



# Σύγκλιση

Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις σχετικά με την κοινή πρακτική, 2<sup>η</sup> έκδοση  
Έγκριση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων στο πλαίσιο του  
προγράμματος CP4

## **1. Διαφέρει η κοινή πρακτική από την προγενέστερη πρακτική;**

Η κοινή πρακτική σημαίνει ότι ορισμένα γραφεία δεν θα αλλάξουν καθόλου την προγενέστερη πρακτική τους και μερικά θα την αλλάξουν μόνο εν μέρει. Βλέποντας τα γραφεία που την εφαρμόζουν (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) παρατηρούμε τις επιπτώσεις της νέας, κοινής πρακτικής σε αντίθεση με την προγενέστερη πρακτική:

### **Προτεραιότητα**

Υπάρχουν 13 γραφεία που αλλάζουν την πρακτική τους όσον αφορά τις προτεραιότητες.

- Προγενέστερη πρακτική λιγότερο αυστηρή σε σχέση με την κοινή πρακτική: 3 (CY, IE, PT)
- Προγενέστερη πρακτική περισσότερο αυστηρή σε σχέση με την κοινή πρακτική: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Καμία αλλαγή σε σχέση με την προγενέστερη πρακτική: 9 γραφεία (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

### **Ταυτότητα, σχετικοί λόγοι**

Υπάρχουν 5 γραφεία που αλλάζουν την πρακτική τους όσον αφορά τη διαπίστωση της ταυτότητας των σημάτων για σχετικούς λόγους.

- Προγενέστερη πρακτική λιγότερο αυστηρή σε σχέση με την κοινή πρακτική: 2 (CY, GR)
- Προγενέστερη πρακτική περισσότερο αυστηρή σε σχέση με την κοινή πρακτική: 3 (BG, EE, LT)
- Σε 17 γραφεία η νέα κοινή πρακτική δεν αλλάζει την προγενέστερη πρακτική.  
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

### **Χρήση**

Κανένα γραφείο δεν αλλάζει την τρέχουσα πρακτική του όσον αφορά τη χρήση.

## **2. Θα παρέχουν τα γραφεία εμπορικών σημάτων πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της κοινής πρακτικής στην προγενέστερη εθνική πρακτική;**

Αυτό εναπόκειται σε κάθε γραφείο ξεχωριστά να το αποφασίσει. Όταν το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της κοινής πρακτικής στην προγενέστερη εθνική πρακτική, το τι συνέπειες έχει και το τι συνεπάγεται για τους εθνικούς χρήστες. Χρήσιμες πληροφορίες για τα γραφεία που εφαρμόζουν την κοινή πρακτική, τα γραφεία που δεν την εφαρμόζουν και για τα γραφεία που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιέχονται και στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική όσον αφορά την έκταση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων.

### **3. Με ποιον τρόπο η εφαρμογή της κοινής πρακτικής όσον αφορά την έκταση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της νομική βεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα;**

Η νομική βεβαιότητα εξαρτάται από τη σαφήνεια, την ποιότητα και τη χρήση της πρακτικής και της επικοινωνίας της. Πριν από την έναρξη του εν λόγω έργου σύγκλισης, υπήρχε πολύ μικρή σαφήνεια σε αυτόν τον τομέα, γεγονός που έθετε δυσκολίες στους χρήστες. Μόνο τρία γραφεία είχαν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έκταση της προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων. Η κοινή πρακτική θα αλλάξει αυτήν την κατάσταση, προς όφελος των χρηστών. Θα ενισχύσει την νομική βεβαιότητα σε σχέση με τις ακόλουθες τρεις ειδικές πτυχές που σχετίζονται με τη διαχείριση των ασπρόμαυρων σημάτων ή/και των σημάτων σε αποχρώσεις του γκρι:

- Τα ασπρόμαυρα σήματα ή/και τα σήματα σε αποχρώσεις του γκρι για τα οποία διεκδικείται προτεραιότητα είναι ταυτόσημα με τα ίδια έγχρωμα σήματα;
- Ένα προγενέστερο ασπρόμαυρο σήμα ή/και ένα σήμα σε αποχρώσεις του γκρι είναι ταυτόσημο με το ίδιο έγχρωμο σήμα κατά την αξιολόγηση των σχετικών λόγων απόρριψης;
- Η χρήση μιας έγχρωμης έκδοσης σήματος που έχει καταχωρισθεί/εγγραφεί ως ασπρόμαυρο σήμα/σήμα σε αποχρώσεις του γκρι (ή το αντίστροφο) είναι αποδεκτή για τον σκοπό του καθορισμού της χρήσης;

Όταν η ομάδα εργασίας ξεκίνησε τις συνεδριάσεις της τον Φεβρουάριο του 2012, οι απαντήσεις σε κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές δεν ήταν σαφείς, και διέφεραν από γραφείο σε γραφείο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εγκρίθηκε μια σαφής κοινή πρακτική, η οποία είναι η ίδια και για τα 23 γραφεία που την εφαρμόζουν.

### **4. Υπάρχει πρόσφατη νομολογία η οποία υποστηρίζει τα πορίσματα της κοινής πρακτικής;**

Ναι, υπάρχει η απόφαση της 9ης Απριλίου 2014 στην υπόθεση T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», η οποία υποστηρίζει τα πορίσματα της κοινής πρακτικής όσον αφορά τα ασπρόμαυρα σήματα. Ορισμένα από τα πιο σχετικά πορίσματα περιλαμβάνονται στις παραγράφους 37 και επόμενες.:

37. (...) «πρέπει να απορριφθούν τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας κατά τα οποία η καταχώριση/εγγραφή ενός σήματος «σε λευκό και μαύρο» καλύπτει «όλους τους συνδυασμούς χρωμάτων που περιλαμβάνονται στη γραφική απεικόνιση» και ότι, «[ε]πομένως, η [προσφεύγουσα] μπορεί να ζητήσει την προστασία οποιουδήποτε συνδυασμού λευκών και έγχρωμων κάθετων λωρίδων, είτε είναι μαύρες, πορτοκαλί ή κίτρινες».

Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι η καταχώριση/εγγραφή ενός ασπρόμαυρου σήματος δεν καλύπτει όλα τα χρώματα, και ότι η καταχώριση/εγγραφή ως ασπρόμαυρο και ως έγχρωμο δεν είναι η ίδια.

## **5. Οι κοινές πρακτικές δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ποιος είναι λοιπόν ο αντίκτυπος της κοινής πρακτικής για τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων;**

Ακόμη και αν οι κοινές πρακτικές δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αρκετά γραφεία αποφάσισαν να τις εφαρμόσουν στις πρακτικές τους. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα ήταν σκόπιμο να λάβουν υπόψη τους αυτή την κοινή πρακτική, διότι οι εξεταστές εμπορικών σημάτων πρέπει να την εφαρμόσουν όταν εφαρμόζουν την πρακτική του γραφείου τους. Οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα ανατρέχοντας στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές στα αντίστοιχα γραφεία, αν υπάρχουν, και τηρώντας τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Δικαστηρίου όσον αφορά τα ασπρόμαυρα σήματα.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι χρήστες όσον αφορά το τι έχουν αποφασίσει να πράξουν τα γραφεία - από κοινού. Παρέχεται σαφήνεια στους χρήστες -οι οποίοι έχουν τη διαβεβαίωση ότι θα είναι σε θέση να έχουν εύκολη πρόσβαση στις νέες πρακτικές μέσω των δικτυακών τόπων των συμμετεχόντων γραφείων - και γνωρίζοντας ότι όλα τα συμμετέχοντα γραφεία ασκούν από κοινού την ίδια πρακτική. Αυτό παρέχει στους χρήστες μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.

Η κοινή ανακοίνωση λαμβάνει υπόψη τη σχετική πρόσφατη νομολογία. Η κοινή πρακτική βασίζεται σε σταθερή νομική βάση, η οποία λαμβάνεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Ρητή αναφορά γίνεται στις ακόλουθες υποθέσεις: C-291/00 «LTJ Diffusion», T-103/11 «Justing», T-378/11 «Medinet», T-152/11 «MAD».

## **6. Γιατί η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα σύγκλισης;**

Η συμμετοχή είναι απολύτως προαιρετική - αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της δεοντολογίας του προγράμματος σύγκλισης. Έτσι, αν ένα γραφείο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν εμποδίζει τα υπόλοιπα γραφεία να λάβουν μέρος - ή να συμμετέχουν αργότερα.

## **7. Η κοινή πρακτική εφαρμόζεται σε σήματα που έχουν καταχωρηθεί ως έγχρωμα;**

Η κοινή πρακτική εφαρμόζεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

- Για σκοπούς προτεραιότητας, σε ασπρόμαυρα σήματα για τα οποία διεκδικείται προτεραιότητα
- Για τους σκοπούς σχετικών λόγων, σε προγενέστερα ασπρόμαυρα σήματα
- Όσον αφορά την απόδειξη χρήσης, και στα δύο σήματα, είτε πρόκειται για ασπρόμαυρα είτε για σήματα σε αποχρώσεις του γκρι, καθώς και στα έγχρωμα σήματα.

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να επισημανθεί ότι τα έγχρωμα σήματα βρίσκονται από μόνα τους ρητώς εκτός του πεδίου εφαρμογής της κοινής πρακτικής.

## **8. Η κοινή πρακτική ισχύει μόνο για τα εικονιστικά σήματα;**

Η κοινή πρακτική αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ ασπρόμαυρων σημάτων/σημάτων σε αποχρώσεις του γκρι και έγχρωμων εκδοχών του ίδιου σήματος. Η κοινή πρακτική δεν εφαρμόζεται σε λεκτικά σήματα, αλλά ενδιαφέρεται κυρίως για εικονιστικά σήματα με ή χωρίς πρόσθετα λεκτικά στοιχεία. Εναπόκειται στα συμμετέχοντα γραφεία να εξετάσουν κατά πόσον η πρακτική θα ήταν επίσης χρήσιμη για άλλους τύπους σημάτων και σε ποιον βαθμό.

**9. Στο σημείο 5.2 της κοινής πρακτικής αναφέρονται τα εξής: «Ένα σήμα προτεραιότητας που κατατίθεται σε ασπρόμαυρο μπορεί είτε να περιέχει διεκδίκηση χρώματος είτε όχι. Υπάρχουν τα ακόλουθα ενδεχόμενα:**

- Να μην υφίσταται καμία απολύτως διεκδίκηση χρώματος
- Να διεκδικούνται συγκεκριμένα χρώματα (εκτός από ασπρόμαυρο και αποχρώσεις του γκρι)
- Στη διεκδίκηση χρώματος να ορίζονται ρητά μόνο τα χρώματα λευκό και μαύρο
- Στη διεκδίκηση χρώματος να ορίζονται ρητά το μαύρο, το λευκό και το γκρι (το σήμα είναι σε απόχρωση του γκρι)
- Στη διεκδίκηση χρώματος να ορίζεται ότι το σήμα προορίζεται να καλύπτει όλα τα χρώματα»

Η παραπάνω διατύπωση συνοψίζει όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να προκύψουν στα κράτη μέλη (που σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να παρέχονται όλες οι επιλογές σε κάθε κράτος μέλος);

Ή σημαίνει ότι τα γραφεία πρέπει να παρέχουν όλες τις παραπάνω πιθανές επιλογές στους αιτητές;

Η κοινή πρακτική δεν ορίζει ποιες μορφές διεκδικήσεων χρώματος είναι αποδεκτές σε κάθε γραφείο, ή ακόμη εάν οι διεκδικήσεις χρώματος θα έπρεπε να είναι αποδεκτές ή όχι. Στην πραγματικότητα, μερικά γραφεία δεν αποδέχονται καν διεκδικήσεις χρώματος στις εθνικές διαδικασίες σημάτων τους. Η κοινή πρακτική αναφέρεται ελάχιστα στις διεκδικήσεις χρώματος προκειμένου να επισημάνει ότι ορισμένες φορές ένα σήμα που κατατίθεται σε ασπρόμαυρο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι έγχρωμο σήμα, λόγω της διεκδίκησης χρώματος. Αυτό είναι σημαντικό ιδίως στην περίπτωση της κατάθεσης διεθνών εμπορικών σημάτων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έγγραφο περιέχει αναφορά σε έντυπα αιτήσεων διεθνών εμπορικών σημάτων.

## **10. Η ομάδα εργασίας έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Παρισίων για τη δημιουργία της κοινής πρακτικής;**

Ναι, το άρθρο 4 (α)(2) της Σύμβασης των Παρισίων ελήφθη επίσης υπόψη κατά την εξέταση της έννοιας της ταυτότητας όσον αφορά την προτεραιότητα, όπως φαίνεται στην ενότητα 5.2 Προτεραιότητα, των αρχών κοινής πρακτικής.

## **11. Είναι η κοινή πρακτική συμβατή με τις διεθνείς αιτήσεις του συστήματος της Μαδρίτης όσον αφορά τις προτεραιότητες;**

Ναι, είναι πλήρως συμβατή με το σύστημα της Μαδρίτης.

Σε γενικές γραμμές, όταν κατατίθεται μια διεθνής αίτηση, το γραφείο προέλευσης πιστοποιεί ότι η αίτηση περιλαμβάνει αναπαραγωγή του σήματος που είναι το ίδιο με το σήμα στη βασική αίτηση ή/και την καταχώριση/εγγραφή. Καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του γραφείου προέλευσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δεν το ελέγχει και πάλι όταν λαμβάνει τη διεθνή αίτηση.

Ένα εμπορικό σήμα που κατατέθηκε μέσω του συστήματος της Μαδρίτης, παρέχει στο σήμα την ίδια προστασία σε κάθε ένα από τα επιλεγόμενα συμβαλλόμενα μέρη ως εάν το σήμα είχε αποτελέσει αντικείμενο μιας αίτησης καταχώρισης η οποία κατατέθηκε απευθείας στο γραφείο του συμβαλλόμενου μέρους. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση της προστασίας των εμπορικών σημάτων θα αποφασιστεί από το επιλεγόμενο γραφείο και/ή τα εθνικά δικαστήρια του επιλεγόμενου συμβαλλόμενου μέρους.

Η ομάδα εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινή πρακτική δεν έχει καμία νέα επίπτωση που να μην υπάρχει ήδη. Ωστόσο, μια συγκλίνουσα λύση θα ενίσχυε σημαντικά την νομική βεβαιότητα και τη συνοχή των διεθνών αιτήσεων όπου το γραφείο προέλευσης και το επιλεγόμενο γραφείο εφαρμόζουν εξίσου την κοινή πρακτική.

Το έγγραφο κοινής πρακτικής, στην ενότητα 5.2 σχετικά με την προτεραιότητα, αναφέρεται στην αίτηση του WIPO για το έντυπο διεθνούς καταχώρισης, και διευκρινίζει ότι αν διεκδικείται προτεραιότητα από ένα ασπρόμαυρο σήμα που περιλαμβάνει διεκδίκηση χρώματος, μπορεί να κατατεθεί επίσης μια έγχρωμη αναπαραγωγή του σήματος.

## **12. Ακόμη και αν τα σήματα δεν είναι ταυτόσημα, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ ενός ασπρόμαυρου σήματος/σήματος σε αποχρώσεις του γκρι και ενός έγχρωμου σήματος;**

Ναι, σύμφωνα με την κοινή πρακτική τα ασπρόμαυρα σήματα/σήματα σε αποχρώσεις του γκρι και τα εικονιστικά έγχρωμα σήματα θα θεωρούνται ταυτόσημα, αν οι διαφορές μεταξύ τους δεν είναι σημαντικές. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει ταυτότητα, αυτό δεν αποκλείει ότι το άρθρο 8 (1)(β) του CTMR ή οι εθνικές πρόνοιες μεταφοράς του άρθρου 4 (1)(β) θα μπορούσαν να εξακολουθούν να

ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, αν τα σήματα θεωρούνται όμοια και συνυπάρχουν οι άλλοι αναγκαίοι παράγοντες.

### **13 Το συμπέρασμα σχετικά με την προτεραιότητα, τους σχετικούς λόγους και τη χρήση είναι πάντα το ίδιο κατά τη σύγκριση ασπρόμαυρων σημάτων/σημάτων σε αποχρώσεις του γκρι και έγχρωμων εικονιστικών σημάτων;**

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των σχετικών λόγων, ο ορισμός της ταυτότητας μεταξύ ενός ασπρόμαυρου σήματος ή/και σήματος σε αποχρώσεις του γκρι και μεταγενέστερου έγχρωμου σήματος συμπίπτει. Επομένως το συμπέρασμα είναι το ίδιο και ο κύριος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το αν το έγχρωμο σήμα έχει διαφορές οι οποίες είναι **ασήμαντες** σε σχέση με το ασπρόμαυρο σήμα/σήμα σε αποχρώσεις του γκρι. Εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σημάτων, το έγχρωμο σήμα θεωρείται μη ταυτόσημο με το ασπρόμαυρο σήμα/σήμα σε αποχρώσεις του γκρι. Εάν οι διαφορές είναι ασήμαντες, τα σήματα θεωρούνται ταυτόσημα.

Όσον αφορά τη χρήση, μια αλλαγή μόνο στο χρώμα **δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα** του σήματος, εφόσον πληρούνται οι τέσσερις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα 5.4 των αρχών του εγγράφου κοινής πρακτικής.

### **14. Μια αίτηση ασπρόμαυρου σήματος καλύπτει όλα τα χρώματα;**

Όχι. Σύμφωνα με την κοινή πρακτική, τα ασπρόμαυρα σήματα δεν έχουν απεριόριστη έκταση προστασίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι, με την κοινή πρακτική, οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων υποχρεώνονται να καταχωρούν τα εμπορικά τους σήματα σε ένα ή περισσότερα χρώματα προκειμένου να λάβουν την προστασία που είχαν πριν την κοινή πρακτική. Αυτό συμβαίνει επειδή η κοινή πρακτική δεν αλλάζει την πρακτική στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.

### **15. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ζητήσει πολλαπλές καταθέσεις, ως αποτέλεσμα της κοινής πρακτικής;**

Αν ένας ιδιοκτήτης είχε την εντύπωση ότι καταθέτοντας ένα ασπρόμαυρο σήμα καλύπτονται όλα τα χρώματα, τότε μάλλον πρέπει να αναθεωρήσει την τακτική του. Στην κοινή πρακτική διευκρινίζεται ότι μια αίτηση που αφορά ασπρόμαυρο σήμα δεν καλύπτει όλα τα χρώματα.

Σύμφωνα με την κοινή πρακτική, για λόγους προτεραιότητας και σχετικών λόγων ένα εμπορικό σήμα σε ασπρόμαυρο ή σε αποχρώσεις του γκρι δεν είναι ταυτόσημο με το ίδιο έγχρωμο σήμα εκτός και αν οι διαφορές στο χρώμα είναι ασήμαντες.

Επιπλέον, από πρακτική άποψη, η συμφωνηθείσα κοινή πρακτική όσον αφορά την ταυτότητα του σήματος για σχετικούς λόγους δεν θίγει μια ενδεχόμενη διαπίστωση της ομοιότητας μεταξύ των διακριτικών σημείων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο σύγχυσης.

Όσον αφορά την ουσιαστική χρήση, στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κοινής πρακτικής αυτής καθαυτής δεν θα απαιτηθεί από έναν ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος να ζητήσει πολλαπλές καταχωρίσεις. Σύμφωνα με την κοινή πρακτική, η χρήση χρώματος κανονικά δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα ενός σήματος που έχει καταχωρισθεί/εγγραφεί σε ασπρόμαυρο (ή το αντίστροφο) και, συνεπώς, συντελεί στη διατήρηση της καταχώρισης/εγγραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρώμα ή οι συνδυασμοί χρωμάτων έχουν διακριτικό χαρακτήρα από μόνα τους, ή το χρώμα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες διακριτικότητας του σήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια αλλαγή στο χρώμα θα μετέβαλε τον διακριτικό χαρακτήρα του καταχωρισθέντος/εγγεγραμμένου σήματος, και δεν θα ήταν αποδεικτό για τη στοιχειοθέτηση ουσιαστικής χρήσης.

Αυτή η πρακτική ως προς τη χρήση δεν είναι νέα, καθώς επιβεβαιώνει την ήδη προγενέστερη πρακτική όλων των γραφείων που την εφαρμόζουν. Ωστόσο, χρησιμεύει για τον καθορισμό σαφούς καθοδήγησης για τους χρήστες και τα γραφεία.

**16. Γιατί οι αρχές του εγγράφου κοινής πρακτικής, στην ενότητα που περιγράφει την κοινή πρακτική όσον αφορά τη χρήση, περιλαμβάνουν την πρώτη απαίτηση η οποία αναφέρει: «Τα λεκτικά/εικονιστικά στοιχεία συμπίπτουν και αποτελούν τα κύρια διακριτικά στοιχεία»; Η απαίτηση αυτή δεν αναφέρεται γενικά στη χρήση και όχι συγκεκριμένα στα ασπρόμαυρα σήματα;**

Αυτό είναι αλήθεια. Το αν συμπίπτουν τα λεκτικά/εικονιστικά στοιχεία και αποτελούν τα κύρια διακριτικά στοιχεία είναι απαίτηση που αναφέρεται στη χρήση γενικά. Ωστόσο, μόνο όταν πληρείται αυτή η πρώτη προϋπόθεση θα πρέπει κάποιος να αρχίσει να αναλύει την έκδοση του χρώματος στις άλλες τρεις απαιτήσεις. Είναι λοιπόν πρακτικό να διατηρούνται και οι τέσσερις απαιτήσεις.

**17. Τι σημαίνουν στην πράξη η τρίτη και η τέταρτη απαίτηση όσον αφορά τη χρήση;**

Στο πλαίσιο της κοινής πρακτικής αυτής καθαυτής δεν θα απαιτηθεί από έναν ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος να ζητήσει πολλαπλές καταχωρίσεις. Τα γραφεία που την εφαρμόζουν, δεν θεωρούν ότι η κοινή πρακτική διαφέρει από την ήδη προγενέστερη πρακτική σε σχέση με την απόδειξη χρήσης. Ως επί το πλείστον, κατ' εξαίρεση, αν οποιαδήποτε από τις τέσσερις απαιτήσεις της κοινής πρακτικής δεν πληρείται, η χρήση του ασπρόμαυρου εμπορικού σήματος σε έγχρωμο (ή το αντίστροφο) δεν θα θεωρείται επαρκής προκειμένου να πληρεί τις γενικές προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση ουσιαστικής χρήσης.

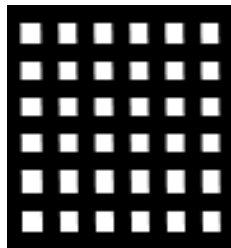
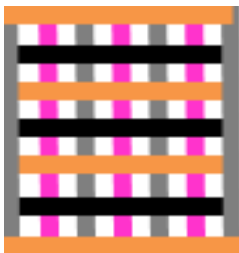
Η κοινή πρακτική επισημαίνει το γεγονός ότι ο διακριτικός χαρακτήρας του καταχωρισμένου/εγγεγραμμένου σήματος δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η αλλαγή μόνο στο χρώμα δεν τροποποιεί τον διακριτικό χαρακτήρα του εμπορικού σήματος, εφόσον πληρούνται τέσσερις απαιτήσεις. Οι δύο τελευταίες απαιτήσεις είναι οι εξής:

- το χρώμα ή ο συνδυασμός χρωμάτων δεν έχουν από μόνα τους διακριτικό χαρακτήρα, και

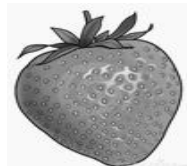


- το χρώμα δεν είναι ένας από τους κύριους παράγοντες καθορισμού του συνολικού διακριτικού χαρακτήρα του σήματος.

Όσον αφορά το χρώμα (ή τον συνδυασμό των χρωμάτων) του καταχωρισμένου/εγγεγραμμένου σήματος που διαθέτει ή όχι διακριτικό χαρακτήρα από μόνο του, η βασική ιδέα είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι συνήθως το χρώμα ή ο συνδυασμός χρωμάτων που διαθέτουν διακριτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ανατρέξτε στα πιο κάτω σήματα, όπου ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος αριστερά θα μπορούσε να θεωρηθεί πως προέρχεται από τα χρώματά του ή από τους συνδυασμούς χρωμάτων, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τον ιδιοκτήτη να αποδείξει τη χρήση αν το σήμα χρησιμοποιείται μόνο σε ασπρόμαυρο χρώμα.



Σε άλλες περιπτώσεις, το χρώμα μπορεί να είναι ο κύριος παράγοντας του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος. Για παράδειγμα, αν το ακόλουθο σήμα είχε καταχωρισθεί/εγγραφεί σε μπλε χρώμα για «φρούτο» ή «παγωτό», το μπλε χρώμα θα μπορούσε να αποτελεί τον κύριο παράγοντα διακριτικού χαρακτήρα του σήματος, καθιστώντας δύσκολο για τον ιδιοκτήτη να αποδείξει τη χρήση αν το σήμα χρησιμοποιείται μόνο σε ασπρόμαυρο.



**18. Ποια είναι η επίπτωση στις διεκδικήσεις προτεραιότητας σε αυτά τα γραφεία, όπου εξετάζονται μαζί απόλυτοι και σχετικοί λόγοι και υπάρχει ειδικής διαδικασίας έκδοσης απόφασης σχετικών λόγων;**

Τα γραφεία που έχουν ήδη λάβει μια απόφαση σε προγενέστερο στάδιο σχετικά με το κατά πόσον μια διεκδίκηση προτεραιότητας είναι αποδεκτή, δεν θα επανεξετάσουν τις αποφάσεις αυτές.

## 19. Η κοινή πρακτική συνάδει με την υπόθεση C-252/12 «Specsavers»;

Παρά το γεγονός ότι οι περιπτώσεις παραβίασης και αποκτηθέντος διακριτικού χαρακτήρα μέσω χρήσης είναι ρητώς εκτός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος CP4, η απόφαση Specsavers αξιολογήθηκε με προσοχή.

Στην υπόθεση Specsavers, το Δικαστήριο έκρινε την εκτεταμένη χρήση ασπρόμαυρου εμπορικού σήματος σε ένα συγκεκριμένο χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων και ότι η εν λόγω χρήση μπορεί να συσχετιστεί στην αντίληψη του καταναλωτή με το καταχωρισμένο/εγγεγραμμένο σήμα. Για το Δικαστήριο αυτό μπορεί να είναι ένας επιπλέον παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν ισοδυναμεί, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, με την επιβεβαίωση ότι το ασπρόμαυρο σήμα αξίζει να προστατεύεται σε οποιοδήποτε χρώμα και σε όλα τα χρώματα, ανεξαρτήτως των περιστάσεων.

Η δυνατότητα ενός ασπρόμαυρου σήματος να χρησιμοποιηθεί ως έγχρωμο περιγράφεται στο έγγραφο κοινής πρακτικής, και συνάδει με την απόφαση Specsavers. Ως εκ τούτου, οι αρχές που συμφωνήθηκαν με την ομάδα εργασίας και περιγράφηκαν στην κοινή πρακτική δεν θίγονται από την απόφαση Specsavers.

Το Γενικό Δικαστήριο στην υπόθεση T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», στις παραγράφους 38 και 39, αναφέρεται στην απόφαση «Specsavers». Στην παράγραφο 39 αναφέρεται ότι ένα σήμα που έχει καταχωρισθεί/εγγραφεί σε ασπρόμαυρο, μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθεί ως έγχρωμο και ακόμη και να συσχετιστεί στην αντίληψη του καταναλωτή με ένα προγενέστερο σήμα, προσθέτοντας περαιτέρω ότι:

*39. (...) «Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ωστόσο, αντίθετα προς όσα υποστηρίζει η προσφεύγουσα με τα δικόγραφα της, ότι η καταχώριση/εγγραφή ενός σήματος που δεν προσδιορίζει κανένα συγκεκριμένο χρώμα καλύπτει όλους τους συνδυασμούς χρωμάτων που περιλαμβάνονται στη γραφική απεικόνισή».*



[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

Σύγκριση



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4,  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)