωρίσματα στο νόμο περί σημάτων. Αυτή η μεταρρύθμιση του νόμου έγινε επί την ευκαιρία της εφαρμογής της Οδηγίας 1989/104/ΕΚ στο γερμανικό δίκαιο. Η απόφαση όμως της

εφαρμογής όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σε έναν ενιαίο νόμο δεν είναι τυχαία, αλλά έγινε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων.

I) Οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων μέχρι το 1993

Ο πρώτος γερμανικός νόμος περί σημάτων του 1874, περιόριζε την προστασία μόνο σε καταχωρημένα σήματα. Το 1894 ο νομοθέτης στο άρθρο 15 του νόμου περί σημάτων προέβλεψε μία ρύθμιση για τον διασχηματισμό¹²⁴⁶, η οποία όμως περιόρισε την προστασία μόνο σε πράξεις προσβολής ποινικού χαρακτήρα. Το 1909 εκδόθηκε ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού, με τον οποίο ο νομοθέτης θέσπισε στο άρθρο 16 μία πραγματική προστασία του διακριτικού της επιχείρησης και του τίτλου έργου. Από τότε άρχισαν οι διαφωνίες σχετικά με τη νομοθετική αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων. Επίσης, άρχισαν οι συζητήσεις για το κατά πόσο το δίκαιο σημάτων πρέπει να προσφέρει αποκλειστική προστασία καταχωρημένων σημάτων ή κατά πόσο πρέπει να προσφέρει και πραγματική προστασία μη καταχωρημένων σημάτων. Ουσιώδη ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις έπαιξε ο Ulmer¹²⁴⁷, ο οποίος πρότεινε το 1929 μία κατάλληλη οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων, τονίζοντας και την ισότητα του διασχηματισμού με το καταχωρημένο σήμα. Ο εμπορικός σκοπός του σήματος είναι η αναγνώρισή του από το καταναλωτικό κοινό, αναγνώριση την οποία πέτυχε ήδη το μη καταχωρημένο σήμα με την καθιέρωση¹²⁴⁸. Την ισότητα μεταξύ καταχωρημένου και μη καταχωρημένου σήματος δέχτηκε η νομολογία, προσφέροντας αστική προστασία στα πολιτικά δικαστήρια για τον διασχηματισμό¹²⁴⁹. Το 1936 ακολούθησε η μεταρρύθμιση του νόμου περί σημάτων, στον οποίο έγινε αλλαγή του παλαιού άρθρου 15 και θεσπίστηκε πλέον με το άρθρο 25 ένα πραγματικό δικαίωμα του διασχηματισμού.

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν σχεδόν σταματήσει οι διεθνές συναλλαγές, άρχισε πάλι η κυκλοφορία προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων σε πολλές χώρες υπήρχε συμφωνία στη νομική επιστήμη ότι είναι απαραίτητη μία κατά το δυνατόν παγκόσμια ερμηνεία της έννοιας του σήματος¹²⁵⁰. Σχετικά με την αντιμετώπιση των μη

¹²⁴⁶ Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen, Reichsgesetzblatt 1894, σελ. 441.

¹²⁴⁷ Ulmer, Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung.

¹²⁴⁸ Βλ. αναφορά στα επιχειρήματα του Ulmer σε: Beier, GRUR Int. 1973, σελ. 407, 409.

¹²⁴⁹ Όπως RG (Reichsgericht), GRUR 1933, σελ. 647.

¹²⁵⁰ Βλ. Beier, GRUR 1963, σελ. 83.

καταχωρημένων σημάτων υπήρχαν τότε βασικά δύο διαφορετικές νομοθετικές λύσεις: Η μία λύση ήταν η ενιαία ερμηνεία της έννοιας του καταχωρημένου και του μη καταχωρημένου σήματος, ενώ η δεύτερη λύση ήταν μία ερμηνεία στην οποία υπήρχαν διαφορές μεταξύ του καταχωρημένου και του μη καταχωρημένου δικαιώματος¹²⁵¹. Οι χώρες οι οποίες ερμήνευαν την έννοια του καταχωρημένου σήματος πιο στενά από την έννοια του μη καταχωρημένου σήματος, μη δεχόμενες την καταχώρηση συγκεκριμένων μορφών σημείων, προσέφεραν προστασία με βάση άλλες διατάξεις, όπως π.χ. στη Γερμανία η προστασία του διασχηματισμού και των διακριτικών της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων άρχισε στη δεκαετία του '60 στη Γερμανία και η συζήτηση κατά πόσο είναι ικανοποιητική η προστασία του διασχηματισμού στο άρθρο 25 του δικαίου των σημάτων (WZG). Το άρθρο 25 ήταν τότε η μόνη ρύθμιση του διασχηματισμού στο νόμο περί σημάτων και επομένως υπήρχαν αμφιβολίες κατά πόσο οι άλλες ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων είχαν εφαρμογή για τον διασχηματισμό. Έλειπε επομένως μια ρητή αναφορά στις βασικές έννοιες του διασχηματισμού, όπως η ερμηνεία του ως αποκλειστικού δικαιώματος ή η προστασία του¹²⁵². Η ανάγκη αναλογικής εφαρμογής των άλλων διατάξεων του νόμου περί σημάτων έφερε μεγάλη ανασφάλεια δικαίου. Η θεωρία τόνιζε ότι το άρθρο 25 δεν ήταν πλέον σύμφωνο με την πραγματική και νομική σημασία της προστασίας μη καταχωρημένων σημάτων που έχουν καθιερωθεί στις συναλλαγές και πως τέτοια δικαιώματα θα έπρεπε να έχουν στο δίκαιο σημάτων θέση ισότιμη με το καταχωρημένο σήμα¹²⁵³. Όπως είχε τονίσει ήδη ο Ulmer, το μη καταχωρημένο σήμα επιτυγχάνει με την καθιέρωσή του στις συναλλαγές τον εμπορικό σκοπό του κάθε σήματος. Το καταχωρημένο σήμα προσφέρει μία τυπική προστασία του σήματος βασικά για το πρώτο χρονικό διάστημα της κυκλοφορίας του προϊόντος. Η καταχώρηση του σήματος ευνοεί την ανάπτυξη του σήματος στο πρώτο χρονικό διάστημα της κυκλοφορίας του προϊόντος. Με την καταχώρηση προσφέρεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανενόχλητος το σήμα κατά το χρονικό σημείο της πρώτης κυκλοφορίας ενός προϊόντος¹²⁵⁴. Ο σκοπός του καταχωρημένου σήματος όμως είναι ο ίδιος με αυτόν του μη καταχωρημένου σήματος δηλ. η

¹²⁵¹ Τότε ήταν ίδια η ερμηνεία του σήματος καταχωρημένου και μη στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Στη Γερμανία και στις ΗΠΑ ήταν πιο στενή η ερμηνεία του καταχωρημένου σήματος σε σχέση με τον διασχηματισμό, βλ. Beier, GRUR 1963, σελ. 83.

¹²⁵² Beier, GRUR 1967, σελ. 628, 629.

¹²⁵³ Beier, GRUR 1967, σελ. 628, 629.

¹²⁵⁴ Beier, GRUR 1967, σελ. 628, 630.

αναγνώριση του σήματος από τους καταναλωτές. Όταν το σήμα έχει καθιερωθεί, τότε έχει εκπληρώσει το σκοπό αυτό και ο καταναλωτής αναγνωρίζει το σήμα στην αγορά. Όταν ένα σήμα έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές, η σημασία της καταχώρησης περιορίζεται στο γεγονός ότι διευκολύνει την απόδειξη της ημερομηνίας δημιουργίας του δικαιώματος. Επομένως, τόσο το καταχωρημένο όσο και το μη καταχωρημένο σήμα αποτελούν απολύτως ισότιμα δικαιώματα. Τέτοια ισότιμη θέση του καταχωρημένου σήματος και του διασχηματισμού δεν πρόσφερε όμως το άρθρο 25. Για να λυθεί το ζήτημα αυτό, ο Beier¹²⁵⁵ πρότεινε τρεις λύσεις: Η πρώτη λύση θα ήταν να ρυθμίζεται ο διασχηματισμός στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το πλεονέκτημα της λύσης αυτής θα ήταν η σαφής δομή και οριοθέτηση των διατάξεων, θα υπήρχε προστασία του καταχωρημένου σήματος στο πλαίσιο του δικαίου σημάτων και τα μη καταχωρημένα δικαιώματα θα ρυθμιζόνταν ενιαία στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού¹²⁵⁶. Αυτή είναι η λύση την οποία επέλεξαν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Το μειονέκτημα της λύσης αυτής ήταν όμως ότι αγνοούσε την ισότητα του καταχωρημένου σήματος και του διασχηματισμού και το γεγονός ότι ο διασχηματισμός έχει το ίδιο αντικείμενο προστασίας με το σήμα. Επίσης, η εφαρμογή του διασχηματισμού στον αθέμιτο ανταγωνισμό θα προκαλούσε μεγάλη ανασφάλεια δικαίου, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του διασχηματισμού από τη νομολογία θα ήταν πάλι υπό αμφισβήτηση. Μια δεύτερη λύση θα ήταν η πιο αναλυτική ρύθμιση του διασχηματισμού στο δίκαιο σημάτων. Αυτή όμως θα ήταν, σύμφωνα με τον Beier, μια λύση που θα άφηνε άλυτο το ζήτημα της ισότητας του καταχωρημένου σήματος και του διασχηματισμού. Προτιμότερη θα ήταν κατά τον Beier μία τρίτη λύση, η εφαρμογή ενός μη καταχωρημένου σήματος στο πλαίσιο του δικαίου σημάτων, προστατεύοντας έτσι και τον διασχηματισμό υπηρεσίας¹²⁵⁷. Αυτή η λύση θα αναγνώριζε το καταχωρημένο και μη καταχωρημένο σήμα ως απολύτως ισότιμα δικαιώματα. Αυτή είναι η λύση την οποία ακολούθησε η μεταρρύθμιση του νόμου περί σημάτων το 1994, τριάντα χρόνια μετά από τις ως άνω προτάσεις.

Οι πρώτες συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του γερμανικού νόμου περί σημάτων συνδέονται με τις προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό σήμα. Οι συζητήσεις αυτές άρχισαν

¹²⁵⁵ Beier, GRUR 1967, σελ. 628, 631.

¹²⁵⁶ Μέρος της θεωρίας ερμήνευε τον διασχηματισμό ως δικαίωμα αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως: Heydt, GRUR 1966, σελ. 33, 35, Falck, GRUR 1966, σελ. 43, 45.

¹²⁵⁷ Beier, GRUR 1967, σελ. 628, 632.

το 1958, όταν είχε συμφωνηθεί η πρώτη ευρωπαϊκή σύμβαση¹²⁵⁸. Μετά από συζητήσεις έξι ετών υπήρχε σε μεγάλο βαθμό συμφωνία για την ανάγκη εισαγωγής ενός ευρωπαϊκού σήματος¹²⁵⁹. Αυτές οι συζητήσεις είχαν το 1964 ως αποτέλεσμα μία πρόταση Ευρωπαϊκού νόμου περί σημάτων, η οποία όμως δεν δημοσιεύτηκε λόγω της τότε κρίσης¹²⁶⁰. Μετά από αυτή την προσπάθεια ρύθμισης του ευρωπαϊκού σήματος, οι ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις μεταξύ των κρατών σταμάτησαν για περίπου μία δεκαετία.

Όμως, όταν σταμάτησαν οι συζητήσεις για το ευρωπαϊκό σήμα, η σχετική γερμανική Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνά της, πλέον ως προς τις ανάγκες μεταρρύθμισης του γερμανικού δικαίου περί σημάτων. Σκοπός των συζητήσεων ήταν μία πρόταση μεταρρυθμίσεων στο γερμανικό δίκαιο σημάτων¹²⁶¹. Ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων της Επιτροπής, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι το 1974, εστιαζόταν στο κατά πόσον ήταν πρόσφορη η αντιμετώπιση του διασχηματισμού στο νόμο περί σημάτων ή στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρόταση για το ευρωπαϊκό σήμα έδωσε μεγάλη έμφαση στη διαφάνεια του μητρώου σημάτων, η οποία προσφέρεται μόνο με το καταχωρημένο σήμα και όχι με το μη καταχωρημένο. Η πρώτη πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σήμα δημοσιεύτηκε τελικά το 1973, αλλάζοντας ελάχιστα μόνο το πρώτο σχέδιο¹²⁶². Η πρόταση του ευρωπαϊκού σήματος περιείχε προστασία μόνο του καταχωρημένου σήματος. Η γερμανική Επιτροπή έπρεπε επομένως στις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση του γερμανικού νόμου περί σημάτων να λάβει υπόψη την εξέλιξη των συζητήσεων για το ευρωπαϊκό σήμα. Η ερώτηση με την οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή ήταν κατά πόσο πρέπει στο νόμο περί σημάτων να ρυθμιστεί η προστασία μόνο των καταχωρημένων σημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα υπήρχε πλέον προστασία για τα σήματα που αποκτούνται με τη χρήση, μια τέτοια αλλαγή του νόμου θα είχε ως αποτέλεσμα να απαιτεί ο νομοθέτης από τους έμπορους την καταχώρηση στο βιβλίο σημάτων όλων των ενδείξεων που χρησιμοποιούν για τη διάκριση των προϊόντων τους¹²⁶³. Προς υποστήριξη της εφαρμογής ενός συστήματος

¹²⁵⁸ Beier, GRUR Int. 1976, σελ. 363.

¹²⁵⁹ Beier, GRUR Int. 1973, σελ. 407, 408.

¹²⁶⁰ Droste/ Reimer, GRUR 1974, σελ. 636, 638, Beier, GRUR Int. 1976, σελ. 363, 364.

¹²⁶¹ Beier, GRUR Int. 1973, σελ. 407, 408.

¹²⁶² Το 1973 δημοσιεύτηκε μία πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σήμα, η οποία ήταν σχεδόν ίδια με την πρόταση η οποία είχε συνταχθεί ήδη το 1964, όμως όχι δημοσιευθεί, βλ. Beier, GRUR Int. 1976, σελ. 363, 364.

¹²⁶³ Droste/ Reimer, GRUR 1974, σελ. 636, 639.

για την προστασία μόνο καταχωρημένων σημάτων αναφέρθηκε κυρίως το επιχείρημα της διαφάνειας του μητρώου σημάτων και της ομοιότητας με το μελλοντικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Με την προστασία μόνο καταχωρημένων σημάτων διασφαλίζεται η διαφάνεια που προσφέρει ασφάλεια δικαίου. Στις συζητήσεις της Επιτροπής αναφέρθηκε ότι η διαφάνεια είναι το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν την ασφάλεια δικαίου λόγω του βιβλίου σημάτων. Σε ένα σύστημα προστασίας μόνο καταχωρημένων σημάτων η προστασία των σημάτων προκύπτει από το μητρώο. Επίσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη την εξέλιξη του δικαίου των σημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γερμανικό δίκαιο, αν προσέφερε προστασία μη καταχωρημένων σημάτων, θα διέφερε από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ένα επιπλέον επιχείρημα το οποίο αναφέρθηκε ήταν ότι, σε περίπτωση προστασίας μόνο καταχωρημένων σημάτων στο νόμο περί σημάτων, θα μπορούσε να υπάρξει προστασία μη καταχωρημένων σημάτων με βάση τις ρυθμίσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, οι οποίες προστάτευαν με βάση το τότε άρθρο 16 UWG τα διακριτικά της επιχείρησης και τον τίτλο έργου.

Μεγάλο μέρος των μελών της Επιτροπής όμως απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά και υποστήριξε την προστασία του διασχηματισμού και επομένως του μη καταχωρημένου σήματος, στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων¹²⁶⁴. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την ύπαρξη πολλών μη καταχωρημένων διασχηματισμών στη Γερμανία. Συχνά όμως η καθιέρωση των διασχηματισμών υπήρχε μόνο σε γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές της Γερμανίας. Χωρίς καθιέρωση και χρήση της ένδειξης σε ολόκληρη τη Γερμανία θα ήταν αμφίβολο κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει καταχώρηση τέτοιων σημείων ως σημάτων. Επιπροσθέτως, υπάρχουν διασχηματισμοί με μικρή διακριτική δύναμη, των οποίων η καθιέρωση στις συναλλαγές έχει πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Σε αυτά τα δικαιώματα ούτε ο δικαιούχος γνωρίζει πότε ακριβώς έγινε η γέννηση του δικαιώματος. Αν ο δικαιούχος προσπαθούσε να καταθέσει αυτά τα δικαιώματα ως σήματα, θα έπρεπε να αποδείξει από πότε ακριβώς υφίσταται η προϋπόθεση της διακριτικής δύναμης λόγω καθιέρωσης, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι αδύνατο. Η απόρριψη αυτών των μη καταχωρημένων σημάτων από το Γραφείο Σημάτων θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή οικονομικών στοιχείων μεγάλης αξίας. Επίσης, η προστασία με βάση τον αθέμιτο ανταγωνισμό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσφέρει προστασία ισότιμη με αυτή του μη καταχωρημένου σήματος, δεδομένου ότι αντικείμενο

¹²⁶⁴ Droste/ Reimer, GRUR 1974, σελ. 636, 639.

προστασίας των διακριτικών της επιχείρησης είναι η ίδια η επιχείρηση και όχι το προϊόν. Η εγκατάλειψη της προστασίας του διασχηματισμού από το δίκαιο σημάτων θα προκαλούσε μεγάλο κενό προστασίας. Ως εκ τούτου, πρότεινε η Επιτροπή το 1974 να συνεχίσει η προστασία του διασχηματισμού να περιλαμβάνεται στο νόμο περί σημάτων¹²⁶⁵.

Μετά από τη δημοσίευση της πρώτης πρότασης ευρωπαϊκού σήματος συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν οι προσπάθειες να βρεθεί μία λύση για την οποία να συμφωνούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 1976 ένα μνημόνιο στο οποίο τόνιζε την ανάγκη ύπαρξης ευρωπαϊκού σήματος στην κοινοτική αγορά¹²⁶⁶. Επίσης, η Επιτροπή, θεωρώντας τις διαφορές στο δίκαιο σημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εμπόδιο για την ελεύθερη αγορά, επισήμανε την ανάγκη προσαρμογής του δικαίου σημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή δημοσίευσε το 1979 μία πρόταση Οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων¹²⁶⁷ και το 1980 ακολούθησε μία νέα πρόταση για ένα κοινοτικό σήμα¹²⁶⁸. Κατά την επόμενη δεκαετία του '80 οι συζητήσεις σχετικά με την ως άνω Οδηγία και τον ως άνω Κανονισμό συνεχίστηκαν.

Ο γερμανός νομοθέτης αντιμετώπιζε στην δεκαετία του '80 το ζήτημα ότι ο νόμος περί σημάτων ήταν σε ισχύ σχεδόν 100 χρόνια και πλέον υπήρχε μεγάλη ανάγκη μεταρρύθμισής του. Ήταν φανερό ότι η μεταρρύθμιση του νόμου περί σημάτων ήταν απαραίτητη. Ο νομοθέτης όμως περίμενε τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να γίνει συγχρόνως η εφαρμογή της Οδηγίας και η μεταρρύθμιση του νόμου περί σημάτων¹²⁶⁹. Στις 21 Δεκεμβρίου 1988 δημοσιεύτηκε τελικά η Οδηγία 1989/104/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων.

Σχετικά με τα διακριτικά της επιχείρησης και τον τίτλο έργου τόσο η νομολογία¹²⁷⁰ όσο και η θεωρία¹²⁷¹ τόνιζαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα αφενός τις ομοιότητες

¹²⁶⁵ Droste/ Reimer, GRUR 1974, σελ. 636, 639.

¹²⁶⁶ Δημοσίευση του μνημονίου στο GRUR Int. 1976, σελ. 481.

¹²⁶⁷ Δημοσίευση της πρότασης σε GRUR Int. 1980, σελ. 31. Βλ. και Kretschmer, GRUR 1979, σελ. 688.

¹²⁶⁸ Δημοσίευση της πρότασης στα γερμανικά: GRUR Int. 1981, σελ. 86.

¹²⁶⁹ Stark, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt, σελ. 291, 293, Schmieder, NJW 1994, σελ. 1241.

¹²⁷⁰ BGH GRUR 1983, σελ. 764, 765, BGH GRUR 1984, σελ. 354, 356, BGH GRUR 1987, σελ. 707, 709.

¹²⁷¹ Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, σελ. 724. Stark, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt, σελ. 291, 293, Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, προλεγόμενα § 16 UWG αρ. 3, Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ.3 με 28.

αυτών με το σήμα, και αφετέρου τα κενά της σχετικής ρύθμισης του άρθρου 16 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG). Τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος είναι, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως του δικαιώματος, πολύ παρόμοια με τα σήματα όσον αφορά στο σκοπό, στο περιεχόμενο και στις συνέπειες αυτών¹²⁷². Κοινές είναι πολλές έννοιες, όπως π.χ. η αρχή της προτεραιότητας σύμφωνα με την οποία το προγενέστερο σημείο υπερισχύει του μεταγενέστερου σημείου¹²⁷³. Επίσης, κοινό στοιχείο όλων των σημείων είναι η προϋπόθεση της διακριτικής δύναμης¹²⁷⁴. Μόνο αν ένα σημείο έχει διακριτική δύναμη μπορεί να διακρίνει προϊόντα, υπηρεσίες, την επιχείρηση ή το έργο από άλλα σημεία. Σημαντικό κοινό στοιχείο των σημείων είναι και η βασική λειτουργία τους, η λειτουργία διάκρισης ή προέλευσης¹²⁷⁵. Επίσης, τα διακριτικά γνωρίσματα προσφέρουν αποκλειστικά δικαιώματα στον δικαιούχο και προστατεύουν έμμεσα και τις συναλλαγές από την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση από συγκεκριμένη επιχείρηση¹²⁷⁶. Τα διακριτικά γνωρίσματα προσφέρουν ένα αποκλειστικό δικαίωμα, ενώ ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού προστατεύει τα συμφέροντα της νομιμότητας και εντιμότητας των συναλλαγών. Τόσο η νομολογία¹²⁷⁷ όσο και η θεωρία¹²⁷⁸ είχαν τονίσει αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των διακριτικών γνωρισμάτων επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η θεωρία τόνιζε τα ζητήματα της οριοθέτησης μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων, αναφέροντας ότι το διακριτικό του προϊόντος μπορεί λόγω της χρήσεως να γίνει και διακριτικό της επιχείρησης και το διακριτικό της επιχείρησης μπορεί να γίνει διακριτικό των προϊόντων. Επομένως, οι σχετικές ρυθμίσεις του διασηματισμού και του διακριτικού της επιχείρησης εμπλέκονται, με αποτέλεσμα να υφίσταται μεγάλη δυσκολία στην οριοθέτηση των σχετικών διατάξεων¹²⁷⁹.

¹²⁷² Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ. 13.

¹²⁷³ Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ. 15, Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, προλεγόμενα § 16 UWG, αρ. 8.

¹²⁷⁴ Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ. 16.

¹²⁷⁵ Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ. 17.

¹²⁷⁶ BGH GRUR 1969, σελ. 357, 360 – Sihl.

¹²⁷⁷ BGH GRUR 1983, σελ. 764, 765 – Haller II, BGH GRUR 1984, σελ. 354, 356 – Tiner-Spezialversandt II, BGH GRUR 1987, σελ. 707 – Ankündigungsrecht I.

¹²⁷⁸ Stark, 100 Jahre Markenamt, Festschrift, σελ. 293, Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, προλεγόμενα § 16 UWG αρ. 3, Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ.3 με 28.

¹²⁷⁹ Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1964, σελ. 724.

Ωστόσο, λόγω της Ένωσης της Γερμανίας ο σκοπός του νομοθέτη να εφαρμόσει άμεσα την Οδηγία και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων δεν επιτεύχθηκε, καθώς εκείνη την περίοδο το πρωταρχικό ζήτημα ήταν η ανάγκη να εφαρμοστεί η νομοθεσία της Δυτικής Γερμανίας για την Ανατολική Γερμανία, γεγονός το οποίο επέφερε αρκετά νομικά ζητήματα. Υπήρχε επομένως τότε η επείγουσα ανάγκη της επέκτασης της ισχύος των νόμων και στο χώρο της Ανατολικής Γερμανίας. Ο σχετικός νόμος, με τον οποίο η ισχύς του νόμου περί σημάτων επεκτάθηκε στην Ανατολική Γερμανία¹²⁸⁰, εξεδόθη στις 23 Απριλίου 1992. Αμέσως μετά την έκδοση του νόμου αυτού άρχιζαν οι εργασίες για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί σημάτων. Όμως, λόγω της καθυστέρησης αυτής, ο νομοθέτης δεν κατάφερε να εφαρμόσει εμπρόθεσμα την Οδηγία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992¹²⁸¹. Όταν άρχισαν οι συζητήσεις για το νέο νόμο περί σημάτων, υπήρχε πλέον απόλυτη συμφωνία στη Γερμανία ότι χρειάζεται να γίνει μία ευρεία μεταρρύθμιση του νόμου αυτού¹²⁸².

II) Η εφαρμογή όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων

Στη Γερμανία είχε γίνει ήδη επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεκτό, ότι η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος πρέπει να ρυθμιστεί στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων¹²⁸³. Η Οδηγία 1989/104/EΚ δεν ακολούθησε, ωστόσο, την άποψη αυτή και ρύθμισε την προστασία μόνο καταχωρημένων σημάτων, αναφέροντας όμως μη καταχωρημένα δικαιώματα ως σχετικούς λόγους απαραδέκτου και προστατεύοντας τα σήματα φήμης για μη όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Στη Γερμανία υπήρξε έντονη κριτική επί αυτού, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει ισότιμη προστασία του μη καταχωρημένου σήματος στο πλαίσιο μίας ευρωπαϊκής ρύθμισης. Το καταχωρημένο σήμα έχει ακριβώς το ίδιο αντικείμενο προστασίας με τον διασηματοπισμό, πράγμα το οποίο είχε αναγνωρίσει ο γερμανός νομοθέτης ήδη από το 1894, ρυθμίζοντάς τα στον ίδιο νόμο.

Ο Mühlendahl, τότε εκπρόσωπος της Γερμανικής Κυβέρνησης στις συζητήσεις, συμφώνησε με το ότι θα έπρεπε να υπάρχει προστασία του μη καταχωρημένου

¹²⁸⁰ Erstreckungsgesetz (ErstrG) με ισχύ από 1^η Μαΐου 1992.

¹²⁸¹ Kock, GRUR 1992, σελ. 667, Ingerl/ Rohnke, NJW 1994, σελ. 1247.

¹²⁸² Meister, MA 1993, σελ. 556, Müller, GRUR Int. 1992, σελ. 128, Stark, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt, σελ. 291, 292, Mühlendahl, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt, σελ. 215, 216.

¹²⁸³ Droste/ Reimer, GRUR 1974, σελ. 636, 639.

σήματος στο πλαίσιο της Οδηγίας, τόνιζε όμως τις διαφωνίες που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες για την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος. Ο Mühlendahl τόνιζε όμως ότι η προστασία του μη καταχωρημένου σήματος είναι καθήκον του κάθε κράτους μέλους¹²⁸⁴. Με βάση την τέταρτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας, το κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να διατηρεί την προστασία μη καταχωρημένου σήματος στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων¹²⁸⁵.

Ο νομοθέτης γνώριζε επίσης ότι υπήρχε ανάγκη μεταρρύθμισης του άρθρου 16 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG). Τέτοια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων ή στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η θεωρία υποστήριξε ότι οι διαφορές σχετικά με τη χρήση ως διακριτικού της επιχείρησης και ως διακριτικού του προϊόντος είναι ελάχιστες και μία κατάλληλη οριοθέτηση είναι δύσκολη ή αδύνατη¹²⁸⁶. Με τη ρύθμιση του άρθρου 16 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG) δεν μπορεί να γίνει μία τέτοια οριοθέτηση και υπάρχει ανάγκη νομοθετικής λύσης του ζητήματος¹²⁸⁷.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της καθυστέρησης της εφαρμογής της Οδηγίας, στη Γερμανία γνώριζαν πως εφάρμοσαν οι άλλες χώρες την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Ο γερμανός νομοθέτης επομένως γνώριζε ότι μόνο σε ελάχιστες χώρες υπάρχει προστασία των μη καταχωρημένων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων.

Το πρώτο σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του δικαίου των σημάτων ακολούθησε η αναρίθμηση και μεταρρύθμιση όλων των διατάξεων του νόμου περί σημάτων¹²⁸⁸. Υπεύθυνο για το σχέδιο αυτό ήταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και, συγκεκριμένα, ο Mühlendahl¹²⁸⁹. Το άρθρο 1 αρ. 1 του σχεδίου νόμου προέβλεπε προστασία για τα μη καταχωρημένα και τα καταχωρημένα σήματα. Στο άρθρο 1 αρ. 2 μνημονεύονταν η προστασία του διασηματισμού, του τίτλου έργου και των διακριτικών της επιχείρησης. Οι σχετικές ειδικές ρυθμίσεις για τα μη καταχωρημένα δικαιώματα υπήρχαν στα άρθρα 139 έως 152. Ο νομοθέτης θεωρούσε δεδομένο ότι η έννοια του

¹²⁸⁴ Σχετικά με τις συζητήσεις: Müller, GRUR Int. 1992, σελ. 128, 130.

¹²⁸⁵ Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992, σελ. 81, 83.

¹²⁸⁶ Kock, GRUR 1992, σελ. 667, 672.

¹²⁸⁷ Kock, GRUR 1992, σελ. 667, 672.

¹²⁸⁸ Δημοσίευση του σχεδίου νόμου σε: GRUR 1993, σελ. 599.

¹²⁸⁹ Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts. Die Entstehung des Markengesetzes von 1995, σελ. 437.

μη καταχωρημένου και του καταχωρημένου σήματος είναι ίδια και επομένως πρότεινε μία ενιαία ισότιμη ρύθμιση για αυτά¹²⁹⁰. Με την αναφορά στον διασηματοπισμό ο νομοθέτης ήθελε να τονίσει τη δυνατότητα προστασίας του τρισδιάστατου σχεδίου.

Σχετικά με την προστασία των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου, η πρόταση νόμου δικαιολόγησε τη μεταρρύθμιση με το ότι η σχετική ρύθμιση του άρθρου 16 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού παρουσιάζει κενά προστασίας τα οποία είχαν καλυφθεί μέχρι τότε μόνο από τη νομολογία¹²⁹¹. Με τη μεταρρύθμιση των διατάξεων γίνεται δεκτή νομοθετικά αυτή η νομολογία. Η μεταρρύθμιση όμως δεν έπρεπε να γίνει στο πλαίσιο του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων. Επομένως, το σχέδιο νόμου πρότεινε την εφαρμογή και των άλλων διακριτικών γνωρισμάτων σε έναν ενιαίο νόμο σημείων, καθώς θεωρούνταν ότι η ρύθμιση των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού είναι από συστηματική άποψη εσφαλμένη και μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο με την ιστορική εξέλιξη των διατάξεων¹²⁹². Περαιτέρω, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική δικαιολογία για τη ρύθμιση σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Η πρόταση έλαβε υπόψη της και τις ομοιότητες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων, όπως τονίσει η νομολογία¹²⁹³ και η θεωρία¹²⁹⁴. Η πρόταση νόμου όμως δεν σκόπευε να εισαγάγει ουσιαστικές διαφορές προς το προϋπάρχον δίκαιο, αλλά ήθελε να αναγνωρίσει, όπως η νομολογία είχε ήδη κάνει, τη συστηματική θέση των διακριτικών γνωρισμάτων ως απόλυτων δικαιωμάτων στο νόμο περί σημάτων¹²⁹⁵. Επίσης, η πρόταση περιείχε πολλές άλλες ουσιαστικές αλλαγές στο νόμο περί σημάτων, οι οποίες όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν στην προκειμένη εργασία.

¹²⁹⁰ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 55.

¹²⁹¹ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 67.

¹²⁹² Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 55.

¹²⁹³ BGH GRUR 1983, σελ. 764, 765, BGH GRUR 1984, σελ. 354, 356, BGH GRUR 1987, σελ. 707, 709.

¹²⁹⁴ Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1964, σελ. 724, Stark, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt, σελ. 291, 293, Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, σελ. 1220, πριν § 16 UWG αρ. 3, Jacobs/Lindacher/Teplitzky (Teplitzky), UWG Großkommentar, προλεγόμενα § 16 αρ. 3 με 28.

¹²⁹⁵ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 67.

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπήρχε καμία κριτική στην πρόταση νόμου σχετικά με την αναγνώριση του μη καταχωρημένου σήματος ως εντελώς ισότιμου δικαιώματος σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα. Στις συζητήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του νόμου περί σημάτων, η θεωρία τόνισε την απόλυτη ισότητα του μη καταχωρημένου σήματος με το καταχωρημένο σήμα, απορρίπτοντας κάθε πρόταση για περιορισμό του νόμου περί σημάτων μόνο σε καταχωρημένα σήματα¹²⁹⁶.

Επιπρόσθετα, υποστηρίχθηκε ευρέως η ρύθμιση όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Αναφέρθηκε ότι για πρώτη φορά ο νομοθέτης προσφέρει μία απόλυτα κατάλληλη και κατανοητή λύση για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων¹²⁹⁷. Μέρος της θεωρίας δεν συμφώνησε με την ενσωμάτωση του διακριτικού της επιχείρησης και του τίτλου έργου στην ίδια παράγραφο. Η θεωρία αυτή πρέσβευε την άποψη ότι ο τίτλος έργου έχει διαφορετικό αντικείμενο προστασίας από το διακριτικό των επιχειρήσεων και έτσι μία ανεξάρτητη ρύθμιση για τον τίτλο έργου θα ήταν προτιμότερη¹²⁹⁸.

Υπήρχε όμως και κριτική στην αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε έναν ενιαίο νόμο. Ειδικότερα, ο Gamm¹²⁹⁹ ανέφερε ότι τα διακριτικά της επιχείρησης και ο τίτλος έργου δεν έπρεπε να είναι μέρος του δίκαιου των σημάτων. Εφόσον εφαρμόζονται τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο σημάτων υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι διαφορές τους με το σήμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη όσο θα είναι αναγκαίο¹³⁰⁰. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι αντικείμενο της κριτικής του δεν ήταν μόνο η εφαρμογή των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων, αλλά και η ρύθμιση στο δίκαιο σημάτων της προστασίας των σημάτων φήμης και των γεωγραφικών ενδείξεων¹³⁰¹. Κατά την άποψή του δεν πρόκειται εν προκειμένω για ρυθμίσεις που άπτονται του δικαίου προστασίας των σημάτων, αλλά για ρυθμίσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού.

¹²⁹⁶ Beier, GRUR Int. 1973, σελ. 407, 417, Beier, GRUR 1967, σελ. 628, 634. Droste, GRUR 1974, σελ. 636, 640.

¹²⁹⁷ Meister, MA 1993, σελ. 407, Meister, GRUR 1994, σελ. 167.

¹²⁹⁸ Fezer, Markenrecht, § 5 αρ. 5.

¹²⁹⁹ Gamm, WRP 1993, σελ. 793, 794.

¹³⁰⁰ Gamm, WRP 1993, σελ. 793, 794.

¹³⁰¹ Gamm, WRP 1993, σελ. 793, 794.

Κριτική επέσυρε επίσης και η εφαρμογή και των γεωγραφικών ενδείξεων στο νόμο περί σημάτων¹³⁰², καθώς, ενώ η νομολογία¹³⁰³ είχε τονίσει της διαφορές των γεωγραφικών ενδείξεων από τα διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος, εντούτοις ο νομοθέτης εισήγαγε και τις γεωγραφικές ενδείξεις στα άρθρα 126 επ. του νόμου περί σημάτων.

Ο νομοθέτης όμως επέμεινε στην εφαρμογή όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο δίκαιο των σημάτων και άλλων διατάξεων και στις 25 Οκτωβρίου 1994 εξέδωσε το νέο νόμο. Σε σχέση με την πρώτη πρόταση νόμου υπήρχαν διαφορές βασικά ως προς τη δομή του. Ο νομοθέτης εγκατέλειψε το ξεχωριστό κεφάλαιο του νόμου που αφορούσε μόνο τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα και εφάρμοσε όσες ρυθμίσεις ήταν δυνατόν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, καταχωρημένα ή μη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με την πρώτη πρόταση νόμου, στον τελικό νόμο απουσίαζε κάθε αναφορά στην έννοια του διασηματισμού, αναγνωρίζοντας ότι διασηματισμός και μη καταχωρημένο σήμα είναι απολύτως το ίδιο. Σκοπός της αναφοράς στον διασηματισμό στην πρώτη πρόταση νόμου ήταν η υποστήριξη της δυνατότητας προστασίας του τρισδιάστατου σχεδίου. Τέτοια αναφορά όμως ήταν περιττή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διασηματισμός και το μη καταχωρημένο σήμα είναι το ίδιο.

Η μεταρρύθμιση του νόμου ακολουθεί επομένως ως προς την προστασία του μη καταχωρημένου σήματος τις απόψεις που είχε εκθέσει ο Beier ήδη το 1963 και τις οποίες είχε επιβεβαιώσει και μία επιτροπή το 1974¹³⁰⁴. Ως προς την εφαρμογή των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο νόμο περί σημάτων ο νομοθέτης υιοθέτησε τις απόψεις της νομολογίας και της θεωρίας, οι οποίες είχαν τονίσει τις ομοιότητές τους με το σήμα.

Έτσι, με την ευκαιρία της εφαρμογής της Οδηγίας 1989/104/EΚ ψήφισε ο γερμανός νομοθέτης, με καθυστέρηση¹³⁰⁵, ένα τέτοιο ενιαίο νόμο για όλα τα εμπορικά σημεία διάκρισης. Ο γερμανικός νομοθέτης ρύθμισε τα διακριτικά των επιχειρήσεων και τον τίτλο του έργου στο πλαίσιο του άρθρου 5 MarkenG¹³⁰⁶. Επίσης, στο άρθρο 4 αρ. 2

¹³⁰² Stark, 100 Jahre Markenamt, Festschrift, σελ. 293.

¹³⁰³ Απόφαση του BVerfG, GRUR 1979, σελ. 773 (777), BGH GRUR 1993, σελ. 43 (44) - Römigberg.

¹³⁰⁴ Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επιτροπής σε: Droste/ Reimer, GRUR 1974, σελ. 636.

¹³⁰⁵ Meister, GRUR 1994, σελ. 167 – η εφαρμογή της Οδηγίας θα έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 31.12.1992.

¹³⁰⁶ Αιτιολογική έκθεση (Bundestagsdrucksache) 12/6581 της 14.01.1994, σελ. 67.

MarkenG ο διασχηματισμός έλαβε ισότιμη θέση σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα.

Μετά την έκδοση του νέου νόμου, η θεωρία συμφώνησε με την εφαρμογή των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του δικαίου των σημάτων¹³⁰⁷, θεωρώντας ότι είναι σωστή από συστηματική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων με το σήμα.

Μόνο ο Gamm επαναλάμβανε την κριτική του, επιμένοντας ότι τα διακριτικά της επιχείρησης, το σήμα φήμης και οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν έπρεπε να ρυθμίζονται στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων¹³⁰⁸.

Πλέον υπάρχει απόλυτη συμφωνία ότι η απόφαση του νομοθέτη να ρυθμίσει όλα τα διακριτικά γνωρίσματα σε ένα ενιαίο νόμο ήταν σωστή¹³⁰⁹.

Δ) Οι ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο

Σημαντικό ρόλο για την απόφαση του γερμανού νομοθέτη να ρυθμίσει όλα τα διακριτικά γνωρίσματα σε έναν ενιαίο νόμο ήταν η ομοιοτήτά τους. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί για ποιες ακριβώς ομοιότητες πρόκειται και κατά πόσο αυτό ισχύει και για το ελληνικό δίκαιο.

Τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος ρυθμίζονται στην Ελλάδα στα άρθρα 13 έως 15 του Ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε αντίθεση με τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος, όπου η προστασία παρέχεται με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, για την προστασία του διακριτικού γνωρίσματος του τυπικού συστήματος υπάρχει ειδικός νόμος. Το καταχωρημένο σήμα ρυθμίζεται στο πλαίσιο του Ν. 4072/2012, στα άρθρα 121 έως 183. Παρόλο που ο Ν. 4072/2012 είναι ένας πολυσυλλεκτικός νόμος¹³¹⁰, τα άρθρα 121 έως 183 αφορούν στο νόμο περί σημάτων.

¹³⁰⁷ von Gamm, WRP 1993, 793, 794, von Gamm, GRUR 1994, σελ. 775, 776, Schmieder, NJW 1994, σελ. 3335, 3336, Schmieder, NJW 1994, σελ. 1241, Ingerl/ Rohnke, NJW 1994, σελ. 1247, 1255, Sattler, Emanzipation und Expansion des Markenrechts. Die Entstehung des Markengesetzes von 1995, σελ. 438.

¹³⁰⁸ Gamm, GRUR 1994, σελ. 775, 777.

¹³⁰⁹ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα Β αρ. 3, 4, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 1 αρ. 1.

¹³¹⁰ Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327.

Τίθεται επομένως το ερώτημα κατά πόσο είναι από θεωρητική άποψη σωστή η ρύθμιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε ένα ενιαίο νόμο και συγκεκριμένα στο νόμο περί σημάτων. Η αντιμετώπιση αυτή είναι σωστή, όταν δικαιολογείται λόγω της ομοιότητας των δικαιωμάτων. Αν όμως παρουσιάζονται ουσιώδεις διαφορές, τότε είναι σκόπιμη η ρύθμιση σε διαφορετικούς νόμους. Πρέπει επομένως να γίνει σύγκριση των διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος.

I) Ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς το αντικείμενο προστασίας τους

Στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο γίνεται η διαφοροποίηση των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το αντικείμενο προστασίας τους. Ακριβώς ίδιο αντικείμενο προστασίας με το καταχωρημένο σήμα έχει ο διασχηματισμός, δηλ. το αντικείμενο προστασίας είναι το ίδιο το προϊόν. Η διαφορά μεταξύ του διασχηματισμού και του καταχωρημένου σήματος υφίσταται ως προς την έναρξη προστασίας τους. Το σήμα προστατεύεται κατ' άρθρο 122 Ν. 4072/2012 με την καταχώρηση, ενώ το διακριτικό γνώρισμα κατ' άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 με την καθιέρωση στην αγορά. Από θεωρητικής άποψης ευνοεί η καταχώρηση ενός σήματος την ανάπτυξή του («Entwicklungsbegünstigung»)¹³¹¹. Αυτή είναι όμως μία τυπική διαφορά, αν ληφθεί υπόψη ότι με τη χρήση του σήματος του διασχηματισμού αποσκοπείται η απόκτηση φήμης και η αύξηση της ελκυστικότητάς του. Μεταξύ του σήματος και του διασχηματισμού υπάρχει επομένως πλήρης ισότητα αντικειμένου προστασίας. Ουσιαστική διαφορά μεταξύ του καταχωρημένου σήματος και του διασχηματισμού, το οποίο να δικαιολογεί μια διαφορετική αντιμετώπιση, δεν υφίσταται.

Διαφορετικό αντικείμενο προστασίας με το σήμα έχουν τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματα τα οποία διακρίνουν την ίδια την επιχείρηση και τον τίτλο έργου. Σε αυτά πρέπει να γίνει λεπτομερής αναφορά όχι μόνο των ομοιοτήτων, αλλά και των διαφορών¹³¹².

¹³¹¹ Ulmer, Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung, σελ. 63.

¹³¹² Ο Μαρίνος υποστηρίζει ότι συστηματικά και από άποψη ουσίας όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, συμπεριλαμβανομένου και του καταχωρημένου σήματος, εντάσσονται στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Έτσι, δεν περιλαμβάνονται πλέον τα διακριτικά γνωρίσματα στο κείμενο της νέας έκδοσης του βιβλίου του «Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (Βλ. Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Γ' Έκδοση, Αθήνα 2015, σελ. VI,) αλλά στο βιβλίο «Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων».

II) Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος

Σκοπός όλων των διακριτικών γνωρισμάτων είναι η διάκριση του αντικειμένου προστασίας τους στις συναλλαγές. Με το σκοπό αυτό των διακριτικών γνωρισμάτων εκπληρώνονται και οι λειτουργίες τους. Βασική σημασία για τα διακριτικά γνωρίσματα έχουν οι λειτουργίες τους. Χωρίς τις λειτουργίες δεν μπορεί να γίνει η περιγραφή του σκοπού τους.

Στην έννοια του διασηματισμού περιλαμβάνεται κάθε μορφή ένδειξης προϊόντος. Ο σκοπός και οι λειτουργίες του διασηματισμού και του σήματος είναι ακριβώς ίδιες. Επομένως, εκπληρώνει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες όπως και το καταχωρημένο σήμα. Ο διασηματισμός και το σήμα έχουν ως βασική λειτουργία τη λειτουργία προέλευσης, με το περιεχόμενο της διάκρισης προϊόντων από άλλα προϊόντα. Λόγω της διάκρισης των προϊόντων γίνεται έμμεσα και η διάκριση της επιχείρησης η οποία είναι δικαιούχος του διασηματισμού ή του σήματος. Επίσης, στο διασηματισμό και στο σήμα υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, όπως η διαφημιστική, εγγυητική, επενδυτική λειτουργία, καθώς και οι λειτουργίες επικοινωνίας, διάθεσης ή κωδικοποίησης.

Ομοιότητες με το καταχωρημένο σήμα παρουσιάζουν και τα διακριτικά της επιχείρησης. Με τον όρο «διακριτικά επιχείρησης» εννοούνται τα διακριτικά τα οποία εξατομικεύουν τον φορέα στις συναλλαγές¹³¹³ ή οι ενδείξεις με τις οποίες εξατομικεύεται η επιχείρηση ή ένα μέρος της επιχείρησης. Επομένως, η συγκεκριμένη λειτουργία προέλευσης είναι η βασική λειτουργία τους, ωστόσο, μπορούν επίσης να εκπληρώνουν και τη διαφημιστική, εγγυητική, επενδυτική λειτουργία καθώς και τη λειτουργία επικοινωνίας. Σε αντίθεση με το σήμα ή τον διασηματισμό, δεν γίνεται η εξατομικεύση έμμεσα μέσω του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά άμεσα λόγω της ένδειξης της επιχείρησης. Οι διαφορές στις λειτουργίες προκύπτουν από το διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Έτσι, το διακριτικό της επιχείρησης δεν μπορεί να έχει τη λειτουργία διάθεσης ούτε τη λειτουργία κωδικοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι λειτουργίες του σήματος και των διακριτικών της επιχείρησης παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα.

¹³¹³ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15, αρ. 86, από την νομολογία ΕφΑθ 10146/1989, ΕΕμπΔ 1991, σελ. 535, ΕφΑθ 3119/1991, ΕΕμπΔ 1991, σελ. 343, 344.

Ακόμα πιο μεγάλη ομοιότητα με το καταχωρημένο σήμα παρουσιάζει ο τίτλος έργου, ο οποίος διακρίνει ένα συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά, δηλ. ένα έργο¹³¹⁴. Διαφορές όμως υπάρχουν στις λειτουργίες του σήματος και στον τίτλο έργου. Στο πλαίσιο του τίτλου έργου η βασική λειτουργία είναι η λειτουργία διάκρισης και όχι η λειτουργία προέλευσης. Η λειτουργία προέλευσης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται κατά κανόνα για τον παραγωγό του έργου, αλλά για τον συγγραφέα, τον παραγωγό του περιεχομένου. Στο πλαίσιο του τίτλου έργου μπορεί όμως να εκπληρώνεται η διαφημιστική και η επενδυτική λειτουργία. Ο τίτλος έργου δεν εκπληρώνει την εγγυητική λειτουργία, διότι δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη σταθερής ποιότητας έργου με τον ίδιο τίτλο. Εμπιστοσύνη του καταναλωτή θα μπορούσε να υπάρχει σε περιοδικά έργα στην ποιότητα του περιεχομένου. Ο τίτλος έργου, λόγω έλλειψης αντικειμένου με ανάγκη ελέγχου ποιότητας, δεν εκπληρώνει τις λειτουργίες κωδικοποίησης και διάθεσης.

III) Κοινές προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος

Η ομοιότητα των διακριτικών γνωρισμάτων δεν είναι μεγάλη μόνο ως προς τις λειτουργίες τους, καθώς βρίσκουν εφαρμογή προϋποθέσεις ή έννοιες, οι οποίες είναι ίδιες ή τουλάχιστον όμοιες για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Σε αυτές τις έννοιες υπάρχει ανάγκη παρόμοιας ερμηνείας τους.

1) Διακριτική δύναμη

Ο σκοπός όλων των διακριτικών γνωρισμάτων είναι η διάκριση από τους ανταγωνιστές ή από τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτή η διάκριση είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση της διακριτικής δύναμης του σημείου. Προϋπόθεση όλων των διακριτικών γνωρισμάτων είναι επομένως η διακριτική δύναμή τους. Στα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης υπάρχει και μία ειδική περίπτωση της διακριτικής δύναμης, η ονομαστική λειτουργία, δηλαδή η δυνατότητα του σημείου να λειτουργεί ως όνομα. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει καθιέρωση χωρίς διακριτική δύναμη. Η καθιέρωση είναι η απόκτηση ιδιαίτερης διακριτικής δύναμης λόγω της χρήσεως της ένδειξης στις συναλλαγές. Καθιέρωση

¹³¹⁴ Δεσποτίδου- Αντωνιάδου, ΕπισκΕΔ 1995, σελ. 169, 179, η οποία αναφέρεται στον έντυπο τίτλο έργου.

χωρίς διακριτική δύναμη δεν μπορεί να υπάρχει, αφού τότε δεν θα πρόκειται για ένδειξη διάκρισης στις συναλλαγές.

Η ερμηνεία της αόριστης νομικής έννοιας της διακριτικής δύναμης πρέπει να είναι παρόμοια για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Διαφορετική ερμηνεία δικαιολογείται, μόνο όταν προέρχεται από διαφορετικό αντικείμενο προστασίας.

2) Καθιέρωση στις συναλλαγές

Τα διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 παρ. 2 και 3 Ν. 146/1914 προστατεύονται μόνο υπό την προϋπόθεση της καθιέρωσης στις συναλλαγές. Στο δίκαιο σημάτων περιέχεται μία παρόμοια διάταξη στο άρθρο 123 παρ. 4 Ν. 4072/2012, κατά την οποία επιτρέπεται η καταχώρηση σήματος με μεταγενέστερο διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της καθιέρωσης του άρθρου 13 παρ. 2 και 3 Ν. 146/1914 και του μεταγενέστερου διακριτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων προέρχεται από την έκταση της προστασίας, καθώς η καθιέρωση προστατεύεται αν υπάρχει ήδη σε ορισμένο τόπο, ενώ ο μεταγενέστερο διακριτικός χαρακτήρα απαιτείται να υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα. Η ερμηνεία όμως για τις έννοιες αυτές πρέπει να γίνεται με παρόμοιο τρόπο.

Στο γερμανικό δίκαιο περιέχεται επίσης η έννοια της καθιέρωσης στο άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG και στο άρθρο 5 παρ. 2 εδ. 2 MarkenG, ως προϋπόθεση προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος και του ιδιαίτερου διακριτικού της επιχείρησης χωρίς ονοματική λειτουργία. Επίσης, στο άρθρο 8 παρ. 3 MarkenG προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης μεταγενέστερου διακριτικού χαρακτήρα του καταχωρημένου σήματος. Οι έννοιες αυτές είναι ίδιες με το ελληνικό δίκαιο.

3) Η χρήση στις συναλλαγές

Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων εφαρμόζεται, μόνο αν πρόκειται για πράξεις που εμπίπτουν στις συναλλαγές. Αυτό ισχύει ως προϋπόθεση της ύπαρξης του δικαιώματος, αλλά και ως προϋπόθεση της προστασίας. Μόνο αν η πράξη παράβασης γίνεται στις συναλλαγές, τότε εμπίπτει στο πεδίο προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και του τυπικού συστήματος. Επομένως, πρέπει η έννοια των συναλλαγών και της χρήσης των συναλλαγών να ερμηνευτεί με

τον ίδιο τρόπο για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Αυτό ισχύει και για το ελληνικό αλλά και για το γερμανικό δίκαιο.

4) Προτεραιότητα του δικαιώματος

Άλλη μία προϋπόθεση της προστασίας που είναι ίδια για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα είναι η προτεραιότητα του δικαιώματος. Ένα διακριτικό γνώρισμα προστατεύεται μόνο έναντι μεταγενέστερων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μία από τις κύριες έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων.

Ενώ στο γερμανικό δίκαιο περιέχεται στο άρθρο 6 MarkenG μία νομοθετική διατύπωση της έννοιας της προτεραιότητας, από το ελληνικό δίκαιο απουσιάζει μία τέτοια ρύθμιση. Παρόλα αυτά, η ερμηνεία της έννοιας αυτής γίνεται με παρόμοιο τρόπο.

5) Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος

Οι διαφορές των διακριτικών γνωρισμάτων σχετίζονται με το αντικείμενο προστασίας τους. Το σήμα και ο διασχηματισμός προστατεύουν προϊόντα (ή υπηρεσίες), το διακριτικό της επιχείρησης προστατεύει την επιχείρηση και ο τίτλος έργου ένα έργο. Από το αντικείμενο αυτό προέρχεται και ένας περιορισμός της προστασίας καθώς η πράξη παράβασης πρέπει να γίνει και σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας. Πρόκειται για την πιο μεγάλη διαφορά μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος. Καταρχάς όμως, πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της χρήσης εν είδει σήματος και της χρήσης εν είδει διασχηματισμού. Διαφορές με το καταχωρημένο σήμα υπάρχουν μόνο ως προς τη χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος της επιχείρησης και διακριτικού γνωρίσματος του έργου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ερμηνεία δεν πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο. Με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ¹³¹⁵, πρόκειται, όσον αφορά στην έννοια της χρήσης εν είδει διακριτικού γνωρίσματος για τη βασική οριοθέτηση μεταξύ των δικαιωμάτων. Αυτή η οριοθέτηση όμως πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο. Στο διακριτικό γνώρισμα προϊόντος λαμβάνεται υπόψη η χρήση σε σχέση με προϊόντα, στο διακριτικό της επιχείρησης η χρήση σε σχέση με την επιχείρηση και στον τίτλο έργου η χρήση σε σχέση με το έργο. Για να υπάρχει

¹³¹⁵ ΔΕΕ 21.11.2002, C-23/01 - Robelco, σκέψη 34, ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψη 64, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 21.

προσβολή του κάθε διακριτικού γνωρίσματος πρέπει να υπάρχει και προσβολή μιας προστατευόμενης λειτουργίας τους.

6) Ο κίνδυνος συγχύσεως

Η βασική περίπτωση προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων είναι η προστασία έναντι της ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως¹³¹⁶. Αυτή η προστασία προέρχεται από τη βασική λειτουργία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων, τη λειτουργία διάκρισης. Ο σκοπός της διακριτικής λειτουργίας είναι να αποτρέψει αυτόν τον κίνδυνο.

Για την ύπαρξη του κινδύνου συγχύσεως λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα διακριτικά γνωρίσματα η ομοιότητα των ενδείξεων και η διακριτική δύναμη της προγενέστερης ένδειξης. Οι διαφορές στην ερμηνεία του κινδύνου συγχύσεως των διακριτικών γνωρισμάτων προκύπτουν από το διαφορετικό αντικείμενο προστασίας τους. Στο σήμα και στο διασηματισμό συγκρίνονται προϊόντα (ή υπηρεσίες), ενώ στον τίτλο έργου συγκρίνονται έργα και επομένως λαμβάνεται υπόψη η ομοιότητά τους. Σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του υλικού, αλλά μόνο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Επομένως, δεν πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές της έννοιας του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και του τυπικού συστήματος.

IV) Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων

Στο ελληνικό δίκαιο τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος περιέχονται στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ στο γερμανικό δίκαιο ρυθμίζονται στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων. Η ερώτηση είναι επομένως κατά πόσο είναι σκόπιμη η ρύθμιση των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού δικαίου στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού, στο δίκαιο σημάτων ή σε ένα ανεξάρτητο νομοθετικό πλαίσιο.

Καταρχάς, είναι γεγονός ότι η προστασία της διάκρισης στις συναλλαγές εμπίπτει στον σκοπό του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός μπορεί να

¹³¹⁶ ΑΠ 197/1989 ΕλλΔνη 1990, σελ. 1426, 1428, ΑΠ 310/1990 ΕΕμπΔ 1990, σελ. 709, 711, Εφθεσ 77/2007 ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 504, 510, ΕφΑΘ 6260/2002 ΕλλΔνη 2003, σελ. 803, 804, ΕφΑΘ 3945/2012, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 468, 472, Τριανταφυλλάκης (Αγγελόπουλος) Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, σελ. 1354.

είναι θεμιτός μόνο υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας διάκρισης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο τελικός αποδέκτης είναι ελεύθερος στην απόφασή του μόνο υπό την προϋπόθεση της διάκρισης¹³¹⁷. Επομένως, χωρίς τη διάκριση δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός. Το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων επιτρέπει τον θεμιτό ανταγωνισμό¹³¹⁸.

Το γεγονός ότι η διάκριση επιτρέπει τον ελεύθερο ανταγωνισμό δε σημαίνει ότι είναι ίδια η προστασία και με βάση το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού και με βάση τα διακριτικά γνωρίσματα. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (BVerG) ερμήνευσε το καταχωρημένο σήμα και την επωνυμία της επιχείρησης ως μονοπωλιακά δικαιώματα με απόλυτο και αποκλειστικό χαρακτήρα¹³¹⁹. Σε αντιδιαστολή με τα δικαιώματα αυτά έγινε αναφορά σε συμφέροντα, τα οποία προστατεύονται με βάση τη γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού προστατεύει τον θεσμό του ελεύθερου ανταγωνισμού¹³²⁰, ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού προστατεύει τα συμφέροντα του ανταγωνισμού και όχι απόλυτα δικαιώματα¹³²¹. Αυτή την οριοθέτηση εφαρμόζει από το 2004 ο γερμανός νομοθέτης ρητά στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 1 UWG, σκοπός του νόμου είναι η προστασία των ανταγωνιστών, των καταναλωτών, των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά και του δημόσιου συμφέροντος στον ανόθευτο ανταγωνισμό.

Αυτή η οριοθέτηση μεταξύ δικαιωμάτων και συμφερόντων δεν ισχύει μόνο στο γερμανικό, αλλά και στο ελληνικό δίκαιο. Χωρίς αμφιβολία, όσον αφορά στο σήμα, πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα. Επίσης, γίνεται δεκτό ότι τα διακριτικά γνωρίσματα αποτελούν απόλυτα δικαιώματα, ισότιμα με το σήμα. Αυτό υποστηρίζεται υπό την έννοια της «αρχής της ισοτιμίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων»¹³²². Επομένως, δεν πρέπει τα διακριτικά γνωρίσματα να περιέχονται στο πλαίσιο του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά σε ειδικό νόμο ο οποίος ρυθμίζει απόλυτα δικαιώματα. Τέτοιος νόμος μπορεί να είναι ένας ειδικός νόμος για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος, άλλα μπορεί να είναι και ο νόμος περί σημάτων, εφόσον θα συμπεριλαμβάνονται τα διακριτικά γνωρίσματα σε αυτόν.

¹³¹⁷ Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, αρ. 2002.

¹³¹⁸ Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, αρ. 2002.

¹³¹⁹ BVerfG, GRUR 1979, σελ. 773, 777/778 – Weinbergsrolle.

¹³²⁰ BVerfG, GRUR 1979, σελ. 773, 777 – Weinbergsrolle.

¹³²¹ Fezer, Markenrecht, προλεγόμενα C αρ. 10.

¹³²² Μαρίνος, Δίκαιο Σημάτων, αρ. 14, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 1.64.

Ο γερμανός νομοθέτης αποφάσισε να ρυθμίσει και τη γεωγραφική ένδειξη στο νόμο περί σημάτων, λόγω της ομοιότητάς της με τα άλλα δικαιώματα. Η ομοιότητα των γεωγραφικών ενδείξεων με τα διακριτικά γνωρίσματα προέρχεται από το γεγονός ότι και αυτά διακρίνουν το προϊόν στην αγορά. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια συγκεκριμένη διάκριση, αλλά μόνο για διάκριση της γεωγραφικής περιοχής από την οποία προέρχονται. Περαιτέρω, οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα ενός δικαιούχου, αλλά ανήκουν σε όλους τους παραγωγούς της περιοχής. Επομένως, οι γεωγραφικές ενδείξεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα. Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων προστατεύει κατά κύριο λόγο την αγορά και τους καταναλωτές από την παραπλανητική χρήση γεωγραφικών ενδείξεων. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισής τους στο ίδιο νόμο με τα απόλυτα δικαιώματα των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και τυπικού συστήματος.

V) Συμπέρασμα

Κατά τα ανωτέρω, υπάρχει απόλυτη ισοτιμία ως προς το αντικείμενο προστασίας των λειτουργιών και το περιεχόμενο του δικαιώματος μεταξύ του σήματος και του διασηματισμού. Επομένως θα έπρεπε να ρυθμίζονται στον ίδιο νόμο. Ο διασηματισμός θα έπρεπε από θεωρητική άποψη να εμπεριέχεται στο νόμο περί σημάτων, λύση την οποία επέλεξε ο γερμανός νομοθέτης από τον πρώτο νόμο περί σημάτων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και του τίτλου έργου παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με το καταχωρημένο σήμα. Από θεωρητική άποψη δεν πρέπει να περιέχονται τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ένας νόμος ο οποίος σκοπεύει στην προστασία συμφερόντων και όχι απολύτων δικαιωμάτων. Επομένως, δεν θα έπρεπε να εμπεριέχονται τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος σε αυτόν το νόμο.

Ωστόσο, θα μπορούσε ο νομοθέτης να ρυθμίζει αυτά τα δικαιώματα στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων, λύση την οποία επέλεξε ο γερμανός νομοθέτης. Αυτή η λύση όμως δεν είναι η μόνη. Θα μπορούσε να υπάρχει και ένας ξεχωριστός νόμος για την προστασία των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου.

Ε) Σύγκριση των σχετικών ρυθμίσεων στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο

Το ερώτημα κατά πόσο όμοια δικαιώματα πρέπει να ρυθμίζονται στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει μόνο θεωρητική σημασία, αφού στην πράξη η ρύθμιση όμοιων δικαιωμάτων σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να γεννά αιτιολογικές αντιφάσεις. Επομένως, πρέπει να γίνει αναφορά και στα ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν από το γεγονός ότι στο ελληνικό δίκαιο τα διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος ρυθμίζονται σε διαφορετικούς νόμους. Η παρούσα εργασία δεν σκοπεύει να εξαντλήσει όλα τα ζητήματα της ερμηνείας των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος στο ελληνικό δίκαιο, αλλά μόνο τα ζητήματα εκείνα τα οποία ανακύπτουν από τη ρύθμιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Το καταχωρημένο σήμα και ο διασχηματισμός είναι δικαιώματα με το ίδιο αντικείμενο προστασίας και τις ίδιες λειτουργίες και επομένως η προστασία τους θα έπρεπε να είναι η ίδια. Επιπρόσθετα, και τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και ο τίτλος έργου είναι παρόμοια δικαιώματα με το καταχωρημένο σήμα και η προστασία τους θα έπρεπε να είναι παρόμοια. Στο ελληνικό δίκαιο το καταχωρημένο σήμα ρυθμίζεται στο νόμο περί σημάτων, ενώ τα διακριτικά γνωρίσματα στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι τα δικαιώματα αυτά ρυθμίζονται σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, εμπεριέχει τον κίνδυνο διαφορετικής αντιμετώπισης και αξιολογικών αντιφάσεων του νόμου. Η ύπαρξη αξιολογικών αντιφάσεων είναι από τα κυριότερα ζητήματα τα οποία πρέπει ο νομοθέτης να λύσει.

I) Ο διασχηματισμός υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 146/1914, θεωρείται ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα και ο ιδιαίτερος διασχηματισμός εμπορευμάτων. Επομένως, προστατεύεται κατά το γράμμα του νόμου μόνο ο διασχηματισμός προϊόντων και όχι ο διασχηματισμός υπηρεσιών. Προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών με βάση το άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 θα μπορούσε να υπάρχει μόνο βάσει αναλογικής ερμηνείας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τον διασχηματισμό υπηρεσιών. Τέτοια ερμηνεία θα ερχόταν όμως σε αντίθεση με τον υποθετικό σκοπό του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 146/1914, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Επίσης, αποκλείεται και η αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου περί σημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό εφαρμογής του νόμου αυτού αποκλειστικά και μόνο σε καταχωρημένα σήματα.

Επομένως, η προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε άλλες διατάξεις, όπως π.χ. στο άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914. Το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 προσφέρει όμως προστασία μόνο για χρήσεις που γίνονται εν είδει διακριτικού γνώρισματος της επιχείρησης και όχι για χρήσεις που γίνονται εν είδει υπηρεσίας. Το αντικείμενο προστασίας είναι διαφορετικό από το αντικείμενο προστασίας της υπηρεσίας. Το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914 προσφέρει επομένως μόνο έμμεση προστασία για την περίπτωση που το διακριτικό της επιχείρησης και η ονομασία της υπηρεσίας είναι ίδια. Αν όμως η ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται για την υπηρεσία διαφέρει από το διακριτικό της επιχείρησης, τότε δεν υπάρχει ούτε έμμεση προστασία με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 146/1914. Ειδικά στην περίπτωση που επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες με διαφορετική ονομασία από την επωνυμία τους, αυτές οι υπηρεσίες δεν προστατεύονται. Επομένως, ως προς τον διασχηματισμό υπηρεσιών υπάρχει κενό προστασίας. Στην παρόμοια περίπτωση του σήματος υπηρεσιών προβλέπεται η δυνατότητα προστασίας με βάση το άρθρο 121 Ν. 4072/2012. Επομένως, στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ισότητας της προστασίας του σήματος υπηρεσιών σε καταχωρημένη και μη καταχωρημένη μορφή. Σε αντίθεση με το ελληνικό δίκαιο, το γερμανικό δίκαιο προβλέπει το καταχωρημένο σήμα υπηρεσιών στο άρθρο 4 αρ. 1 MarkenG και το μη καταχωρημένο σήμα υπηρεσιών στο άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG.

II) Η προστασία έναντι μεταγενέστερων σημείων που ταυτίζονται με το διακριτικό γνώρισμα

Στο πλαίσιο της προστασίας του καταχωρημένου σήματος προβλέπεται με βάση το άρθρο 150 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 παρ. 3 α Ν. 4072/2012 ειδική προστασία σε περίπτωση ταύτισης της μεταγενέστερης και προγενέστερης ένδειξης και ταύτισης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτή η προστασία της διπλής ταύτισης δεν προϋποθέτει την ύπαρξη του κινδύνου συγχύσεως.

Παρόλο που ο διασχηματισμός και το καταχωρημένο σήμα είναι ίδια ως προς το αντικείμενο προστασίας τους, στο άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 146/1914 απουσιάζει η ειδική προστασία της διπλής ταύτισης της ένδειξης και των προϊόντων. Επομένως, πρόκειται για περίπτωση μειωμένης προστασίας του διασχηματισμού σε σχέση με το σήμα. Αυτή η μειωμένη προστασία γεννά πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα. Καταρχάς, δυσκολεύει τη δικαστική επιδίωξη για τον δικαιούχο του

διασχηματισμού, δεδομένου ότι πρέπει αυτός να αποδείξει την ύπαρξη του κινδύνου συγχύσεως. Περαιτέρω, όμως, η έλλειψη αυτή συνεπάγεται ότι προστατεύεται μόνο η λειτουργία προέλευσης του διασχηματισμού και όχι οι λοιπές λειτουργίες του διασχηματισμού. Αυτές οι άλλες λειτουργίες προστατεύονται μόνο έμμεσα, όταν υπάρχει και προσβολή της λειτουργίας προέλευσης. Για την παρόμοια περίπτωση του καταχωρημένου σήματος η νομολογία του ΔΕΕ έχει αναγνωρίσει την αυτόνομη προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας, αλλά και των άλλων λειτουργιών¹³²³.

Η νομολογία υποστηρίζει ότι αρκεί να συντρέχει ο κίνδυνος συγχύσεως σε ένα όχι εντελώς ασήμαντο τμήμα των καταναλωτών¹³²⁴. Σε ορισμένα πειρατικά προϊόντα όμως, τα οποία πωλούνται στο δρόμο σε τιμή πολύ μικρότερη από την τιμή των γνήσιων προϊόντων, γνωρίζει ο καταναλωτής ότι δεν πρόκειται για γνήσια προϊόντα. Ως προς τον διασχηματισμό, επομένως, υπάρχει ανάγκη ειδικής προστασίας σε περίπτωση διπλής ταύτισης προϊόντος και υπηρεσίας.

Παρόμοια είναι η έλλειψη αυτή και για τον τίτλο έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο είναι ένα προϊόν. Το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914 δεν προβλέπει ειδική προστασία σε περίπτωση διπλής ταύτισης ένδειξης και έργου.

Σχετικά με τα διακριτικά της επιχείρησης όμως, τα οποία επίσης δεν προστατεύονται έναντι διπλής ταύτισης, η έλλειψη αυτή δεν φαίνεται να γεννά έλλειμμα προστασίας. Το διακριτικό της επιχείρησης διακρίνει μία επιχείρηση και επομένως απουσιάζει ένα αντικείμενο προστασίας το οποίο θα μπορούσε να είναι ακριβώς ίδιο.

Στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει στο άρθρο 4 αρ. 2 και στο άρθρο 14 MarkenG μια ρύθμιση για την προστασία της διπλής ταύτισης σημείου και προϊόντος ή υπηρεσίας του μη καταχωρημένου σήματος. Αυτή η ρύθμιση προστατεύει όλες τις λειτουργίες του μη καταχωρημένου σήματος. Στο πλαίσιο των άρθρων 5 και 15 MarkenG απουσιάζει μία σχετική ρύθμιση για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και τον τίτλο έργου. Κατά πόσο αυτό συνεπάγεται κενό προστασίας θα φανεί στο μέλλον, τουλάχιστον όμως ως προς τον τίτλο έργου, οι περιπτώσεις στις οποίες θα υπάρχει ειδική ανάγκη προστασίας για τη διπλή ταύτιση έργου και ένδειξης είναι πιθανές.

¹³²³ ΔΕΕ 18.06.2009, C-487/07 - L'Oréal, σκέψη 58 – αν και αμφισβητείται στην ελληνική θεωρία η ανεξάρτητη προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας με βάση το Ν. 4072/2012, Ρόκας, Σήματα, σελ. 57.

¹³²⁴ ΕφαΘ 840/2012, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 697, 700.

III) Η προστασία του διακριτικού γνώρισματος φήμης

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, στο άρθρο 13 Ν. 146/1914 δεν εμπεριέχεται προστασία για το διακριτικό γνώρισμα φήμης. Η προστασία με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914 περιορίζεται στις περιπτώσεις ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως.

Επίσης, κατά κανόνα, δεν πρέπει να γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 150 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 125 παρ. 3 γ Ν. 4072/2012 για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων φήμης¹³²⁵. Η μόνη εξαίρεση στην οποία εφαρμόζεται η αναλογική ερμηνεία του νόμου περί σημάτων είναι η σπάνια περίπτωση του περίφημου διασηματισμού προϊόντος αλλοδαπής εταιρείας με βάση το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων, όταν υπάρχει καταχώρηση της ένδειξης μόνο στο εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, έχοντας υπόψη ότι για το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη σήματος, πρόκειται για ερμηνεία της έννοιας του σήματος και όχι του διασηματισμού. Επομένως, ούτε το άρθρο 13 Ν. 146/1914 ούτε η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 150 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 παρ. 3 γ Ν. 4072/2012 προσφέρει προστασία για το διακριτικό γνώρισμα φήμης.

Τα διακριτικά γνωρίσματα φήμης προστατεύονται μόνο με βάση γενικές ρυθμίσεις, όπως το άρθρο 58 ΑΚ, το άρθρο 1 Ν. 146/1914 ή τα άρθρα 914, 919 ΑΚ, εφόσον εκπληρώνονται οι σχετικές προϋποθέσεις. Με την εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν μπορεί όμως να προσφέρεται προστασία παρόμοια με αυτή του καταχωρημένου σήματος φήμης. Η προστασία με βάση το άρθρο 58 ΑΚ εφαρμόζεται μόνο για τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης με ονοματική λειτουργία. Το άρθρο 58 ΑΚ δεν εφαρμόζεται για τα διακριτικά της επιχείρησης με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914, τον τίτλο έργου και τον διασηματισμό. Για αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα πρέπει η προστασία να προέρχεται από άλλες διατάξεις. Ωστόσο, στο πλαίσιο του άρθρου 1 Ν. 146/1914 υφίσταται παραβίαση δικαιώματος, όταν υπάρχει σχέση ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών, προϋπόθεση η οποία στην πράξη γεννά αμφιβολίες.

Για τις προσβολές διακριτικών γνωρισμάτων φήμης χωρίς ονοματική λειτουργία και εκτός της σχέσης ανταγωνισμού παραμένουν ως βάση προστασίας μόνο οι διατάξεις της αδικοπραξίας, δηλ. τα άρθρα 914, 919 ΑΚ.

¹³²⁵ Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 163, Ρόκας (Σουφλερός), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρο 1 αρ. 197, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 277, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 271.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων φήμης στην Ελλάδα, η οποία να είναι όμοια με την προστασία του σήματος φήμης. Η προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης σε σύγκριση με τα δικαιώματα που προσφέρει ο Ν. 4072/2012 για τα σήματα φήμης είναι μειωμένη και στην πράξη αμφίβολη.

Στο γερμανικό δίκαιο προσφέρεται στα άρθρα 4, 14 MarkenG προστασία για το μη καταχωρημένο σήμα φήμης και στα άρθρα 5, 15 MarkenG όμοια προστασία για το διακριτικό φήμης της επιχείρησης και για τον τίτλο έργου φήμης.

IV) Οι αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής

Μία μεγάλη διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων επί του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος εστιάζεται στις αξιώσεις που προσφέρονται από το νόμο σε περίπτωση προσβολής. Στο πλαίσιο των άρθρων 13 έως 15 Ν. 146/1914 προσφέρονται ρητά μόνο οι βασικές αξιώσεις της αξίωσης παράλειψης και αποζημίωσης, ενώ στις σύγχρονες ρυθμίσεις του Ν. 4072/2012 εμπεριέχονται ποικίλες αξιώσεις για τον δικαιούχο του σήματος, όπως αυτές της απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού και της ενημέρωσης.

1) Αξίωση παράλειψης στο μέλλον

Σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 146/1914 ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παράλειψη της πράξης παραβίασης στο μέλλον. Πρόκειται για τη βασική αξίωση του δικαιούχου, η οποία δεν προϋποθέτει την υπαιτιότητα της προσβολής. Το καταχωρημένο σήμα περιέχει στο άρθρο 150 παρ. 1 Ν. 4072/2012 παρόμοιο δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον.

Στο γερμανικό δίκαιο ο δικαιούχος του μη καταχωρημένου σήματος έχει αξίωση παράλειψης με βάση το άρθρο 14 παρ. 5 MarkenG. Τέτοιο δικαίωμα έχουν και οι δικαιούχοι των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου με βάση το άρθρο 15 παρ. 4 MarkenG.

Ως προς το δικαίωμα της παράλειψης στο μέλλον υπάρχει ισότιμη προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και του τυπικού δικαιώματος στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

2) Αξίωση προς άρση της προσβολής

Με την αξίωση της παράλειψης στο μέλλον υποχρεώνεται ο προσβάλλον να σταματήσει την πράξη προσβολής, παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα της πράξης παράβασης μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται. Τα αποτελέσματα της πράξης παράβασης αντιμετωπίζονται με την αξίωση προς άρση της προσβολής. Ρητή αναφορά της αξίωσης αυτής, όμως, περιέχει το άρθρο 15 Ν. 146/1914 μόνο με το δικαίωμα της αφαίρεσης του διακριτικού γνωρίσματος και, αν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση, της καταστροφής του. Ωστόσο, υποχρέωση της απόσυρσης των εμπορευμάτων από την αγορά τα άρθρα 13-15 Ν. 146/1914 δεν περιέχουν. Η θεωρία ερμηνεύει διασταλτικά την έννοια της αξίωσης παράλειψης με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει και το δικαίωμα άρσης της προσβολής¹³²⁶. Αυτή η ερμηνεία επιβάλλεται πλέον και από το άρθρο 10 παρ. 1 α της Οδηγίας 2004/48/EK. Ο έλληνας νομοθέτης είχε την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 2004/48/EK και για τα διακριτικά γνωρίσματα¹³²⁷. Το ελληνικό δίκαιο πρέπει επομένως να ερμηνεύεται, όσο είναι δυνατόν, υπό το φως της Οδηγίας. Επομένως, από τη στιγμή που υπάρχει πλήρης υποχρέωση άρσης της προσβολής, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει και την καταστροφή διαφημιστικών υλικών¹³²⁸.

Το καταχωρημένο σήμα προσφέρει ένα ρητό δικαίωμα άρσης της προσβολής στο άρθρο 150 παρ. 2 Ν. 4072/2012. Με το άρθρο 150 παρ. 2 Ν. 4072/2012 ενσωματώνεται το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/48/EK στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 2 α Ν. 4072/2012, ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ζητήσει την απόσυρση των εμπορευμάτων από την αγορά. Επομένως, ο προσβάλλον έχει την υποχρέωση ενημέρωσης της διανομής και της αγοράς, ώστε να σταματήσει η διάθεση των προϊόντων¹³²⁹.

Επομένως, στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων προβλέπεται η υποχρέωση της απόσυρσης από την αγορά, μόνο αν γίνεται δεκτή μια διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της παράλειψης στο μέλλον. Σε αντίθεση με αυτό, ο νόμος περί σημάτων προσφέρει μία αναλυτική ρύθμιση για την άρση της προσβολής.

¹³²⁶ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 260, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 322.

¹³²⁷ Ο Fezer (Markenrecht, § 18 αρ. 22) αμφιβάλλει, λόγω της διατύπωσής του, κατά πόσο το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/48/EK είναι υποχρεωτικό. Καταλήγει όμως στο συμπέρασμα ότι είναι υποχρεωτική η διάταξη αυτή. Και πράγματι, ανεξαρτήτως της διατύπωσης της διάταξης, η Οδηγία υποχρεώνει τον εθνικό νομοθέτη να εφαρμόζει τα δικαιώματα αυτά.

¹³²⁸ Ρόκας (Κουτσούκης) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 260.

¹³²⁹ Ερμηνεία με βάση την Οδηγία: Fezer, Markenrecht, § 18 αρ. 75. Ως παράδειγμα αναφέρει την ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Στο γερμανικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 18 MarkenG υπάρχει ένα ρητό δικαίωμα άρσης της προσβολής, το οποίο περιέχει και την υποχρέωση απόσυρσης από την αγορά. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται για το καταχωρημένο σήμα, αλλά και για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος.

3) Αποζημίωση

Σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης διακριτικού γνωρίσματος, ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος έχει το δικαίωμα της αξίωσης αποζημίωσης με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914. Για τον υπολογισμό της ζημίας εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Όμως, ούτε το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 ούτε οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περιέχουν τη δυνατότητα του τριπλού υπολογισμού της ζημίας.

Επιπλέον, το δικαίωμα της αποζημίωσης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα ενημέρωσης. Ο δικαιούχος μπορεί να γνωρίζει το κέρδος του προσβάλλοντα, μόνο αν έχει πρόσβαση στα εξωτερικά έγγραφά του. Το μόνο δικαίωμα ενημέρωσης είναι η επίδειξη εγγράφου με βάση το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠολΔ στη σχετική αγωγή, όμως πρέπει ο ενάγων να αναφέρει τη συγκεκριμένη σελίδα των εμπορικών βιβλίων¹³³⁰.

Οι δυσκολίες αυτές μειώνονται αν, όπως υποστηρίζεται σε αυτήν την εργασία, γίνεται δεκτή η εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2004/48/EK και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Επομένως, η έννοια της αξίωσης αποζημίωσης ερμηνεύεται με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρεται και η δυνατότητα του τριπλού υπολογισμού της αποζημίωσης. Επίσης, γίνεται δεκτό το δικαίωμα ενημέρωσης με βάση την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 151 Ν. 4072/2012.

Στο πλαίσιο του Ν. 4072/2012 υπάρχει πλέον μία σαφώς πιο σύγχρονη ρύθμιση της αξίωσης αποζημίωσης για την οποία υπήρχε μεγάλη ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του παλιού Ν. 2239/1994 οι δυνατότητες υπολογισμού της αποζημίωσης ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς¹³³¹. Ο νέος νόμος περί σημάτων προσφέρει στο πλαίσιο του άρθρου 150 παρ. 5, 6 και 7 Ν. 4072/2012 το δικαίωμα αποζημίωσης, προσφέροντας νέους τρόπους υπολογισμού της ζημίας. Υπολογίζεται η αποζημίωση

¹³³⁰ ΑΠ 1023/1992, ΔΕΝ 1993, σελ. 82, 83, ΑΠ 1565/1998, ΔΕΕ 1999, σελ. 491, ΕφΠατρ 437/1996, ΔΕΕ 1996, σελ. 697, 698.

¹³³¹ Ασημακοπούλου, ΔΕΕ 2012, σελ. 422, 425.

με βάση τη ζημία του δικαιούχου, το διαφυγόν κέρδος του, το κέρδος του προσβάλλοντα και το ποσό, το οποίο θα είχε καταβάλει ο υπόχρεος αν είχε ζητήσει άδεια χρήσεως από τον δικαιούχο¹³³². Επίσης, το άρθρο 151 παρ. 4 και 5 Ν. 4072/2012 προσφέρει το δικαίωμα πληροφόρησης, σκοπός του οποίου είναι η προετοιμασία της αγωγής αποζημίωσης¹³³³. Είναι άνευ αμφιβολίας ότι πρόκειται στο Ν. 4072/2012 για μία βελτίωση της προστασίας του καταχωρημένου σήματος¹³³⁴. Ωστόσο, και με τη νέα ρύθμιση, παραμένουν μεγάλα ζητήματα στο πλαίσιο της αξίωσης αποζημίωσης. Ο ενάγων θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία πώλησης από τον εναγόμενο μετά την άσκηση της αγωγής. Ωστόσο, ο ενάγων πρέπει ήδη με την αγωγή να περιγράφει και να υπολογίζει το δικαίωμα αποζημίωσης¹³³⁵. Όμως, τουλάχιστον το κέρδος του προσβάλλοντα μπορεί κατά κανόνα να είναι σε θέση να υπολογίσει ο δικαιούχος μόνο όταν υπάρχει πρόσβαση στα εξωτερικά έγγραφα του προσβάλλοντα. Επομένως, ο τριπλός υπολογισμός της ζημίας έχει ιδιαίτερη πρακτική εφαρμογή, αν ο ενάγων μπορεί να επιλέξει τον τρόπο υπολογισμού, έχοντας πρώτα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία που προσκομίζει ο εναγόμενος. Το γερμανικό δίκαιο προσφέρει τόσο για το μη καταχωρημένο σήμα στα άρθρα 4 αρ. 2, 14 παρ. 6 MarkenG, όσο και για τα διακριτικά της επιχείρησης και τον τίτλο έργου στα άρθρα 5, 15 παρ. 5 MarkenG ένα ισχυρό δικαίωμα αποζημίωσης. Ο ενάγων καταθέτει με βάση το άρθρο 254 ZPO μία «κλιμακωτή αγωγή» (Stufenklage) με την οποία αφήνει αόριστο το δικαίωμα αποζημίωσης, μέχρι να έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία δεδομένα του εναγομένου. Όταν ο ενάγων αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, τότε επιλέγει τον τρόπο υπολογισμού.

4) Ηθική Βλάβη

Στο πλαίσιο της υπαίτιας παραβίασης του άρθρου 13 Ν. 146/1914 γίνεται δεκτή, αν και δεν αναφέρεται ρητά, η υποχρέωση αποκατάστασης της ηθικής βλάβης. Ο νόμος περί σημάτων περιέχει πλέον ρητά στο άρθρο 150 παρ. 5 Ν. 4072/2012 το δικαίωμα αυτό. Στο γερμανικό νόμο περί σημάτων, αντιθέτως, δεν υπάρχει δικαίωμα ηθικής

¹³³² Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 344; Καρδιοπούλη/Θεοδωρίδου, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ 93/2012, σελ. 12, 16; Μαρκάκης, MarkenR 2012, σελ. 249, 250, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 9.34, Αιτιολογική Έκθεση για το ν. 4072/2012, σελ. 36.

¹³³³ Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 9.40.

¹³³⁴ Αναλυτικά για τις νέες ρυθμίσεις: Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 8.11.

¹³³⁵ Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 12.20.

βλάβης. καθώς, κατά το γερμανικό δίκαιο, δεν θεωρείται δυνατή η ηθική βλάβη μίας επιχείρησης.

Επομένως, φαίνεται ότι στο ελληνικό δίκαιο προσφέρεται ένα δικαίωμα για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού και τυπικού συστήματος, το οποίο δεν προσφέρεται από το γερμανικό δίκαιο. Η διαφορά αυτή όμως περιορίζεται στην πράξη, καθώς γίνεται δεκτό από την ελληνική νομολογία ότι η ηθική βλάβη επιχειρήσεων πρέπει να έχει υλική υπόσταση¹³³⁶. Επομένως, δεν πρόκειται στην κυριολεξία για ηθική βλάβη, αλλά για υλική βλάβη στην οποία υπάρχει το ζήτημα της απόδειξης της συγκεκριμένης ζημίας. Η ίδια ζημία αντιμετωπίζεται στο γερμανικό δίκαιο, στο πλαίσιο της αποζημίωσης, ως σύγχυση, την οποία προκάλεσε η παραβίαση στις σχετικές συναλλαγές (Marktverwirrungsschaden)¹³³⁷. Πρόκειται επομένως στο γερμανικό δίκαιο για αξίωση αποκατάστασης μίας υλικής ζημίας. Μια πραγματική διαφορά με το γερμανικό δίκαιο, όσον αφορά στην ηθική βλάβη παρουσιάζεται όταν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της υπαιτιότητας¹³³⁸, ερμηνεία η οποία δεν πρέπει να γίνεται δεκτή.

5) Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Στο πλαίσιο των άρθρων 13-15 Ν. 146/1914, δεν προβλέπεται η υποχρέωση απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Επομένως, το δικαίωμα αυτό μπορεί να βασιστεί μόνο στις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Στη θεωρία όμως υπάρχουν αμφισβητήσεις για το κατά πόσο η αξίωση προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού με βάση το άρθρο 904 ΑΚ μπορεί να έχει εφαρμογή και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων.

Το δίκαιο των σημάτων, αντιθέτως, προσφέρει στο άρθρο 150 παρ. 8 Ν. 4072/2012 μία ρητή αξίωση για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού¹³³⁹.

Υπάρχει επομένως και ως προς την αξίωση της απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού μια σημαντική διαφορά μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και του τυπικού συστήματος.

¹³³⁶ ΑΠ 488/1983, ΝοΒ 32, σελ. 268, ΕφΘεσ 604/2008, Αρμ. 2010, σελ. 373, 375, ΕφΑθ 5749/2009, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 993, 994.

¹³³⁷ BGH GRUR 1954, σελ. 457 – Irus/Urus, BGH GRUR 1957, sel. 222 – Sultan, BGH GRUR 1961, σελ. 535, 539 – arko, BGH 1968, σελ. 367 – Corrida, BGH GRUR 1988, σελ. 776 – PPC.

¹³³⁸ ΕφΑθ 4723/2010, ΔΕΕ 2011, σελ. 183, 185.

¹³³⁹ Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 344, Καραγκουνίδης, Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αρ. 8.17.

Στο γερμανικό δίκαιο σημάτων δεν περιέχεται αξίωση απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού, γίνεται όμως δεκτή η αξίωση αυτή με βάση τη σχετική διάταξη του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 812 BGB¹³⁴⁰. Αυτή η αξίωση εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παραβίασης όλων των διακριτικών γνωρισμάτων. Κατά την προαναφερόμενη γερμανική νομολογία, περιεχόμενο της αξίωσης αυτής αποτελεί ένα κατάλληλο ποσό για την άδεια χρήσης, με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να επιστραφεί η χρήση του διακριτικού γνωρίσματος, αλλά μόνο η αξία της χρήσεως. Η θεωρία δε συμφωνεί με το αποτέλεσμα αυτό και δέχεται ως αντικείμενο του αδικαιολόγητου πλουτισμού και το κέρδος του χρήστη¹³⁴¹. Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει δυνατότητα του δικαστηρίου να ορίζει ελεύθερα ένα συγκεκριμένο ποσό της άδειας χρήσης και επομένως δεν μπορεί να γίνει ερμηνεία του ελληνικού δικαίου παρόμοια με τη γερμανική, ως μόνος τρόπος δε υπολογισμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού παραμένει το κέρδος του προσβάλλοντος.

6) Αξίωση παροχής πληροφοριών

Στο πλαίσιο των άρθρων 13 έως 15 Ν. 146/1914 δεν περιέχεται δικαίωμα ενημέρωσης. Η αξίωση προς επίδειξη εγγράφου με βάση το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν έχει πρακτική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενάγων πρέπει να αναφέρει τη συγκεκριμένη σελίδα των εμπορικών βιβλίων¹³⁴².

Αντιθέτως, με βάση το άρθρο 151 Ν. 4072/2012, ο δικαιούχος του καταχωρημένου σήματος έχει δικαίωμα ενημέρωσης. Περιεχόμενο της ενημέρωσης μπορεί να είναι η ίδια η προσβολή αλλά και η προετοιμασία της αγωγής αποζημίωσης¹³⁴³. Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων με βάση το άρθρο 151 παρ. 1 Ν. 4072/2012 και τραπεζικών και παρόμοιων εγγράφων με βάση το άρθρο 151 παρ. 2 Ν. 4072/2012. Το άρθρο 151 Ν. 4072/2012 ενσωματώνει τα άρθρα 6 και 8 α και β της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο σημάτων.

Υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας υπάρχει όμως και για τα διακριτικά γνωρίσματα¹³⁴⁴. Το ελληνικό δίκαιο πρέπει να ερμηνεύεται, όσο είναι δυνατόν, υπό το πρίσμα του σκοπού της Οδηγίας, ώστε τα δικαιώματα αυτά να προσφέρονται και

¹³⁴⁰ BGH GRUR 1996, σελ. 271 – gefärbte Jeans.

¹³⁴¹ Fezer, Markenrecht, § 14 αρ. 1054.

¹³⁴² ΑΠ 1023/1992, ΔΕΝ 1993, σελ. 82, 83, ΕφΠατρ 437/1996, ΔΕΕ 1996, σελ. 697, 698.

¹³⁴³ Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 344.

¹³⁴⁴ Μαρίνος, ΝοΒ 2009, σελ. 2029, Μαρίνος, ΕλλΔνη 2009, σελ. 1, 4, Ρήγας, ΕφΑδ 2010, σελ. 784, 785.

στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 151 Ν. 4072/2012 στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος.

Λόγω της έλλειψης ρητής αξίωσης ενημέρωσης, η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα είναι αμφίβολη και επομένως μειωμένου βαθμού.

Στο γερμανικό δίκαιο προσφέρονται στα άρθρα 19, 19a και 19b MarkenG αναλυτικά δικαιώματα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους δικαιούχους διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος.

7) Άλλες αξιώσεις κατά του προσβάλλοντος το δικαίωμα

Το άρθρο 22 παρ. 5 Ν. 146/1914 περιέχει το δικαίωμα δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης σε ελληνικές εφημερίδες με δαπάνη του ηττημένου. Τέτοιο δικαίωμα δημοσίευσης της απόφασης προσφέρει πλέον και το άρθρο 156 Ν. 4072/2012 για το καταχωρημένο σήμα. Στο γερμανικό δίκαιο προσφέρεται το δικαίωμα της δημοσίευσης της απόφασης με βάση το άρθρο 19c MarkenG. Ως προς το δικαίωμα αυτό δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του ελληνικού και γερμανικού δικαίου.

Το ελληνικό δίκαιο σημάτων προσφέρει επίσης στο άρθρο 154 παρ.1 Ν. 4072/2014 τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων. Η αξίωση αυτή δεν προϋποθέτει την προσβολή, η προσβολή αρκεί απλά να πιθανολογείται. Επίσης, με βάση το άρθρο 153 παρ. 3 Ν. 4072/2014 υπάρχει το δικαίωμα της προσωρινής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από την ενσωμάτωση των άρθρων 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48/EK. Τέτοια δικαιώματα δεν περιέχονται στο πλαίσιο του Ν. 146/1914 και προσφέρονται, μόνο εφόσον γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή λόγω της ισχύος των διατάξεων της Οδηγίας.

Το γερμανικό δίκαιο σημάτων προσφέρει ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο του άρθρου 19a MarkenG και το δικαίωμα της προσωρινής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων με βάση το άρθρο 19b MarkenG. Τα αντίστοιχα δικαιώματα εφαρμόζονται για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού και τυπικού συστήματος.

8) Αξίωση έναντι ενδιάμεσου

Τα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914 προσφέρουν δικαιώματα μόνο έναντι του προσβάλλοντα και όχι έναντι του ενδιάμεσου. Αντιθέτως, στο πλαίσιο του Ν. 4072/2012 υπάρχουν δικαιώματα έναντι ενδιάμεσου της προσβολής¹³⁴⁵, όπως τα άρθρα 150 παρ. 4 σε συνδυασμό με την παρ. 2 Ν. 4072/2012 και το άρθρο 151 παρ. 4 και 5 Ν. 4072/2012. Αυτά τα δικαιώματα προέρχονται από την ενσωμάτωση των άρθρων 8 και 11 εδ. 2 της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ στο δίκαιο σημάτων. Πρέπει, επομένως, τα δικαιώματα αυτά να γίνονται δεκτά και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος.

Η έλλειψη ρητής αναφοράς στο πλαίσιο του Ν. 146/1914 συνεπάγεται μείωση της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος έναντι του καταχωρημένου σήματος και αναφορικά με τα δικαιώματα αυτά.

Στο γερμανικό δίκαιο προβλέπεται το δικαίωμα παράλειψης στο μέλλον και ενημέρωσης και έναντι αυτού που προσβάλλει το δικαίωμα χωρίς να είναι δράστης ή συνεργός της προσβολής. Προϋπόθεση είναι η αιτιώδης συμμετοχή και η δυνατότητα γνώσης της προσβολής¹³⁴⁶.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε στον ελληνικό νόμο περί σημάτων ούτε στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού προβλέπεται μία ρύθμιση για την προστασία έναντι πράξεων προετοιμασίας που γίνονται σε ένα χρονικό διάστημα πριν από την προσβολή. Στο γερμανικό δίκαιο όμως προβλέπεται μία τέτοια ειδική προστασία στο άρθρο 14 παρ. 4 MarkenG.

V) Η αποδυνάμωση δικαιώματος

Στο πλαίσιο του Ν. 146/1914 δεν υπάρχει ρύθμιση για την αποδυνάμωση δικαιώματος. Παρόλα αυτά το δικαίωμα επί ενός διακριτικού γνωρίσματος πρέπει να περιορίζεται από τον γενικό θεσμό της αποδυνάμωσης δικαιώματος με βάση το άρθρο 281 ΑΚ. Σε περίπτωση υπαίτιας αδράνειας του δικαιούχου διακριτικού γνωρίσματος εκ της οποίας δίνεται η εντύπωση στον τρίτο ότι το δικαίωμα δεν θα ασκηθεί, πρέπει να εφαρμοστεί η αποδυνάμωση δικαιώματος. Η αδράνεια προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την προσβολή¹³⁴⁷. Όμως,

¹³⁴⁵ Μαρίνος, ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 344.

¹³⁴⁶ BGH 11.03.2004, IZR 304/01 – Internet Versteigerung.

¹³⁴⁷ Ρόκας (Τζουγανάτος), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 65.

λόγω της ερμηνείας της ρύθμισης της παραγραφής δεν έχει πρακτική εφαρμογή η αποδυνάμωση δικαιώματος στο πλαίσιο του Ν. 146/1914.

Όταν πρόκειται για σύγκρουση διακριτικού γνωρίσματος με καταχωρημένο σήμα, εφαρμόζεται η ειδική περίπτωση της αποδυνάμωσης δικαιώματος με βάση το άρθρο 127 παρ. 1 Ν. 4072/2012. Το άρθρο 127 Ν. 4072/2012 ρυθμίζει τη σύγκρουση προγενέστερων διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος με μεταγενέστερο καταχωρημένο σήμα. Κατά το άρθρο 127 παρ. 1 Ν. 4072/2012, το δικαίωμα αποδυναμώνεται όταν πρόκειται για ανοχή της χρήσης άνω των πέντε ετών.

Το γερμανικό δίκαιο προσφέρει με το άρθρο 21 MarkenG μια ενιαία ρύθμιση της αποδυνάμωσης δικαιώματος για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος.

VI) Η ρύθμιση της παραγραφής

Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 146/1914 η αξίωση από το διακριτικό γνώρισμα παραγράφεται δεκαοκτώ μήνες μετά από τη γνώση και πέντε έτη μετά από τη χρήση. Η παραγραφή αυτή εφαρμόζεται για τις περισσότερες αξιώσεις του δικαιούχου διακριτικών γνωρισμάτων, ενώ για την αξίωση αποζημίωσης μόνο προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 146/1914 μια επιπλέον προϋπόθεση, ότι έχει επέλθει η βλάβη.

Πρακτικά ζητήματα με βάση το άρθρο 19 Ν. 146/1914 προέρχονται από την εσφαλμένη ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η παραγραφή εφαρμόζεται και για διαρκείς πράξεις προσβολών¹³⁴⁸. Με τη νομολογία αυτή περιορίζονται σημαντικά τα δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών να ασκήσει αγωγή κατά του προσβάλλοντος, αλλιώς παραγράφονται όλα τα δικαιώματα, και αυτό, παρόλο που δεν υπάρχει καμία ανοχή της χρήσης. Για την αξίωση αποζημίωσης η ερμηνεία αυτή σημαίνει ότι ο δικαιούχος πρέπει σε περιπτώσεις διαρκών προσβολών να καταθέτει κάθε δεκαοκτώ μήνες μία νέα αγωγή αποζημίωσης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές διαμάχες με βάση τα διακριτικά γνωρίσματα μπορούν να υπερβούν τα πέντε έτη, αυτό στην πράξη συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον τρεις αγωγές

¹³⁴⁸ ΑΠ 700/1977, ΝοΒ 26, σελ. 371, 372, ΑΠ 1134/2005, ΔΕΕ 2006, σελ. 54, ΑΠ 1285/2005, ΕΕΝ 2006, σελ. 485, 487, ΕφΘεσ 3124/2006 ΕπισκεΔ 2007, σελ. 461, 465, ΑΠ 1497/2008, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 425, ΕφΠειρ 608/2009, ΔΕΕ 2009, σελ. 1191, 1192. Από τη θεωρία Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 383, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 339.

αποζημίωσης, χωρίς να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του εναγομένου¹³⁴⁹. Η ερμηνεία της ρύθμισης της παραγραφής συνεπάγεται αρνητικά αποτελέσματα για τον δικαιούχο διακριτικού γνωρίσματος.

Εντελώς διαφορετική είναι η ρύθμιση της παραγραφής στο πλαίσιο του καταχωρημένου σήματος. Εν προκειμένω υπάρχει μόνο μία ρύθμιση της παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης. Ρύθμιση παραγραφής άλλων δικαιωμάτων δεν περιέχεται στο νόμο περί σημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 9 προτ. 2 Ν. 4072/2012, η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά την πενταετία από το τέλος του έτους, κατά το οποίο έγινε πρώτα η προσβολή. Για τις άλλες αξιώσεις, όπως η αξίωση παραλείψεως στο μέλλον ή η αξίωση ενημέρωσης, δεν προβλέπεται ρητά η παραγραφή. Για αυτές τις αξιώσεις εφαρμόζεται επομένως η γενική παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ¹³⁵⁰. Συνεπώς, οι διαφορές στις ρυθμίσεις της παραγραφής του διακριτικού γνωρίσματος και του καταχωρημένου σήματος είναι προφανείς.

Στο γερμανικό δίκαιο, αντιθέτως, υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση παραγραφής για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 20 MarkenG, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως για την παραγραφή των αξιώσεων με βάση το MarkenG. Έτσι, προβλέπεται μια ενιαία τριετής παραγραφή για τα δικαιώματα με βάση το σήμα ή τα διακριτικά γνωρίσματα. Σε περίπτωση διαρκούς προσβολής, η αξίωση παράλειψης στο μέλλον δεν παραγράφεται, ενώ η αξίωση αποζημίωσης παραγράφεται μόνο ως προς τα χρόνια τα οποία υπερβαίνουν την τριετή παραγραφή.

VII) Χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικού

Το δικαίωμα των διακριτικών γνωρισμάτων περιορίζεται, όταν υπάρχει σύγκρουση με γενικά δικαιώματα του θεμιτού ανταγωνισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται στάθμιση συμφερόντων, ήτοι μεταξύ του δικαιώματος των διακριτικών γνωρισμάτων και της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην κοινοτική

¹³⁴⁹ Η μόνη δυνατότητα του ενάγοντος να λάβει γνώση στοιχείων του εναγομένου πριν την κατάθεση της αγωγής είναι η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητείται η ενημέρωση. Ωστόσο είναι αμφίβολο κατά πόσο η αξίωση ενημέρωσης γίνεται δεκτή από το δικαστήριο στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αν λάβουμε υπόψη ότι, όσον αφορά στην αξίωση ενημέρωσης, δεν συντρέχει συνήθως το στοιχείο του κατεπείγοντος.

¹³⁵⁰ ΕφΑθ 4776/2009 (Δημοσίευση Νόμος), Αντωνόπουλος/Ψυχομάνης (Γιοβαννόπουλος), Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 459, Ρόκας, Σήματα, σελ. 63 – σε αντίθεση με αυτόν, ο Μαρίνος υποστηρίζει (ΕλλΔνη 2012, σελ. 327, 347) μία ενιαία παραγραφή για όλες τις αξιώσεις.

αγορά¹³⁵¹. Το πρώτο δικαίωμα του θεμιτού ανταγωνισμού είναι η χρήση του ονόματος. Αυτό το δικαίωμα ελεύθερης δράσης στην οικονομική ζωή προέρχεται από το δικαίωμα χρήσης του ονόματος. Αυτό το δικαίωμα επιτρεπτής χρήσης ονομάτων γίνεται δεκτό και στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914.

Στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων υφίσταται δυνάμει του άρθρου 126 παρ. 1 α Ν. 4072/2012 ρητή ρύθμιση που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση του ονόματος.

Στο γερμανικό δίκαιο, η χρήση του ονόματος επιτρέπεται με βάση το άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG.

Πρέπει να τονιστεί ότι, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, ως όνομα δεν εννοείται, μόνο το αστικό όνομα του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης, αλλά και όλα τα ονόματα επιχειρήσεων¹³⁵².

Μία επιπλέον εφαρμογή του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Αγορά είναι η χρήση περιγραφικών ενδείξεων. Κατά το άρθρο 126 παρ. 1 β Ν. 4072/2012 επιτρέπεται η χρήση ενδείξεων σχετικά με το είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση και το χρόνο παραγωγής. Σκοπός της ρύθμισης είναι ο συγκερασμός συμφερόντων μεταξύ της προστασίας του σήματος και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών¹³⁵³. Η ρύθμιση αυτή προέρχεται από μία γενικότερη αρχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, η οποία επιτρέπει τη χρήση περιγραφικών ενδείξεων. Με τη χρήση του σήματος δεν πρέπει να περιορίζεται η αγορά.

Στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων μία τέτοια ρύθμιση απουσιάζει, ωστόσο, λόγω της ως άνω γενικής αρχής και η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων περιορίζεται με τον ίδιο τρόπο, κατ' εφαρμογή της νόμιμης αιτίας του άρθρου 126 παρ. 1 β Ν. 4072/2012.

Στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει ρητή ρύθμιση της ως άνω αρχής για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 23 αρ. 2 MarkenG.

¹³⁵¹ ΔΕΕ 07.01.2004, C-100/02, σκέψη 24 – Gerolsteiner, σκέψη 16, ΔΕΕ 10.04.2008, C-102/07, σκέψη 45 – Adidas/Marca Mode.

¹³⁵² ΔΕΕ 16.11.2004, C-245/02 – Anheuser-Busch, σκέψεις 78 – 81, ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine, σκέψη 31.

¹³⁵³ ΔΕΕ 17.03.2005, C-228/03 - The Gillette Company/ LA-Laboratories, σκέψη 29, ΔΕΕ 10.04.2008, C-102/07, σκέψη 45 – Adidas/Marca Mode.

Τέλος, στο άρθρο 126 παρ. 1 γ Ν. 4072/2012 προβλέπεται μία ρύθμιση χρήσης του σήματος για ανταλλακτικά. Και σε αυτήν την ελεύθερη χρήση του σήματος για ανταλλακτικά πρόκειται για ένα συγκερασμό των συμφερόντων εκ της προστασίας των δικαιωμάτων αφενός και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων αφετέρου¹³⁵⁴.

Στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων, με βάση τα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914, απουσιάζει μία παρόμοια ρύθμιση. Παρόλα αυτά πρέπει η ελεύθερη χρήση του σημείου για ανταλλακτικά να γίνεται δεκτή και στο πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων, ειδικά του διασηματισμού.

Στο άρθρο 23 αρ. 3 MarkenG ρυθμίζεται ενιαία η ελεύθερη χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο των ανταλλακτικών.

Αν και το δικαίωμα των διακριτικών γνωρισμάτων πρέπει να περιορίζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 Ν. 4072/2012 για το καταχωρημένο σήμα, η έλλειψη σχετικής ρύθμισης εγκυμονεί τον κίνδυνο διαφορετικής ερμηνείας.

VIII) Ανάλωση δικαιώματος

Ο περιορισμός του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας λόγω της πρώτης κυκλοφορίας του προϊόντος έχει ρυθμιστεί στο ελληνικό δίκαιο μόνο για το καταχωρημένο σήμα στο άρθρο 128 παρ. 1 Ν. 4072/2012.

Για τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος με βάση το άρθρο 13 Ν. 146/1914 μία τέτοια ρύθμιση απουσιάζει. Κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, δεν μπορεί να εμποδίζεται η εισαγωγή ή η εμπορία προϊόντος, το οποίο έχει διατεθεί νομίμως στην αγορά από τον δικαιούχο¹³⁵⁵. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το καταχωρημένο σήμα, αλλά και για το διασηματισμό και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η ανάλωση δικαιώματος και στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτού. Ο δικαιούχος των διακριτικών γνωρισμάτων έχει το δικαίωμα της πρώτης κυκλοφορίας του προϊόντος ή του έργου, όταν όμως το προϊόν ή το έργο έχει τεθεί σε κυκλοφορία, δεν έχει πλέον το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση.

Στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει μία ρύθμιση ανάλωσης δικαιώματος για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα στο άρθρο 24 MarkenG.

¹³⁵⁴ ΔΕΕ 23.02.1999, C-63/97 – BMW, σκέψη 62, με αναφορά στην υπόθεση ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 13.

¹³⁵⁵ ΔΕΕ, 08.06.1971, C-78/70 - Deutsche Grammophon, σκέψεις 10 – 13. ΔΕΕ, 31.10.1974, C-16/74 – Centrafarm/ Winthrop, σκέψεις 9-12, ΔΕΕ, 09.07.1985, C-19/84 Pharmon/ Hoechst, σκέψεις 22,23, ΔΕΕ, 17.10.1990, C-10/89 - HAG II, σκέψη 12.

IX) Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης

Για τη μεταβίβαση των διακριτικών γνωρισμάτων δεν υπάρχει ρύθμιση στο πλαίσιο του Ν. 146/1914. Το δίκαιο σημάτων, αντιθέτως, προβλέπει μία ρύθμιση μεταβίβασης στο άρθρο 131 παρ. 1 Ν. 4072/2012, σύμφωνα με το οποίο, το δικαίωμα του καταχωρημένου σήματος μεταβιβάζεται ελεύθερα.

Στο γερμανικό δίκαιο προβλέπεται στο άρθρο 27 MarkenG ρύθμιση με την οποία επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση του σήματος, καταχωρημένου ή μη, ωστόσο δεν υπάρχει ρύθμιση για τη μεταβίβαση των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου. Κατά πόσο η μεταβίβαση του κάθε διακριτικού γνωρίσματος επιτρέπεται, αυτό εξαρτάται από τις λειτουργίες και το σκοπό του.

Όπως και για τη μεταβίβαση, έτσι και για την άδεια χρήσης, δεν υφίσταται ρύθμιση στα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος. Για το σήμα προβλέπεται ρητά στο άρθρο 132 Ν. 4072/2012 η δυνατότητα παραχώρησης αδειάς χρήσεως.

Στο γερμανικό δίκαιο επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 MarkenG η παραχώρηση άδειας χρήσης του σήματος. Όπως και για τη μεταβίβαση, η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τα καταχωρημένα και μη καταχωρημένα σήματα, όχι όμως για τα διακριτικά της επιχείρησης και τον τίτλο έργου, καθώς για αυτά εξαρτάται από τις λειτουργίες τους, κατά πόσο η άδεια χρήσης επιτρέπεται.

Επομένως, η σύγκριση με το γερμανικό δίκαιο καταδεικνύει ότι τα ζητήματα των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και τυπικού συστήματος δεν επιλύονται όλα με τη ρύθμισή τους στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Οι διαφορές των διακριτικών γνωρισμάτων μπορούν να δικαιολογήσουν και μία διαφορετική αντιμετώπισή τους.

X) Ποινικές διατάξεις

Η ομοιότητα των διακριτικών γνωρισμάτων θα έπρεπε να συνεπάγεται παρόμοια ρύθμιση σε περίπτωση ποινικών πράξεων, τέτοια ενιαία ρύθμιση δεν υπάρχει όμως στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 εδ. 1 και 17 Ν. 146/1914, η παραβίαση διακριτικού γνωρίσματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 Ν. 4072/2012, σε περίπτωση της παραβίασης του σήματος με δόλο προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και

χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων ευρώ και στη βαριά περίπτωση πράξης σε εμπορική κλίμακα, σύμφωνα με άρθρο 156 παρ. 2 Ν. 4072/2012, προβλέπεται ποινή τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 6000 έως 30000 ευρώ.

Επομένως, για τα διακριτικά γνωρίσματα η ανώτατη ποινή είναι οι έξι μήνες, ενώ για το σήμα είναι η κατώτερη ποινή. Παρόλο που τα διακριτικά γνωρίσματα και ειδικά ο διασχηματισμός είναι παρόμοια με το σήμα, οι σχετικές ποινικές διατάξεις διαφέρουν εντελώς.

Οι ποινικές ρυθμίσεις στο γερμανικό δίκαιο προβλέπουν στο άρθρο 143 MarkenG ποινή μέχρι τρία έτη ή χρηματική ποινή και, εφόσον πρόκειται για πράξη σε εμπορική κλίμακα, μία ποινή μέχρι πέντε έτη ή χρηματική ποινή.

XI) Έλλειψη επαρκούς προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει μεγάλη διαφορά των δικαιωμάτων με βάση τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού και του τυπικού συστήματος. Περαιτέρω, υφίστανται και ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση των δικαιωμάτων σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, είναι αμφίβολο κατά πόσο το άρθρο 13 Ν. 146/1914 μπορεί μετά από εκατό χρόνια ισχύος του να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του 21^{ου} αιώνα. Έτσι, ο γερμανός νομοθέτης θεώρησε ότι χρειαζόταν μία μεταρρύθμιση του UWG 1909, το οποίο ήταν το πρότυπο για το Ν. 146/1914. Περαιτέρω, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του γερμανικού και ελληνικού δικαίου σημάτων, για τις οποίες πρέπει να γίνει αναφορά στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η νομική κατάσταση στη Γερμανία.

1) Η προστασία του παγκοίνως γνωστού σήματος

Μια τέτοια διαφορά είναι η προστασία του παγκοίνως γνωστού σήματος. Καταρχάς, δεν προβλέπεται στο πλαίσιο του άρθρου 13 Ν. 146/1914 μία ειδική προστασία για το παγκοίνως γνωστό διακριτικό γνώρισμα, ούτε για το διακριτικό γνώρισμα φήμης. Το άρθρο 150 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 παρ. 3 γ Ν. 4072/2012 περιέχει μία προστασία του σήματος φήμης, όχι όμως του παγκοίνως γνωστού σήματος. Προφανώς ο έλληνας νομοθέτης θεωρεί ότι το κάθε παγκοίνως γνωστό σήμα είναι αναγκαστικά και σήμα φήμης.

Ο γερμανός νομοθέτης ακολουθεί μία διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος, ρυθμίζοντας στο άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG μία ειδική περίπτωση προστασίας του

παγκοίως γνωστού σήματος. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι η εφαρμογή του άρθρου 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων στο γερμανικό δίκαιο¹³⁵⁶. Η ρύθμιση δεν περιορίζεται, όπως το άρθρο 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων, μόνο στα σήματα προϊόντων, αλλά εφαρμόζεται και για σήματα υπηρεσιών¹³⁵⁷. Σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 4 αρ. 3 MarkenG είναι η απόλυτη προστασία του παγκοίως γνωστού σήματος και χωρίς να απαιτείται η χρήση του στην ημεδαπή¹³⁵⁸. Τέτοια προϋπόθεση της χρήσης υπάρχει κατά το γερμανικό δίκαιο και για το σήμα φήμης. Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 MarkenG, ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει τα δικαιώματα που προσφέρει ο νόμος, αν δεν έχει αρχίσει τη χρήση του σήματος εντός περιόδου πέντε ετών από την καταχώριση. Το παγκοίως γνωστό σήμα προϊόντων και υπηρεσιών προστατεύεται με το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG και χωρίς χρήση στην ημεδαπή, αρκεί να έχει την αναγκαία φήμη.

Το ζήτημα είναι επομένως κατά πόσο υφίσταται και στην Ελλάδα ένα παρόμοιο κενό προστασίας σε περίπτωση μη χρήσεως του παγκοίως γνωστού σήματος. Στην Ελλάδα όμως είναι αμφίβολο κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση της χρήσεως του σήματος. Για το Ν. 2239/1994 η θεωρία υποστήριζε ότι η προστασία του σήματος φήμης δεν προϋποθέτει τη χρήση στην ημεδαπή, αλλά αρκεί η ύπαρξη της φήμης¹³⁵⁹. Πλέον, η προϋπόθεση της χρήσης του σήματος προβλέπεται ρητά, αλλά μόνο στο πλαίσιο της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 143 Ν. 4072/2012¹³⁶⁰ και στο πλαίσιο της αίτησης διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 6 Ν. 4072/2012¹³⁶¹. Τέτοια ρητή αναφορά λείπει για τη διαδικασία της αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια και επομένως πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο πρόκειται για ηθελημένη μη εφαρμογή ή για ένα σφάλμα του νομοθέτη το οποίο μπορεί να καλυφθεί με την αναλογική εφαρμογή. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι πρόκειται για ηθελημένη μη ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομοθέτης ασχολήθηκε στις μεταρρυθμίσεις των διατάξεων το 2012 και το 2013 με το ζήτημα, χωρίς να ρυθμίσει την υποχρέωση απόδειξης της χρήσεως στο πλαίσιο της αγωγής. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνει δεκτό ότι πρόκειται για ακούσιο κενό, εφόσον ο σκοπός του νέου νόμου είναι προφανώς να

¹³⁵⁶ Kur, GRUR 1994, σελ. 330, 334.

¹³⁵⁷ Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 4 αρ. 51.

¹³⁵⁸ BGH GRUR Int. 1969, σελ. 257, 258 – Recrin, Ströbele/Hacker (Hacker), Markengesetz, § 4 αρ. 76.

¹³⁵⁹ Χρυσάνθης, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 802, 803.

¹³⁶⁰ Για το περιεχόμενο της νέας ρύθμισης της απόδειξης χρήσης του καταχωρημένου σήματος με βάση το άρθρο 143 Ν. 4072/2012: Ρούσσου, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 170 επ.

¹³⁶¹ Αναλυτικά: Καρδιοπούλη/Θεοδωρίδου, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ 2013, σελ. 10, 11.

περιορίσει την προστασία μόνο στα χρησιμοποιούμενα σήματα¹³⁶². Αυτή η υποχρέωση της χρήσης προκύπτει και από το άρθρο 160 Ν. 4072/2012 και περιλαμβάνει τα σήματα φήμης, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, κατά τη θεωρία, δεν υπάρχει έννομο συμφέρον προς διαγραφή μη χρησιμοποιούμενου σήματος φήμης¹³⁶³. Και ο δικαιούχος του σήματος φήμης πρέπει να αποδείξει τη χρήση σε σχέση με τα προϊόντα, για τα οποία είναι γνωστό το σήμα και όχι για τα προϊόντα της μεταγενέστερης ένδειξης. Για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μεταγενέστερης ένδειξης αρκεί ο δικαιούχος του σήματος φήμης να αποδείξει τη φήμη. Ένα σήμα φήμης προστατεύεται, επομένως, εφόσον χρησιμοποιείται για όλα τα προϊόντα, για τα οποία υπάρχει η προϋπόθεση της φήμης¹³⁶⁴. Η υποχρέωση της χρήσης εφαρμόζεται για όλες τις δικαστικές ενέργειες με βάση το σήμα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για απλό σήμα ή σήμα φήμης. Ο ενάγων έχει την υποχρέωση απόδειξης της χρήσης με βάση την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 143 Ν. 4072/2012. Σε περίπτωση που ερμηνευθεί το ελληνικό δίκαιο με αυτόν τον τρόπο, ανακύπτει ένα κενό προστασίας για το παγκοίμως γνωστό σήμα, που δεν χρησιμοποιείται στο εσωτερικό.

2) Η προστασία του τίτλου έργου σε μη έντυπη μορφή

Κατά τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 13 Ν. 146/1914, αντικείμενο προστασίας αποτελεί μόνο η έντυπη μορφή του τίτλου έργου. Παρόλα αυτά, η νομολογία και η θεωρία δέχονται την προστασία κάθε μορφής τίτλου έργου¹³⁶⁵, εφαρμόζοντας την αναλογική ερμηνεία. Επομένως, η διατύπωση του νόμου είναι αντίθετη με την ερμηνεία του, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Μετά από 100 χρόνια ισχύος, θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο σύγχρονη ρύθμιση της προστασίας του τίτλου έργου, όπως υπάρχει ήδη μια πιο σύγχρονη ρύθμιση για την προστασία του καταχωρημένου σήματος.

¹³⁶² Έτσι Παλακωνσταντίνου/ Voelkel, Festschrift für Helmut Sonn, σελ. 223, 227.

¹³⁶³ Ρόκας, Δίκαιο Σημάτων σελ. 205, 206.

¹³⁶⁴ ΑΠ 249/2014 (Δημοσίευση στην ιστοσελίδα <http://www.areiospagos.gr>).

¹³⁶⁵ Σημίτης, Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, σελ. 72, Παμπούκης, Το δίκαιον των διακριτικών γνωρισμάτων, σελ. 102, Ρόκας (Κουτσούκης), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, άρθρα 13-15 αρ. 155, Δελούκα-Ιγγλέση, Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, σελ. 142, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, αρ. 688, Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, αρ. 298, Αντωνόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, αρ. 436, Δεσποτίδου-Αντωνιάδου, ΕπισκΕΔ 1995, σελ. 717, 721, Ξουφαρά, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου 34, Το domain name και οι προϋποθέσεις αναγωγής του σε διακριτικό γνώρισμα, σελ. 311, Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σελ. 176, Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2001, σελ. 769, 770, Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, αρ. 12.160.

Το γερμανικό δίκαιο προσφέρει στο άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG μία τέτοια σύγχρονη ρύθμιση για τον τίτλο έργου. Η ρύθμιση αυτή εμπεριέχει διάφορα είδη τίτλων χωρίς να αποκλείει και άλλες μορφές. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, «τίτλοι έργου είναι τα ονόματα ή τα ειδικά σημεία από τις έντυπες εκδόσεις, τα κινηματογραφικά έργα, τα μουσικά έργα, τα θεατρικά έργα ή άλλα ανάλογα έργα».

3) Αρμοδιότητα Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 1 Ν. 4072/2012, υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα των Διοικητικών Δικαστηρίων για θέματα που άπτονται του καταχωρημένου σήματος. Ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσματος, ωστόσο, θα ασκήσει την αγωγή του στα Πολιτικά Δικαστήρια. Επομένως, υπάρχει ζήτημα αρμοδιότητας στην περίπτωση σύγκρουσης διακριτικού γνωρίσματος του ουσιαστικού συστήματος με το σήμα, για το οποίο έγινε ήδη αναφορά παραπάνω.

Μια λύση θα ήταν η θεσμοθέτηση της αρμοδιότητας των Πολιτικών Δικαστηρίων και για την αίτηση διαγραφής του μεταγενέστερου σήματος. Τέτοια αρμοδιότητα προβλέπεται ήδη στο ελληνικό δίκαιο με την πρόβλεψη των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων του άρθρου 95 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ. Το άρθρο 100 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ προβλέπει δυνατότητα ανταγωγής με αίτημα την έκπτωση ή την ακυρότητα σήματος στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, δηλαδή, στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης¹³⁶⁶. Θα μπορούσε σε μία μελλοντική ρύθμιση να παραμένει η δέσμευση των Πολιτικών Δικαστηρίων ως προς τη μη ύπαρξη απόλυτων λόγων απαραδέκτου, άλλα όχι ως προς την ύπαρξη των σχετικών λόγων. Αυτό προϋποθέτει όμως ένα αυστηρό και ουσιαστικό έλεγχο των προϋποθέσεων ύπαρξης του σήματος από την ΔΕΣ¹³⁶⁷.

¹³⁶⁶ Η αρμοδιότητα στην κύρια διαδικασία προέρχεται από το άρθρο 6 Ν. 2943/2001. Κατά πόσο υπάρχει για αντιδικίες βάσει σήματος αποκλειστική αρμοδιότητα των Πρωτοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι αντικείμενο αμφισβητήσεων. Ο Πανταζόπουλος, (ΕΠολΔ 2011, σελ. 572, 585) υποστηρίζει την ως άνω αποκλειστική αρμοδιότητα των Πρωτοδικείων αυτών και για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

¹³⁶⁷ Η θεωρία όμως προτείνει να έχει το πολιτικό δικαστήριο το δικαίωμα ελέγχου των προϋποθέσεων προστασίας του σήματος, βλ. Χρυσάνθης, Η δέσμευση από τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και ο παρεμπόδιος έλεγχος από τα δικαστήρια, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, σελ. 374, 382.

XII) Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις

Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπεται η προστασία του καταχωρημένου σήματος στο Ν. 4072/2012 και των διακριτικών γνωρισμάτων στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 146/1914. Η σχέση μεταξύ της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων και της προστασίας του σήματος ρυθμίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 και αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων ήδη επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 146/1914, τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος δεν προστατεύονται, εφόσον εφαρμόζεται ο νόμος περί σημάτων. Το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 δείχνει επομένως μία τάση μειωμένης προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα. Επίσης, το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 προσφέρει μεγάλα ζητήματα ερμηνείας με αποτέλεσμα τον περιορισμό της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων, ζητήματα για τα οποία έγινε ήδη αναφορά παραπάνω.

Το γερμανικό δίκαιο, αντιθέτως, αναγνωρίζει την ισοτιμία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων, ρυθμίζοντας αυτά στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Η ρύθμιση του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 146/1914 πρέπει να καταργηθεί.

Η προστασία διακριτικών γνωρισμάτων δεν παρέχεται μόνο από τις διατάξεις 13-15 Ν. 146/1914 αλλά και από άλλες διατάξεις, όπως του άρθρου 58 ΑΚ, του άρθρου 1 Ν. 146/1914 ή των άρθρων 914 και 919 ΑΚ. Η σχέση μεταξύ της προστασίας με βάση τις διατάξεις 13-15 Ν. 146/1914 και άλλες διατάξεις προσφέρει μεγάλα ζητήματα ερμηνείας, για τις οποίες έγινε ήδη αναφορά παραπάνω. Το ζήτημα αυτό όμως υπάρχει και στο γερμανικό δίκαιο, αν και σε μικρότερο βαθμό. Στο γερμανικό δίκαιο ρυθμίζει το άρθρο 2 MarkenG ρητά ότι η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το νόμο περί σημάτων δεν αποκλείει την εφαρμογή άλλων διατάξεων για την προστασία τους. Παρόλα αυτά, η νομολογία εφαρμόζει την αρχή ότι προτεραιότητα έχουν οι ρυθμίσεις του νόμου περί σημάτων¹³⁶⁸.

ΣΤ) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ένταξης των διακριτικών γνωρισμάτων στον ελληνικό νόμο περί σημάτων

Κατά πόσο είναι σκόπιμο για τον έλληνα νομοθέτη να ρυθμίσει τα διακριτικά γνωρίσματα σε έναν ενιαίο νόμο εξαρτάται από την εκτίμηση των μειονεκτημάτων

¹³⁶⁸ These vom Vorrang des Markenrechts: BGH GRUR 1999, σελ. 161, 162 – MAC Dog, BGH 03.11.2005, I ZR 29/03 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem, αρ. 36, BGH 30.04.2008, I ZR 123/05 – Rillenkoffer, αρ. 26.

και των πλεονεκτημάτων, τα οποία προσφέρει μια τέτοια λύση. Το αποτέλεσμα της διαπίστωσης μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων δεν πρέπει να περιοριστεί στη θεωρητική αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά για το νομοθέτη και τη νομική επιστήμη είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη και τα πρακτικά αποτελέσματα μιας τέτοιας αλλαγής της τωρινής νομοθεσίας.

Η βασική αιτιολογία για τη νομοθετική προστασία μόνο καταχωρημένων σημάτων είναι η διαφάνεια του μητρώου. Από αυτήν την αιτιολογία προέρχεται και το πρώτο μειονέκτημα προστασίας όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σε έναν ενιαίο νόμο. Σε ένα σύστημα προστασίας μόνο καταχωρημένων σημάτων ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το μητρώο σημάτων και να πληροφορείται την ύπαρξη όλων των προγενέστερων σημάτων. Τέτοια διαφάνεια όμως υπάρχει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα, λύση την οποία ακολούθησε ο πρώτος γερμανικός νόμος περί σημάτων του 1874. Ωστόσο, η ιστορική εξέλιξη του πρώτου γερμανικού νόμου περί σημάτων δείχνει ότι μία τέτοια αντιμετώπιση δεν είναι κατάλληλη. Θα ήταν άδικο να χάσει ο δικαιούχος μη καταχωρημένου σήματος το δικαίωμά του λόγω ύπαρξης μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος. Η χρονική προτεραιότητα πρέπει να υπερισχύει σε σχέση με την τυπική πράξη της καταχώρισης. Σε καμία από τις χώρες για την οποία έγινε έρευνα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν εφαρμόζεται ένα τέτοιο τυπικό μόνο σύστημα προστασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη προγενέστερα μη καταχωρημένα δικαιώματα. Σε όλες τις χώρες προσφέρεται προστασία των μη καταχωρημένων δικαιωμάτων και στις περισσότερες χώρες λαμβάνονται υπόψη τα προγενέστερα μη καταχωρημένα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταχώρισης του σήματος. Μπορεί στις περισσότερες χώρες να μην προσφέρεται προστασία μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων, εντούτοις γίνεται δεκτή η ύπαρξή τους. Κατά την Οδηγία 2008/95/EK και τον Κανονισμό 207/2009/EK προβλέπεται τουλάχιστον η δυνατότητα να γίνουν δεκτά τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα ως προγενέστερα, ενώ προβλέπεται επίσης προστασία του σήματος φήμης, προστασία δηλαδή για προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες δεν καταχωρήθηκε το σήμα. Λόγω της ύπαρξης δικαιώματος ανακοπής ή αίτησης διαγραφής βάσει μη καταχωρημένου σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος, το πλεονέκτημα της διαφάνειας δεν υφίσταται σε καμία σχεδόν χώρα. Όποιος καταθέσει σήμα δεν μπορεί μόνο με βάση το μητρώο να

αποκλείσει την ύπαρξη προγενέστερου μη καταχωρημένου δικαιώματος. Οι νόμοι περί σημάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ελλάδας ή της Γερμανίας, δεν είναι νόμοι που εκπληρώνουν το πλεονέκτημα της διαφάνειας. Επομένως, η εφαρμογή ενός ενιαίου νόμου διακριτικών γνωρισμάτων στην Ελλάδα δεν θα συνεπαγόταν αύξηση του μειονεκτήματος διαφάνειας σε σχέση με το τωρινό δίκαιο, καθώς ακόμα και υπό το παρόν θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια των δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την καταχώρηση του σήματος.

Ένα επιπλέον μειονέκτημα που θα προκαλούσε ένας ενιαίος νόμος είναι η διαφορά που θα είχε ο νέος νόμος περί σημάτων με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, πράγμα το οποίο θα δυσκόλευε την εφαρμογή νέων Οδηγιών. Ωστόσο, η υποχρέωση εφαρμογής μιας Οδηγίας περιορίζεται στην εφαρμογή του περιεχομένου της. Ο εθνικός νομοθέτης δεν έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει ακριβώς τις διατάξεις της Οδηγίας, αρκεί να εφαρμόζει το σκοπό της¹³⁶⁹.

Τέλος, με έναν ενιαίο νόμο για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα θα υπήρχε ο κίνδυνος να μη ληφθούν επαρκώς υπόψη οι διαφορές των δικαιωμάτων αυτών. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να λύσει ο νομοθέτης, ρυθμίζοντας ξεχωριστά το κάθε διαφορετικό διακριτικό γνώρισμα. Επιπλέον, αυτός ο κίνδυνος υφίσταται ειδικά στο τωρινό άρθρο 13 Ν. 146/1914, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα διακριτικά γνωρίσματα με ένα ασαφή τρόπο.

Τα πλεονεκτήματα ενός ενιαίου νόμου περί σημάτων για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα υπερσχύουν σαφώς των μειονεκτημάτων. Καταρχάς, η θεωρητική αντιμετώπιση των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί το πρώτο πλεονέκτημα ενός ενιαίου νόμου. Από το κείμενο της παρούσας εργασίας απορρέει αβίαστα το συμπέρασμα ότι υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες μεταξύ του καταχωρημένου σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος. Ομοιότητες με το καταχωρημένο σήμα υπάρχουν ιδιαίτερες για τον διασχηματισμό, ο οποίος είναι ίδιος με το σήμα ως προς τις λειτουργίες και το σκοπό του. Πρόκειται για το μη καταχωρημένο σήμα.

Επίσης, το σήμα παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τα διακριτικά της επιχείρησης και με τον τίτλο έργου. Η ομοιότητα και του διακριτικού της επιχείρησης και του

¹³⁶⁹ Βλ. Νομολογία του ΔΕΕ: ΔΕΕ 23.05.1985, C-29/84, ΔΕΕ 28.02.1991, C-131/88, ΔΕΕ 30.05.1991, C-361/88, ΔΕΕ, 23.03.1995, C-365/93, ΔΕΕ 15.06.1995, C-220/94, ΔΕΕ 19.09.1996, C-236/95, ΔΕΕ, 10.05.2001, C-144/99.

τίτλου έργου με το καταχωρημένο σήμα δικαιολογεί επίσης μία παρόμοια αντιμετώπιση. Θα έπρεπε, επομένως, οι ρυθμίσεις των διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και ουσιαστικού συστήματος να προσφέρουν ίδια δικαιώματα.

Οι ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων δεν υπάρχουν μόνο ως προς το αντικείμενο προστασίας αλλά και ως προς τη νομική φύση τους. Τα διακριτικά γνωρίσματα έχουν γίνει πλέον δεκτά ως απόλυτα δικαιώματα. Σε αντίθεση με αυτό, ο νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού προστατεύει τα συμφέροντα της αγοράς και επομένως μόνο έμμεσα τα απόλυτα δικαιώματα. Το άρθρο 13 Ν. 146/1914 πρέπει να θεωρηθεί επομένως ως ξένο σώμα σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η ύπαρξη ομοιοτήτων δεν είναι αφ' εαυτής επαρκής αιτιολογία για έναν ενιαίο νόμο. Όμως υπάρχουν και άλλα σοβαρά πλεονεκτήματα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα θα ήταν η δυνατότητα κατάλληλης οριοθέτησης των δικαιωμάτων. Ήδη υπάρχουν ρυθμίσεις για μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων, όπως το δικαίωμα ανακοπής ή αίτησης διαγραφής βάσει μη καταχωρημένου σήματος. Ο νόμος περί σημάτων αναφέρει τα δικαιώματα των διακριτικών γνωρισμάτων, χωρίς να προσδιορίζει τις προϋποθέσεις έναρξης και της εμβέλειας της προστασίας αυτών. Θα ήταν από συστηματική άποψη σωστό να υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων. Το δίκαιο σημάτων θα μπορούσε να προβλέπει όλες τις προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων, προσφέροντας έτσι και μια κατάλληλη οριοθέτηση αυτών με το καταχωρημένο σήμα.

Ένα παραπάνω πλεονέκτημα θα ήταν η ισότιμη προστασία που θα προσέφερε ένας ενιαίος νόμος για αυτά τα δικαιώματα. Η ρύθμιση όμοιων δικαιωμάτων σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο εμπεριέχει τον κίνδυνο διαφορετικής προστασίας, όπως είναι τώρα η κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς τα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914 προσφέρουν, σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα, μία σαφώς μειωμένη προστασία. Έτσι, δεν προβλέπεται καμία προστασία του διασηματοποιού υπηρεσιών ή του διακριτικού γνωρίσματος φήμης. Επίσης, υπάρχει προστασία μόνο της λειτουργίας προέλευσης των διακριτικών γνωρισμάτων, ενώ οι άλλες λειτουργίες, όπως η διαφημιστική ή η επενδυτική λειτουργία, δεν προστατεύονται ανεξάρτητα, αλλά μόνο έμμεσα μέσω της λειτουργίας προέλευσης. Περαιτέρω, η επιδίκαση αξιώσεων,

όπως της αποζημίωσης, της ενημέρωσης ή του αδικαιολόγητου πλουτισμού, εμπεριέχει μεγάλα πρακτικά ζητήματα. Μία ιδιαίτερη αρνητική διαφορά αποτελεί η ρύθμιση της παραγραφής, με την οποία περιορίζονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα του διακριτικού γνωρίσματος. Οι ποινές σχετικά με τις πράξεις που εμπίπτουν στα άρθρα 13 έως 15 Ν. 146/1914 είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με παρόμοιες περιπτώσεις στο πλαίσιο του Ν. 4072/2012. Το γερμανικό δίκαιο, αντιθέτως, προσφέρει μία ενιαία και ισότιμη προστασία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα. Αυτό ισχύει ειδικά ως προς το μη καταχωρημένο σήμα για το οποίο σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις είναι ίδιες με το καταχωρημένο σήμα. Σκοπός της νομοθεσίας πρέπει να είναι ακριβώς αυτό, η προστασία παρόμοιων δικαιωμάτων με τον ίδιο τρόπο. Με έναν ενιαίο νόμο διακριτικών γνωρισμάτων τέτοιες αξιολογικές αντιφάσεις αποφεύγονται. Με την εφαρμογή των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου θα μπορούσε ο έλληνας νομοθέτης να εκπληρώσει και την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 2004/48/EK, η οποία προστατεύει και τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα. Ο νομοθέτης, χωρίς μεγάλο νομοτεχνικό κόπο, θα θέσπιζε για τα διακριτικά γνωρίσματα τα δικαιώματα που προβλέπει η Οδηγία 2004/48/EK.

Τέλος, υπάρχει πλέον μεγάλη ανάγκη μεταρρύθμισης των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 146/1914. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 146/1914 περιέχουν παλιές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι πλέον σύμφωνες με τις ανάγκες του 21ου αιώνα και η μεταρρύθμισή τους θα ήταν σημαντική. Η μεταρρύθμιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του Ν. 146/1914 δε θα ήταν σκόπιμη, λόγω της διαφοράς του αντικειμένου προστασίας του αθέμιτου ανταγωνισμού με τα απόλυτα δικαιώματα των διακριτικών γνωρισμάτων.

Επομένως, τα διακριτικά γνωρίσματα θα έπρεπε να ρυθμίζονται στο νόμο περί σημάτων και να προσφέρουν προστασία, ισότιμη με την προστασία του καταχωρημένου σήματος. Ειδικά δε το μη καταχωρημένο σήμα το οποίο έχει καθιερωθεί στην αγορά θα έπρεπε να προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως το καταχωρημένο σήμα. Η προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων θα ήταν μία κατάλληλη λύση για την Ελλάδα.

Ζ) Τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα σε μελλοντική ρύθμιση του ευρωπαϊού νομοθέτη

Σύμφωνα με την πρώτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 104/1989/ΕΚ, οι περί σημάτων νομοθεσίες στα κράτη μέλη παρουσίαζαν διαφορές οι οποίες μπορούσαν αφενός να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και υπηρεσιών και αφετέρου να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. Επομένως, ο ευρωπαίος νομοθέτης θεωρούσε απαραίτητη την έκδοση Οδηγίας για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η δικαιολογία εναρμόνισης όμως δεν ισχύει μόνο για τα καταχωρημένα σήματα, αλλά και για τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα, ειδικά για το μη καταχωρημένο σήμα. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά διακρίνονται με καταχωρημένα, αλλά και με μη καταχωρημένα σήματα. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις εμπορικές ονομασίες τους και για τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες. Οι διαφορές που υπάρχουν στην προστασία των μη καταχωρημένων διακριτικών γνωρισμάτων δυσκολεύουν την κυκλοφορία προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την σκοπιά της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών, θα έπρεπε να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση για τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα.

Μία ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση των διακριτικών γνωρισμάτων θα προσέφερε όμως και άλλα πλεονεκτήματα. Με την Οδηγία 1989/104/ΕΚ ο ευρωπαίος νομοθέτης δεν ακολούθησε ένα αυστηρό δίκαιο αποκλειστικά και μόνο καταχωρημένων σημάτων, αλλά ρύθμισε και μη καταχωρημένα δικαιώματα. Ο Κανονισμός 207/2009/ΕΚ¹³⁷⁰ και πλέον η Οδηγία 2008/95/ΕΚ¹³⁷¹ περιέχουν ρυθμίσεις για την οριοθέτηση των διακριτικών γνωρισμάτων σε σχέση με το καταχωρημένο σήμα, αλλά και για την προστασία μη καταχωρημένων στοιχείων, όπως η προστασία του σήματος φήμης για μη όμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ένα ιδιαίτερο ζήτημα παρουσιάζει η ερμηνεία του άρθρου 8 παρ. 4 β) του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία το μη καταχωρημένο σήμα θεωρείται ως προγενέστερο δικαίωμα, εφόσον υπάρχει στο εθνικό δίκαιο η δυνατότητα να απαγορευθεί η χρήση του μεταγενέστερου σήματος με βάση το δικαίωμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει επομένως να ερμηνεύει τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου. Σε αυτό το ζήτημα υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης του Ευρωπαϊκού δικαίου, γεγονός που είχε αναφερθεί στη γερμανική θεωρία ήδη

¹³⁷⁰ Όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 2015/2424/ΕΚ και είναι σε ισχύ από τις 23/03/2016.

¹³⁷¹ Και η Οδηγία 2015/2436/ΕΚ.

λίγο μετά από την έκδοση της Οδηγίας 104/1989/ΕΚ¹³⁷². Με μια ενιαία Ευρωπαϊκή λύση θα υπήρχε σταθερό σημείο αναφοράς όσον αφορά στις προϋποθέσεις προστασίας μη καταχωρημένων δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή νομολογία δεν θα έπρεπε πια να ερμηνεύει εθνικό δίκαιο.

Επίσης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη οριοθέτησης μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων. Η νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τις λειτουργίες του καταχωρημένου σήματος¹³⁷³ εγείρει αμφιβολίες για το πως ακριβώς προστατεύεται ένα σήμα έναντι ενός διακριτικού γνωρίσματος με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας. Μια Ευρωπαϊκή νομοθετική λύση για το ζήτημα αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την ασφάλεια δικαίου. Επιπλέον, η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ δείχνει ότι η ερμηνεία σημάτων δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα καταχωρημένα στοιχεία, αλλά λαμβάνονται υπόψη και μη καταχωρημένα στοιχεία ενός σήματος στο πλαίσιο του κινδύνου συγχύσεως¹³⁷⁴. Η νομολογία αυτή προσφέρει επιπλέον ζητήματα στην οριοθέτηση μεταξύ καταχωρημένων και μη καταχωρημένων δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητη μία νομοθετική αποσαφήνιση ως προς το πότε προστατεύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, π.χ. αποσαφηνίζοντας ότι όλα τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων ή της υπηρεσίας προστατεύονται από την καθιέρωσή τους.

Υπάρχει πλέον μεγάλη ανάγκη εναρμόνισης των προϋποθέσεων προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος, αλλά και των διακριτικών της επιχείρησης. Για τη λύση των ως άνω προβλημάτων το λογικό επόμενο βήμα θα ήταν μια Οδηγία για την εναρμόνιση των διακριτικών γνωρισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι για την προστασία τους εφαρμόζεται ήδη η Οδηγία 2004/48/ΕΚ. Λόγω των ομοιοτήτων όλων των διακριτικών γνωρισμάτων αλλά και λόγω της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας και νομολογίας είναι πολύ πιθανόν ο ευρωπαίος νομοθέτης να προχωρήσει σε μία ενιαία Οδηγία για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, συμπεριλαμβάνοντας το καταχωρημένο σήμα και τα άλλα διακριτικά γνωρίσματα. Μια τέτοια ευρωπαϊκή ρύθμιση είναι θέμα χρόνου.

¹³⁷² Βλ. για τις συζητήσεις: Müller, GRUR Int. 1992, σελ. 128, 130.

¹³⁷³ Π.χ. ΔΕΕ 11.09.2007, C-17/06 – Celine.

¹³⁷⁴ ΔΕΕ 18.07.2013, C-252/12 – Specsavers, σκέψη 37.

4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Πρόταση για αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο

Το συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης ορισμένων σημείων του ελληνικού δικαίου σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα. Προς το σκοπό αυτό, προτείνονται ορισμένες αλλαγές, με τις οποίες προσφέρεται προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων.

A) Προτεινόμενες αλλαγές

Η πιο σημαντική αλλά και πιο εύκολη αλλαγή είναι η εισαγωγή του διασχηματισμού στο νόμο περί σημάτων. Στο γερμανικό δίκαιο ο διασχηματισμός ήταν πάντα μέρος του δικαίου των σημάτων και θα ήταν σκόπιμο να ρυθμίζεται ανάλογα και στο ελληνικό δίκαιο. Μεγαλύτερο νομοθετικό προβληματισμό εγείρει η ένταξη του διακριτικού της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο νόμο περί σημάτων.

I) Ένταξη του μη καταχωρημένου σήματος στο Ν. 4072/2012

Θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί μία ρύθμιση για το μη καταχωρημένο σήμα στο νόμο περί σημάτων. Η παλαιά διατύπωση του διασχηματισμού και της ιδιαίτερης διακόσμησης προϊόντων, της συσκευασίας ή του περικαλύμματος καλύπτεται από την έννοια του μη καταχωρημένου σήματος. Επομένως, αρκεί η αναφορά σε μη καταχωρημένο σήμα. Επίσης, η χρήση της λέξης «σήματος» διευκολύνει την ερμηνεία.

Για λόγους πληρότητας γίνεται αναφορά και στο παγκοίνως γνωστό σήμα, το οποίο έχει σημασία για τις περιπτώσεις, που δεν υπάρχει χρήση του παγκοίνως γνωστού σήματος στην Ελλάδα.

Το νέο άρθρο 122 του Ν. 4072/2012:

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται

1. με την καταχώριση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή
2. με τη χρήση ενός σημείου στις συναλλαγές, αν το σημείο έχει αποκτήσει καθιέρωση ως σήμα στους σχετικούς κύκλους συναλλαγών, ή
3. όταν είναι παγκοίνως γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Επίσης, θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες αλλαγές στα υπόλοιπα άρθρα του νόμου περί σημάτων. Στις ρυθμίσεις των οποίων η εφαρμογή προορίζεται για όλα τα σήματα, πρέπει να εξαιρεθεί η λέξη «καταχώρηση», όπου υπάρχει. Όταν πρόκειται για ρύθμιση αποκλειστικά και μόνο του καταχωρημένου σήματος, εντάσσεται η λέξη «καταχωρημένο». Ρυθμίσεις στις οποίες πρέπει να γίνουν τέτοιες τυπικές αλλαγές είναι τα άρθρα 125 παρ. 1, 148 παρ. 1 και 159 Ν. 4072.

Όσον αφορά στη μεταβίβαση και την άδεια χρήσης του σήματος πρέπει να γίνουν αλλαγές μόνο στο κείμενο των άρθρων 131 παρ. 3 και 132 παρ. 1, 6, 7. Επίσης, δεν πρέπει να εφαρμόζεται η προϋπόθεση της γραφικής παραστάσεως του σήματος σύμφωνα με το άρθρο 121 Ν. 4072/2012¹³⁷⁵.

Η εισαγωγή του μη καταχωρημένου σήματος στο Ν. 4072/2012 είναι πολύ αποτελεσματική, με μικρό νομοθετικό κόστος. Με την αλλαγή αυτή απαλείφονται ήδη τα περισσότερα ζητήματα που πραγματεύεται αυτή η εργασία.

II) Ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο Ν. 4072/2012

Επίσης, θα ήταν σκόπιμη η εισαγωγή και των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο νόμο περί σημάτων. Ωστόσο, η ένταξή τους δεν είναι η μόνη σύγχρονη λύση για τα δικαιώματα αυτά. Ο νομοθέτης θα μπορούσε να ρυθμίσει τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και του τίτλου έργου και σε ειδικό νόμο, εκτός του νόμου περί σημάτων. Σε αντίθεση με τον διασηματοπισμό, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του σήματος και των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να παραμένουν στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Όταν ο νομοθέτης αποφασίσει την εισαγωγή των δικαιωμάτων αυτών στο πλαίσιο του νόμου περί σημάτων και όχι σε ειδικό νόμο, η λύση θα μπορούσε να είναι η εξής:

Το νέο άρθρο 122α του Ν. 4072/2012:

Διακριτικά γνωρίσματα

¹³⁷⁵ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε παρωχημένη την προϋπόθεση της επιδεκτικότητας γραφικής παράστασης και πρότεινε τη διαγραφή της, βλ. 27.03.2013, COM(2013) 162 final, 5.1., σελ. 7. Και η θεωρία δέχτηκε ως παρωχημένη την προϋπόθεση της επιδεκτικότητας γραφικής παράστασης (βλ. και Sosnizza, MarkenR 2012, σελ. 436), και έτσι έγινε δεκτή η πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας 2015/2436/EK.

(1) Διακριτικά γνωρίσματα είναι τα διακριτικά της επιχείρησης και ο τίτλος έργου. Τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται με βάση τον παρόντα νόμο.

(2) Τα Διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης είναι σημεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές ως όνομα, επωνυμία ή ως ιδιαίτερο γνώρισμα ενός εμπορικού καταστήματος ή μιας επιχείρησης. Σημεία, τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις και θεωρούνται λόγω της καθιέρωσής τους στις σχετικές συναλλαγές ως σημεία της επιχείρησης, είναι ισότιμα με τα Διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης.

(3) Τίτλοι έργου είναι τα ονόματα ή τα ειδικά σημεία από τις έντυπες εκδόσεις, τα κινηματογραφικά έργα, τα μουσικά έργα, τα θεατρικά έργα ή άλλα ανάλογα έργα¹³⁷⁶.

Για την ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων πρέπει επίσης να γίνουν και άλλες αλλαγές. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει μία ειδική ρύθμιση προστασίας, παρόμοια με τη ρύθμιση του άρθρου 150 Ν. 4072/2012.

Θα μπορούσε να γίνει ένταξη ενός νέου άρθρου 150 α Ν. 4072/2012:

(1) Η απόκτηση της προστασίας του διακριτικού γνωρίσματος δίνει στον δικαιούχο ένα αποκλειστικό δικαίωμα.

(2) Απαγορεύεται σε τρίτους η χρήση στις συναλλαγές του διακριτικού γνωρίσματος ή μίας παρόμοιας ένδειξης με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σύγχυσης με το διακριτικό γνώρισμα.

(3) Σε περίπτωση που πρόκειται για διακριτικό γνώρισμα φήμης, απαγορεύεται σε τρίτους η χρήση του διακριτικού γνωρίσματος ή μίας παρόμοιας ένδειξης, ακόμα και εάν δεν δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσεως κατά την έννοια της παραγράφου 2, εφόσον η χρήση του διακριτικού γνωρίσματος θα προσπόριζε σε αυτόν, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του, ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού.

(4) Όποιος κατά παράβαση του 2 ή 3 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει διακριτικό γνώρισμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να

¹³⁷⁶ Δεν χρειάζεται να υπάρχει ρητή αναφορά για τις περιπτώσεις που έλαβε ο τίτλος έργου μεταγενέστερα τη διακριτική δύναμή του λόγω καθιέρωσης. Όταν λείπει η αρχική διακριτική δύναμη, μπορεί η δύναμη αυτή να προέρχεται από τη χρήση του τίτλου στις συναλλαγές. Έτσι, μπορεί μεταγενεστέρως να προέρχεται η διακριτική δύναμη λόγω καθιέρωσης. Ρητή αναφορά της περίπτωσης αυτής είναι περιττή.

εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

(5) Με την αξίωση για άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων και: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του διακριτικού γνωρίσματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος διακριτικού γνωρίσματος ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο και γ) την καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των μέτρων αυτών με έξοδα του προσβάλλοντος το σήμα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

(6) Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή ύψους 3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

(5) Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάμεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων.

(6) Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο διακριτικό γνώρισμα, υποχρεούται σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.

(7) Το άρθρο 150 παρ. 6 έως 10 εφαρμόζεται και για το δικαίωμα του διακριτικού γνωρίσματος.

Η πρόταση νόμου δεν περιλαμβάνει ειδική προστασία για τη διπλή ταύτιση ένδειξης και έργου. Τουλάχιστον προς το παρόν, για λόγους σαφήνειας της προστασίας, δεν είναι σκόπιμη μια τέτοια ειδική περίπτωση προστασίας για τον τίτλο έργου και τα διακριτικά της επιχείρησης. Μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν σκόπιμη αν ο νομοθέτης ήθελε να προστατεύει όλες τις λειτουργίες του τίτλου έργου και χωρίς να υφίσταται η προϋπόθεση του κινδύνου συγχύσεως ή της φήμης.

Επίσης, πρέπει στα άρθρα 126, 127, 128, 151, 153, 154, 156 και 157 Ν. 4072/2012 να γίνει αναφορά και στα διακριτικά γνωρίσματα.

B) Νέες μορφές διακριτικών γνωρισμάτων και τεχνική πρόοδος

Η τεχνική πρόοδος δεν σταματάει και ο νομοθέτης έχει την υποχρέωση να προσφέρει κατάλληλες λύσεις για τα νέα ζητήματα. Κατά τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί η χρήση σύγχρονων μορφών διακριτικών γνωρισμάτων, οι δε εταιρείες δεν θα περιοριστούν στις ήδη γνωστές μορφές διακριτικών γνωρισμάτων, αλλά πρόκειται να χρησιμοποιήσουν νέες μορφές, όπως αυτή της οσμής ή αφής. Έτσι, ο Fezer, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασής του¹³⁷⁷, ανέφερε τον θόρυβο τον οποίο κάνουν τα πουλιά στην γνωστή ταινία «Τα Πουλιά» του Hitchcock ως ένδειξη προέλευσης, τον οποίο περιμένει να κατατεθεί ως σήμα.

Όμως και η τεχνική πρόοδος θα γεννήσει νέα ζητήματα και νέες χρήσεις μορφών σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων. Η χρήση διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο θα έχει ακόμα πιο αυξημένη σημασία. Νέες τεχνολογίες όπως το keyword advertising ή τα metatags έχουν ήδη εγείρει διάφορα νομικά ζητήματα. Τα επόμενα ζητήματα θα εγείρει ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, ο οποίος θα επιτρέπει στον καταναλωτή να παράγει εμπορεύματα στο σπίτι του. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής κατεβάζει ένα πρόγραμμα από το διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει την παραγωγή ενός προϊόντος με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Η πρώτη εφαρμογή τέτοιων τρισδιάστατων εκτυπωτών θα είναι η παραγωγή απλών προϊόντων, όπως παιχνίδια αλλά και ρούχα. Ο κίνδυνος για τον δικαιούχο του γνήσιου προϊόντος είναι βεβαίως η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή του προϊόντος αυτού. Αυτό όμως θα μπορεί να λυθεί με τεχνικό τρόπο, περιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης του προγράμματος σε μόνο μία φορά. Για τους δικαιούχους των γνήσιων προϊόντων η τεχνολογία αυτή θα φέρει όμως όχι μόνο κινδύνους, αλλά και πλεονεκτήματα, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν θα υπάρχουν πλέον έξοδα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής¹³⁷⁸. Η παραγωγική εργασία των εταιριών παιχνιδιών ή ρούχων θα περιοριστεί στην πνευματική δημιουργία του προγράμματος, με την οποία μπορεί να γίνει η εκτύπωση του προϊόντος. Ακόμα και μία μικρή επιχείρηση θα μπορεί χωρίς ιδιαίτερο κόστος να προσφέρει απλά εμπορεύματα, όπως παιχνίδια ή ρούχα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα επιλέγει ο καταναλωτής το συγκεκριμένο προϊόν θα είναι η φήμη του. Είναι προφανές ότι οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να ελέγχουν την εκτύπωση του προϊόντος και με τη χρήση τυπικών και ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων. Το πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την παραγωγή, θα συμπεριλαμβάνει και την

¹³⁷⁷ Παρουσίασή του στο πλαίσιο του ετήσιου συνέδριου του Γερμανικού GRUR στις 27.09.2013.

¹³⁷⁸ Αντιθέτως, με τη νέα τεχνολογία του τρισδιάστατου εκτυπωτή θα μειωθούν οι ανάγκες της μαζικής παραγωγής, της απασχόλησης μεταφορέα και πωλητή.

εκτύπωση του σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος πάνω στο εμπόρευμα. Η νομική επιστήμη θα πρέπει να ερμηνεύει νέα ζητήματα, όπως η ανάλωση δικαιώματος στην περίπτωση που γίνεται η παραγωγή του προϊόντος από τον καταναλωτή. Το πως και με ποιο τρόπο θα επιτρέπεται η χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων, θα έχει τεράστιες συνέπειες για τους δικαιούχους. Παράλληλη προστασία όχι του αποτελέσματος της εκτύπωσης, αλλά του ίδιου του προγράμματος μπορεί να έχει ο δικαιούχος και με βάση τον τίτλο έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι, τουλάχιστον κατά τη γερμανική νομολογία, προστατεύεται το πρόγραμμα υπολογιστή και ως τίτλος έργου¹³⁷⁹. Αλλά και νέες μορφές διακριτικών γνωρισμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους, όπως η χρήση μιας μελωδίας για την προέλευση προγραμμάτων εκτύπωσης προϊόντων από μια συγκεκριμένη επιχείρηση όταν ο χρήστης κατεβάζει το πρόγραμμα. Η σημασία των διακριτικών γνωρισμάτων μπορεί με αυτήν την τεχνολογία αλλά και με την υπόλοιπη τεχνική πρόοδο να είναι αυξημένη. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να προσφέρει και ο νομοθέτης κατάλληλες λύσεις για τα ζητήματα του 21^ο αιώνα.

Γ) Χρονικό περιθώριο της εφαρμογής των αλλαγών

Ο έλληνας νομοθέτης πρέπει να εφαρμόσει τις βασικές ρυθμίσεις της νέας Οδηγίας 2015/2436/EK μέχρι τις 14/01/2019. Με την ευκαιρία αυτή θα μπορούσε ο νομοθέτης να θεσμοθετήσει και τις ως άνω προτεινόμενες αλλαγές.

Στη γερμανική θεωρία προτείνεται η εφαρμογή της προστασίας του διασχηματισμού και της επωνυμίας επιχείρησης σε μία ενιαία μελλοντική ρύθμιση για όλη την Ευρώπη¹³⁸⁰. Προς το παρόν όμως μία τέτοια εναρμόνιση δεν υπάρχει και ο έλληνας νομοθέτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιμένει εωσότου ο Ευρωπαίος νομοθέτης ρυθμίσει με κατάλληλο τρόπο τα ζητήματα του διασχηματισμού, των διακριτικών της επιχείρησης και του τίτλου έργου.

¹³⁷⁹ BGH GRUR 1998, σελ. 155, 156 – PowerPoint.

¹³⁸⁰ Sack, MarkenR 2012, σελ. 436, 443.

Επίλογος

Η ως άνω αλλαγή του νόμου θα ήταν ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα στο ελληνικό δίκαιο, τα οποία περιορίζουν τη δικαστική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Όταν γίνεται σύγκριση με το γερμανικό δίκαιο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οφείλεται στη Γερμανία η προστασία διακριτικών γνωρισμάτων όχι μόνο στο νόμο περί σημάτων, άλλα στο συνδυασμό του νόμου αυτού με την πραγματική εφαρμογή του στη δικαστική διαμάχη. Ο νομοθέτης της Γερμανίας ανέλαβε διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της δικαστικής προστασίας. Υφίστανται ειδικά τμήματα στα δικαστήρια σε κάθε στάδιο της δίκης τα οποία διαθέτουν την αναγκαία νομική γνώση. Η Πολιτική Δικονομία έχει μεταρρυθμιστεί για να περιοριστεί η απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους και η «κλιμακωτή αγωγή» (Stufenklage) επιτρέπει την κατάθεση αγωγής αποζημίωσης χωρίς συγκεκριμένο ποσό ζημίας. Το ζήτημα της καθυστέρησης της δίκης, ένα ζήτημα με τεράστια σημασία στην Ελλάδα, αντιμετωπίζεται και με το δικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος όμως μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο αν οι δύο πλευρές της δίκης έχουν συμφέρον να κλείνουν την υπόθεση χωρίς δίκη. Στη Γερμανία, ο ηττημένος πληρώνει τα πραγματικά δικηγορικά έξοδα του νικητή, καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Επομένως, και η αναγνώριση της αγωγής στο πλαίσιο του συμβιβασμού μπορεί να είναι προς το συμφέρον του εναγόμενου, αν έτσι μειώνονται τα έξοδα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα είχε κληθεί να πληρώσει. Για να μπορεί να βρίσκει εφαρμογή ο δικαστικός συμβιβασμός στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει πραγματική ισότητα των όπλων στη δικαστική διαμάχη. Όμως, τέτοια ισότητα όπλων στη δικαστική διαμάχη δεν υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα και οι αλλαγές της Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπονται στο Ν. 4335/2015 προσφέρουν μόνο μία περιορισμένη βελτίωση της κατάστασης.

Είναι επομένως αναγκαίο ο νομοθέτης να μεταρρυθμίσει τους σχετικούς νόμους, ώστε να υπάρχει κατάλληλη προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων. Οι σύγχρονες αγορές χρειάζονται σύγχρονες και κατάλληλες λύσεις από το νομοθέτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

A) Σχετικές ρυθμίσεις του Γερμανικού Δικαίου σε Ελληνική Μετάφραση

I) Ιστορικές ρυθμίσεις

Νόμος για την προστασία των εμπορικών σημάτων, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1894 (σε ισχύ από το 1894 έως το 1936)

§ 15

Όποιος, με σκοπό να εξαπατήσει, στον τομέα του εμπορίου ή της αγοράς, τοποθετεί, στα εμπορεύματα, στη συσκευασία, στο περικάλυμμα, στις ανακοινώσεις, τιμοκατάλογους, επιχειρηματικές επιστολές, προτάσεις, τιμολόγια και συναφή, ένα διασηματοσίμιο, ο οποίος διασηματοσίμιο είναι γνωστός στις σχετικές συναλλαγές ως διακριτικό σημείο παρόμοιων εμπορευμάτων από άλλα, χωρίς τη συγκατάθεση αυτών, ή όποιος με τον ίδιο σκοπό πουλάει ή προσφέρει τέτοια επισημαινόμενα εμπορεύματα, υποχρεώνεται να αντικαθιστά στον ζημιωθέντα τη ζημία και τιμωρείται με πρόστιμο από 100 έως 3000 Μάρκα ή με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες. Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης. Η ανάκληση της έγκρισης επιτρέπεται.

Νόμος Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού (σε ισχύ από το 1909 έως το 1994)

§ 16

Όποιος χρησιμοποιεί στις συναλλαγές το όνομα, την επωνυμία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης ή έναν έντυπο τίτλο, κατά τρόπο που να μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα, την επωνυμία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα, το οποίο άλλως νόμιμα χρησιμοποιείται, δύναται να υποχρεωθεί από τον τελευταίο προς παράλειψη της χρήσεως. Ο χρήστης υποχρεούται να αντικαθιστά στον ζημιωθέντα τη ζημία που υπέστη, εάν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο καταχρηστικός τρόπος της χρήσης ήταν δυνατό να προκαλέσει σύγχυση. Προς το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εξομοιούνται και τέτοια σημεία και τέτοιοι εξοπλισμοί, οι οποίοι θεωρούνται στις σχετικές συναλλαγές ως ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών. Για την προστασία σημάτων και διασηματοσίμων (§§ 1 και 15 του νόμου για την προστασία των εμπορικών σημάτων στις 12 Μαΐου 1984, εφημερίδα της κυβερνήσεως G. 441) δεν εφαρμόζονται οι παρόντες ρυθμίσεις.

§ 21

(1) Οι αξιώσεις αποζημίωσης ή παράλειψης του παρόντος νόμου παραγράφονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος έλαβε γνώση της πράξης και του προσώπου του υπόχρεου και ανεξάρτητα από τη γνώση σε τρία χρόνια από την πράξη.

(2) Για τις απαιτήσεις αποζημίωσης δεν αρχίζει η προθεσμία της παραγραφής πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υπέστη τη ζημία.

Το δίκαιο των σημάτων, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1936 (σε ισχύ από το 1936 έως το 1994)

§ 25

(1) Όποιος στον τομέα του εμπορίου ή της αγοράς, βάζει παράνομα, στα εμπορεύματα ή στη συσκευασία ή στο περικάλυμμα ή σε ανακοινώσεις, τιμοκατάλογους, επιχειρηματικές επιστολές, προσφορές, τιμολόγια και παρόμοια, διασηματοποίηση, ο οποίος διασηματοποίηση είναι γνωστός στις σχετικές συναλλαγές ως διακριτικό σημείο άλλων παρόμοιων εμπορευμάτων, χωρίς τη συγκατάθεση αυτών, ή όποιος παράνομα προσφέρει τέτοια επισημαινόμενα εμπορεύματα, μπορεί να υποχρεωθεί από τον άλλον σε παράλειψη στο μέλλον. (2) Όποιος προβαίνει στην πράξη με πρόθεση ή με αμέλεια, υποχρεώνεται να αντικαθιστά τη ζημία που υπέστη. (3) Όταν μία πράξη έγινε με πρόθεση τιμωρείται ο δράστης με πρόστιμο ή με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες.

II) Νόμος περί προστασίας των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων

Νόμος Περί Σημάτων (σε ισχύ από 01.01.1995)

Μέρος 1 Πεδίο Εφαρμογής

§ 1 Προστατευόμενα σήματα και άλλα σημεία

Δυνάμει του παρόντος νόμου προστατεύονται:

1. τα σήματα,
2. τα εμπορικά σημεία,
3. οι ενδείξεις γεωγραφικής προελεύσεως.

§ 2 Εφαρμογή άλλων διατάξεων

Η προστασία των σημάτων, των εμπορικών σημείων και των γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν αποκλείει την εφαρμογή άλλων διατάξεων για την προστασία των σημείων αυτών.

Μέρος 2 Προϋποθέσεις, περιεχόμενο και περιορισμός της προστασίας των σημάτων και άλλων εμπορικών σημείων, μεταβίβαση, άδεια χρήσης

Τίτλος 1. Σήματα και εμπορικά σημεία, αρχαιότητα και προτεραιότητα

§ 3 Ως σήμα προστατευόμενα σημεία

(1) Ως σήματα μπορούν να προστατευθούν όλα τα σημεία, ιδίως οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων προσώπων, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, τα ηχητικά σημεία, οι τρισδιάστατες παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος ενός προϊόντος ή της συσκευασίας του, καθώς και οι άλλες παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων και των χρωματικών συνδυασμών, εφόσον μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

(2) Δεν μπορούν να προστατευθούν ως σήματα τα σημεία στα οποία το σχήμα:

1. επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος,
2. είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή
3. προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν.

§ 4 Γέννηση της προστασίας σήματος

Η προστασία σήματος γεννιέται:

1. με την καταχώριση σημείου ως σήμα στο μητρώο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
2. με τη χρήση ενός σημείου στις συναλλαγές, αν το σημείο έχει καθιερωθεί ως σήμα στις σχετικούς κύκλους συναλλαγών, ή
3. όταν είναι παγκοίμως γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σύμβαση των Παρισίων).

§ 5 Εμπορικά σημεία

- (1) Ως εμπορικά σημεία προστατεύονται σημεία επιχειρήσεων και τίτλοι έργου.
- (2) Σημεία επιχειρήσεων είναι σημεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές ως όνομα, ως επωνυμία ή ως ιδιαίτερο γνώρισμα ενός εμπορικού καταστήματος ή μίας επιχείρησης. Τα εμπορικά σημεία και τα άλλα σημεία τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις, θεωρούνται ισότιμα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα επιχειρήσεων, αν αυτά θεωρούνται στις σχετικές συναλλαγές ως σημεία της επιχείρησης.
- (3) Τίτλοι έργου είναι τα ονόματα ή τα ειδικά σημεία των εντύπων εκδόσεων, των κινηματογραφικών έργων, των μουσικών έργων, των θεατρικών έργων ή άλλων ανάλογων έργων.

§ 6 Προτεραιότητα και αρχαιότητα

- (1) Αν, σε περίπτωση σύγκρουσης δικαιωμάτων των παραγράφων 4, 5 και 13 του νόμου αυτού, είναι καθοριστική η χρονική προτεραιότητα, τότε η προτεραιότητα καθορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.
- (2) Για τον προσδιορισμό της προτεραιότητας του κατατεθειμένου ή καταχωρημένου σήματος είναι καθοριστική η ημερομηνία αρχαιότητας (§ 33 παράγραφος 1), ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα σύμφωνα με την § 34 ή § 35, αυτή η προτεραιότητα.
- (3) Για τον προσδιορισμό της αρχαιότητας των δικαιωμάτων σύμφωνα με την § 4 αρ. 2 και 3 και τα §§ 5 και 13, είναι καθοριστική η ημερομηνία που αποκτήθηκε το δικαίωμα.
- (4) Εάν τα δικαιώματα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αποκτήθηκαν την ίδια μέρα, τότε τα δικαιώματα είναι ίσα και δεν υπάρχουν αμφότερες αξιώσεις.

Τίτλος 2. Προϋποθέσεις για την προστασία σημάτων με καταχώριση

§ 7 Δικαιούχοι.

Δικαιούχοι των καταχωρημένων και κατατεθειμένων σημάτων δύνανται να είναι:

1. φυσικά πρόσωπα,
2. νομικά πρόσωπα ή
3. ενώσεις προσώπων αν έχουν την ικανότητα, να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

§ 8 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

(1) Δεν καταχωρίζονται ως σήματα, κατά την έννοια της § 3, τα σημεία τα οποία δεν είναι επιδεκτικά γραφικής παραστάσεως.

(2) Δεν καταχωρίζονται ως σήματα αυτά:

1. που στερούνται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
2. που συνίστανται αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

3. που συνίστανται αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου για να δηλωθεί το προϊόν ή η παροχή υπηρεσίας,

4. που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, ειδικά ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

5. που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη,

6. που περιλαμβάνουν κρατικά εμβλήματα, σημαία ή άλλα κρατικά διακριτικά σύμβολα ή εμβλήματα εσωτερικών πόλεων ή εσωτερικών δήμων ή άλλων εσωτερικών κοινοτήτων,

7. που περιλαμβάνουν δημόσια στοιχεία ελέγχου ή σφραγίδες πιστοποίησης, τα οποία μετά από δημοσίευση του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δεν μπορούν να καταχωρίζονται ως σήματα,

8. που περιλαμβάνουν εμβλήματα, σημαία ή άλλα διακριτικά, σφραγίδες ή χαρακτηριστικά διεθνών διακρατικών οργανισμών, τα οποία μετά από δημοσίευση του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δεν μπορούν να καταχωρίζονται ως σήματα.

9. αν η χρήση αυτών μπορεί να απαγορευτεί με βάση άλλες διατάξεις για το δημόσιο συμφέρον, και

10. αν η κατάθεση έγινε κακόπιστα.

(3) Η παράγραφος 2 στοιχεία 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζεται αν το σήμα έχει, πριν από το χρονικό σημείο της απόφασης υπέρ της καταχώρισης, επικρατήσει στις συναλλαγές λόγω της χρήσης που έχει γίνει, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση.

(4) Η παράγραφος 2 στοιχεία 6, 7 και 8 εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις που το σήμα περιλαμβάνει την απομίμηση ενός των αναφερομένων σημείων. Η παράγραφος 2 στοιχεία 6, 7 και 8 δεν εφαρμόζεται, αν ο αιτών έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί στο σήμα ένα από τα αναφερόμενα σημεία, ακόμη και αν σχετίζεται με ένα άλλο από τα αναφερόμενα σημεία. Η παράγραφος 2 στοιχείο 7 δεν εφαρμόζεται αν τα προϊόντα ή η υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώρηση δεν είναι ίδια ούτε μοιάζουν με αυτά για τα οποία εφαρμόζονται τα δημόσια στοιχεία ελέγχου ή η σφραγίδες πιστοποίησης. Η παράγραφος 2 στοιχείο 8 δεν εφαρμόζεται αν το κατατεθέν σήμα δεν μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση συσχέτισης με το διεθνή διακρατικό οργανισμό.

§ 9 Κατατεθειμένα ή καταχωρημένα σήματα ως σχετικοί λόγοι απαραδέκτου.

(1) Η καταχώρηση σήματος μπορεί να διαγραφεί:

1. εάν ταυτίζεται με ένα κατατεθειμένο ή καταχωρημένο σήμα το οποίο έχει προγενέστερη προτεραιότητα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία έχει κατοχυρώσει σήμα, ταυτίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει κατατεθεί ή κατοχυρωθεί το προγενέστερο σήμα.

2. εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με ένα προγενέστερο κατατεθειμένο ή καταχωρημένο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης των σημάτων.

3. εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο κατατεθειμένο ή καταχωρημένο σήμα και διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει κατατεθεί ή κατοχυρώσει το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει φήμη στο εσωτερικό και η χρησιμοποίηση του καταχωρημένου σήματος θα προσπόρισε, χωρίς νόμιμη αιτία, αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

(2) Αιτήσεις σημάτων εμποδίζουν την καταχώριση σήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνο εφόσον καταχωρίζονται.

§ 10 Παγκοίνως γνωστά σήματα

(1) Η καταχώριση σημάτων αποκλείεται εφόσον ταυτίζεται ή μοιάζει με ένα προγενέστερο σήμα το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 6 δις της Σύμβασης των

Παρισίων είναι παγκοίως γνωστό στο εσωτερικό και πληρούνται οι προϋποθέσεις της § 9 παρ. 1, αρ. 1, 2 ή 3.

(2) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εφόσον ο αιτών έχει τη συναίνεση για την αίτηση από τον δικαιούχο του παγκοίως γνωστού σήματος.

§ 11 Σήμα του ειδικού πληρεξουσίου

Η καταχώριση του σήματος μπορεί να διαγραφεί εφόσον έχει καταχωρηθεί χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου στο όνομα του ειδικού πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου.

§ 12 Προγενέστερα σήματα και εμπορικά σημεία που προστατεύονται λόγω της χρήσης.

Το σήμα μπορεί να διαγραφεί εφόσον άλλος έχει δικαίωμα, προγενέστερο από την ημερομηνία προτεραιότητας, σε ένα σήμα με βάση την § 4 αρ. 2 ή σε ένα εμπορικό σημείο με βάση την § 5 και αυτό του δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση του καταχωρημένου σήματος σε ολόκληρη την Ομοσπονδία της Γερμανίας.

§ 13 Άλλα προγενέστερα δικαιώματα

(1) Το σήμα μπορεί να διαγραφεί εφόσον άλλος έχει δικαίωμα, προγενέστερο από την ημερομηνία προτεραιότητας, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις §§ 9 με 12 και αυτό του δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση του σε ολόκληρη την Ομοσπονδία της Γερμανίας.

(2) Τέτοια δικαιώματα σύμφωνα με παράγραφο 1 είναι ιδίως:

1. δικαίωμα στο όνομα,
2. δικαίωμα στην προσωπική εικόνα,
3. δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
4. ένδειξη του είδους,
5. γεωγραφικές ενδείξεις,
6. άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τίτλος 3 Περιεχόμενο της προστασίας, παραβίαση του δικαιώματος

§ 14 Αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος, αξίωση παράλειψης, αξίωση αποζημίωσης

(1) Η απόκτηση της προστασίας του σήματος σύμφωνα με την § 4 παρέχει στον δικαιούχο του σήματος ένα αποκλειστικό δικαίωμα.

(2) Απαγορεύεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος:

1. σημείο ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το σήμα,

2. σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, δημιουργείται κίνδυνος συγχύσεως του κοινού, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχετίσεως του σημείου με το σήμα, ή

3. σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα προστατεύεται, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο εσωτερικό και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

(3) Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, απαγορεύεται ιδίως:

1. η επίθεση του σημείου σε προϊόντα, στην διακόσμησή τους ή στη συσκευασία τους,

2. η προσφορά προϊόντων υπό το σημείο, η διάθεσή του στην αγορά ή η κατοχή του με τους ως άνω σκοπούς,

3. η προσφορά ή η παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο,

4. η εισαγωγή ή η εξαγωγή προϊόντων υπό το σημείο,

5. η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό ή στη διαφήμιση.

(4) Επίσης απαγορεύεται σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, στις εμπορικές συναλλαγές:

1. η τοποθέτηση σημείου ίδιου ή παρόμοιου στην εμφάνιση ή στη συσκευασία ή σε κάθε είδους επισήμανση των προϊόντων, όπως ετικέτες, παντατίφ, εμβλήματα, ή κάτι παρόμοιο,

2. να προσφέρει, διαθέτει στις συναλλαγές ή να κατέχει για αυτούς τους σκοπούς, μία εμφάνιση, συσκευασία ή άλλο είδος επισήμανσης, στο οποία έχει τοποθετήσει ένα σημείο ίδιο ή παρόμοιο με το σήμα.

3. να εξάγει ή να εισάγει μία εμφάνιση, συσκευασία ή άλλο είδος επισήμανσης, στο οποίο έχει τοποθετήσει ένα σημείο ίδιο ή παρόμοιο με το σήμα.

Εάν υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιείται η εμφάνιση ή η συσκευασία ως εμφάνιση ή συσκευασία ή κάθε είδος επισήμανσης για την επισήμανση προϊόντων ή υπηρεσιών, σχετικά με τα οποία σε τρίτους θα απαγορευόταν η χρήση του σημείου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

(5) Όποιος χρησιμοποιεί ένα σημείο αντίθετο προς τις παραγράφους 2 έως 4, μπορεί να εναχθεί προς παράλειψη από τον δικαιούχο του σήματος, όταν συντρέχει κίνδυνος επανάληψης. Το δικαίωμα αυτό υπάρχει ακόμα και αν η παράβαση απειλεί να γίνει για πρώτη φορά.

(6) Όποιος παραβιάζει το δικαίωμα εκ προθέσεως ή εξ αμελείας οφείλει την αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο δικαιούχος του σήματος από την πράξη της παράβασης. Κατά την εκτίμηση της αποζημίωσης μπορεί να ληφθούν υπόψη και τα κέρδη που έχει αποκτήσει ο παραβάτης του δικαιώματος. Η αξίωση αποζημίωσης μπορεί επίσης να υπολογίζεται βάσει του ποσού που ο παραβάτης θα πλήρωνε ως κατάλληλη αμοιβή, αν είχε ζητήσει άδεια χρήσης του σήματος.

(7) Εάν η παραβίαση έχει γίνει σε μια εμπορική επιχείρηση από έναν υπάλληλο ή πράκτορα, τότε μπορεί η αξίωση παραλείψεως και αν ο υπάλληλος ή πράκτορας έχει ενεργήσει εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, η αξίωση αποζημίωσης να επικαλείται και κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

§ 15 Τα αποκλειστικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη εμπορικού σημείου, αξίωση παραλείψεως, αξίωση αποζημίωσης.

(1) Η απόκτηση της προστασίας του εμπορικού σημείου παρέχει στον δικαιούχο του ένα αποκλειστικό δικαίωμα.

(2) Απαγορεύεται σε τρίτους η ανεπίτρεπτη χρήση στις συναλλαγές του εμπορικού σημείου ή του παρόμοιου σημείου με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το προστατευόμενο σημείο.

(3) Σε περίπτωση που πρόκειται για ένα στο εσωτερικό γνωστό εμπορικό σημείο, απαγορεύεται σε τρίτους η χρήση του εμπορικού σημείου ή ενός παρόμοιου σημείου, ακόμα κι αν δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως κατά την έννοια της παραγράφου 2, εφόσον η χρήση του σημείου γίνεται χωρίς νόμιμη αιτία και εκμεταλλεύεται ή βλάπτει τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του εμπορικού σημείου.

(4) Όποιος χρησιμοποιεί ένα εμπορικό σημείο ή ένα σημείο, παρόμοιο με το εμπορικό σημείο, σε παραβίαση της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από τον δικαιούχο του εμπορικού σημείου την παράλειψη, εφόσον

συντρέχει κίνδυνος επανάληψης. Το δικαίωμα αυτό υπάρχει ακόμα και αν η παράβαση απειλεί να γίνει για πρώτη φορά.

(5) Όποιος προσβάλλει το δικαίωμα εκ προθέσεως ή εξ αμελείας οφείλει την αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο δικαιούχος του εμπορικού σημείου από την πράξη της παράβασης. Η § 14 παράγραφος 6, εδάφιο 2 και 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

(6) Η § 14 παρ. 7 εφαρμόζεται αναλόγως.

§ 16 Ανατύπωση του σήματος σε εγκυκλοπαίδεια

(1) Αν η ανατύπωση του κατατεθέντος σήματος σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια ή παρόμοιο έργο αναφοράς δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την κοινή ονομασία των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα, μπορεί ο δικαιούχος του σήματος να ζητήσει από τον εκδότη τη χρήση μιας ένδειξης ότι πρόκειται για καταχωρημένο σήμα.

(2) Αν το έργο έχει ήδη δημοσιευθεί, περιορίζεται το δικαίωμα στο γεγονός ότι η ανακοίνωση δυνάμει της παραγράφου 1 περιλαμβάνεται στη νέα έκδοση του έργου.

(3) Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως, εάν το έργο διανέμεται με τη μορφή μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ή αν παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία περιέχει μια εγκυκλοπαίδεια.

§ 17 Οι αξιώσεις κατά ειδικού πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου

(1) Αν ένα σήμα έχει καταχωρηθεί κατά παράβαση της § 11 επ' ονόματι του ειδικού πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου του δικαιούχου, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ειδικό πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο τη μεταβίβαση του δικαιώματος, που έχει γεννηθεί με την αίτηση του σήματος.

(2) Αν ένα σήμα έχει καταχωρηθεί κατά παράβαση της § 11 επ' ονόματι του ειδικού πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου του δικαιούχου, ο δικαιούχος δικαιούται να αντιταχθεί στη χρήση του σήματός του από τον ειδικό πληρεξούσιό του ή τον αντιπρόσωπό του, εφόσον δεν είχε επιτρέψει τη χρήση αυτή. Εάν η πράξη του ειδικού πληρεξουσίου του ή του αντιπροσώπου έγινε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας οφείλει αυτός την αποκατάσταση της ζημίας, που προκύπτει από την πράξη της παράβασης.

§ 18 Δικαίωμα καταστροφής και απόσυρσης από το εμπόριο

(1) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή εμπορικού σημείου μπορεί από τον προσβάλλοντα, στις περιπτώσεις των §§ 14, 15 και 17, να ζητήσει την καταστροφή των προϊόντων με την παράνομη επισήμανση τα οποία είναι σε ιδιοκτησία ή νομή του παραβιάσαντος. Η πρόταση 1 εφαρμόζεται αναλόγως για υλικό και εξοπλισμό στην ιδιοκτησία του παραβιάσαντος, που είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παράνομη επισήμανση των εμπορευμάτων.

(2) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή εμπορικού σημείου μπορεί από τον προσβάλλοντα, στις περιπτώσεις των §§ 14, 15 και 17, να ζητήσει την απόσυρση των παράνομων προϊόντων από την αγορά ή την τελική απομάκρυνσή αυτών από τη διανομή.

(3) Οι αξιώσεις δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 εξαιρούνται εφόσον η σχετική αξίωση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι δυσανάλογη. Κατά την εξέταση της αναλογικότητας λαμβάνεται υπόψη και το έννομο συμφέρον τρίτων.

§ 19 Δικαίωμα ενημέρωσης

(1) Ο δικαιούχος του σήματος ή του εμπορικού σημείου μπορεί από τον προσβάλλοντα στις περιπτώσεις των §§ 14, 15 και 17 να ζητήσει την άμεση πληροφορία για την προέλευση και τη διανομή των παράνομων προϊόντων ή υπηρεσιών.

(2) Σε περιπτώσεις προφανούς παράβασης ή σε περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος του σήματος ή του εμπορικού σημείου έχει ασκήσει αγωγή, υπάρχει το δικαίωμα και έναντι ενός προσώπου ο οποίος σε εμπορική κλίμακα:

1. είχε στη κατοχή του παράνομα εμπορεύματα,
2. εκμεταλλεύτηκε παράνομες υπηρεσίες,
3. παρείχε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες, ή
4. σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε πρόσωπο σύμφωνα με αρ. 1, 2 ή 3, συμμετείχε στην κατασκευή, παραγωγή ή διανομή τέτοιων εμπορευμάτων ή στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών,

εκτός αν το πρόσωπο θα είχε, σύμφωνα με §§ 383 έως 385 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO), στη δίκη κατά του παραβάτη το δικαίωμα άρνησης κατάθεσης. Σε περίπτωση δικαστικής προσβολής της απαίτησης σύμφωνα με την πρόταση 1, το δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική αίτηση, να αναβάλλει την εκκρεμούσα αγωγή μέχρι ολοκλήρωσης της δικαστικής διαδικασίας για την ενημέρωση. Αυτός που

υποχρεώνεται να δώσει την ενημέρωση, έχει το δικαίωμα, να ζητήσει από τον ζημιωθέντα την αποκατάσταση των εξόδων, που ήταν αναγκαία για την ενημέρωση.

(3) Όποιος έχει υποχρέωση να δώσει πληροφορίες πρέπει να ενημερώνει σχετικά για

1. ονόματα και διευθύνσεις των κατασκευαστών, προμηθευτών και άλλων προγενέστερων κάτοχων των προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των χονδρεμπόρων και των λιανοπωλητών, για τους οποίους προορίζονται αυτά, και

2. τις ποσότητες προϊόντων που παρήχθησαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και τις τιμές που πληρώθηκαν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

(4) Οι αξιώσεις δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 εξαιρούνται, εφόσον η σχετική αίτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι δυσανάλογη.

(5) Όταν αυτός που έχει την υποχρέωση να δώσει πληροφορίες τις δίνει εκ προθέσεως ή εξ αμελείας λανθασμένα ή ελλιπώς, υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο δικαιούχος του σήματος ή του εμπορικού σημείου.

(6) Όποιος έχει δώσει μια αληθινή πληροφόρηση, χωρίς να υπήρχε υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, ευθύνεται μόνο έναντι τρίτων, αν ήξερε ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να δώσει πληροφορίες.

(7) Σε περιπτώσεις προφανούς παράβασης, η υποχρέωση παροχής πληροφοριών μπορεί να γίνεται δεκτή στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τα §§ 935 έως 945 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

(8) Τα αποτελέσματα της ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποινική δίκη ή σε μία διαδικασία με βάση το νόμο για διοικητική παράβαση, έναντι του υπόχρεου ή κατά αυτόν που ορίζεται στην § 52 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για αδίκημα που διαπράχθηκε πριν από την έκδοση της ενημέρωσης, μόνο με τη συγκατάθεση του υπόχρεου.

(9) Αν η ενημέρωση μπορεί να χορηγείται μόνο με χρήση ειδικών δεδομένων (§ 3 αρ. 30 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών), χρειάζεται, μετά από αίτηση αυτουνού που ζημιώθηκε, μία προηγούμενη δικαστική διαταγή επί του παραδεκτού της χρήσης των δεδομένων. Αποκλειστικά αρμόδιο για τη διαταγή είναι το Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει ο υπόχρεος την κατοικία, την έδρα ή την διεύθυνση του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία της διαφοράς. Η απόφαση εκδίδεται από το Πολιτικό Δικαστήριο. Για τη διαδικασία εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και η εκούσια διαδικασία. Το κόστος της δικαστικής διαταγής φέρει αυτός που ζημιώθηκε. Επιτρέπεται η προσφυγή έναντι της

απόφασης του Πρωτοδικείου. Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων. Δεν τίγονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(10) Με την παράγραφο 2, σε συνδυασμό με την παράγραφο 9, περιορίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών (άρθρο 10 του Συντάγματος).

§ 19α Δικαιώματα προσκόμισης και επίσκεψης

(1) Σε περίπτωση επαρκούς πιθανότητας της παράβασης σύμφωνα με §§ 14, 15 και 17, ο δικαιούχος ενός σήματος ή εμπορικού σημείου μπορεί να ζητήσει από τον υποτιθέμενο προσβάλλοντα την προσκόμιση εγγράφων ή επίσκεψη πράγματος, που βρίσκεται στην εξουσία του, εάν είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση των αξιώσεών του. Όταν υφίσταται επαρκή πιθανότητα προσβολής του δικαιώματος σε εμπορική κλίμακα, επεκτείνεται το δικαίωμα και στην παροχή τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων. Εφόσον ο υποτιθέμενος προσβάλλων ισχυρίζεται ότι πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες, το δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την αναγκαία προστασία στη συγκεκριμένη περίπτωση.

(2) Η αξίωση με βάση την παράγραφο 1 αποκλείεται, όταν η χρήση του δικαιώματος είναι δυσανάλογη.

(3) Η υποχρέωση προσκόμισης έγγραφου ή το δικαίωμα επίσκεψης πράγματος μπορεί να γίνεται δεκτή και στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 935 μέχρι 945 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, όπου η διαταγή έχει εκδοθεί χωρίς προηγούμενη κλήτευση του προσβάλλοντα.

(4) § 811 του Αστικού Κώδικα και § 19 παράγραφος 8 εφαρμόζονται ανάλογα.

(5) Εάν δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής, μπορεί ο υποτιθέμενος προσβάλλων, από αυτόν που ζήτησε την προσκόμιση εγγράφων ή την επίσκεψη πράγματος με βάση την παράγραφο 1, να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται.

§ 19β Διασφάλιση των αξιώσεων αποζημίωσης

- (1) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή εμπορικού σημείου μπορεί από τον προσβάλλοντα, για πράξεις σε εμπορική κλίμακα στις περιπτώσεις § 14 παρ. 6, § 15 παρ. 5 και § 17 παράγραφος 2 εδάφιο 2, να ζητήσει την υποβολή τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων, ή την κατάλληλη πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του προσβάλλοντος και τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της απαίτησης αποζημίωσης, εάν χωρίς την υποβολή των στοιχείων είναι αμφισβητήσιμη η εκπλήρωση της αξίωσης αποζημίωσης. Εφόσον ισχυρίζεται ο προσβάλλον ότι πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες, το δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την αναγκαία προστασία στη συγκεκριμένη περίπτωση.
- (2) Η αξίωση δυνάμει της παραγράφου 1 αποκλείεται, όταν η εκτέλεση της αξίωσης είναι δυσανάλογη.
- (3) Η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφου όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1, μπορεί να γίνεται δεκτή και στη διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων σύμφωνα με §§ 935 μέχρι 945 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η διαταγή έχει εκδοθεί χωρίς προηγούμενη κλήτευση του προσβάλλοντα.
- (4) § 811 του Αστικού Κώδικα και § 19 παράγραφος 8 εφαρμόζονται ανάλογα.

§ 19c Δημοσίευση της απόφασης

Όταν έχει ασκηθεί μία αγωγή με βάση τον παρόντα νόμο, μπορεί στον νικήσαντα διάδικο να δοθεί το δικαίωμα δημοσίευσης της απόφασης με έξοδα σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου, αν υπάρχει ένα έννομο συμφέρον για αυτό. Ο τρόπος και η έκταση της δημοσίευσης καθορίζονται από την απόφαση. Το δικαίωμα εκλείπει αν δεν χρησιμοποιείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από το δεδικασμένο της απόφασης. Η αξίωση σύμφωνα με την πρόταση 1 δεν είναι προσωρινά εκτελεστή.

§ 19d Αξιώσεις δυνάμει άλλων διατάξεων

Αξιώσεις δυνάμει άλλων διατάξεων δεν θίγονται.

Τίτλος 4. Όρια της προστασίας

§ 20 Παραγραφή

Για την παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στα §§ 14 μέχρι 19 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 5ου τίτλου του 1ου βιβλίου του Αστικού Κώδικα. Όταν ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος σε βάρος του δικαιούχου εξαιτίας της παραβίασης, εφαρμόζεται το § 852 του Αστικού Κώδικα αναλόγως.

§ 21 Αποδυνάμωση δικαιώματος

(1) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή ενός εμπορικού σημείου δεν δικαιούται να ζητήσει την παράλειψη της χρήσης μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος για προϊόντα ή υπηρεσίες, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί, εφόσον επί πέντε συνεχή έτη ανέχτηκε τη χρήση αυτή την οποία γνώριζε, εκτός αν η καταχώρηση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.

(2) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή ενός εμπορικού σημείου δεν δικαιούται να ζητήσει την παράλειψη της χρήσης σήματος κατά την έννοια του § 4 αρ. 2 ή 3, ενός εμπορικού σημείου ή άλλου δικαιώματος σύμφωνα με § 13, εφόσον επί πέντε συνεχή έτη ανέχτηκε τη χρήση αυτή την οποία γνώριζε, εκτός αν ο δικαιούχος του δικαιώματος αυτού ήταν κακόπιστος, όταν απέκτησε το δικαίωμα.

(3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, δεν μπορεί ο δικαιούχος του μεταγενεστέρου δικαιώματος να απαγορεύσει τη χρήση του προγενεστέρου δικαιώματος.

(4) Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν θίγουν τις γενικές αρχές για την αποδυνάμωση δικαιώματος.

§ 22 Αποκλεισμός των δικαιωμάτων σε περίπτωση δεδικασμένου της καταχώρησης του μεταγενέστερου σήματος

(1) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή ενός εμπορικού σημείου δεν δικαιούται να ζητήσει την παράλειψη της χρήσης μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος για προϊόντα ή υπηρεσίες, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί, εφόσον μια αίτηση διαγραφής του μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος απορρίφθηκε ή θα έπρεπε να απορριφθεί,

1. επειδή το σήμα ή το προγενέστερο εμπορικό σημείο δεν ήταν γνωστό κατά την ημερομηνία, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος, με την έννοια της § 9 παρ. 1, αρ. 3, § 14 παράγραφος 2 αρ. 3 ή § 15 η παράγραφος 3 (§ 51 παρ. 3),

2. επειδή το προγενέστερο σήμα θα έπρεπε να διαγραφεί εξαιτίας απώλειας ή για απόλυτους λόγους απαραδέκτου, ή θα μπορούσε να διαγραφεί (§ 51 παρ. 4), κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρησης του μεταγενέστερου σήματος.

(2) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ο δικαιούχος του καταχωρημένου μεταγενέστερου σήματος δεν μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του προγενέστερου σήματος εμπορικού σημείου.

§ 23 Χρήση περιγραφικών ονομάτων και ενδείξεων, Αγορά ανταλλακτικών

Ο δικαιούχος ενός σήματος ή ενός εμπορικού σημείου δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύει στους τρίτους στις συναλλαγές,

1. να χρησιμοποιούν το όνομα ή τη διεύθυνσή τους,

2. να χρησιμοποιούν ένα σημείο ίδιο ή παρόμοιο με το σήμα ή το εμπορικό σημείο ως ενδείξεις ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας σχετικές με το είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση ή το χρόνο παραγωγής τους, ή

3. να χρησιμοποιούν το σήμα ή το εμπορικό σημείο ως ένδειξη για τον προορισμό προϊόντος ή υπηρεσίας, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου, ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο,

§ 24 Ανάλωση δικαιώματος

(1) Ο δικαιούχος ενός σήματος ή ενός εμπορικού σημείου δεν δικαιούται να απαγορεύει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το εν λόγω σήμα ή εμπορικό σημείο για προϊόντα που έχουν διατεθεί στο εμπόριο υπό το εν λόγω σήμα ή εμπορικό σημείο από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του στη Γερμανία, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

(2) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εφόσον ο δικαιούχος του σήματος ή του εμπορικού σημείου έχει εύλογη αιτία να αντισταχθεί στη χρήση του σήματος ή του εμπορικού σημείου σε σχέση με την διάθεση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεση στην αγορά.

§ 25 Αποκλεισμός των αξιώσεων σε περίπτωση μη χρήσης

(1) Ο δικαιούχος καταχωρημένου σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων τις αξιώσεις από τα άρθρα 14 μέχρι 19c, εφόσον, δεν έχει κάνει χρήση του σήματος σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς τις οποίες επικαλείται τα δικαιώματά του, κατά το διάστημα των πέντε ετών πριν την επίκληση των δικαιωμάτων αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 26, εφόσον μεταξύ αυτού του χρονικού σημείου και της καταχώρισεως έχουν παρέλθει πέντε τουλάχιστον έτη.

(2) Όταν επικαλούνται με αγωγή αξιώσεις με βάση τις §§ 14 και 18 έως 19c για προσβολή καταχωρημένου σήματος, πρέπει ο ενάγων, μετά από ένσταση του εναγομένου, να αποδείξει τη χρήση του σήματος στα τελευταία πέντε έτη πριν από την κατάθεση της αγωγής σύμφωνα με την § 26 για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία επικαλείται, εφόσον το σήμα έχει καταχωρηθεί για τουλάχιστον πέντε έτη. Εφόσον λήξει η προθεσμία των πέντε ετών μετά από την κατάθεση της αγωγής, πρέπει ο ενάγων, μετά από ένσταση του εναγομένου, να αποδείξει τη χρήση του σήματος σύμφωνα με § 26 πριν από το τέλος της προφορικής συζήτησης του δικαστηρίου. Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες έχει αποδειχθεί η χρήση.

§ 26 Χρήση του σήματος

(1) Εφόσον η διεκδίκηση αξιώσεων καταχωρημένου σήματος ή η διατήρηση του καταχωρημένου σήματος εξαρτάται από τη χρήση του σήματος, πρέπει αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά στο εσωτερικό από τον δικαιούχο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί, εκτός εάν υπάρχουν εύλογοι λόγοι για τη μη χρήση.

(2) Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου θεωρείται ως χρήση του δικαιούχου.

(3) Ως χρήση καταχωρημένου σήματος θεωρείται και η χρήση που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει από την καταχωρηθείσα μορφή, εφόσον δεν μεταβάλλεται ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος. Η πρώτη πρόταση εφαρμόζεται και στην περίπτωση στην οποία το σήμα έχει καταχωρηθεί και στη μορφή υπό την οποία χρησιμοποιήθηκε.

(4) Ως χρήση στο εσωτερικό θεωρείται και η επίθεση του σήματος σε προϊόντα, στην εμφάνισή τους ή στη συσκευασία τους, εφόσον τα εμπορεύματα προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή.

(5) Όταν απαιτείται η χρήση του σήματος μέσα σε πέντε έτη από την καταχώριση, αντικαθίσταται στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ανακοπή κατά την καταχώριση η ημερομηνία της καταχώρισης με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.

III) Γερμανικός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού

(σε ισχύ από 03.07.2004)

§ 1 Σκοπός του νόμου

Ο νόμος σκοπεύει στην προστασία των ανταγωνιστών, των καταναλωτών και άλλων συμμετεχόντων στην αγορά από αθέμιτες επιχειρηματικές πράξεις. Επίσης προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον στον ανόθευτο ανταγωνισμό.

§ 3 Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πράξεων

(1) Αθέμιτες εμπορικές πράξεις απαγορεύονται, εφόσον είναι κατάλληλες να εμποδίζουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των ανταγωνιστών, των καταναλωτών ή των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά.

§ 4 Παραδείγματα αθέμιτων εμπορικών πράξεων

Δραστηριοποιείται αθέμιτα, όποιος,

...

9. προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες είναι απομιμήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών ενός ανταγωνιστή, αν

α) προκαλεί μια αποτρέψιμη πλάνη στους αγοραστές σχετικά με την εταιρική προέλευσή τους,

β) αν εκμεταλλεύεται ή προσπορίζει δυσανάλογα η εκτίμηση των γνήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, ή

γ) αποκτά με αθέμιτο τρόπο τη γνώση ή τα έγγραφα τα αναγκαία για την απομίμηση.

§ 5 Παραπλανητικές εμπορικές πράξεις

(1) Δραστηριοποιείται αθέμιτα, όποιος διεξάγει μια παραπλανητική εμπορική πράξη.

Μία πράξη είναι παραπλανητική, εφόσον περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν σε πλάνη για τις εξής περιστάσεις:

1. τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως είναι η διαθεσιμότητα, το είδος, ο τύπος, τα πλεονεκτήματα, οι κίνδυνοι, η σύνθεση, τα εξαρτήματα, η διαδικασία και η χρονική στιγμή της παραγωγής, η παράδοση και η εκτέλεση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η εξυπηρέτηση των πελατών και η διαδικασία παραπόνων, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση, ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσματα, ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

2. η αφορμή της πώλησης όπως η ύπαρξη ειδικής πλεονεκτικής τιμής, η τιμή ή ο τρόπος, με τον οποίο υπολογίζεται, ή τα δεδομένα, υπό τα οποία διανέμονται τα προϊόντα ή προσφέρονται οι υπηρεσίες.

...

(2) Μια εμπορική πράξη θεωρείται επίσης παραπλανητική εφόσον, σε σχέση με την διανομή προϊόντος ή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής διαφήμισης, προκαλεί σύγχυση με προϊόντα ή υπηρεσίες, εμπορικά σήματα ή διακριτικά σημεία ενός ανταγωνιστή.

IV) Εμπορικός κώδικας (HGB)

(σε ισχύ από 05.10.1897)

§ 30 (1) Κάθε νέα επιχείρηση πρέπει να διακρίνεται σαφώς από όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη υπάρχουν στον ίδιο τόπο ή στον ίδιο δήμο και είναι καταχωρημένες στο εμπορικό μητρώο ή μητρώο εταιρειών συνεταιρισμού.

(2) Εφόσον ένας επιχειρηματίας έχει το ίδιο όνομα και επωνυμία με έναν ήδη εγγεγραμμένο έμπορο και σκοπεύει επίσης τη χρήση αυτού του ονόματος ως επωνυμία της επιχείρησης, πρέπει να προσθέτει μία προσθήκη στην επωνυμία, με την οποία διακρίνεται σαφώς από την ήδη καταχωρημένη επωνυμία.

§ 37 (1) Το δικαστήριο του μητρώου απαγορεύει, σε όποιον χρησιμοποιεί χωρίς δικαίωμα μία επωνυμία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέσω καθορισμού προστίμου, τη χρήση αυτή.

(2) Εφόσον παραβιάζεται το δικαίωμα της επωνυμίας λόγω της παράνομης χρήσης τρίτου, μπορεί ο δικαιούχος να ζητήσει την παράλειψη της πράξης. Η αξίωση αποζημίωσης με βάση άλλες διατάξεις είναι ανεπηρέαστη.

V) Αστικός Κώδικας (BGB)

(σε ισχύ από 18/08/1896)

§ 12 Δικαίωμα στο όνομα

Εφόσον σε αυτόν που δικαιούται να φέρει ένα όνομα, αμφισβητείται από άλλον το δικαίωμα αυτό, ή αν προσβάλλεται το συμφέρον του δικαιούχου λόγω της παράνομης χρήσης του ονόματος, μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος από τον προσβάλλοντα την άρση της προσβολής. Αν υπάρχουν άλλες προσβολές μπορεί να ζητήσει και την παράλειψη στο μέλλον.

§ 242 Απόδοση της οφειλής με καλή πίστη

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.

§ 823 Υποχρέωση αποζημίωσης

Όποιος με πρόθεση ή αμέλεια προσβάλλει παράνομα τη ζωή, το σώμα, την υγεία, την ελευθερία, την ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα τρίτου, υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημίας του άλλου.

(2) Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για όσους παραβιάζουν ένα νόμο, ο οποίος σκοπεύει στην προστασία άλλου. Σε περίπτωση που προσβάλλεται ο νόμος και χωρίς υπαιτιότητα, αξιώνεται αποζημίωση μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας.

§ 1004 Αξίωση αφαίρεσης και παράλειψης

(1) Εφόσον επηρεάζεται η ιδιοκτησία με διαφορετικό τρόπο από την αφαίρεση ή την απόκρυψη της νομής, μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον προσβάλλοντα την άρση της προσβολής. Εφόσον υπάρχουν άλλες προσβολές μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης την παράλειψη στο μέλλον.

(2) Η αξίωση αποκλείεται αν ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση ανοχής.

VI) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

§ 254 Εφόσον σχετίζεται με την αγωγή πληροφόρησης ή παράδοσης στοιχείων της περιουσίας ή παράδοση ένορκης βεβαίωσης στοιχείων της περιουσίας και μία αγωγή απόδοσης αυτού που οφείλει ο εναγόμενος από την υποκείμενη έννομη σχέση, μπορεί να επιφυλάσσεται η συγκεκριμένη αναφορά της αξίωσης αυτής, μέχρι να

δοθεί η πληροφορία, να παραδοθούν τα στοιχεία της περιουσίας ή να δοθεί η ένορκη βεβαίωση για τα στοιχεία της περιουσίας.

B) Σχετικές ρυθμίσεις του Γερμανικού Δικαίου στα Γερμανικά

I) Ιστορικές ρυθμίσεις

Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen, Reichsgesetzblatt 1894 (σε ισχύ από 1894 – 1936)

§ 15

Wer zum Zweck der Täuschung im Handel und Verkehr Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleichartiger Waren eines Anderen gilt, ohne dessen Genehmigung versieht, oder wer zum gleichen Zweck derartig gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von einhundert bis dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, Reichsgesetzblatt 1909 (σε ισχύ από 1909 – 1994).

§ 16

Wer im Geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch genommen werden. Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn er wusste oder wissen musste, dass die missbräuchliche Art der Benutzung geeignet war, Verwechslungen hervorzurufen. Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung eines Geschäfts bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. Auf den Schutz von Warenbezeichnungen und Ausstattungen (§§ 1, 15 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1984, Reichsgesetzblatt G. 441) finden diese Vorschriften keine Anwendung.

§ 21

(1) Die in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung oder Schadensersatz verjähren in sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, in welchem der Anspruchsberechtigte von der Handlung und von der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in drei Jahren von der Begehung der Handlung an.

(2) Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjährung nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist.

Warenzeichengesetz Reichsgesetzblatt 1936 (σε ισχύ από 1936 – 1994)

§ 25

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder ihre Verpackungen oder Umhüllungen, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen widerrechtlich mit einer Ausstattung versieht, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleicher oder gleichartiger Waren eines anderen gilt, oder wer derart widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, kann von dem anderen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. (2) Wer die Handlung vorsätzlich oder Fahrlässig vornimmt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. (3) Ist die Handlung vorsätzlich begangen worden, so wird der Täter mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

II) Markengesetz (MarkenG)

(25.10.1994)

Teil 1

Anwendungsbereich

§ 1 Geschützte Marken und sonstige Kennzeichen

Nach diesem Gesetz werden geschützt:

1. Marken,
2. geschäftliche Bezeichnungen,
3. geographische Herkunftsangaben.

§ 2 Anwendung anderer Vorschriften

Der Schutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schließt die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus.

Teil 2

Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen, Übertragung und Lizenz

Abschnitt 1

Marken und geschäftliche Bezeichnungen, Vorrang und Zeitrang

§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

§ 4 Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register,
2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

§ 6 Vorrang und Zeitrang

(1) Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der §§ 4, 5 und 13 nach diesem Gesetz für die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich, wird der Zeitrang nach den Absätzen 2 und 3 bestimmt.

(2) Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) oder, falls eine Priorität nach § 34 oder nach § 35 in Anspruch genommen wird, der Prioritätstag maßgeblich.

(3) Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5 und 13 ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.

(4) Kommt Rechten nach den Absätzen 2 und 3 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die Rechte gleichrangig und begründen gegeneinander keine Ansprüche.

Abschnitt 2

Voraussetzungen für den Schutz von Marken durch Eintragung

§ 7 Inhaberschaft

Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können sein:

1. natürliche Personen,

2. juristische Personen oder

3. Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

§ 8 Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,

3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,

5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,

7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder

10. die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,

2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder

3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Eintragungshindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

§ 10 Notorisch bekannte Marken

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen ist eine Marke, wenn sie mit einer im Inland im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 gegeben sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Anmelder von dem Inhaber der notorisch bekannten Marke zur Anmeldung ermächtigt worden ist.

§ 11 Agentenmarken

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist.

§ 12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit älterem Zeitrang

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

§ 13 Sonstige ältere Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(2) Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absatzes 1 gehören insbesondere:

1. Namensrechte,
2. das Recht an der eigenen Abbildung,
3. Urheberrechte,
4. Sortenbezeichnungen,
5. geographische Herkunftsangaben,
6. sonstige gewerbliche Schutzrechte.

Abschnitt 3

Schutzinhalt, Rechtsverletzungen

§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,

2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,

5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,

2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

§ 16 Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken

(1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, einem Lexikon oder einem ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, daß es sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung für die Waren oder Dienstleistungen handelt, für die die Marke eingetragen ist, kann der Inhaber der Marke vom Verleger des Werkes verlangen, daß der Wiedergabe der Marke ein Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) Ist das Werk bereits erschienen, so beschränkt sich der Anspruch darauf, daß der Hinweis nach Absatz 1 bei einer neuen Auflage des Werkes aufgenommen wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn das Nachschlagewerk in der Form einer elektronischen Datenbank vertrieben wird oder wenn zu einer elektronischen Datenbank, die ein Nachschlagewerk enthält, Zugang gewährt wird.

§ 17 Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter

(1) Ist eine Marke entgegen § 11 für den Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke ohne dessen Zustimmung angemeldet oder eingetragen worden, so ist der Inhaber der Marke berechtigt, von dem Agenten oder Vertreter die Übertragung des durch die Anmeldung oder Eintragung der Marke begründeten Rechts zu verlangen.

(2) Ist eine Marke entgegen § 11 für einen Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke eingetragen worden, so kann der Inhaber die Benutzung der Marke im Sinne des § 14 durch den Agenten oder Vertreter untersagen, wenn er der Benutzung nicht zugestimmt hat. Handelt der Agent oder Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig, so ist er dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

§ 18 Vernichtungs- und Rückrufansprüche

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.

§ 19 Auskunftsanspruch

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1. rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder

4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,

es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1. Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und

2. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nr. 30 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 19a Vorlage- und Besichtigungsansprüche

(1) Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung nach den §§ 14, 15 und 17 kann der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung den vermeintlichen Verletzer auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch nehmen, die sich in dessen Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung seiner Ansprüche erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt

insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 19 Abs. 8 gelten entsprechend.

(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.

§ 19b Sicherung von Schadensersatzansprüchen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer bei einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung in den Fällen des § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 sowie § 17 Abs. 2 Satz 2 auch auf Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen in Anspruch nehmen, die sich in der Verfügungsgewalt des Verletzers befinden und die für die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich sind, wenn ohne die Vorlage die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist. Soweit der Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage der in Absatz 1 bezeichneten Urkunden kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden, wenn der Schadensersatzanspruch offensichtlich besteht. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 19 Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 19c Urteilsbekanntmachung

Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt. Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt

der Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht wird. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig vollstreckbar.

§ 19d Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften

Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.

Abschnitt 4

Schranken des Schutzes

§ 20 Verjährung

Auf die Verjährung der in den §§ 14 bis 19c genannten Ansprüche finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 21 Verwirkung von Ansprüchen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

§ 22 Ausschluß von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre,

1. weil die Marke oder geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3),

2. weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 51 Abs. 4).

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

§ 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

§ 24 Erschöpfung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

§ 26 Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.

Abschnitt 5

Marken als Gegenstand des Vermögens

§ 27 Rechtsübergang

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

(2) Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfaßt.

(3) Der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird.

(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 30 Lizenzen

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1. der Dauer der Lizenz,
2. der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3. der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4. des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5. der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen

gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

III) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

(03.07.2004)

§ 1 Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.

(2) Geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sind jedenfalls dann unzulässig, wenn sie nicht der für den Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, die Fähigkeit des Verbrauchers, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Dabei ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Auf die Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds einer auf Grund von geistigen oder körperlichen Gebrechen, Alter oder Leichtgläubigkeit besonders schutzbedürftigen und eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern ist abzustellen, wenn für den Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche Handlung nur diese Gruppe betrifft.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.

§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen

Unlauter handelt insbesondere, wer

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er

a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,

b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder

c)die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;

§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:

1.die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;

2.den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;

3.die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;

4.Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;

5.die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;

6.die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder

7.Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieverprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.

(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender

Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft.

(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.

IV) Handelsgesetzbuch (HGB)

(10.05.1897)

§ 30 (1) Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister oder in das Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden.

(2) Hat ein Kaufmann mit einem bereits eingetragenen Kaufmann die gleichen Vornamen und den gleichen Familiennamen und will auch er sich dieser Namen als seiner Firma bedienen, so muß er der Firma einen Zusatz beifügen, durch den sie sich von der bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheidet.

(3) Besteht an dem Ort oder in der Gemeinde, wo eine Zweigniederlassung errichtet wird, bereits eine gleiche eingetragene Firma, so muß der Firma für die Zweigniederlassung ein der Vorschrift des Absatzes 2 entsprechender Zusatz beigefügt werden.

(4) Durch die Landesregierungen kann bestimmt werden, daß benachbarte Orte oder Gemeinden als ein Ort oder als eine Gemeinde im Sinne dieser Vorschriften anzusehen sind.

§ 37 (1) Wer eine nach den Vorschriften dieses Abschnitts ihm nicht zustehende Firma gebraucht, ist von dem Registergericht zur Unterlassung des Gebrauchs der Firma durch Festsetzung von Ordnungsgeld anzuhalten.

(2) Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, daß ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma verlangen.

Ein nach sonstigen Vorschriften begründeter Anspruch auf Schadensersatz bleibt unberührt.

V) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

(18.08.1896)

§ 12 Namensrecht

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§ 823 Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist.

VI) Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 254 ZPO Wird mit der Klage auf Rechnungslegung oder auf Vorlegung eines Vermögensverzeichnisses oder auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung die Klage auf Herausgabe desjenigen verbunden, was der Beklagte aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis schuldet, so kann die bestimmte Angabe der Leistungen, die der Kläger beansprucht, vorbehalten werden, bis die Rechnung mitgeteilt, das Vermögensverzeichnis vorgelegt oder die eidesstattliche Versicherung abgegeben ist.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α) Ελληνική θεωρία

Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.,

Der Schutz der berühmten Marke in Griechenland, GRUR Int. 1987, σελ. 27.

Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.,

Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή, 1992.

Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.,

Περιορισμοί στη χρησιμοποίηση του ονόματος ως σήματος (γνωμ.), ΔΕΕ 1998, σελ. 102.

Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.,

Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Β έκδοση, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2010.

Αναστασιάδου, Ηλίας, Κ.,

Ελληνικόν Εμπορικόν Δικαίον, Τόμος Πρώτος, Αθήνα 1937, σελ. 225.

Αναστασόπουλος, Γεράσιμος,

Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 2η έκδοση, Αθήνα 2015.

Άνθιμος, Απόστολος,

Εισαγωγή στην προβληματική του Domain Name, ΔΕΕ 1999, σελ. 815.

Άνθιμος, Απόστολος,

Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο, ΕπισκεΔ 1999, 1046.

Άνθιμος, Απόστολος,

Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο. Ο κίνδυνος από τα domain names, ΕπισκεΔ 2000, σελ. 588.

Άνθιμος, Απόστολος,

Προστασία σήματος στο διαδίκτυο, ΧρΙΔ 2002, σελ. 832.

Άνθιμος, Απόστολος,

Διαδικαστικά και δικονομικά ζητήματα από τον νέο κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου, ΔιΜΜΕ 2005, σελ. 501.

Αντωνόπουλος, Βασίλης, Γ.,

Η μεταβίβαση του Σήματος και των ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων, Θεσσαλονίκη 1998.

Αντωνόπουλος, Βασίλης, Γ.,

Σύγκριση διακριτικών γνωρισμάτων, ΔΕΕ 2002, σελ. 118.

Αντωνόπουλος, Βασίλης, Γ.,

Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Β έκδοση, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2005.

Αντωνόπουλος, Βασίλης, Γ./ Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.,
Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα/
Θεσσαλονίκη 2013.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Περιγραφικές και κοινόχρηστες ενδείξεις ως domain names – Νομική προβληματική,
ΧρΙΔ 2003, σελ. 108.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Σκέψεις ως προς την προστασία της επιχειρηματικής παροχής από την αθέμιτη
απομίμηση και των διακριτικών γνωρισμάτων φήμης μέσω της γενικής ρήτρας του
νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. ΔΕΕ 2005, σελ. 409.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Προς ένα νέο δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ΔΕΕ 2007, σελ. 900.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και ο νόμος 3524/2007 για την μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο, ΧρΙΔ
2008, σελ. 179.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΠειρ 10107/2006, ΧρΙΔ 2008, σελ. 660.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 1030/2008, ΔΕΕ 2009, σελ. 189.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΛαρ 55/2009, ΧρΙΔ 2009, σελ. 932.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΠειρ 408/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 169.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρ 2528/2009, ΔΕΕ 2010, σελ. 174.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΘεσ 599/2011, ΧρΙΔ 2012, σελ. 150.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 4304/2012, ΔΕΕ 2013 σελ. 131.

Αποστολόπουλος, Χάρης Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΛαρ 816/2012, ΧρΙΔ 2012, σελ. 684.

Ασημακοπούλου, Έλλη Ε,
Οι ρυθμίσεις του Ν 4072/2012 για την καταχώριση και προστασία των εθνικών
εμπορικών σημάτων, ΔΕΕ 2012, σελ. 422.

Βαγενά, Ευαγγελία,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 5316/2012, ΔιΜΕΕ 2013, σελ. 64.

Βενιέρης, Ιάκωβος,
Η προστασία σήματος έναντι άλλου σήματος ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, ΔΕΕ 2006, σελ. 585.

Βενιέρης, Ιάκωβος,
Ενδικα βοηθήματα ενώπιον της διοίκησης και των διοικητικών δικαστηρίων για την προστασία δικαιούχου σήματος/ διακριτικού γνωρίσματος έναντι άλλου σήματος., ΧΡΙΑ 2006, σελ. 663.

Βενιέρης, Ιάκωβος,
Προσβολή ονόματος εμπορικής εταιρίας. Εφαρμογή του άρθρου 58 ΑΚ και του άρθρου 13 του ν. 146/1914, ΕΕμπΔ 2007, σελ. 746.

Βενιέρης, Ιάκωβος,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΔωδ 11/2007, Σημ.: Προϋποθέσεις έναρξης παραγραφής αξιώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, ΔΕΕ 2008, σελ. 1114.

Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.,
Η νομική φύση του αθέμιτου ανταγωνισμού, ΕΕμπΔ 1954, σελ. 120.

Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.,
Η χρήση επωνυμίας ως σήματος κατατεθειμένου ή μη, ΔΕΕ 2001, σελ 957.

Γεωργιάδης, Γεώργιος, Απ.,
Η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο – Domain Names, ΔΕΕ 1999, σελ. 1243.

Γεωργιάδης, Απόστολος Ε/ Σταθόπουλος, Μιχάλης,
Αστικός Κώδιξ, Ι Γενικά Αρχαί, Αθήνα 1978.

Γεωργιάδης, Απόστολος Ε,
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), Αθήνα 2010.

Γιακουμής, Διονύσης Στ.,
Οι αόριστες έννοιες, η διακριτική ευχέρεια του δικαστή ως αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευσή της και η δυνατότητα ανααιρετικού ελέγχου υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας Δίκη 2005, σελ. 48.

Γρηγοριάδης, Νικόλαος Ηλ.,
Άδεια χρήσης σήματος και περιορισμοί του ανταγωνισμού, Αθήνα/ Κομοτηνή, 2006.

Γκλαβός, Χρυσάνθος Μ.
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 10216/2001, ΔΕΕ 2002 σελ. 173.

Δελούκα, Νικόλαου Α.,
Η εμπορική επιχείρηση και η προστασία αυτής, Αθήνα 1980.

- Δελούκα-Ιγγλέση**, Κορνηλία,
Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Αθήνα – Κομοτηνή 1994.
- Δελούκα-Ιγγλέση**, Κορνηλία,
Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Αθήνα – Κομοτηνή 2005.
- Δεσποτίδου- Αντωνιάδου**, Άννα,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΒολ 1134/1993, ΕπισκεΔ 1995, σελ. 169.
- Δεσποτίδου- Αντωνιάδου**, Άννα,
Η προστασία του τίτλου, ΕπισκεΔ 1995, σελ. 717.
- Δρυλλεράκης**, Ι.Κ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΠεριρ 43/1988, ΕΕμπΔ 1988, σελ. 522.
- Δωρής**, Φίλιππος,
Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Α' τεύχος, Αθήνα – Κομοτηνή 1991.
- Ιγγλεζάκης**, Ιωάννης Δ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΘεσ 4781/2000, ΕπισκεΔ 2000, σελ. 1079.
- Ιγγλεζάκης**, Ιωάννης Δ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 9485/2000, ΕπισκεΔ 2000, σελ. 1109.
- Ιγγλεζάκης**, Ιωάννης Δ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 4760/2001, ΕπισκεΔ 2001, σελ. 769.
- Ιγγλεζάκης**, Ιωάννης Δ.,
Η επίδραση της πληροφορικής στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, ΑΡΜ 2007, σελ. 1014.
- Καλαματιανού**, Φαίδρα Δ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΠατρ 868/2001, Σημ.: Στα δίχτυα της διαδικτυακής επικοινωνίας, ΔΕΕ 2001, σελ. 715.
- Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου**, Πόπη,
Η προστασία του εμπορικού σήματος κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία, ΕΤρΑξΧρΔ 2006, σελ. 858.
- Κανελλακόπουλος**, Δημήτριος,
Το Σήμα υπηρεσιών και κατά το συγκριτικό και το Ελληνικό Δίκαιο, Αθήνα 2010.
- Καραβάς**, Κωνσταντίνος Ν.,
Εγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου, Τόμος Πρώτος, 1959.
- Καραγκουνίδης**, Απόστολος,
Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, Αθήνα 2014.
- Καράκωστας**, Ιωάννης Κ.,
Δίκαιο και Internet, Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, 3^η έκδοση, Αθήνα 2009.

Καράκωστας, Ιωάννης Κ.,
Αστικός Κώδικας, άρθρα 1-127, τόμος πρώτος, 2005.

Καράκωστας, Ιωάννης Κ.,
Αστικός Κώδικας, άρθρα 741-946, τόμος έκτος, 2009.

Καραμητσάνης, Νικόλαος Ι,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠΡΑΘ 11259/1996, Σημ.: Αθέμιτος ανταγωνισμός στις περιπτώσεις επωνυμίας, διακριτικού τίτλου επιχείρησης ή καταστήματος και διασχηματισμού, ΔΕΕ 1996, σελ. 930.

Καρδιοπούλη, Φωτεινή Σ./ **Θεοδωρίδου**, Μιράντα Δ.,
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 2012, σελ. 12, Το νέο δίκαιο των σημάτων (N 4072/2012), Σκιαγράφηση των κυριότερων αλλαγών από την οπτική γωνία της πράξης.

Καρδιοπούλη, Φωτεινή Σ./ **Θεοδωρίδου**, Μιράντα Δ.,
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 2013, σελ. 10, N 4155/2013: Οι επερχόμενες αλλαγές στο νέο Δίκαιο των Σημάτων (N 4072/2012, Μέρος Τρίτο).

Καρύδης, Γεώργιος, Σπ.,
Η στεγανότητα του συστήματος επιλεκτικής διανομής προϊόντων και του δίκαιο του ανταγωνισμού, ΕΕμπΔ 1994, σελ. 145.

Κατρά, Ι.Ν.,
Σημείωση στην απόφαση ΕφΘεσ 353/2012, ΕλλΔην 2012, σελ. 552.

Κεραμεύς, Κ.Δ./ **Κονδύλης**, Δ.Γ. **Νίκας**, Ν. Θ.,
Ερμηνεία ΚΠολΔ, Αθήνα 2000.

Κινινή, Έφη, Ι,
Η απαγόρευση χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων με ασφαλιστικά μέτρα, σε συλλ. τόμο «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο» – 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2005, σελ. 195.

Κινινή, Έφη, Ι,
Έκταση προστασίας του σήματος κατά της χρήσης σε συγκριτική διαφήμιση, ΔΕΕ 2010 σελ. 19.

Κοτσίρης, Λάμπρου Ε.,
Το χρώμα ως διακριτικό γνώρισμα (γνμδ.), ΝοΒ 1989, σελ. 718.

Κοτσίρης, Λάμπρου Ε.,
Η τύχη της επωνυμίας στην ειδική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας, ΔΕΕ 1995, σελ. 1027.

Κοτσίρης, Λάμπρου Ε.,
Ειδικό συγγενικό δικαίωμα εκδοτών – Ο τίτλος εντύπου ως σήμα και διακριτικό γνώρισμα (γνωμ.), ΔΕΕ 2003, σελ. 597.

Κοτσίρης, Λάμπρου Ε.,
Ο νέος γερμανικός νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ο «θάνατος» ενός υπέρργηρου προγόνου μας, ΔΕΕ 2004, σελ. 1094.

Κοτσίρης, Λάμπρου Ε.,
Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2012.

Κοτσίρης, Λάμπρου Ε.,
Δίκαιο Ανταγωνισμού, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015, 7η έκδοση.

Κυπρούλη, Νάντια, Π.
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρΗρ 169/2357/2359/2000, Σημ: Σήμα και αθέμιτος ανταγωνισμός – Συμπληρωματική προστασία, ΔΕΕ 2000, σελ. 727.

Κυπρούλη, Νάντια, Π.
Π. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 8221/2001, Σημ: Απόλυτο δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία – Πλέγμα προστασίας εμπορικής επωνυμίας, ΔΕΕ 2001, σελ. 281.

Κυπρούλη, Νάντια, Π.
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 4760/2001, Σημ: Σύγκρουση σήματος – διακριτικού γνωρίσματος. Αρχή χρονικής προτεραιότητας. Εισφορά σήματος σε εταιρία. ΔΕΕ 2001, σελ. 992.

Λαδάς, Παναγιώτης Β.,
Γενικές Αρχές Αστικού Δίκαιου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007.

Λιακόπουλος, Θανάσης,
Βιομηχανική ιδιοκτησία, έκδοση ε, Αθήνα 2000.

Λυμπερόπουλος, Γ.
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 1389/1979, ΕΕμπΔ 1980, σελ. 584.

Μάλαμας, Φωτοδότης Ι.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 1250/2000, ΔΕΕ 2001, σελ. 493.

Μαμόπουλος, Πέτρος,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 6529/1950, ΕΕμπΔ 1951, σελ. 103.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Κίνδυνος σύγχυσης και πεδίο προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων με το νέο δίκαιο των σημάτων και το ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, ΕλλΔην 1995, σελ. 1219.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα των Domain Names, 2001.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΚερκ 1318/2002, ΧρΙΔ 2002, σελ. 945.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νέο δίκαιο των σημάτων, ΧρΙΔ 2003, σελ. 865.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ C-100/02, ΧρΙΔ 2004, σελ. 450.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Προστασία προγενέστερου σήματος από τη χρήση χρονικά μεταγενέστερου – Μερικές σκέψεις στο άρθρο 32 ν. 2239/1994. ΧρΙΔ 2005, σελ. 860.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 1285/2005, ΕΕμπΔ 2005, σελ. 818.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Δίκαιο Σημάτων, Αθήνα 2007.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Σύγχρονο δίκαιο σημάτων και προστασία του καταναλωτή: Μύθος ή άλλοθι. ΧΡΙΑ 2007, σελ. 865.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Η αρχή της εδαφικότητας στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Μερικές παρατηρήσεις για τη σχέση του με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ΧρΙΔ 2008, σελ. 481.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Β' Έκδοση, Αθήνα 2009.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Γ' Έκδοση, Αθήνα 2015.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την Οδηγία 2004/48- προς ένα ειδικό, «προληπτικώς δρών» δίκαιο αδικοπρακτικής ευθύνης; ΝΟΒ 2009, σελ. 2029.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Η Οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Βασικές νομοθετικές επιλογές και ερμηνευτικά προβλήματα για τον εθνικό νομοθέτη. ΕλλΔην 2009, σελ. 1.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Η Οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. – κριτικές παρατηρήσεις υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, ΕΕμπΔ 2009, σελ. 227.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση 2528/2009 ΜΠρΑθ, ΧρΙΔ 2010, σελ. 375.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,

Από το ελληνικό στο κοινοτικό δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού - προβλήματα εφαρμογής της «μαύρης λίστας» της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (= άρθρα 9στ και 9η Ν 2251/1994), ΔΕΕ 2011, σελ. 877.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,

Η χρήση του σήματος για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 20 παρ. 1 ν. 2239/1994, ΕλλΔην 2011, σελ. 617.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,

Το νέο δίκαιο των σημάτων (άρθρα 121 επ. ν. 4072/2012 – μία πρώτη εισαγωγή, ΕλλΔην 2012, σελ. 327.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,

Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας, Αθήνα 2013.

Μαρίνος, Δ. Μιχ.- Θεοδ.,

Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, Αθήνα 2016.

Μαρκάκης, Μάνος Κ.

Ein Überblick über das neue Markenrecht Griechenlands, MarkenR 2012, σελ. 249.

Μηνούδης, Μιχάλης Γ.,

Συμβάσεις αποκλειστικότητας ή επιλογής (γνωμ), ΔΕΕ 1997, σελ. 669.

Μήτσου, Άννα Α.,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΔικΕΕ υπόθ. C-12/2012, απόφαση της 18.04.2013, ΔΕΕ 2013, σελ. 679.

Μυλωνόπουλος, Δημήτριος,

Δίκαιο του Εμπορίου, 2012.

Νικολόπουλος, Παναγιώτης, Δ.,

Η καταχώριση δικαιώματος στη βιομηχανική ιδιοκτησία, ΔΕΕ 2012, σελ. 743.

Ξουφάρá, Χρύσα,

Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου 34, Το domain name και οι προϋποθέσεις αγωγής του σε διακριτικό γνώρισμα, Αθήνα - Κομοτηνή 2006.

Όμπεση, Φιλομήλα,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΛιβ 124/2001, Αρμ 2002, σελ. 731.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Το δίκαιον των διακριτικών γνωρισμάτων, 1965.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Σύγκρουση Σήματος και διακριτικού γνωρίσματος (γνωμοδότηση), Αρμ. 1978, σελ. 19.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Το σήμα φήμης ως νέα έννοια του δικαίου των σημάτων, ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 347.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 9485/2000, ΕπισκΕΔ 2000, σελ. 1102.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Εισαγωγικό σημείωμα στην απόφαση ΕφΛαρ 814/2005, ΕπισκΕΔ 2006, σελ. 1084.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΘεσ 2331/2006, Παραχώρηση της χρήσεως σήματος ισχύουσα ως παραχώρηση της χρήσεως διακριτικού γνωρίσματος προϊόντος, ΕπισκΕΔ 2006, σελ. 1187.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΘεσ 77/2007, ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 506.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 103/2009, ΕπισκΕΔ 2009, σελ. 489.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Εισαγωγικό σημείωμα στην απόφαση ΕφΘεσ 2312/2009, ΕπισκΕΔ 2010, σελ 159, και Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΘεσ 2312/2009, ΕπισκΕΔ 2010, σελ 169.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠΛαρ. 505/2009, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 252.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Η απόλυτη προστασία του σήματος κατ' άρθρο 4 § 1 στοιχ. Α ν. 2239/1994 (Ταυτότητα σημάτων και προϊόντων), ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 1011.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Διακριτικό γνώρισμα εμπορεύματος αποτελούμενο από κοινόχρηστη ένδειξη: Έκταση προστασίας αυτού, ΕπισκΕΔ 2013, σελ. 19.

Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.,

Εισαγωγικό σημείωμα στην απόφαση ΕφΘεσ 1300/2013, ΕπισκΕΔ 2013, σελ. 684.

Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.,

Η κατάσχεση της επιχείρησης (1022 ΚΠολΔ). Σχόλια στην απόφαση της ΟΛΑΠ 7/2009, ΕλλΔην 2009, σελ. 1315.

Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.,

Η μεταβίβαση και κατάσχεση της εμπορικής επωνυμίας, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 672.

Πανταζόπουλος, Αθανάσιος Π.,

Η λειτουργική αρμοδιότητα, ΕΠολΔ 2011, σελ. 572.

Παπαγιάννη, Ιωάννη Μεν,
Εθνικό και Κοινοτικό Σήμα. Νομολογιακές τάξεις και εξελίξεις. Με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ C-48/05 OPEL vs AUTEC, ΕΤρΑξΧρΔ 2009, σελ. 55.

Παπανικολάου, Παναγιώτης Αλ.,
Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και Ερμηνεία των Δικαιοπραξιών, Αθήνα – Κομοτηνή 2000.

Παρασκευοπούλου, Χαρίκλεια,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΘεσσ 13942/2010, ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 914.

Παπαντωνίου, Νικ. Σ.,
Γενικές Αρχές του Αστικού Δίκαιου, 3η έκδοση, 1983.

Παπακωνσταντίνου, Ελένη/ Voelkel, Henning,
Festschrift für Helmut Sonn, Neue Entwicklungen im griechischen Markenrecht-Markenrechtsreformen in den Jahren 2012 und 2013, Wien 2014, σελ. 223.

Παππάς, Δημήτριος Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 9862/1997, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 786.

Παππάς, Δημήτριος Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΠατ 868/2001, ΧρΙΔ 2001, σελ. 367.

Παππάς, Δημήτριος Ε.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 3950/2001, ΔΕΕ 2001, σελ. 606.

Περάκης, Ευάγγελος Εμμ, / Ρόκας, Νικόλαος Κ.,
Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, 2011.

Περδίκας, Π. Α.,
Αθέμιτος ανταγωνισμός και σήματα, ΕΕΝ 1940, σελ. 289.

Πρεντούλης, Νίκος, Γ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 2461/2006, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 746.

Ρήγας, Κωνσταντίνος,
Η επίδραση της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις διατάξεις του ΚΠολΔ περί δικαστικής δαπάνης, ΕφΑδ 2010, σελ. 784.

Ρόκας, Ιωάννης Κ,
Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος. Έμποροι, Εμπορικές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, 4η έκδοση, 2011.

Ρόκας, Νικόλαος Κ.,
Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου, Τόμος 14, Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Αθήνα-Κομοτηνή 1988, σελ. 79.

Ρόκας, Νικόλαος Κ.,
Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Αθήνα 1996.

Ρόκας, Νικόλαος Κ.,
Δίκαιο Σημάτων, Αθήνα 1996.

Ρόκας, Νικόλαος Κ.,
Λειτουργικές μεταβολές του δικαιώματος στο σήμα, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 443.

Ρόκας, Νικόλαος Κ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση 585/2010, ΕΕμπΔ 2010, σελ. 191.

Ρόκας, Νικόλαος Κ., (με συνεργασία του **Βενιέρη, Ιάκωβου**),
Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 2η έκδοση, Αθήνα- Κομοτηνή, 2011.

Ρόκας, Νικόλαος Κ. (με συνεργασία της **Κινινή, Έφη**),
Σήματα, Ερμηνεία του Ν. 4072/2012. Ενημέρωση με τον Ν. 4155/2013,
Συμπληρώνει το έργο Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 2η έκδοση, Αθήνα 2013.

Ρούσσου, Άννα,
Η νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόδειξη χρήσης
σήματος: Ερμηνευτικός Οδηγός για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν. 4072/2012
περί Σημάτων, ΕΕμπΔ 2013, σελ. 170.

Ρώσσης, Γιώργος Μ.,
Εμπορικό Δίκαιο, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Δίκαιο του Καταναλωτή, Αθήνα
2003.

Σαουνάτου, Χαρά,
Παρατηρήσεις στην απόφαση 7423/1996, ΕΕμπΔ 1996, σελ. 848.

Σινανιώτη-Μαρουδή, Αριστέα,
Το σήμα υπηρεσιών, Αθήνα – Κομοτηνή 1995.

Σινανιώτη-Μαρουδή, Αριστέα,
Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ Windsurfing Chiemsee, ΕΕμπΔ 1999, σελ.
854.

Συνοδινός, Χάρης,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, σελ. 275.

Σημίτης, Γ.Σ.,
Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, 1929.

Σημίτης, Γ.Σ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 608/1953, ΕΕΝ 1954, σελ. 166.

Σκαλίδης, Ελευθέριος Γ.,
Αρχές άρσης της σύγκρουσης ομώνυμων διακριτικών γνωρισμάτων. ΕΤρΑξΧρΔ
2008, σελ. 31.

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΘεσ 4098/1995, ΕπισκεΔ 1996, σελ. 663.

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Όψεις του καθέτου και του οριζοντίου αμέσου αποτελέσματος των κοινοτικών οδηγιών και συναφή ζητήματα, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 429.

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Παράλληλο εμπόριο και δικαίωμα στο σήμα κατά την Οδηγία 89/104/ΕΟΚ – Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 23.2.1999 στην υπόθεση C-63/97, BMW, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 431.

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Απομίμηση προϊόντος ξένης εργασίας που παρουσιάζει ιδιαίτερο διασχηματισμό (Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 4098/1995), ΕπισκεΔ 1996, σελ. 663.

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Η ρύθμιση του περιορισμού προστασίας του σήματος στο Σχέδιο Νόμο «Περί Σημάτων» - Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη «μη χρήση εν είδει σήματος» και στην αποδυνάμωση δικαιώματος, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμποροκολόγων, 19/05/2011.

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, 2012, Η ρύθμιση του περιορισμού προστασίας του σήματος στον Ν 2239/1994, στο Σ/Ν «Περί σήματος» της 6.5.2011 και στο κατατεθέν Πολυνομοσχέδιο της 22.3.2012 – Κριτικές παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις για τη χρήση «εν είδει σήματος», την αποδυνάμωση δικαιώματος, την «παραποίηση» και την «απιμίμηση», υπό το φώς της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα Οδηγία 2008/95/ΕΚ).

Σουφλερός, Ηλία Ευρ.,
Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο, 11.04.2013, δημοσίευση στην ιστοσελίδα <http://www.syneemp.gr>.

Σπυριδάκη, Ι. Σ.,
Εγχειρίδιο Αστικού Δικαίου, Γενικές Αρχές, Αθήνα – Κομοτηνή, 1979.

Σταματούδη, Ειρήνη Α.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΑθ 3359/2003, ΔιΜΜΕ 2004, σελ. 104.

Στεφάνου, Έφη Θ,
Προστασία επωνυμίας και διακριτικού γνωρίσματος ανώνυμης εταιρίας, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 471.

Συνοδινός, Χάρης,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 8784/2003, ΔΕΕ 2004, σελ. 275.

Ταραντίλης, Νικόλαος,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΑθ 3096/2007, ΔιΜΜΕ 2008, σελ. 232.

Τέλλης, Νικολάος Δ.,
Σχέση δικαίου των σημάτων και δικαίου των διακριτικών γνωρισμάτων ουσιαστικού δικαίου: Ανάγκη ενιαίας ρύθμισης; ΕπισκεΔ 2011, σελ. 881.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΑθ 8150/1991, ΕΕμπΔ 1992, σελ. 308.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού, 2001, σελ. 215.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Σύγκρουση κοινοτικού σήματος και εθνικών διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος, ΕΕμπΔ 2005, σελ. 436.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Έννοια και προϋποθέσεις του κοινόχρηστου σήματος – Ενσωμάτωση σήματος σε νεότερο σημείο (γνωμ.), ΔΕΕ 2006, σελ. 573.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Γνωμοδότηση - Χρήση ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης ως σήμα, ΕΕμπΔ 2007, σελ. 702.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή, ΔΕΕ 2008, σελ. 508.

Τζουγανάτος, Δημήτριος, Ν.,
Δίκαιο του Ελευθέρου Ανταγωνισμού, Αθήνα 2013.

Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος,
Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, 2007.

Τριάντος, Νικόλαος,
Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2^η έκδοση, 2010.

Τουντόπουλος, Βασίλης Δ,
Η νομική προστασία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. ΕπισκεΔ 2006, σελ. 358.

Τουντόπουλος, Βασίλης Δ,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΣύρου 637/1999, ΔΕΕ 1999, σελ. 1277.

Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν.,
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αθήνα 1962.

Φαρμακίδης, Νούφρης,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΡοδ 542/1987, ΕΕμπΔ 1988, σε'. 528.

Φίλιος, Παύλος Χρ.,
Νομική Μεθοδολογία, Αθήνα Κομοτηνή 2009.

- Φουντεδάκης**, Τιμολέων,
Η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.
- Χαρίση-Στάμου**, Ηλέκτρα,
Διακριτικός τίτλος επιχείρησης, Ευθυμία Αλίκη Αργυριάδη, Τόμος II, 1995, σελ. 1157.
- Χριστόδουλος**, Κωνσταντίνος Ν.,
Σημειώσεις στη γενική θεωρία των άυλων αγαθών, ΔιΜΜΕ 2007, σελ. 180.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 5441/1995, Σημ.: Σήματα που περιέχουν περιγραφικές ενδείξεις ΔΕΕ 1996, σελ. 600.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 2812/1998, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 375.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΔΠρΑθ 2115/2000, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 802.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Η δέσμευση από τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και ο παρεμπόδιος έλεγχος από τα δικαστήρια, σε συλλ. τόμο «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο» – 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2005, σελ. 374.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Ελεύθερος ανταγωνισμός, Λειτουργία προέλευσης και κίνδυνος συγχύσεως στο δίκαιο των σημάτων, ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 33.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Ζητήματα γενικής θεωρίας του δικαίου των σημάτων, ΔΕΕ 2008, σελ. 943.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Έλλειψη διακριτικής ικανότητας, περιγραφικότητα και κοινοχρησία στο δίκαιο των σημάτων, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 469.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, 2012, Η σύγκρουση επωνυμίας και σήματος στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή (Κοινοτική) νομολογία; σελ. 1322.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές. Αθήνα 2012.
- Χρυσάνθης**, Χρήστος Σπ.,
Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ/2014, ΔΕΕ 2014, σελ. 1156.

Ψαρουδάκης, Γιώργος,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΔΕΕ της 22.09.2011, C-323/09, ΕΕμπΔ 2012, σελ. 214.

Ψάρρας, Αλ,

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 9862/1997, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 786.

B) Ξενόγλωσση Θεωρία

Bakardjiena, Antonia,

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Bulgarien. GRUR Int 1994, σελ. 671.

Baumbach, Adolf/ **Hefermehl**, Wolfgang,

Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 19η έκδοση, München, Berlin, 1964.

Baumbach, Adolf/ **Hefermehl**, Wolfgang,

Wettbewerbsrecht 17η έκδοση (τελευταία έκδοση πριν από την κατάργηση του § 16 UWG), 1993.

Baumbach, Adolf / **Lauterbach**, Wolfgang,

Zivilprozessordnung, 72^η έκδοση, 2014.

Beier, Friedrich- Karl,

Studien zur Vereinheitlichung des Markenrechts, GRUR 1963, σελ. 83.

Beier, Friedrich- Karl,

Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht, GRUR 1967, σελ. 628.

Beier, Friedrich- Karl,

Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform des Markenrechts, GRUR Int. 1973, σελ. 407.

Beier, Friedrich- Karl /**Krieger**, Ulrich,

Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke, GRUR Int. 1976, σελ. 125.

Beier, Friedrich- Karl,

Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, GRUR Int. 1976, σελ. 363.

Beier, Friedrich- Karl,

Ausstattungsschutz für Farben, GRUR 1980, σελ. 601.

Bender, Achim,

Das Ende des deutschen Markenrechts? Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen, MarkenR 2013, σελ. 129.

Berlit, Wolfgang, Markenrecht, 8^η έκδοση, Μόναχο 2010.

Betten, Jürgen,

Titelschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, σελ. 5.

Boes, Ulrich / **Deutsch**, Volker,

Die „Bekanntheit“ nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, GRUR 1996, σελ. 168.

Bolter, Nicholas CA/ **Grimm**, Sascha

Protecting the attractive force. A review of extensive UK case law across several key passing-off cases World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 94.

Bopp, Thomas,

Sklavischer Nachbau technischer Erzeugnisse, GRUR 1997, σελ. 34.

Büscher, Wolfgang,

Koexistenz von Marken und Handelsnamen, MarkenR 2007, σελ. 453.

Büscher, Wolfgang,

Schnittstellen zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht, GRUR 2009, σελ. 230.

Büscher, Wolfgang,

Die „Specsavers“-Entscheidung im Kontext des nationalen und EU- Markenrechts. GRUR 2015, σελ. 305.

Deutsch, Askan,

Neues zum Titelschutz, GRUR 2013, σελ. 113.

Droste, Helmut,

„Concreta“ und noch keine Dienstleistungsmarke! GRUR 1974, σελ. 649.

Droste, Helmut,

Zur Reform des deutschen Warenzeichengesetzes, GRUR 1974, σελ. 636.

Droste, Helmut,

Auch mehr als 100 Jahre: Deutsches Warenzeichenrecht, GRUR 1977, σελ. 411.

Ekey, Friedrich L./ **Klippel**, Diethelm/ **Bender**, Achim,

Markenrecht, Band 1, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 2^η έκδοση, Heidelberg 2009.

Eichmann, Helmut,

Gegenwart und Zukunft der Rechtsdemoskopie, GRUR 1999, σελ. 939.

Falck, Kurt von,

Anmerkung zu BGH Ib ZR 58/63 (Centra), GRUR 1966, σελ. 43.

Falck, Kurt von,

Zur Geltendmachung von Warnzeichen- und Ausstattungsrechten gegenüber Firmenkennzeichen, GRUR 1980, σελ. 608.

Ferreira, Goncalo de Cunha,

Looking at logotypes and other rights, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 86.

Fezer, Karl-Heinz,

Markenschutz durch Wettbewerbsrecht – Anmerkungen zum Schutzzumfang des subjektive Markenrechts, GRUR 1986, σελ. 485.

Fezer, Karl-Heinz,
Markenrecht, 4^η έκδοση, 2009.

Fezer, Karl-Heinz,
Der Wettbewerb der Markensysteme, Chancen und Risiken der
Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und
Gemeinschaftsmarkenverordnung, GRUR 2013, σελ. 1185.

Fezer, Karl-Heinz,
Die Kollision komplexer Kennzeichen im Markenverletzungsrecht, GRUR 2013,
σελ. 209.

Fritze, Ulrich,
Verderben die Juristen die guten Sitten im Wettbewerb? – untersucht am Beispiel der
sklavischen Nachahmung, GRUR 1982, σελ. 520

Foale, Sonia / Morbidi, Chiara
Italy, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 163.

Füller, Jens Thomas,
Der Identitätsschutz im Markenrecht, MarkenR 2007, σελ. 365.

Gamm, Otto Friedrich Freiherr von,
Die sklavische Nachahmung, GRUR 1978, σελ. 453.

Gamm, Otto Friedrich Freiherr von,
Zur Warenzeichenrechtsreform, WRP 1993, σελ. 793.

Gamm, Otto Friedrich Freiherr von,
Schwerpunkte des neuen Markenrechts- Referat anlässlich der GRUR- Jahrestagung
am 3.6.1994, GRUR 1994, σελ. 775.

Goldmann, Michael / Rau, Albrecht,
Der Schutz von Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen – BGH
GRUR 1998, 156 – RBB, GRUR 1999, σελ. 216.

Goldmann, Michael,
Lauterkeitsrechtlicher Schutz gegen mittelbare Verwechslungsgefahr? GRUR 2012,
σελ. 857.

Goldmann, Michael,
Der Schutz von Geschäftsraum- und Produktgestaltungen als
Unternehmenskennzeichen. MarkenR 2015, σελ. 8.

Hackbarth, Ralf,
Anmerkung zu OLG Hamburg „emergency.de“, CR 1999, σελ. 184.

Hacker, Franz,
Markenrecht, Das deutsche Markensystem, 2^η έκδοση, 2011.

Harte-Bavendamm, Henning / **Henning-Bodewig**, Frauke,
Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, München 2004.

Henning-Bodewig, Frauke,
Unfair Competition Law, European Union and Member States, The Hague, 2006.

Heydt, Ludwig,
Anmerkung zu BGH Ib ZR 92/63 (Konservenzeichen), GRUR 1966, σελ. 33.

Hildebrandt, Ulrich,
Marken und andere Kennzeichen, Einführung in die Praxis, 2^η έκδοση, 2009.

Hirdina, Ralph,
Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im deutschen und im französischen Recht,
1996.

Hoene, Verena,
Aktuelle Entwicklung des Titelschutzrechts, K& R 2008, σελ. 637.

Hoeren, Thomas,
Internetrecht, Απριλίου 2013.

Ingerl, Reinhard/ **Rohnke**, Christian,
Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, NJW
1994, σελ. 1247.

Ingerl, Reinhard / **Rohnke**, Christian,
Markengesetz, 3^η έκδοση, 2010.

Jacobs, Rainer / **Lindacher**, Walter F./ **Teplitzky**, Otto,
Großkommentar UWG (Teplitzky), 3^η έκδοση (τελευταία έκδοση πριν τη
κατάργηση του § 16 UWG), Berlin, New York 1991, §§ 16 – 24.

Jacobs, Rainer / **Lindacher**, Walter F./ **Teplitzky**, Otto,
UWG. Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb mit Nebengesetzen, 1η έκδοση,
Berlin, 2006.

Jacobs, Rainer,
Werktitelschutz für Computerspiele und Computerprogramme, GRUR 1996, σελ.
601.

Jarass, Hans D./ **Pieroth**, Bodo,
Grundgesetz, 12^η έκδοση, 2012.

Kappl, Isabell,
Vom Geschmacksmuster zum eingetragenen Design, GRUR 2014, σελ. 326.

Klaka, Rainer,
Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG,
GRUR 1996, σελ. 613.

- Koch, Matthias**,
Muss der EuGH wegen § 21 IV MarkenG angerufen werden? GRUR 2012, σελ. 1092.
- Kock, Anette**,
Abschied von der Unterscheidung zwischen warenzeichenmäßigem und firmunmäßigem Gebrauch. GRUR 1992, σελ. 667.
- Köhler, Helmut / Bornkamm, Joachim**,
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 29ⁿ έκδοση, Μόναχο 2011.
- Koppensteiner, Hans-Georg**,
Die Herkunftsfunktion der Marke im Entwurf der Kommission zur Änderung der Markenrichtlinie, MarkenR 2014, σελ. 1.
- Kramer, Sara / Geiger, Caroline**,
Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reform des Markensystems – Analyse und Auswirkungen, MarkenR 2013, σελ. 409.
- Kretschmer, Friedrich**
Aktuelle Berichte. Warenzeichenrecht: Entwurf einer EG-Richtlinie zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedsstaaten, GRUR 1979, σελ. 688.
- Krieger, Albrecht**,
Das Warenzeichen als Eigentumsrecht im Sinne des Artikel 14 des Grundgesetzes, GRUR 1980, σελ. 335.
- Krüger-Nieland, Gerda**,
Neue Beurteilungsmaßstäbe für die Verwechslungsgefahr im Warenzeichenrecht? GRUR 1980, σελ. 425.
- Kunz-Hallstein, Hans Peter**,
Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG, GRUR Int. 1992, σελ. 81.
- Kunz-Hallstein, Hans Peter**,
Festschrift 100 Jahre Markenamt, 1994, Die Funktion der Marke nach Europäischem und künftigem deutschen Markenrecht, σελ. 147.
- Kur, Anette**, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, σελ. 330.
- Laaksonen, Lasse / Hollands, Marianne / Rapinoja, Ben**
Finland, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 101.
- Lange, Paul**,
Der Konflikt zwischen der Marke und Unternehmenskennzeichen nach der Celine-Entscheidung des EuGH, MarkenR 2007, σελ. 457.

Lammel, Siebert,
Wettbewerbsfreiheit und Staatsintervention – Zur Entwicklung des
Wettbewerbsrechts im 19. Jahrhundert, GRUR 1986, σελ. 362.

Meister, Herbert E.
Zum Zwischenentwurf eines Markengesetzes, MA 1993, σελ. 407.

Meister, Herbert E.
Markenrecht im Umbruch, MA 1993, σελ. 556.

Meister, Herbert E.,
Die Marke zwischen den Gesetzen, GRUR 1994, σελ. 167.

Mühlendahl, Alexander von,
Das neue Markenrecht der Europäischen Union, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt,
München 1994, σελ. 215.

Müller, Markus,
Bericht: Angleichung des Nationalen Markenrechts in der EWG: Tagungsbericht.
GRUR Int. 1992, σελ. 128.

Neu, Christian O.,
Die Verjährung der gesetzlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und
Schadensersatzansprüche des Wettbewerbs- und Warenzeichenrechts, GRUR 1985,
σελ. 335.

Nirk, Rudolf,
Die Rechtsfigur des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes, GRUR 1993, σελ.
247.

Nolte, Georg / Wimmers, Jörg,
Wer stört? Gedanken zur Haftung von Intermediären im Internet – von praktischer
Konkordanz, richtigen Anreizen und offenen Fragen, GRUR 2014, σελ. 16.

Nordemann, Axel / Nordemann, Jan Bernd / Nordemann, Wilhelm,
Wettbewerbsrecht Markenrecht, 10 Auflage, 2004.

Ohly, Ansgar / Sosnitza, Olaf,
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 5^η έκδοση, 2010.

Ohly, Ansgar,
Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien,
Karlsruhe und Den Hag, GRUR 2010, σελ. 776.

Ohly, Ansgar,
Festschrift für Irmgard Griss, 2011, Blaue Kürbiskerne aus der Steiermark, σελ. 521.

Omsels, Hermann-Josef,
Die Kennzeichenrechte im Internet, GRUR 1997, σελ. 328

- Oppenhoff, Walter,**
Wandel der Markenrechtskonzeption? GRUR Int. 1973, σελ. 433.
- Palandt, Otto,**
Bürgerliches Gesetzbuch, 72ⁿ έκδοση, Μόναχο 2013.
- Pavlidou, Ermioni,**
Cyprus, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 73.
- Quaedvlieg, Antoon,**
The ECJ's „Specsaver“ decision and its relation to the registration requirement in the trade mark law. GRUR 2015, σελ. 314.
- Remisova, Jana**
Czech Republic, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 83.
- Piper, Henning,**
Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, σελ. 429.
- Ringer, Matthias / Weidemann, Dirk,**
Die Durchsetzung des Besichtigungsanspruchs nach § 19 a MarkenG im einstweiligen Verfügungsverfahren, GRUR 2014, σελ. 229.
- Röhl, Christoph,**
Nutzung von AdWords nach Bananabay II, NJW 2011, σελ. 3005.
- Rogge, Dirk,**
Zur Frage der Verjährung von Unterlassungsansprüchen gemäß § 21 UWG, GRUR 1963, σελ. 345.
- Sack, Rolf,**
Kritische Anmerkung zur Regelung der Markenverletzung in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des Europäischen Markenrechts, GRUR 2013, σελ. 657.
- Sack, Rolf,**
Produktnachahmung und betriebliche Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG. GRUR 2015, σελ. 442.
- Sambuc, Thomas,**
Designschutz mit Markenrecht? GRUR 2009, σελ. 333.
- Sattler, Andreas,**
Emanzipation und Expansion des Markenrechts. Die Entstehung des Markengesetzes von 1995. Tübingen 2015.

Sawdy, Colin, Meiselmann, Jessica,
Maintain your goodwill. In the United Kingdom the protection of unregistered trademarks hinges on the ability to prove goodwill. While this can be difficult to establish, it is the one factor over which traders have the greatest control. World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2013, σελ. 88.

Schäuble, Daniel,
Die Stufenklage gemäß § 254 ZPO, JuS 2011, σελ. 506.

Schmidt, Karsten,
Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 3^η έκδοση, Μόναχο 2010.

Schmieder, Hans- Heinrich,
Neues deutsches Markenrecht nach europäischem Standard, NJW 1994, σελ. 1241.

Schmieder, Hans- Heinrich,
Neues Markenrecht ab 1.1.1995, NJW 1994, σελ. 3335.

Schmitt-Gaedke, Gernot / Arz, Matthias,
Das Recht der Gleichnamigen und seine Grenzen, GRUR 2012, σελ. 565.

Schmitt-Gaedke, Gernot / Arz, Matthias,
Export des Gleichnamigenrechts in die Gemeinschaftsrechtsprechung? MarkenR 2013, σελ. 265.

Schubert, Maximilian / Ott, Stephan,
Mehr Fragen als Antworten – die Google France Entscheidung des EuGH zum Keyword Advertising – jusIT 2010, σελ. 85.

Sonn, Alexander/ Prettenhofer, Heinrich/ Koch, Franz F.,
Warenzeichenrecht (Markenrecht), 2^η έκδοση, Wien 1972.

Sosnitza, Olaf,
Die weitere Entwicklung des Europäischen Markenrechts, MarkenR 2012, σελ. 436.

Sosnitza, Olaf,
“Apple Store”, 3-D-Marken und materielle Vorrangthese. MarkenR 2015, σελ. 1.

Sousa, Joao Miranda de/ Sirimarco, Andrea,
The challenge of unregistered trademarks. Protection of unregistered trademarks and other distinctive signs under Spanish trademark law, World Trademark Review, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 92.

Stark, Joachim,
Zur Vereinheitlichung des Rechts der Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr durch das neue Markengesetz, Festschrift 100 Jahre Marken- Amt, München 1994, σελ. 291.

Steinhauser, Paul/ **Antic**, Milica

Benelux – Commercial signs such as trade names, well-known unregistered marks and domain names enjoy some protection under either the Benelux Convention on Intellectual Property or national laws of Benelux member states, *World Trademark Review*, Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2008, σελ. 48.

Stricker, Gerhard / **Stauder**, Dieter, (για την Ελλάδα, **Αλεξανδρίδου**, Ελίζα Δ), *Handbuch des Ausstattungsrechts* 1986.

Stricker, Gerhard/ **Bastian**, Eva-Marina/ **Albert**, Florian,
Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, Baden-Baden 1998.

Ströbele, Paul / **Hacker**, Franz / **Krischneck**, Irmgard / **Knoll**, Helmut,
Markengesetz, 10^η έκδοση, 2012.

Szajna, Anna,

The high standing of unregistered trademarks. In Poland, unregistered trademarks are categorized as “well known” and afforded exclusive rights. *World Trademark Review*, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 84.

Tatham, David/ **Richards**, William,

ECTA, Guide to E.U., Trade Mark Legislation, London 1998.

Tilman Winfried,

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und ihre Auswirkungen auf das künftige EWG-Markenrecht, GRUR 1977, σελ. 446.

Tilmann, Winfried,

Der wettbewerbsrechtliche Schutz vor Nachahmungen, GRUR 1987, σελ. 865.

Tönnies, Jan G,

Von der Investitionsfunktion der Marke zur markenrechtlichen Investitionsschutztheorie, *MarkenR* 2013, σελ. 215.

Troller, Alois,

Markenrecht und Landesgrenzen, GRUR Int. 1967, σελ. 261.

Ulmer, Eugen,

Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung, Berlin 1929.

Vanzetti, Adriano,

Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int. 1965, σελ. 128.

Verducci-Galetti, Simone/ **Mannini**, Alessandro

Still a marginal reality? Understanding and exploiting the complexities of Italian approach of unregistered trademarks, *World Trademark Review*, Δεκέμβριο/ Ιανουάριο 2011, σελ. 80.

Völker, Stefan/ Elskamp, Gregor,
Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, σελ. 64.

Wadle, Elmar,
Entwicklung des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, GRUR 1979, σελ.
383.

Zielinska-Lazarowicz, Malgorzata / Markieta, Jaroslaw
Poland, World Trademark Review Yearbook 2014/2015, σελ. 217.