



Kontakty z Mediami i
Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 95/12
Luksemburg, 6 lipca 2012 r.

Wyrok w sprawie T-60/10
Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG / OHIM

Zespół teatralny The Royal Shakespeare Company uzyskał unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego ROYAL SHAKESPEARE zarejestrowanego dla napojów na rzecz innego przedsiębiorstwa

W ocenie Sądu OHIM słusznie uznał, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż używanie tego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

Austriackie przedsiębiorstwo Jackson International Trading zgłosiło do OHIM (Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego) słowne oznaczenie ROYAL SHAKESPEARE jako znak towarowy dla napojów alkoholowych (w szczególności piwa i whisky szkockiej) i napojów bezalkoholowych (wody mineralnej, soków owocowych itd.) oraz dla usług restauracyjnych. OHIM zarejestrował ten znak towarowy w 2003 r.

W 2006 r. brytyjski zespół teatralny The Royal Shakespeare Company wniósł do OHIM o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego, w szczególności z tego względu, że jego używanie powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy należących do niego wcześniejszych znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie, w tym wspólnotowego znaku towarowego RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, zarejestrowanego w 1999 r. w szczególności dla przedstawień teatralnych. Decyzją z dnia 19 listopada 2009 r. izba odwoławcza OHIM unieważniła prawo do zakwestionowanego znaku towarowego ROYAL SHAKESPEARE z uzasadnieniem, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż używanie tego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.

W wydanym dzisiaj wyroku Sąd utrzymał w mocy tę decyzję o unieważnieniu prawa do znaku i oddalił skargę wniesioną na tę decyzję przez Jackson International Trading.

Sąd zauważył, po pierwsze, że izba odwoławcza OHIM była uprawniona do stwierdzenia podobieństwa obu znaków towarowych i uznania, iż istnieje prawdopodobieństwo ich skojarzenia. Skoro bowiem zakwestionowany znak towarowy składa się wyłącznie ze środkowego i odróżniającego elementu wcześniejszego znaku towarowego, mianowicie wyrażenia „royal shakespeare”, oba znaki towarowe są wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie podobne, tak że przeciętny konsument dostrzeże związek między oboma znakami.

Po drugie, izba odwoławcza OHIM słusznie stwierdziła, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą wśród ogółu odbiorców. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o renomę wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do przedstawień teatralnych, które wbrew twierdzeniom Jackson International Trading są usługami skierowanymi do ogółu odbiorców, a nie tylko ograniczonej części konsumentów lub określonej elity.

Po trzecie, Sąd podkreślił, że Jackson International Trading nie podważa wniosku izby odwoławczej OHIM, zgodnie z którym znak towarowy RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY cieszy się w Zjednoczonym Królestwie „wyjątkową” renomą dla usług w postaci „przedstawień teatralnych”. Ponadto zauważył, że renoma ta wystarcza do stwierdzenia jej istnienia również na szczeblu Unii.

Po czwarte, używając zakwestionowanego znaku towarowego, przedsiębiorstwo Jackson International Trading korzystałoby z atrakcyjności, reputacji i prestiżu wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do własnych towarów (piwa i innych napojów) oraz usług. Na rynku napojów towary przyciągałyby bowiem uwagę konsumenta poprzez wywoływanie skojarzenia z zespołem teatralnym The Royal Shakespeare Company i jego wcześniejszym znakiem towarowym, co dawałoby przedsiębiorstwu przewagę handlową w stosunku do towarów konkurentów. Taka korzyść ekonomiczna polegałaby na korzystaniu – bez zapewnienia jakiegokolwiek rekompensaty w zamian – z wysiłku włożonego przez The Royal Shakespeare Company w uzyskanie renomy i wizerunku przez jego wcześniejszy znak towarowy. To zaś równałoby się czerpaniu nienależnej korzyści przez Jackson International Trading z renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Po piąte, Sąd stwierdził, że izba odwoławcza OHIM słusznie uznała, iż przedsiębiorstwo Jackson International Trading nie wykazało istnienia uzasadnionego powodu używania zakwestionowanego znaku towarowego.

Z tych względów izba odwoławcza OHIM słusznie unieważniła prawo do znaku towarowego ROYAL SHAKESPEARE, uprzednio zarejestrowanego na rzecz Jackson International Trading.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zarządzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793