

Εμπορικά Σήματα/ Trademarks

Στις ΗΠΑ τα ονόματα γεωγραφικών ενδείξεων προστατεύονται ανέκαθεν μέσω του συστήματος εμπορικών σημάτων, προτού ακόμα εισαχθεί το 1995 ο όρος «γεωγραφικές ενδείξεις» με τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας για εμπορικά θέματα όσον αφορά στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (TRIP'S) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Τούτο σημαίνει ότι η καταχώρηση ενός ονόματος ως εμπορικό σήμα δεν υποδεικνύει επ' ουδενί «γεωγραφική ένδειξη» και δεν εξετάζεται σε καμιά περίπτωση ως τέτοιο, περιλαμβανομένων και εκείνων των σημάτων που σύμφωνα με την TRIP'S του ΠΟΕ συνιστούν «γεωγραφική ένδειξη».

Σύμφωνα πάντα με τον αμερικανικό νόμο, οι γεωγραφικοί όροι περιγραφικοί ή μη της καταγωγής αγαθών και υπηρεσιών δεν εγγράφονται ως εμπορικά σήματα, διότι θεωρείται δικαίωμα των παραγωγών μιας περιοχής να χρησιμοποιούν έναν γεωγραφικό όρο για να περιγράψουν την προέλευση των προϊόντων τους.

Εντούτοις, μια γεωγραφική ένδειξη, όπως καθορίζεται στην TRIP'S, προσδιορίζει ένα αγαθό, όχι μόνο μια γεωγραφική περιοχή. Εάν ένας γεωγραφικός όρος χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε με την πάροδο του χρόνου να προσδιορίζει την προέλευση των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι καταναλωτές αρχίζουν να τον αναγνωρίζουν ως προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ενός παραγωγού ή ομάδας παραγωγών, οπότε ο γεωγραφικός όρος δεν περιγράφει πλέον μόνο την προέλευση των αγαθών αλλά και την «πηγή» των αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος θεωρείται ότι έχει τη «δευτεροβάθμια έννοια» (secondary meaning) ή την «επίκτητη διακριτικότητα» (acquired distinctiveness). Η αρχική έννοια στους καταναλωτές είναι ο γεωγραφικός τόπος, ενώ η δευτεροβάθμια έννοια στους καταναλωτές είναι ο παραγωγός ή κατασκευαστής. Εάν ένας περιγραφικός όρος έχει τη «δευτεροβάθμια έννοια» στους καταναλωτές, ο όρος θεωρείται αυτομάτως προστατευμένος ως εμπορικό σήμα. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού γνωρίσματος του αμερικανικού νόμου περί εμπορικών σημάτων, οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν επίσης να προστατευθούν ως εμπορικά ή συλλογικά σήματα.

Οι γεωγραφικοί όροι μπορούν επίσης να προστατευθούν ως σήματα πιστοποίησης. Ένας γεωγραφικός όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε μόνος είτε ως μέρος ενός σύνθετου σήματος, για να πιστοποιήσει ότι τα αγαθά προέρχονται από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που προσδιορίζεται από τον όρο. Σημειώνουμε ότι ένα γεωγραφικό όνομα μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα πιστοποίησης ακόμα κι αν πρωτίστως είναι γεωγραφικά περιγραφικό. Τα σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πιστοποιήσουν την περιφερειακή προέλευση δεν περιορίζονται απαραίτητα στους όρους που περιλαμβάνουν την ακριβή γεωγραφική ορολογία. Μια διαστρέβλωση ενός γεωγραφικού όρου, μια σύντμηση, ή ένας συνδυασμός γεωγραφικών όρων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σήματα πιστοποίησης που δείχνουν την περιφερειακή προέλευση. Είναι επίσης δυνατό για ένα σήμα ή έναν λογότυπο, που δεν είναι τεχνικά γεωγραφικής φύσης, να έχουν τη σημασία γεωγραφικής ένδειξης.

Για πληροφορίες όσον αφορά στην εξέταση των σημάτων και την διαδικασία κατοχύρωσής τους, βλ. αρμόδια αμερικανική υπηρεσία United States Patent and Trademark Office/USPTO, www.uspto.gov. Σύνοψη βασικών σημείων του νόμου κάτωθι.

Σημειώνουμε ότι στις ΗΠΑ, η γνώση καταναλωτών και παραγωγών περί της σχετικής ρυθμιστικής δομής της ΕΕ είναι αρκετά περιορισμένη. Τα GIs, μέχρι ενός ορισμένου βαθμού, θεωρούνται από τους αμερικανούς σχεδιαστές πολιτικής ως ξεπερασμένο ευρωπαϊκό σύστημα που παρέχει προνόμια στις εταιρίες που έχουν αναπτύξει επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα σε μια περιοχή για δεκαετίες ή αιώνες. Για την αμερικανική βιομηχανία εν γένει, τα GIs ενισχύουν τον προστατευτισμό στο εμπόριο, δεδομένου ότι το εν λόγω σύστημα δημιουργεί μία προστατευόμενη ζώνη, όπου ανήκουν όσοι τηρούν κωδικοποιημένες μεθόδους παραγωγής, και αποκλείονται άλλοι από τη χρησιμοποίηση του πολύτιμου γεωγραφικού ονόματος για τη σήμανση των τροφίμων και ποτών τους. Το στερεότυπο του αμερικανικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπως εμποτίζεται με μια καλβινιστή ηθική που ανταμείβει τη σκληρή εργασία και την καινοτομία, παρά στηρίζεται στην παράδοση, εξηγεί επίσης γιατί στις ΗΠΑ δίνεται προτεραιότητα στο σύστημα των εμπορικών σημάτων και η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παραγάγει ποτέ μια ανεξάρτητη δομή για τα GIs.

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται στην έκθεση του OriGIN, του πρώτου διεθνούς δικτύου για τα GIs (με μέλη περί τις 150 ενώσεις παραγωγών από 40 χώρες, Organization for an International Geographical Indications Network, <http://www.origin-gi.com/>) με τίτλο *American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy* (του 2010, http://www.aop-us.org/uploads/2/1/2/5/21255810/american_origin_products_protecting_a_legacy_final_2_3_02.pdf). Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται εκτενώς τα θέματα προέλευσης και σήμανσης των προϊόντων, της βιώσιμης γεωργίας και γεωγραφικής περιοχής (*terroir*). Γίνεται επίσης αναφορά στα ακόλουθα case studies: Idaho Potatoes, Kona Coffee (Hawaii), Missouri Northern Pecans, Napa Valley Wines. Οι συγγραφείς προτείνουν τη δημιουργία ενός καταλόγου AOP των τροφίμων και των ποτών και μιας νέας κατηγορίας πιστοποίησης για τα GIs, τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα της USPTO. Τέλος, προτείνουν τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος καταχώρισης των GIs στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οπότε κάθε προϊόν που έχει καταγραφεί θα προστατεύεται αυτομάτως σε όλες τις χώρες-μέλη του Οργανισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα των GIs συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα των συνομιλιών για την ΤΤΙΡ.

Ο Αμερικανικός Νόμος περί προστασίας των γεωγραφικών προσδιορισμών - περιληπτική ερμηνεία των κυρίων χαρακτηριστικών του

Στις Η.Π.Α. οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί προστατεύονται μέσω του γενικού συστήματος προστασίας εμπορικών σημάτων (trademarks) και θεωρούνται υποκατηγορία τους, καθώς –κατά το Αμερικανικό πάντα δίκαιο- τα ονόματα με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως ακριβώς και τα εμπορικά σήματα:

- πιστοποιούν καταγωγή
- επιβεβαιώνουν ποιότητα
- ανατρέχουν σε σημαντικό επιχειρηματικό κέρδος.

Το Αμερικανικό σύστημα χρησιμοποιώντας την ήδη εδραιωμένη υπάρχουσα διοικητική δομή του συστήματος (1946) προστασίας εμπορικών σημάτων, δίνει το δικαίωμα σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την εγγραφή

ενός γεωγραφικού προσδιορισμού ή και να την ακυρώσει, εάν βέβαια αποδείξει ότι υφίσταται ζημία από την εγγραφή ή την συνεχή του χρήση.

Η αρμόδια υπηρεσία εγγραφής εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών προσδιορισμών είναι το Γραφείο ευρεσιτεχνίας και Σημάτων (United States Patent and Trademark – USPTO).

Σημειώνουμε ότι στην Αμερική δεν προστατεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που θεωρούνται generic. Ένα προϊόν θεωρείται generic όταν η χρήση του είναι τόσο διαδεδομένη ώστε θεωρείται πλέον συνώνυμο μιας ολόκληρης κατηγορίας προϊόντων/υπηρεσιών, χωρίς όμως να υποδηλώνει στη συνείδηση των καταναλωτών ιδιαίτερη γεωγραφική προέλευση. Ενδεικτικό παράδειγμα προϊόντων generic είναι το τυρί ΦΕΤΑ και ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ, χρήση του ονόματος των οποίων μπορεί να κάνει κάθε παραγωγός των προϊόντων που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες αυτές.

Άλλο χαρακτηριστικό του Αμερικανικού συστήματος προστασίας εμπορικών σημάτων/γεωγραφικών προσδιορισμών είναι ότι μόνον ο ιδιοκτήτης του σήματος έχει αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα να εμποδίσει την χρήση του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εάν η χρήση αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΠ και ΠΓΕ

A. Σήματα πιστοποίησης (Certification Marks)

B. Συλλογικά σήματα (Collective marks)

Γ. Εμπορικά σήματα (Trade marks)

Κατά το δίκαιο των Η.Π.Α., σήματα που παραπέμπουν αποκλειστικά σε γεωγραφική περιοχή (Π.Γ.Ε) και τα οποία δεν θα μπορούσαν να καταχωρηθούν σαν εμπορικά σήματα (Trademarks) ή συλλογικά σήματα (Collective marks) μπορούν να καταχωρηθούν και προστατευθούν μόνον ως:

A. α) Σήματα πιστοποίησης (certification mark).

β) Τοπικά σήματα πιστοποίησης (regional certification mark)

Τα σήματα πιστοποίησης υποδεικνύουν ειδικότερα: **i)** τη γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος, **ii)** τα συστατικά, τη μέθοδο παραγωγής, την ποιότητα και άλλα χαρακτηριστικά και **iii)** το ότι η διαδικασία παραγωγής έγινε από μέλος μιας ένωσης ή οργανισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήματος πιστοποίησης είναι η λέξη Roquefort, η οποία παραπέμπει σε προϊόν καταγωγής Roquefort, στη μέθοδο παραγωγής του και στα μέλη

της ένωσης παραγωγών της επαρχίας Roquefort.

Τα σήματα πιστοποίησης έχουν τις εξής ιδιομορφίες:

- Η χρήση τους γίνεται όχι από τον ιδιοκτήτη του σήματος, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο παραγωγός του προϊόντος, αλλά από εξουσιοδοτημένες από τον ιδιοκτήτη ενώσεις/συνεταιρισμούς, από περιφερειακές υπηρεσίες και όργανα του Δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος της γεωγραφικής τους περιφέρειας σε προϊόντα που διακρίνονται λόγω των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών τους και των υψηλών προδιαγραφών παραγωγής τους (προϊόντα γεωγραφικής καταγωγής). Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, έχει το δικαίωμα ελέγχου όσον αφορά την ποιότητα και τις προδιαγραφές παραγωγής, αλλά οι ίδιοι δεν πωλούν τα αγαθά).

- Το σήμα πιστοποίησης δεν παραπέμπει στον παραγωγό του προϊόντος, δεν διακρίνει δηλαδή την «πηγή» προέλευσης. Επομένως, κάθε μονάδα παραγωγής η οποία μπορεί να παράγει το ίδιο προϊόν με τις ίδιες προδιαγραφές και τις ίδιες μεθόδους έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του εμπορικού σήματος/γεωγραφικού προσδιορισμού (ελιές Καλαμάτας).

Το καθεστώς προστασίας των προαναφερθέντων σημάτων πιστοποίησης στηρίζεται σε δύο αρχές:

- ο Ότι μόνον οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής μπορούν να κάνουν χρήση του σήματος και

- ο Ότι είναι παράνομη η χρήση του σήματος όταν αυτή γίνεται από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν έννομο δικαίωμα.

Όσον αφορά στα Συλλογικά σήματα:

- ο Αυτά υιοθετούνται από μία συλλογική ηγεσία (ένωση, συνεταιρισμό, οργανισμό) για χρήση του συλλογικού σήματος αποκλειστικά από τα μέλη της και προσδιορίζουν προϊόντα/υπηρεσίες προερχόμενα από αυτά, σε αντιδιαστολή με άλλα ομοειδή προϊόντα προερχόμενα από διαφορετικό συλλογικό όργανο (προϊόντα συνεταιρισμού Δωδώνης), που σημαίνει ότι το κάθε μέλος-παραγωγός μπορεί να πωλήσει τα αγαθά κάτω από αυτό το σήμα.

- ο Τα *συλλογικά σήματα συμμετοχής (Collective membership marks)* υιοθετούνται από τα μέλη μιας συλλογικής ένωσης για να υποδηλώσουν και μόνον την συμμετοχή αυτή και δεν αναφέρονται σε προϊόντα/ υπηρεσίες.

B. α) Συλλογικά σήματα (Collective trademarks marks or collective service marks)

β) Συλλογικά σήματα συμμετοχής (Collective membership marks)

Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι η εξής:

1. Τα πρώτα υιοθετούνται από μία συλλογική ηγεσία (ένωση, συνεταιρισμό, οργανισμό) για χρήση του συλλογικού σήματος αποκλειστικά από τα μέλη της και προσδιορίζουν προϊόντα/υπηρεσίες προερχόμενα από αυτά, σε αντιδιαστολή με άλλα ομοειδή προϊόντα προερχόμενα από διαφορετικό συλλογικό όργανο (προϊόντα συνεταιρισμού Δωδώνης).

2. Τα συλλογικά σήματα συμμετοχής υιοθετούνται από τα μέλη μιας συλλογικής ένωσης για να υποδηλώσουν και μόνον την συμμετοχή αυτή και δεν αναφέρονται σε προϊόντα/ υπηρεσίες.

Γ. Εμπορικά σήματα (trademarks)

Κατά το Αμερικανικό δίκαιο, η προστασία των γεωγραφικών προσδιορισμών ή σημάτων (signs) γίνεται, επίσης, με την εγγραφή τους στο μητρώο των εμπορικών σημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός έχει αποκτήσει «δεύτερη σημασία» και παραπέμπει πλέον όχι μόνον στην γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος, αλλά και στην καταγωγή παραγωγής του (παραγωγοί, κατασκευαστές).

Τέλος, ονόματα προϊόντων περιέχοντα γεωγραφικούς προσδιορισμούς προστατεύονται και κατά το κοινό Δίκαιο χωρίς την εγγραφή τους δηλαδή στην υπηρεσία USPTO όταν αυτά, κατά συνείδηση των καταναλωτών, προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή και μόνον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιπτώσεως αυτής είναι η λέξη COGNAC η οποία παραπέμπει στο brandy που παράγεται στην περιοχή Cognac της Γαλλίας, με ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών και όχι στο brandy που παράγεται σε άλλες περιοχές.

Ενδεικτικός κατάλογος νομικών γραφείων στην περιοχή της Ουάσιγκτων, που ειδικεύονται σε θέματα εμπορικών σημάτων (κατά αλφαβητική σειρά):

Arent Fox LLP

1050 Connecticut Avenue, NW

Washington, DC 20036-5339

Τηλ.: +1 202 857 6000

Φαξ: +1 202 857 6395

<http://www.arentfox.com>

Day Pitney LLP

1100 New York Avenue, NW, Suite 300

Washington, DC 20005

Τηλ.: +1 202 218 3900

Φαξ: +1 202 218 3910

www.daypitney.com

EMP&A/ Erik M. Pelton & Associates, PLLC

Τηλ.: +1 703 525 8009

Φαξ: +1 703 997 5349

www.erikpelton.com

Contact person: Erik Pelton (emp@tm4smallbiz.com)

Finnegan

Washington, D.C.

901 New York Avenue, NW

Washington, DC 20001-4413

Τηλ.: +1 202 408 4000

Φαξ: +1 202 408 4400

Email: info@finnegan.com

<http://www.finnegan.com>

Foley & Lardner LLP

3000 K Street, N.W., Suite 600

Washington, DC 20007-5109

Τηλ.: +1 202 672 5300

Φαξ: +1 202 672 5399

<http://www.foley.com>

Frommer Lawrence & Haug LLP

1667 K Street, NW, Washington, DC 20006

Τηλ.: +1 202 292 1530

Φαξ: +1 202 292 1531

<http://www.flhlaw.com>

Greenberg & Lieberman

2141 Wisconsin Ave. NW, Suite C-2

Washington, DC 20007 USA

Τηλ.: (202) 625-7000

Toll Free: +1 888 275 2757

Φαξ: +1 202 625 7001

Email: questions@aplegal.com

<http://www.aplegal.com>

Hogan Lovells US LLP

Columbia Square, 555 13th Str., NW

Washington DC 20004

Τηλ.: +1 202 637 5600

Φαξ: +1 202 637 5910

www.hoganlovells.com

McNeely, Hare & War LLP

5335 Wisconsin Ave, NW, Suite 440

Washington, D.C. 20015 U.S.A.

Τηλ.: +1 202 274 0214

Φαξ: +1 202 478 1813

Email: info@miplaw.com

<http://www.patentek.com>

Staas & Halsey LLP

1201 New York Avenue, N.W., 7th Floor

Washington, D.C. 20005

Τηλ.: +1 202 434 1500

Φαξ: +1 202 434 1501

<http://www.staasandhalsey.com/>

Contact person: *William Herbert* (wherbert@s-n-h.com)

Sterne, Kessler, Goldstein & Fox.

1100 New York Avenue

Washington, DC 20005

Τηλ.: +1 202 371 2600

Φαξ: +1 202 371 2540

<http://www.skgf.com>

Traverse Legal

Attorneys & Advisors

Lexington Park, Maryland Office: 22776 Three Notch Rd, Suite 201

Lexington Park, MD 20653

Τηλ.: +1 866 936 7447

<http://www.traverselegal.com>

Venable LLP

575 7th Street, NW, Washington, DC 20004

Τηλ.: +1 202 344 4969

Φαξ: +1 202 344 8300

www.Venable.com

Contact person: [*Marcia A. Auberger, Esq. \(MAAuberger@Venable.com\)*](mailto:MAAuberger@Venable.com)

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

1875 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20006

Τηλ.: +1 202 663 6000

Φαξ: +1 202 663 6363

<http://www.wilmerhale.com/>