



**Etienne Sanz de Acedo**  
Chief Executive Officer

655 Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-5646, USA  
t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796  
inta.org | esanzdeacedo@inta.org

February 1, 2019

Mr Avlonitis,  
General Secretary of Commerce & Consumer Protection,  
Ministry of Finance & Development  
Athens  
Greece

Via e-mail to [gen-sec@gge.gr](mailto:gen-sec@gge.gr)

**Re: Comments on the Draft Law on Trademarks in Greece, concerning the EU Trademarks Directive implementation and courts' and administrative practices and procedures**

Dear Mr Avlonitis,

The International Trademark Association (INTA) appreciates the opportunity to provide input on the Draft Law on Trademarks in Greece, following the consultation launched by the Ministry of Finance and Development and the Greek Trademark Office (GTMO).

INTA is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation. INTA's members are more than 7,200 organizations from 191 countries. The Association's member organizations represent some 31,000 trademark professionals and include brand owners from major corporations as well as small and medium-sized enterprises, law firms and nonprofits. There are also government agency members as well as individual professor and student members. Further information about our Association can be found at [www.inta.org](http://www.inta.org).

INTA would like to commend the GTMO for its thorough consideration of the implementation of the Directive (EU) 2015/2436 of 16 December 2015 (the "Directive" or "TMD") into Greek law, currently into the Draft Law on Trademarks in Greece. INTA has been engaged from the very beginning on the reform of the EU trademark system and respectfully submits the following comments on the draft amendments to the law, some of which aim to implement the TMD. We take the opportunity of the public consultation to provide comments on other provisions of the draft law relating to administrative and courts' practices and procedures.

## **1) Article 04 paragraph 2 (Article 4 of Directive 2015/2436/ EU) Absolute grounds for refusal**

Article 4 paragraph 2 of the draft law provides:

*A trademark shall not be refused registration in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration, following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character.*

### Comments:

Under Article 4(5) TMD, Member States can provide that the exception to the non-registrability/declaration of invalidity based on acquired distinctiveness applies not only where the distinctive character was acquired before the application date (Art. 4(4)) but also after this date and before the date of registration.

We recommend that the draft law implements the option referred to in Article 4(5) TMD. Indeed, INTA believes that the amended TM Act should cover the possibility provided for in Art. 4(5) of the Directive in order to better reflect what goes on in trade. This is particularly important since sometimes, trademark registration proceedings take months or years to complete.

## **2) Article 19 – Effect against third parties**

Article 19 of the draft law provides:

*Legal acts concerning trademarks, referred to in Articles 16, 17 and Article 18 (1) shall have effect against third parties only after they have been entered in the Trademark Register. However, they also produce effects prior to their recordal against those who have acquired trademark rights after the date of the legal act in question but were aware of it at the date when their rights were acquired.*

### Comments:

Although liens referred to in paragraph 18 par. 1 are mentioned as having consequences vis a vis third parties as from their recordal in the registry, the same is not provided for seizures and other forced execution actions.

INTA recommends that a referral be added to 18 par. 2 (*A trademark may be seized or levied in execution. These actions shall be recorded in the Trademark Register*) also in article 19.

## **3) Article 30(11) – Appeal before the Administrative Trademark Commission**

Article 30(11) of the draft law provides:

*11. The parties are represented by an attorney-at-law and may submit their arguments and pleas in writing before the Administrative Trademark Commission and may submit any evidence or*

*document that is useful in support of their case. There is no presumption of admission due to the absence of the parties and the Administrative Trademark Commission shall take its decision as if the parties were present. The provisions of the Code of Administrative Procedure in relation to the acceptable evidence shall apply before the Administrative Trademark Commission. Sworn statements and affidavits before a magistrate or a notary or a consul are accepted, after the issuance of summons to the adverse party to appear, forty-eight (48) hours in advance. The Commission may allow witnesses to be heard before it.*

Comments:

We believe that the Trademark Office's practice regarding the Powers of Attorney can be inconsistent and overly formalistic. Therefore, we would recommend that it be explicitly mentioned that the parties may be represented before the Administrative Trademark Commission by virtue of a Power of Attorney without any legalization. The following wording is proposed:

*“The parties are represented by an attorney-at-law, by submitting a Power of Attorney bearing the signature of the party or of its legal representative. No legalization is required and the mere signature of the party or of its legal representative is sufficient. The parties may submit their arguments and pleas ....”*

**4) Article 32 – Proceedings before the administrative courts**

Article 32 of the draft law provides:

- 1. The decisions of the Administrative Trademark Committee shall be subject to appeal before the administrative courts within sixty (60) days from the day following the date of notification of such decisions.*
- 2. The appeal has suspending effect.*
- 3. During the hearing before the administrative courts, according to the Administrative Procedure Code, the litigants before the Administrative Trademark Committee are invited to apply for an intervention. The lawfully summoned, as mentioned above, do not have the right of opposition unless there are circumstances of force majeure.*

Comments:

In our opinion, the Administrative Courts can be quite formalistic. We also note an increasing tendency of Administrative Courts rejecting appeals filed against decisions of the Administrative Trademark Commission if a notarized and apostilled Power of Attorney is not filed, along with the Articles of Association of the legal entity, accompanied by their amendments, etc. We believe that is overly burdensome for foreign legal entities. For these reasons, we strongly recommend that a provision be included allowing parties to be represented before the Administrative Courts by submitting: a) a notarized Power of Attorney and b) a Commercial Register excerpt evidencing the authority and powers of the signatory.

## 5) Article 33 – Registration - Trademark Register

Article 33 of the draft law provides:

1. *The Trademark Office keeps a trademark register and updates it.*
2. *The register shall contain the following entries:*
  - (a) *the details of the trademark filing applications,*
  - (b) *the decisions of the examiner, the Administrative Trademark Committee, the Administrative Courts and the Council of State*
  - (c) *the details of claims and legal remedies before the Administrative Trademark Committee pursuant to Article 30 (1) (b)*
  - (d) *the details of legal remedies before the administrative courts and the Council of State,*
  - (e) *changes and acts on statements or trademark registrations.*
3. *Where the trademark is accepted by an unassailable decision of the examiner and the Administrative Trademark Committee Marks or by a final judgment of the administrative courts, the word "registered" is noted in the trademark register along with any changes regarding the goods or services referred to by the trademark. Pleadings relating to any challenge to a registered trademark shall be entered in the trademark register by the parties.*
4. *The trademark which has been accepted is considered to have been registered as of the date of the application for registration.*
5. *The trademark register is public. Copies or extracts of registrations are provided to anyone who applies for them.*
6. *The trademark register may be in electronic form. A decision of the Minister of Finance and Development sets the terms, conditions, registration procedure, technical specifications, technical management and any other matter relevant to the establishment and maintenance of the electronic trademark register. By the same decision the commencement of operation of the electronic trademark register is ascertained and the trademark register in paper form is can be abolished.*

### Comments:

The Greek trademark law does not provide for a priority principle between the recordal applications filed. This means that the Trademarks Office can record any application they wish, ignoring prior applications related to the same trademark. It is recommended adding a subparagraph to par. 2 providing that:

*“All recordals provided by this paragraph shall be recorded in the registry based on the priority of the filing of the relevant recordal applications”.*

## 6) Article 38 – (Articles 10 and 13 of Directive 2004/48 / EU) Claims for offenses

Article 38 of the draft law provides:

1. *Anyone who, in infringement of Articles 7, 8 or 10 uses or otherwise affects a trademark belonging to someone else, can be sued for removal of infringement and its omission in the future and be ordered to pay compensation.*

2. *Along with the claim for the removal of the infringement the proprietor may ask, among others, for the following: a) the withdrawal of products which have been found to infringe the trademark's right from the market, and, if necessary, of the material principally used for the infringement, b) the removal of the offending trademark or distinctive sign, or, when this is not possible, the permanent removal of products bearing the offending sign from the market and c) their destruction. The court orders the execution of these measures at the expense of the trademark offender, unless special reasons advocate for the contrary.*

3. *If the court condemns for failure to act, the threatened penalty for every infringement is a fine from 3,000 to 10,000 euro in favor of the proprietor, and imprisonment for up to one year. The same applies when the sentence is in the process of injunctions. Otherwise Article 947 of the Code of Civil Procedure is applicable.*

4. *The proprietor also has the rights of the first subparagraph of paragraph 2 against any intermediary whose services are used by a third party to infringe rights.*

5. *Whoever offends someone else's trademark must pay compensation and satisfy moral damages.*

6. *The compensation can also be calculated based on the amount which the infringer would have paid for rights or other fees, if he had requested the license for use from the proprietor.*

(...)

### Comments:

According to settled case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), the proprietor of a trademark has the right to prevent any third party from using, in the course of trade, signs identical with or similar to his mark including the right to prevent the use of a later registered trademark, without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand. This is also, confirmed by the wording of Article 18 of the Directive and the corresponding Article 48 of the draft Greek law.

However, in Greece, some courts deny infringement claims, where the defendant has filed a later trademark application or has a later trademark registration and they tend to suspend the hearing, until the Administrative Trademark Commission or the Administrative Courts have ruled on the matter. For the avoidance of doubt and in order not to allow the continuation of such practice, it is recommended to include a new paragraph (11) to this provision, by virtue of which the filing of

a later trademark application, that may infringe earlier trademark rights shall have no effect on the progress of the case. The proposed wording is as follows:

*“The filing of a trademark application by the person/entity against whom the proprietor of an earlier registered trademark or earlier trademark application has taken measures in order to prevent the use of the sign, comprising said application, shall not be detrimental to the progress of the proceedings”.*

#### **7) Article 40(2) – (Article 17 of Directive 2015/2436 / EU) Non-use as defense in infringement proceedings**

Under Article 40(2) of the draft law,

*The claim for proof of genuine use shall be filed by the defendant in writing at the registry of the court where the claim is pending within sixty (60) days of filing the claim. The request must clearly indicate the trademarks and the products or services for which proof of use is requested.*

#### Comments:

In our opinion, the plaintiff should be made aware of the request for proof of use filed by the defendant. Therefore, INTA suggests that it be explicitly mentioned that the request for proof of use is filed with the court and that notice of the submitted request is sent to the plaintiff within 60 days from the request's filing.

#### **8) Article 46 – (Article 15 of Directive 2004/48 / EU) Publication of judgments**

Article 46 of the draft law provides:

*1. The judgments of civil courts or final judgments of criminal courts relating to rights provided in Part III of this Law may, at the request of the applicant and at the expense of the party offending the trademark, order the appropriate measures for the dissemination of information concerning the judgment as well as the posting of judgment, its full or partial publication in the media or on the internet. The court shall decide the appropriate means of information, respecting the principle of proportionality.*

*2. This claim is extinguished if the measures for the disclosure of judgment are not taken within six months from the publication of the judgment.*

#### Comments:

In order to avoid a doubtful interpretation of this provision, we recommend that it be clarified that court decisions are published at the request of the applicant, by the applicant and at the expense of the offending party.

## 9) Article 47 – Jurisdiction

Article 47 of the draft law provides:

*1. The Trademark Office, the Administrative Trademark Committee and the Administrative Courts have the jurisdiction over the acceptance or rejection of trademark applications, the invalidation and the revocation of registered trademarks as well as any conflict arising between the Trademark Office and the applicants or trademark proprietors or third parties pursuant to the implementation of the current law.*

*2. The civil courts have the jurisdiction for conflicts concerning trademark infringement.*

### Comments:

Further to the comments submitted in relation to Article 38, in our opinion, the practice of some Courts that suspend hearings until the later trademark application has either been registered or rejected is not correct. For this reason, it should be emphasized that Civil Courts are exclusively competent in deciding trademark infringement cases as well as for ruling on the scope of use of trademarks. INTA therefore recommends that the wording of paragraph 2 be amended as follows:

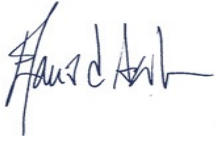
*“Civil courts have exclusive jurisdiction for disputes concerning infringements of trademark applications and/or registrations, as well as for disputes concerning their use and/or the scope of use”.*

For the sake of clarity, we suggest a third paragraph be introduced, specifying which decisions of the Administrative Trademark Commission or the Administrative Courts are binding for Civil Courts. This way, Civil Courts will not be able to suspend hearings until the registration or invalidation procedures have been concluded. We recommend that the following wording be introduced:

*“Decisions of the Administrative Trademark Commission or of the Administrative Courts that have ruled on matters mentioned in paragraph 1 and on the condition that they have become final, are binding for the Civil Courts only as of the moment they become final”.*

INTA stands ready to support the Greek TMO in its efforts towards the implementation of the EU trademark reform. We hope you will find our comments useful. Should you wish to further discuss any of the points we have raised or additional issues, please contact H el ene Nicora, Chief Representative Officer-Europe at [hnicora@inta.org](mailto:hnicora@inta.org) and Carolina Oliveira, INTA Policy Officer - Europe at [coliveira@inta.org](mailto:coliveira@inta.org).

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Etienne Sanz de Acedo". The signature is fluid and cursive, with a prominent initial "E" and a long horizontal stroke at the end.

Etienne Sanz de Acedo  
Chief Executive Officer  
International Trademark Association

Enclosure: translation into Greek



TRANSLATION INTO GREEK

1 Φεβρουαρίου 2019

Αξιότιμον Κύριο Αυλωνίτη  
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτών  
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης  
Αθήνα  
Ελλάδα

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [gen-sec@gge.gr](mailto:gen-sec@gge.gr)

**Θέμα: Συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου περί Σημάτων στην Ελλάδα, αναφορικά με την εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΕ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και αναφορικά με την πρακτική και τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών**

Αξιότιμε κύριε Αυλωνίτη,

Η Διεθνής Ένωση Σημάτων (International Trademark Association, στο εξής αποκαλούμενη INTA) είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση επί του ανωτέρω σχεδίου νόμου στην Ελλάδα, μετά από την πρόσκληση προς κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ).

Η INTA αποτελεί διεθνή ένωση δικαιούχων εμπορικών σημάτων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται για την υποστήριξη των εμπορικών σημάτων και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Τα μέλη της INTA αριθμούν περισσότερους από 7.200 οργανισμούς από 191 χώρες. Τα μέλη της INTA εκπροσωπούν περίπου 31.000 επαγγελματίες και περιλαμβάνουν δικαιούχους σημάτων από μεγάλες μεγάλες εταιρείες καθώς και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συμμετέχουν επίσης ως μέλη κυβερνητικές αρχές καθώς και καθηγητές πανεπιστημίων και φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες για την INTA αναφέρονται στην ιστοσελίδα [www.inta.org](http://www.inta.org).

Η INTA θα ήθελε να επαινέσει την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την έγκαιρη και ενδελεχή εξέταση της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (ακολουθώντας η «Οδηγία») με το παρόν σχέδιο νόμου. Η INTA έχει αναμιχθεί ενεργά εξ αρχής στη διαδικασία της νομοθετικής μεταρρύθμισης του συστήματος σημάτων της ΕΕ και έχει την τιμή να υποβάλει τα παρακάτω σχόλια σε άρθρα του σχεδίου νόμου, μερικά εκ

των οποίων τίθενται με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία. Με την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης έχουμε την τιμή να παρέχουμε σχόλια και σε άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου που σχετίζονται με τις πρακτικές και τις διαδικασίες των διοικητικών αρχών και των δικαστηρίων.

### **1) 'Άρθρο 4 παρ. 2 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου**

Το άρθρο 4 παρ. 2 του σχεδίου νόμου προβλέπει το εξής:

*Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 1, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσής του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.*

#### Σχόλια:

Σύμφωνα με το 'Άρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εξαίρεση στη μη καταχώριση/κήρυξη ακυρότητας με βάση την κτήση διακριτικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται όχι μόνο όταν ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης ('Άρθρο 4 παρ. 4), αλλά εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης αλλά πριν από την ημερομηνία καταχώρισης.

Συστήνουμε το σχέδιο νόμου να εφαρμόσει τη δυνατότητα που αναφέρεται στο 'Άρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας. Πράγματι, Η INTA θεωρεί ότι η τροποποίηση του Νόμου περί Σημάτων στην Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας προκειμένου να αντανakλάται σε μεγαλύτερο βαθμό τι συμβαίνει στις εμπορικές συναλλαγές. Τούτο είναι ιδιαίτερος σημαντικό καθώς ορισμένες φορές, οι διαδικασίες καταχώρισης ενός σήματος διαρκούν από μερικούς μήνες μέχρι και χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν.

### **2) 'Άρθρο 19 – Αποτελέσματα έναντι τρίτων**

Το 'Άρθρο 19 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

*Οι δικαιοπραξίες που αφορούν σήμα, στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 16, 17 και η παρ. 1 του άρθρου 18, παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνον μετά την εγγραφή τους στο μητρώο. Εντούτοις, παράγουν αποτελέσματα και πριν από την εγγραφή τους, έναντι των προσώπων οι οποίοι απέκτησαν μεν δικαιώματα επί του σήματος μετά την ημερομηνία της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας, ήταν όμως εν γνώσει αυτής κατά την ημερομηνία κτήσης των δικαιωμάτων τους.*

### Σχόλια:

Παρόλο που τα βάρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 1 παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνον μετά την εγγραφή τους στο μητρώο, δεν προβλέπεται το ίδιο και για τις κατασχέσεις και λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η INTA συστήνει την προσθήκη στο άρθρο 19 παραπομπής στο αρ. 18 παρ. 2 (*Το σήμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εν λόγω πράξεις εγγράφονται στο μητρώο σημάτων*).

### **3) 'Άρθρο 30 παρ. 11 – Παράσταση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων**

Το 'Άρθρο 30 παρ. 11 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

*11. Οι διάδικοι παρίστανται με δικηγόρο, μπορούν δε να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους εγγράφως ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και να υποβάλουν κάθε χρήσιμο για την υποστήριξη της υποθέσεώς τους στοιχείο ή έγγραφο. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκμαίρεται ομολογία και η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων λαμβάνει απόφαση ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Ενώπιον της Επιτροπής γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου με κλήτευση του αντιδίκου προ σαράντα οκτώ (48) ωρών. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την εξέταση μαρτύρων ενώπιον της.*

### Σχόλια:

Πιστεύουμε ότι η πρακτική της Διεύθυνσης Εμπορικών Σημάτων όσον αφορά την εκπροσώπησή ενώπιόν της και την νομιμοποίηση των δικηγόρων είναι μεταβλητή και υπερβολικά τυπολατρική. Για το λόγο αυτό, θα προτείναμε να αναφέρεται ρητά στο νόμο, ότι τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων μέσω απλού πληρεξουσίου, χωρίς περαιτέρω νομιμοποιήσεις. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:

*«Οι διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο, υποβάλλοντας πληρεξούσιο που φέρει την υπογραφή του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του. Δεν απαιτείται επικύρωση της υπογραφής. Οι διάδικοι μπορούν να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς... ».*

### **4) 'Άρθρο 32 – Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων**

Το 'Άρθρο 32 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

*1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών αρχομένης από την επομένη της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων.*

*2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.*

3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για άσκηση παρέμβασης αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Οι νομίμως κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέμβασης στερούνται του δικαιώματος ανακοπής, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βία..

#### Σχόλια:

Κατά τη γνώμη μας, η προσέγγιση των Διοικητικών Δικαστηρίων όσον αφορά τη νομιμοποίηση των διαδίκων είναι σε μεγάλο βαθμό τυπολατρική. Σημειώνουμε επίσης μια αυξανόμενη τάση απορρίψεως προσφυγών αλλοδαπών διαδίκων κατά των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, εφόσον μαζί με το επικυρωμένο με Apostille συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δεν προσκομίζεται η πλήρης νομιμοποίηση του αλλοδαπού νομικού προσώπου (καταστατικό, συνοδευόμενο από τις τροποποιήσεις του κ.λπ.), το οποίο καθιστά την όλη διαδικασία εξαιρετικά επίπονη κι επαχθή για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε με μεγάλη έμφαση να συμπεριληφθεί μνεία ότι τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, προσκομίζοντας: α) επικυρωμένο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και β) ένα απόσπασμα εμπορικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει η εξουσία εκπροσώπησης και οι αρμοδιότητες του υπογράφοντος.

### **5) Άρθρο 33 – Καταχώριση – Μητρώο Σημάτων**

Το Άρθρο 33 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

1. Η Διεύθυνση Σημάτων τηρεί μητρώο σημάτων και το ενημερώνει.

2. Το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες εγγραφές:

α) τα στοιχεία των δηλώσεων κατάθεσης σήματος,

β) τις αποφάσεις του εξεταστή, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) τα στοιχεία των αιτήσεων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κατά το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 30,

δ) τα στοιχεία των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

ε) τις μεταβολές και πράξεις επί δηλώσεων ή καταχωρίσεων σήματος.

3. Όταν το σήμα γίνει δεκτό με απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ή με τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων, σημειώνεται στο μητρώο σημάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» με τις τυχόν μεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήμα. Δικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αμφισβήτηση καταχωρισμένου σήματος εγγράφονται στο μητρώο σημάτων με επιμέλεια των διαδίκων.

4. Το σήμα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.

5. Το μητρώο σημάτων είναι δημόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα.

6. Το μητρώο σημάτων μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταχώρισης, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων και η τυχόν κατάργηση του έγχαρτου μητρώου.

#### Σχόλια:

Ο ελληνικός νόμος σημάτων δεν προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας μεταξύ των αιτήσεων για εγγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία σημάτων μπορεί να εγγράφει όποια αίτηση επιθυμεί, αγνοώντας προηγούμενες αιτήσεις που σχετίζονται με το ίδιο σήμα. Συστήνουμε την προσθήκη υποπαραγράφου 2 η οποία θα ορίζει ότι:

*“Οι εγγραφές της παρούσας παραγράφου θα εγγράφονται στο μητρώο με βάση την προτεραιότητα κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων”.*

### **6) ‘Άρθρο 38 – (Άρθρα 10 και 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αξιώσεις επί προσβολής**

Το Άρθρο 38 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

1. Όποιος κατά παράβαση των άρθρων 7, 8 ή 10 χρησιμοποιεί, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων: α) την απόσυρση από το εμπόριο ή την κατάσχεση των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σημείου ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο 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..

3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως δέκα χιλιάδων (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.

4. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάμεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων.

5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήμα, υποχρεούται σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.

6. Η αποζημίωση μπορεί να υπολογισθεί και με βάση το ποσό το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.

(...)

#### Σχόλια:

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο δικαιούχος σήματος έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τρίτο να χρησιμοποιεί, στις συναλλαγές, σημείο πανομοιότυπο ή όμοιο με το σήμα του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδίζει τη χρήση μεταγενεστέρως καταχωρισμένου σήματος, χωρίς να είναι απαραίτητο το μεταγενέστερο σήμα να έχει κηρυχθεί άκυρο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το άρθρο 18 της Οδηγίας και το αντίστοιχο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου.

Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα, κάποια δικαστήρια αρνούνται αξιώσεις από προσβολή, όταν ο εναγόμενος έχει καταθέσει μεταγενέστερη αίτηση σήματος ή έχει καταχωριστεί μεταγενέστερο σήμα του, και έχουν την τάση να αναστέλλουν την συζήτηση έως ότου η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή η Υπηρεσία Σημάτων εκδώσουν απόφαση επί του ζητήματος. Για την αποφυγή αμφιβολίας και προκειμένου να μην επιτραπεί η συνέχιση αυτής της πρακτικής, συστήνεται να περιληφθεί στο άρθρο αυτό νέα παράγραφος (11), με βάση την οποία η κατάθεση μεταγενέστερης δήλωσης σήματος, η οποία προσβάλλει προγενέστερα δικαιώματα επί σήματος, δεν θα επηρεάζει την πρόοδο της υπόθεσης. Η προτεινόμενη διατύπωση έχει ως εξής:

*«Η κατάθεση δήλωσης σήματος από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου ο δικαιούχος προγενέστερου καταχωρισμένου σήματος έχει λάβει μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση του σημείου στο οποίο συνίσταται η εν λόγω δήλωση, δεν επηρεάζει την συνέχιση της διαδικασίας».*

#### **7) 'Άρθρο 40(2) – (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία προσβολής σήματος**

Σύμφωνα με το 'Άρθρο 40(2) του σχεδίου νόμου,

*Το αίτημα για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται από τον εναγόμενο εγγράφως στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα σήματα και τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η απόδειξη χρήσης.*

#### Σχόλια:

Κατά την άποψή μας, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο Ενάγων θα λαμβάνει γνώση του αιτήματος απόδειξης χρήσης που υπέβαλε ο Εναγόμενος. Για το λόγο αυτό, η INTA προτείνει να αναφέρεται

ρητώς, ότι η αίτηση για την απόδειξη χρήσης πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο ως ξεχωριστό δικόγραφο, το οποίο θα πρέπει να επιδίδεται στον Ενάγοντα εντός της αναφερόμενης προθεσμίας των 60 ημερών από την κατάθεση της αγωγής,

#### **8) 'Άρθρο 46 – (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δημοσίευση αποφάσεων**

Το Άρθρο 46 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

*1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν προσβολή σήματος μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και με δαπάνες του προσβάλλοντος το σήμα, να διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή μερική δημοσίευσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.*

*2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα μέτρα δημοσιοποίησης της απόφασης δεν εκτελεσθούν μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης.*

#### Σχόλια:

Προς αποφυγή αμφιβολιών κατά την ερμηνεία της παρούσας διάταξης, προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντα, από τον ενάγοντα, αλλά με έξοδα του εναγομένου.

#### **9) 'Άρθρο 47 – Δικαιοδοσία**

Το Άρθρο 47 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής:

*1. Η Διεύθυνση Σημάτων, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την αποδοχή ή μη των δηλώσεων σημάτων, για την ακυρότητα και την έκπτωση από καταχωρισμένο σήμα, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ της Διεύθυνσης Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σήματος ή τρίτων κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.*

*2. Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για διαφορές σχετικές με την προσβολή σήματος.*

#### Σχόλια:

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με το άρθρο 38, κατά την άποψή μας, η πρακτική ορισμένων δικαστηρίων, τα οποία αναστέλλουν τη δίκη, έως ότου καταχωριστεί ή απορριφθεί η αίτηση καταχώρισης μεταγενέστερου σήματος είναι λανθασμένη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα Πολιτικά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια για να αποφασίζουν επί υποθέσεων προσβολής σήματος όπως επίσης και να αποφασίζουν επί του εύρους της χρήσης των σημάτων. Η INTA επομένως προτείνει να τροποποιηθεί η διατύπωση της παραγράφου 2 ως εξής:

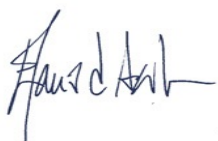
*«Τα Πολιτικά Δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν προσβολές καταχωρισμένων σημάτων ή αιτήσεων καταχώρισης σημάτων, καθώς και για την εκδίκαση διαφορών σχετικές με τη χρήση ή/και το εύρος της χρήσης αυτών».*

Για λόγους σαφήνειας, θα προτείνουμε να προστεθεί μια τρίτη παρ. που θα καθορίζει ποιες αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για τα Πολιτικά Δικαστήρια. Με τον τρόπο αυτό, τα Πολιτικά Δικαστήρια δεν θα μπορούν να αναστείλουν τις εκκρεμείς ενώπιόν τους δίκες, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταχώρισης ή διαγραφής σήματος. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:

*«Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των Διοικητικών Δικαστηρίων που έχουν αποφανθεί επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταστεί τελεσίδικες, δεσμεύουν τα Πολιτικά Δικαστήρια μόνο από το χρόνο της τελεσιδικίας τους».*

Η INTA υποστηρίζει την ΓΓΕ στις προσπάθειες υλοποίησης της αναμόρφωσης του συστήματος σημάτων της ΕΕ. Ευελπιστούμε ότι τα σχόλιά μας θα φανούν χρήσιμα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συζητήσουμε περαιτέρω κάποια από τα σημεία που αναδείξαμε ή επιπρόσθετα ζητήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία H el ene Nicora, Επικεφαλή Εκπρόσωπό μας του Ευρωπαϊκού Γραφείου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [hnicora@inta.org](mailto:hnicora@inta.org) και με την κυρία Carolina Oliveira, Υπάλληλο Πολιτικής της INTA στην Ευρώπη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [coliveira@inta.org](mailto:coliveira@inta.org).

Με εκτίμηση,



Etienne Sanz de Acedo  
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)  
International Trademark Association