ΟΔΗΓΙΑ 89/104 /ΕΟΚ

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (89/104 /ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας :

ότι οι νομοθεσίες περί σημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη παρουσιάζουν διαφορές οι οποίες δύνανται, αφενός, να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς ότι, επομένως, είναι απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

ότι έχει σημασία να μην υποτιμηθούν οι λύσεις και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει το καθεστώς του κοινοτικού σήματος στις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν σήματα

ότι, προς το παρόν, δεν φαίνεται αναγκαία η πλήρης προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών και ότι η προσέγγιση αρκεί να περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις

ΕΕ αριθ . C 351 της 31.^12.^1985, σ . 4 .

ΕΕ αριθ . C 309 της 5.^12.^1988 .

Εθνικές διατάξεις οι οποίες έχουν την πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

ότι η παρούσα οδηγία δεν στερεί από τα κράτη μέλη το δικαίωμα να συνεχίζουν να προστατεύουν τα σήματα που έχουν αποκτηθεί λόγω χρήσης, αλλά διέπει μόνο τη σχέση τους με τα σήματα που αποκτώνται με καταχώριση

ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίσουν τις διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν την καταχώριση, την έκπτωση ή την ακυρότητα των σημάτων που αποκτώνται με καταχώριση ότι τα κράτη μέλη, παραδείγματος χάρη, καθορίζουν τη μορφή των διαδικασιών καταχώρισης και ακυρότητας, αποφασίζουν αν τα προγενέστερα δικαιώματα πρέπει να προβάλλονται κατά τη διαδικασία καταχώρισης ή κατά τη διαδικασία ακυρότητας ή και στις δύο, και ακόμη, στην περίπτωση που τα προγενέστερα δικαιώματα μπορούν να προβληθούν στη διαδικασία καταχώρισης, προβλέπουν διαδικασία ανακοπής ή αυτεπάγγελτη εξέταση ή και τα δύο ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα καθορισμού των αποτελεσμάτων της έκπτωσης ή της ακυρότητας των σημάτων

ότι η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει την εφαρμογή επί των σημάτων των νομικών διατάξεων των κρατών μελών, εκτός από το δίκαιο των σημάτων, όπως είναι οι διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αστική ευθύνη ή την προστασία των καταναλωτών

ότι η πραγματοποίηση των στόχων, οι οποίοι επιδιώκονται με την προσέγγιση, προϋποθέτει ότι η απόκτηση και η διατήρηση του δικαιώματος επί του κατατεθέντος σήματος εξαρτάται, κατ' αρχήν, από τους ίδιους όρους σε όλα τα κράτη μέλη ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστεί ενδεικτικός κατάλογος σημείων που μπορούν να αποτελούν ένα σήμα από τη στιγμή που, βάσει αυτών, διακρίνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων ότι οι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που αφορούν το ίδιο το σήμα, όπως η έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, ή που αφορούν τις συγκρούσεις μεταξύ του

σήματος και των προγενέστερων δικαιωμάτων, πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά, έστω και αν ορισμένοι από αυτούς τους λόγους αναφέρονται ενδεικτικά για τα κράτη μέλη που θα έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν τους λόγους αυτούς στη νομοθεσία τους ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους λόγους απαραδέκτου ή ακυρότητας που συνδέονται με τους όρους απόκτησης ή διατήρησης του δικαιώματος επί του σήματος για τους οποίους δεν προβλέπεται προσέγγιση, και που αφορούν, για παράδειγμα, τη νομιμοποίηση του δικαιούχου του σήματος, την ανανέωση του σήματος, το καθεστώς των φόρων ή την μη τήρηση των διαδικαστικών κανόνων

ότι, για να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός των καταχωρισθέντων και προστατευομένων σημάτων εντός της Κοινότητας και, κατ' επέκταση, ο αριθμός των συγκρούσεων οι οποίες αναφύονται μεταξύ τους, είναι αναγκαίο να απαιτείται η ουσιαστική χρησιμοποίηση των καταχωρισμένων σημάτων επί ποινή εκπτώσεως ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι ένα σήμα δεν μπορεί να κηρύσσεται άκυρο λόγω της ύπαρξης προγενέστερου, μη χρησιμοποιηθέντος σήματος, και να δοθεί συγχρόνως στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν την αυτή αρχή όσον αφορά την καταχώριση σήματος ή να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί έγκυρα σε δίκη παραποίησης αν, μετά από ένσταση, αποδείχθηκε ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του ότι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εναπόκειται στα κράτη μέλη ο καθορισμός των εφαρμοστέων διαδικαστικών κανόνων

ότι, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών, είναι βασικό να παρέχεται στο μέλλον η αυτή προστασία στα καταχωρισμένα σήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των κρατών

μελών ότι αυτό, πάντως, δεν στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν ευρύτερη προστασία στα σήματα που έχουν αποκτήσει φήμη

ότι η προστασία που παρέχει το καταχωρισμένο σήμα, της οποίας σκοπός είναι ιδίως η διασφάλιση της αρχικής λειτουργίας του σήματος, είναι απόλυτη σε περίπτωση ταυτότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών ότι η προστασία ισχύει επίσης σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών ότι η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης ότι ο κίνδυνος σύγχυσης, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται από πολύαριθμους παράγοντες, και ιδίως από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά, από την ενδεχόμενη συσχέτιση με το χρησιμοποιούμενο ή καταχωρισμένο σημείο, από το βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτελεί την ειδική προϋπόθεση της προστασίας ότι τα μέσα με τα οποία μπορεί να διαπιστώνεται ο κίνδυνος σύγχυσης, και ιδίως το βάρος της απόδειξης, υπόκεινται στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες τους οποίους δεν θίγει η παρούσα οδηγία

ότι, για λόγους ασφαλείας του δικαίου και χωρίς να θίγονται κατά τρόπο ανεπιεική τα συμφέροντα του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, πρέπει να προβλεφθεί πως ο εν λόγω δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να ζητά την ακυρότητα ή να αντιτίθεται στη χρήση σήματος μεταγενέστερου του δικού του, εφόσον εν γνώσει του ανέχθηκε τη χρήση αυτή για μεγάλο διάστημα, εκτός αν η αίτηση για το μεταγενέστερο σήμα έγινε κακόπιστα

ότι όλα τα κράτη μέλη της κοινότητας δεσμεύονται από τη Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ότι είναι απαραίτητα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης των Παρισίων ότι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή δεν επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία ότι, αν χρειαστεί, εφαρμόζεται το άρθρο 234 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για το σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν καταχωρισθεί ή δηλωθεί προς καταχώριση σε ένα κράτος μέλος ως ατομικά ή συλλογικά σήματα ή σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης, ή έχουν καταχωρισθεί ή δηλωθεί προς καταχώριση στο Γραφείο Σημάτων της Μπενελούξ, ή αποτελούν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία ισχύει σ' ένα κράτος μέλος .

Άρθρο 2

Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

Το σήμα μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων .

Άρθρο 3

Λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας

1 . Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα :

α) τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα,

β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,

γ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας

δ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου

ε) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά :

από το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του προϊόντος ή

από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή

από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν

στ) τα σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη

ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωργραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας

η) τα σήματα τα οποία, ελλείψει αδείας των αρμοδίων αρχών είναι απαράδεκτα ή ακυρωτέα δυνάμει του άρθρου 6β της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασί της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία εφεξής καλείται "Σύμβαση των Παρισίων ".

2 . Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή, αν έχει καταχωρισθεί, μπορεί να κηρυχθεί άκυρο, εφόσον και στο μέτρο που :

α) η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει της εκτός του δικαίου των σημάτων νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της Κοινότητας

β) περιλαμβάνει σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο.

γ) περιλαμβάνει διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6β της Σύμβασης των Παρισίων, και είναι διαιτέρου δημοσίου συμφέροντος, εκτός αν έχει επιτραπεί η καταχώριση του από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους

δ) η αίτηση για την καταχώριση του σήματος έγινε καικόπιστα από τον αιτούντα .

3 . Ένα σήμα γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή δεν κηρύσσεται άκυρο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ) ή δ) εφόσον, πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης και μετά από τη χρήση που του έχει γίνει, απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα . Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την αίτηση καταχώρισης ή μετά την καταχώριση .

4 . Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, οι λόγοι απαράδεκτου ή ακυρότητας, που ίσχυαν σ' αυτό το κράτος πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία διατάξεις, θα εφαρμόζονται στα σήματα των οποίων η αίτηση είχε κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αυτή .

Άρθρο 4

Περαιτέρω λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας όσον αφορά συγκρούσεις με προγενέστερα δικαιώματα

1 . Ένα σήμα δεν κατχωρίζεται ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο :

α) εάν είναι πανομοιόυπο με προγενέστερο σήμα, και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο, είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα

β) εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα .

2 . Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως προγενέστερα σήματα νοούνται :

α) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αίτησης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, τα προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας για το σήματα αυτά, και τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες :

i) Κοινοτικά σήματα,

ii) σήματα καταχωρισμένα στο οικείο κράτος μέλος ή, όσον αφορά το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο, στο Γραφείο Σημάτων της Μπενελούξ,

iii) σήματα με διεθνή καταχώριση, η οποία ισχύει στο οικείο κράτος μέλος

β) τα κοινοτικά σήματα των οποίων εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα, έναντι σήματος που υπάγεται στο στοιχείο α) ii) και iii), ακόμη και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το εν λόγω σήμα ή απόσβεση του δικαιώματος επί του σήματος

γ) οι αιτήσεις σημάτων που υπάγονται στα στοιχεία α) και β), υπό την επιφύλαξη της καταχώρισής τους

δ) τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του σήματος ή, ενδεχομένως, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αίτησης του σήματος, είναι παγκοίνως γνωστά στο οικείο κράτος μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 6α της Σύμβασης των Παρισίων .

3 . Ένα σήμα επίσης δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο, εάν είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο κοινοτικό σήμα κατά την έννοια της παραγράφου 2 και πρόκειται να καταχωρισθεί ή έχει καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο κοινοτικό σήμα, εφόσον το προγενέστερο κοινοτικό σήμα έχει φήμη στην Κοινότητα, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου κοινοτικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη .

4 . Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς καταχώριση ή είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο εφόσον και κατά το μέτρο που :

α) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εθνικό σήμα κατά την έννοια της παραγράφου 2 και πρόκειται να καταχωριστεί ή έχει καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα, ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη

β) δικαιώματα επί μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου χρησιμοποιουμένου στις συναλλαγές διακριτικού σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος ή, ενδεχομένως, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος και αυτό το μη καταχωρισμένο σήμα ή αυτό το άλλο σημείο παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος

γ) η χρήση του σήματος μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει προγενεστέρου δικαιώματος, πέραν των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, και ιδίως δυνάμει :

i) του δικαιώματος επί του ονόματος,

ii) δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας,

iii) συγγραφικού δικαιώματος,

iv) δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας

δ) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο συλλογικό σήμα που έπαψε να ισχύει μέσα στην τριετία που προηγήθηκε της κατάθεσης

ε) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο σήμα εγγύησης ή πιστοποίησης που έπαψε να ισχύει εντός ορισμένου διαστήματος πριν από την κατάθεση και η διάρκεια του οποίου καθορίζεται από το κράτος μέλος

στ) το σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο καταχωρισμένο σήμα για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες και το οποίο απωλέσθη λόγω μη ανανέωσης μέσα στη διετία κατ' ανώτατο όριο που προηγήθηκε της κατάθεσης, εκτός εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος είχε συγκατατεθεί στην καταχώριση του μεταγενεστέρου ή δεν χρησιμοποίησε το σήμα του

ζ) το σήμα ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που εχρησιμοποιείτο στο εξωτερικό κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εκεί, εάν η αίτηση έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.

5 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, δεν είναι απαραίτητο να μην γίνεται δεκτή η καταχώριση του σήματος ή να κηρύσσεται άκυρο το ίδιο το σήμα, εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος συγκατατίθεται στην καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος .

6 . Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 μέχρι 5, οι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας που ίσχυαν στο κράτος αυτό πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των αναγκαίων προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεων, ισχύουν για τα σήματα των οποίων η αίτηση έχει κατατεθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία .

Άρθρο 5

Δικαιώματα που παρέχει το σήμα

1 . Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα . Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του :

α) σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί

β) 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 σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα .

2 . Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, εάν αυτό χαίρει φήμης μέσα στο κράτος μέλος και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς νόμιμη αιτία, θα επέφερε, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη .

3 . Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται, εάν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2 :

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους

β) η προσφορά των προϊόντων ή η εμπορία ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο

γ) η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο

δ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση .

4 . Εφόσον, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι αναγκαίες προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν, το δίκαιο του κράτους αυτού δεν επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης σημείου υπό τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο β) ή της παραγράφου 2, το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω χρησιμοποίηση του σημείου αυτού .

5 . Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν θίγουν τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία από τη χρήση του σημείου για σκοπούς άλλους από εκείνους της διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όταν η χρήση του σημείου αυτού, χωρίς νόμιμη αιτία, επιφέρει, αχρεωστήτως, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη .

Άρθρο 6

Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος

1 . Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές :

α) το όνομά του και τη διεύθυνσή του

β) ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους

γ) το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο .

2 . Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος εάν το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από το νόμο του κράτους για το οποίο πρόκειται και η χρήση του γίνεται μέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται .

Άρθρο 7

Όρια του δικαιώματος που παρέχει το σήμα

1 . Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στην Κοινότητα από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του .

2 . Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιούται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο .

Άρθρο 8

Παραχώρηση άδειας χρήσης

1 . Είναι δυνατό να παραχωρηθούν άδειες χρήσης σήματος για το σύνολο, ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί και για το σύνολο ή τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους . Οι άδειες χρήσης μπορεί να είναι αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές .

2 . Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα αυτό κατά του έχοντος την άδεια εφόσον αυτός παραβιάζει διάταξη της σύμβασης για την παραχώρηση της άδειας χρήσης, όσον αφορά ιδίως τη διάρκειά της, τη μορφή υπό την οποία μπορεί, σύμφωνα με την καταχώριση, να χρησιμοποιηθεί το σήμα, τη φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια, το έδαφος μέσα στο οποίο επιτρέπεται η επίθεση του σήματος ή την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο

έχων την άδεια .

Άρθρο 9

Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

1 . Όταν, σε ένα κράτος μέλος, ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ανέχθηκε εν γνώσει του, για περίοδο πέντε συνεχών ετών, τη χρήση μεταγενέστερου σήματος καταχωρισμένου στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν δικαιούται πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, να ζητήσει την ακύρωση ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το μεταγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος ήταν κακόπιστη.

2 . Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι η παράγραφος 1 ισχύει για τον δικαιούχο προγενέστερου σήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή για τον δικαιούχο άλλου προγενέστερου δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχεία β) ή γ).

3 . Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, ο δικαιούχος μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος δεν δικαιούται να αντιταχθεί στη χρήση του προγενέστερου δικαιώματος, ακόμα και αν το δικαίωμα εκείνο δεν μπορεί πλέον να προβληθεί κατά του μεταγενέστερου σήματος .

Άρθρο 10

Χρήση του σήματος

1 . Εάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί, η εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υποβάλλεται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εκτός νομίμου αιτίας για τη μη χρήση .

2 . Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης :

α) η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή

β) η επίθεση του σήματος επί προϊόντων ή της συσκευασίας τους μέσα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, αποκλειστικά προς εξαγωγή .

3 . Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου ή η χρήση του από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν σήμα συλλογικό, εγγύησης ή πιστοποίησης θεωρείται ως χρήση από τον δικαιούχο .

4 . ιΟσαν αφορά τα σήματα που έχουν καταχωριστεί πριν από την ημερομηνία κατά

την οποία αρχίζουν να ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος οι αναγκαίες προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία διατάξεις :

α) όταν διάταξη που ίσχυε πριν από την ημερομηνία αυτή επιβάλλει κυρώσεις για τη μη χρήση σήματος επί ένα συνεχές διάστημα, η πενταετία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι αρχίζει ταυτόχρονα με το διάστημα μη χρήσης που ήδη διατρέχεται κατά την ημερομηνία αυτή

β) όταν δεν υπάρχει εν ισχύι διάταξη περί χρήσης προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής, η πενταετία της παραγράφου 1 θεωρείται ότι αρχίζει το νωρίτερο από την ημερομηνία αυτή .

Άρθρο 11

Κυρώσεις λόγω της μη χρήσης σήματος σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες

1 . ιΕνα σήμα δεν κηρύσσεται άκυρο λόγω της ύπαρξης προγενέστερου αντιθέτου σήματος που δεν πληροί τους όρους χρήσης που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 ή, ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 10 παράγραφος 4 .

2 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι η καταχώριση ενός σήματος δεν είναι απαράδεκτη λόγω της ύπαρξης προγενέστερου αντίθετου σήματος που δεν πληροί τους όρους χρήσης που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 ή, ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 10 παράγραφος 4 .

3 . Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 12 σε περίπτωση ανταγωγής εκπτώσεως, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι ένα σήμα δεν μπορεί να προβληθεί εγκύρως σε δίκη παραποίησης, αν αποδείχθηκε, μετά από ένσταση, ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να εκπέσει των δικαιωμάτων του, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1 .

4 . Αν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε μόνο για τμήμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε, θεωρείται καταχωρισμένο μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα των προϊόντων ή υπηρεσιών, όσον αφορα την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 .

Άρθρο 12

Λόγοι έκπτωσης

1 . Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο κράτος μέλος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί και δεν υπάρχει νόμιμη αιτία για τη μη χρήση . Κανείς δεν μπορεί ωστόσο να επικαλεσθεί την έκπτωση του δικαιούχου από τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός

περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης συνέβησαν αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η αίτηση έκπτωσης .

2 . Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, μετά την ημερομηνία καταχώρισης, το σήμα :

α) συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωριστεί

β) λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών .

Άρθρο 13

Λόγοι απαραδέκτου, έκπτωσης ή ακυρότητας που αφορούν μέρος μόνος των προϊόντων ή υπηρεσιών

Εάν οι λόγοι απαραδέκτου, έκπτωσης ή ακυρότητας ενός σήματος αφορούν μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες το εν λόγω σήμα έχει κατατεθεί ή καταχωριστεί, το απαράδεκτο ή η έκπτωση ή η ακυρότητα καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα ή τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες .

Άρθρο 14

Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήματος ή της έκπτωσης του δικαιούχου του σήματος από τα δικαιώματά του

Εφόσον, προκειμένου για κοινοτικό σήμα, προβάλλεται η αρχαιότητα προγενέστερου σήματος από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση ή το οποίο έχει αποσβεστεί, η διαπίστωση της ακυρότητας του προγενέστερου σήματος ή της έκπτωσης από τα δικαιώματα επ' αυτού μπορεί να γίνει εκ των υστέρων .

Άρθρο 15

Ειδικές διατάξεις για σήματα συλλογικά, εγγύησης ή πιστοποίησης

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τα κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία επιτρέπει την καταχώριση σημάτων συλλογικών, εγγύησης ή πιστοποίησης, μπορούν να προβλέψουν ότι τα σήματα αυτά δεν καταχωρίζονται ή κηρύσσονται άκυρα ή ότι οι δικαιούχοι τους κηρύσσονται έκπτωτοι από τα δικαιώματα τους για λόγους άλλους πέραν εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, εφόσον το απαιτεί η λειτουργία του

συγκεκριμένου σήματος .

2 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι συλλογικά σήματα ή σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης μπορούν να συνίστανται από σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών . Το σήμα αυτό δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει σε τρίτους την εμπορική χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, εφόσον αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας . Το σήμα αυτό δεν μπορεί ιδίως να αντιταχθεί έναντι τρίτου ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία .

Άρθρο 16

Εθνικές διατάξεις προς θέσπιση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, διοικητικές και κανονιστικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 1991 . Ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

2 . Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να μεταθέσει την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 το αργότερο .

3 . Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία .

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1988 .

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Β . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ