



Kontakty z Mediami
i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 98/14
Luksemburg, 10 lipca 2014 r.

Wyrok w sprawie C-421/13
Apple Inc. / Deutsches Patent-und Markenamt

Przedstawienie zagospodarowania powierzchni handlowej, takiej jak powierzchnia handlowa flagowego sklepu „Apple”, może, pod określonymi warunkami, zostać zarejestrowane jako znak towarowy

Takie przedstawienie musi umożliwiać odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw

W 2010 r. Apple zgłosiła do rejestracji w United States Patent and Trademark Office (amerykańskim urzędzie patentowym i znaków towarowych) trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający w formie kolorowego rysunku jej flagowe sklepy („flagship stores”). Ów znak towarowy został zarejestrowany dla „usług handlu detalicznego dotyczących komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych, telefonów przenośnych, elektroniki użytkowej i akcesoriów oraz związanych z nimi pokazów towarów”.

Owo przedstawienie ma następującą formę:



Następnie Apple przedstawiła wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej owego znaku towarowego. W 2013 r. Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki urząd patentowy) odmówił udzielenia ochrony temu trójwymiarowemu międzynarodowemu znakowi towarowemu na terytorium Niemiec ze względu na to, że przedstawienie powierzchni przeznaczonych do sprzedaży towarów przedsiębiorstwa nie jest niczym innym niż przedstawieniem istotnego aspektu działalności handlowej owego przedsiębiorstwa, a konsument nie będzie odbierać takiego zagospodarowania jako wskazówki co do pochodzenia towarów.

Apple wniosła skargę na wspomnianą decyzję do Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego, Niemcy). Sąd ten zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości między innymi z pytaniem, czy przedstawienie zagospodarowania powierzchni handlowej w formie zwykłego rysunku, bez wskazania jakiegokolwiek rozmiaru ani proporcji, może być zarejestrowane jako znak towarowy dla usług mających na celu skłonienie konsumenta do nabycia towarów zgłaszającego dany znak i, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy takie „przedstawienie materializujące usługę” może być zrównane z „opakowaniem”.

W wydanym dzisiaj wyroku Trybunał przypomniał na wstępie, że aby przedmiot zgłoszenia do rejestracji mógł stanowić znak towarowy, musi – na mocy dyrektywy o znakach towarowych¹ – spełniać trzy przesłanki: 1) przedmiot ten musi stanowić oznaczenie, 2) oznaczenie to powinno dać

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

się wyrazić w formie graficznej, 3) oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnianie „towarów” lub „usług” jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Trybunał stanął w tym względzie na stanowisku, iż **przedstawienie, które – jak to w niniejszej sprawie – obrazuje zagospodarowanie powierzchni handlowej** za pomocą zbioru linii, konturów i form, **może stanowić znak towarowy**, pod warunkiem że umożliwia odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ponadto, według Trybunału, nie można wykluczyć, że zagospodarowanie powierzchni handlowej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Może być tak w przypadku, gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący obiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki.

Trybunał podkreślił jednak, że ogólna zdolność oznaczenia do tego, aby mogło stanowić znak towarowy nie przesądza jednak, że oznaczenie to koniecznie będzie miało **odróżniający charakter** w rozumieniu dyrektywy. Charakter ten **należy** w praktyce **oceniać w odniesieniu do**, po pierwsze, **towarów lub usług objętych zgłoszeniem i**, po drugie, **sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców** (składający się z przeciętnych konsumentów wspomnianych towarów lub usług, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni). To także poprzez badanie każdego przypadku **właściwy organ musi określić, czy oznaczenie jest lub nie jest opisowe** w odniesieniu do właściwości danych towarów lub usług lub czy jest objęte jedną z innych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w dyrektywie.

Trybunał stwierdził, że jeśli chodzi o rysunek przedstawiający zagospodarowanie powierzchni handlowej, kryteria oceny, które musi przyjąć właściwy organ nie są inne niż te stosowane w odniesieniu do innych rodzajów oznaczeń.

Jeśli chodzi wreszcie o kwestię, czy świadczenia mające na celu skłonienie konsumenta do nabycia towarów zgłaszającego mogą stanowić „usługi”, w odniesieniu do których oznaczenie takie jak to rozpatrywane w niniejszej sprawie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, Trybunał zaznaczył, że – **jeśli nie sprzeciwia się temu żadna z podstaw odmowy rejestracji** wymienionych w dyrektywie – **oznaczenie przedstawiające zagospodarowanie flagowych sklepów producenta towarów może zostać ważne zarejestrowane** nie tylko w odniesieniu do owych towarów, lecz także w **odniesieniu do świadczenia usług, w przypadku gdy owo świadczenie nie stanowi integralnej części wprowadzania do obrotu wspomnianych towarów**. Świadczenie, które – na wzór tych wymienionych w zgłoszeniu Apple – polega na przykład na dokonywaniu w takich sklepach prezentacji towarów podczas szkoleń, może samo w sobie stanowić odpłatne świadczenie objęte pojęciem „usługi”.

Trybunał orzekł w konsekwencji, że przedstawienie zagospodarowania powierzchni handlowej w formie zwykłego rysunku bez wskazania jakiegokolwiek rozmiaru ani proporcji może być zarejestrowane jako znak towarowy dla usług, które – choć są związane z towarami – nie stanowią jednak integralnej części ich wprowadzenia do obrotu, pod warunkiem że owo przedstawienie umożliwia odróżnienie usług zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw i że nie stoi temu na przeszkodzie żadna z podstaw odmowy rejestracji.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

[Pełny tekst](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

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