

Sprawa C-456/19**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym****Data wpływu:**

14 czerwca 2019 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Szwecja)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

14 czerwca 2019 r.

Strona wnosząca apelację:

Östgötatrafiken AB

Druga strona postępowania:

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT **PROTOKÓŁ** [...]

Patent-och 2019-06-13 [...]

marknadsöverdomstolen [...]

[...]

Strona wnosząca apelację

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

Druga strona postępowania:

Patent- och registreringsverket

[...]

PRZEDMIOT

Rejestracja znaku towarowego; obecnie między innymi wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

ZASKARŻONE POSTANOWIENIE

Postanowienie Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego, Szwecja) z dnia 29 marca 2018 r. [...].

[Or. 2] POSTANOWIENIE (z dnia 14 czerwca 2019 r.)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (apelacyjny sąd patentowy i gospodarczy, Szwecja) niniejszym postanawia zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i kieruje do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z załącznikiem A do niniejszego protokołu.

[...]

[Or. 3] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Stan faktyczny

1. Spółka Östgötatrafiken AB (zwana dalej „Östgötatrafiken”) posiada wyłączne prawa do określonych graficznych znaków towarowych w związku z ich rejestracją w krajowym rejestrze znaków towarowych, między innymi do następujących graficznych znaków towarowych o numerach 363521–363523 dla pojazdów i usług transportu w klasie 39 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.

Nr 363521



Nr 363522



Nr 363523



[Or. 4] Postępowanie przed Patent- och registreringsverket (urzędem patentowym, Szwecja)

2. W dniu 23 listopada 2016 r. Östgötatrafiken zgłosiła do Patent- och registreringsverket (urzędu patentowego, Szwecja, zwanego dalej „PRV”), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za rejestrację znaków towarowych w Szwecji, do rejestracji trzy znaki towarowe, opisane w zgłoszeniach jako „malowanie pojazdów w kolorach: czerwonym, białym i pomarańczowym w przedstawiony sposób”. Östgötatrafiken zauważyła, że spółka nie dochodzi wyłączności w odniesieniu do kształtu samych pojazdów lub czarnych/szarych powierzchni pojazdów. Zgłoszenia dotyczyły różnych pojazdów i usług transportu z klasy 39 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.
3. Decyzjami z dnia 29 sierpnia 2017 r. PRV odrzucił zgłoszenia do rejestracji ogólnie rzecz biorąc na tej podstawie, że zgłoszone znaki mają charakter jedynie dekoracyjny, nie są postrzegane jako oznaczające usługi, których dotyczy zgłoszenie, i nie mają odróżniającego charakteru.

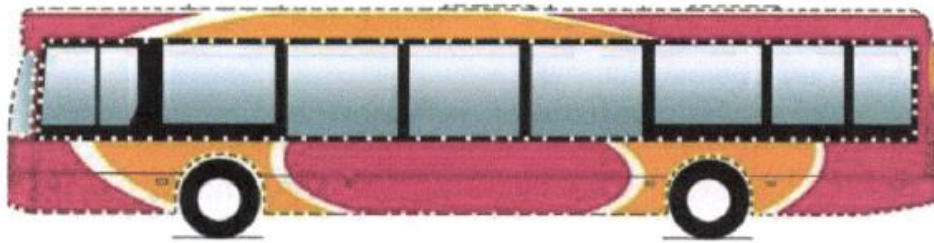
Postępowanie przed Patent- och marknadsdomstolen (sądem patentowym i gospodarczym, Szwecja)

4. Östgötatrafiken odwołała się od decyzji PRV, wnosząc skargę do Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego), którą argumentowała w sposób następujący: znaki zgłaszane znane są jako „pozycyjne znaki towarowe” i składają się z pasów o kształcie eliptycznym w różnych rozmiarach, w kolorach: czerwonym, białym i pomarańczowym, umieszczonych w określonej pozycji, posiadających określoną wielkość i usytuowanych w określonym położeniu

względem siebie na autobusach i pociągach wykorzystywanych do świadczenia usług.

5. Östgötatrafiken przedłożyła w odniesieniu do zgłaszanych znaków przedstawione poniżej grafiki, na których – jak pokazują ilustracje – zarys pojazdów odtworzono linią przerywaną, aby w sposób jasny wskazać, że kształt pojazdu nie ma być objęty ochroną wynikającą ze znaku towarowego.

[Or. 5]



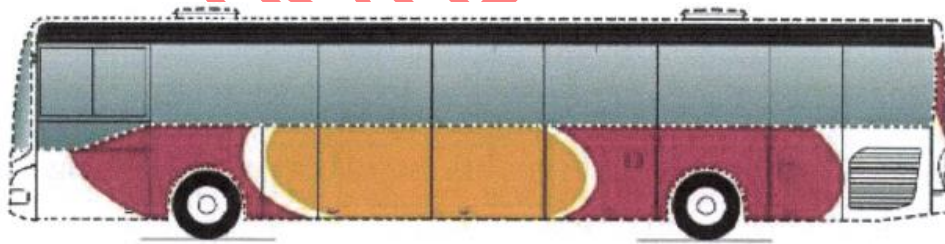
Widok z boku



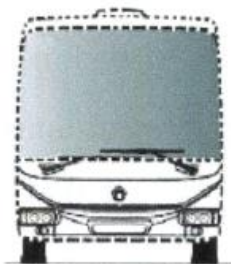
Widok z przodu



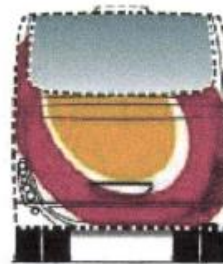
Widok z tyłu



Widok z boku



Widok z przodu



Widok z tyłu



Widok z boku



Widok z przodu i z tyłu

6. **[Or. 6]** Podsumowując, Östgötatrafiken argumentowała w następujący sposób: zgłoszone znaki nawiązują stylem do graficznych znaków towarowych zarejestrowanych już pod numerami 363520 - 363623. Fakt, iż elementy zgłaszanych obecnie znaków są umieszczane na pojazdach, mają określony rozmiar i szerokość oraz znajdują się w konkretnych miejscach na pojazdach nie powinien prowadzić do odmiennej oceny odróżniającego charakteru zgłaszanych obecnie znaków. Przedsiębiorstwa przewozowe malują swoje pojazdy w różny sposób i można uznać za powszechnie przyjęte, że osoby, które mają kontakt z transportem publicznym [pojazdami transportu publicznego] w dużej mierze rozumieją również, że malowanie lub grafika na transporcie publicznym [pojazdach transportu publicznego] świadczy o konkretnym pochodzeniu handlowym.
7. Podsumowując, PRV argumentował w następujący sposób: o ochronę elementów graficznych zgłaszanych znaków nie wnioskowano w wymiarze abstrakcyjnym, ale w odniesieniu do [elementów graficznych] umieszczonych na pojazdach w sposób wskazany w zgłoszeniu lub w każdym razie, skoro jest to znak pozycyjny, w sposób odpowiadający. Ocena odróżniającego charakteru musi zatem opierać się na znakach jako całości, a nie jedynie na odtworzonych na pojazdach graficznych elementach postrzeganych w odosobnieniu. Powszechnie wiadomo, że pojazdy transportu komercyjnego, takie jak pociągi i autobusy, często są zdobione i malowane na różne sposoby. Konsumenci zatem nie mogą bez uprzedniego przyzwyczajenia się do znaków natychmiast postrzegać ich jako oznaczenia pochodzenia handlowego, lecz raczej będą postrzegać je jako elementy o charakterze dekoracyjnym. Mając na uwadze różnorodność malowania i zdobienia pojazdów transportowych w omawianej branży, znaków skarżącego nie można postrzegać jako odbiegających w dostatecznym stopniu od norm lub zwyczajów danego sektora gospodarki.

8. Patent- och marknadsdomstolen (sąd patentowy i gospodarczy) oddalił skargę Östgötatrafiken. W ocenie Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego) zgłaszane znaki ze względu na ich umieszczenie odpowiednio na pociągach lub autobusach były tak silnie związane z usługami transportu w klasie 39, w odniesieniu do której wnoszono o ochronę, że należy postrzegać je jako zbieżne z wyglądem towarów lub ucieleśniające dane usługi. Patent- och marknadsdomstolen (sąd patentowy i gospodarczy) orzekł, że ponieważ w tych okolicznościach nie uważa się, iż konsumenci są przyzwyczajeni do przyjmowania założeń co do pochodzenia handlowego towarów, dla stwierdzenia istnienia odróżniającego charakteru konieczne jest, by [Or. 7] znaki odbiegały znacząco od norm lub zwyczajów danego sektora gospodarki.
9. W ocenie Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego) ani przedstawiony materiał dowodowy, ani inne pisma przedłożone w sprawie nie dostarczyły wystarczającego dowodu na to, że kolor i kształt znaków różni się od sposobu, w jaki inne przedsiębiorstwa zdecydowały się ozdobić swoje pojazdy, aby odpowiedni krąg odbiorców mógł zakładać, że znaki wskazują na pochodzenie handlowe. Wręcz przeciwnie, Patent- och marknadsdomstolen (sąd patentowy i gospodarczy) orzekł, że w ogólnym ujęciu oznaczenia te powinny być postrzegane jako dekoracyjne.

Postępowanie przed Patent- och marknadsdomstolen (apelacyjnym sądem patentowym i gospodarczym, Szwecja)

10. Östgötatrafiken odwołał się od orzeczenia Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego), wnosząc apelację do Patent- och marknadsdomstolen (apelacyjnego sądu patentowego i gospodarczego), w której utrzymywał, że sąd apelacyjny powinien uchylić orzeczenie sądu pierwszej instancji oraz skierować zgłoszenia złożone do PRV do ponownego rozpatrzenia.
11. Strony powoływały się przed Patent- och marknadsdomstolen (apelacyjnym sądem patentowym i gospodarczym) zasadniczo na te same okoliczności faktyczne, jakie przedstawiły przed Patent- och marknadsdomstolen (sądem patentowym i gospodarczym).

Prawo

Prawo Unii

12. Zgodnie z art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zwanej dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”) znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:

a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz

[Or .8] b) przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

13. Stosownie do art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie są rejestrowane znaki towarowe, które są pozbawione charakteru odróżniającego.

Prawo szwedzkie

14. Zgodnie z rozdziałem 1, ust. 4 akapit pierwszy varumärkeslagen (2010:1877) [ustawy o znakach towarowych (2010:1877); zwanej dalej „VML”], poprzez którą wdrożono przepisy ww. dyrektywy, znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia o charakterze odróżniającym, które może być wyraźnie odtworzone w rejestrze znaków towarowych PRV. Zgodnie z akapitem drugim powyższego przepisu oznaczenia obejmują w szczególności wyrazy, łącznie z nazwiskami, rysunki, litery, cyfry, kolory, dźwięki oraz kształty lub układ towarów lub ich opakowań,

15. Zgodnie z rozdziałem 2, ust. 5 VML, aby możliwe było zarejestrowanie znaku towarowego, musi on mieć charakter odróżniający w odniesieniu do towarów i usług, które obejmuje ten znak towarowy.

16. Zgodnie z rozdziałem 1, ust. 5 akapit pierwszy VML, przyjmuje się, że znak towarowy posiada charakter odróżniający, jeżeli pozwala odróżnić towary lub usługi dostarczane w jednej branży od dostarczanych w innej.

Konieczność wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym

17. Z art. 3 dyrektywy wynika, że podstawowym wymogiem decydującym o uznaniu oznaczenia za znak jest możliwość odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odróżniający charakter znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, jak również w świetle tego, jak postrzegają dany znak towarowy odpowiedni odbiorcy, do których należą przeciętni konsumenci **[Or. 9]** tych towarów lub usług, właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni (zob. przykładowo wyrok w sprawach połączonych C-53/01 do C-55/01, Linde i in., EU:C:2003:206, pkt 41, wyrok C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, pkt 34).

18. Jednakże z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika również, że przy stosowaniu powyższych kryteriów należy wziąć pod uwagę, że sposób postrzegania znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który stanowi

wygląd zewnętrzny towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem zewnętrznym towarów, dla których jest przeznaczone. W rzeczywistości przeciętni konsumenci nie mają zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru w oparciu o jego kształt lub kształt jego opakowania przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych i stąd wykazanie charakteru odróżniającego trójwymiarowego znaku towarowego może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego (zob. przykładowo wyrok C-456/01 P i C-457/01 P, Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, pkt 38, oraz wyrok C-136/02 P, Mag Instrument/OHIM, EU:C:2004:592, pkt 30.)

19. W tym kontekście Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w odniesieniu do trójwymiarowych znaków towarowych znak towarowy musi w wyraźny sposób odbiegać od norm lub zwyczajów panujących w danym sektorze, aby można było uznać, że ma odróżniający charakter (zob. przykładowo wyrok C-456/01 P i C-457/01 P, Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, pkt 39; C-136/02 P, Mag Instrument/OHIM, EU:C:2004:592, pkt 31; wyrok C-473/01 P i C-474/01 P, Procter & Gamble/OHIM, EU:C:2004:260, pkt 37).
20. Trybunał Sprawiedliwości zastosował zasady wypracowane w orzecznictwie, o którym mowa w pkt 18 i 19 powyżej, nie tylko w odniesieniu do trójwymiarowych znaków towarowych, ale również do znaków graficznych w formie dwuwymiarowego przedstawienia danego towaru (zob. wyroki: C-144/06 P, Henkel/OHIM, EU:C:2007:577, pkt 37; C-25/05 P, Storck/OHIM, EU:C:2006:422, pkt 29 i C-417/16 P, Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, pkt 36–43), jak również do znaków składających się z wyglądu powierzchni opakowania płynnego towaru (zob. wyrok C-344/10 P i [Or. 10] C-345/10 P, Freixenet/OHIM, EU:C:2011:680, pkt 48), a także w odniesieniu do znaku w formie wzoru stosowanego na powierzchni towaru (zob. wyrok C-445/02 P, Glaverbel/OHIM, EU:C:2004:393, pkt 23–24).
21. Zasady te stosował również Sąd w wielu sprawach dotyczących tzw. znaków pozycyjnych (zob. między innymi wyroki: T-547/08, X Technology Swiss/OHIM, EU:T:2010:235, pkt 25–27; T-331/12, Sartorius Lab Instruments/OHIM, EU:T:2014:87, pkt 20–22; T-85/13 i K-Swiss/OHIM, EU:T:2014:509, pkt 16–20).
22. Zasady te Trybunał Sprawiedliwości stosował również analogicznie w odniesieniu do znaku towarowego składającego się z odzwierciedlenia wystroju i układu sklepu detalicznego dla usług polegających na świadczeniach związanych z owymi towarami, jednak niestanowiących integralnej części ich wprowadzenia do obrotu (zob. wyrok C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Trybunał orzekł, że tego rodzaju znak może umożliwiać odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący odbiega od norm lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki (zob. pkt 20).

23. Z wyjątkiem wyroku C-421/13 (Apple) Trybunał Sprawiedliwości stosował zasady wypracowane w odniesieniu do trójwymiarowych znaków towarowych wyłącznie w odniesieniu do znaków towarowych określających towary. W wyroku C-421/13 (Apple) nie określono, w jakich warunkach należy stosować wymóg istotnego odejścia od norm lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki w odniesieniu do znaku towarowego określającego usługę.
24. Czynnikiem decydującym dla możliwości zastosowania orzecznictwa, o którym mowa w pkt 18–21, jest to, czy oznaczenie nie jest niezależne od wyglądu towarów, na których się znajduje. W przedmiocie znaków towarowych określających usługi Patent- och marknadsöverdomstolen (apelacyjny sąd patentowy i gospodarczy) stwierdził, że usługi te z natury nie mają formy ani opakowania. Z przytoczonego wyroku Apple nie wynika, czy [Or. 11] Trybunał Sprawiedliwości rozważał, czy przedmiotowy znak koliduje z wyglądem lub czy jest niezależny od wyglądu konkretnych przedmiotów fizycznych istotnych dla usług objętych znakiem.
25. Zdaniem Östgötatrafiken zgłaszane znaki to „znaki pozycyjne” i opisano je jako elipsy w różnych rozmiarach, w kolorach: czerwonym, białym i pomarańczowym, umieszczone w określonej pozycji, posiadające określoną wielkość i usytuowane w określonym położeniu względem siebie na autobusach i pociągach wykorzystywanych do świadczenia usług. Östgötatrafiken nie rościła sobie wyłącznych praw do formy pojazdów jako takich. Jak wynika z ilustracji zgłaszanych znaków (zob. pkt 5 powyżej), zgłaszane znaki pokrywają dużą powierzchnię pojazdów.
26. Powstaje pytanie, czy art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach niniejszej sprawy znaki towarowe muszą odbiegać w sposób istotny od norm lub zwyczajów danego sektora gospodarki, aby możliwe było postrzeganie znaku jako posiadającego charakter odróżniający.
27. Aby Patent- och marknadsöverdomstolen (apelacyjny sąd patentowy i gospodarczy) mógł wydać rozstrzygnięcie w sprawie, musi uzyskać odpowiedzi na pytania przedstawione poniżej.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

28. Pytania prejudycjalne dotyczą stosowania art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i brzmią następująco:
 - I. Czy art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zgłaszania do rejestracji znaku towarowego określającego usługi, gdy zgłoszenie odnosi się do oznaczenia umieszczonego w określonym położeniu, obejmującego duże części powierzchni przedmiotów wykorzystywanych do świadczenia usług,

wymaga on dokonania oceny, czy znak nie jest niezależny od wyglądu tych przedmiotów?

- II. **[Or. 12]** w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy dla uznania, że znak towarowy ma odróżniający charakter konieczne jest, by odbiegał znacząco od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki?

[...]

DOKUMENT ROBOCZY