



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 81/12
Luksemburg 19 czerwca 2012 r.

Wyrok w sprawie C-307/10
Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks

**Trybunał uściślił wymogi przewidziane dla wskazania towarów i usług,
w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego**

Towary i usługi, o których mowa powinny bowiem zostać wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i uczestnikom obrotu gospodarczego, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy

Dwoma istotnymi elementami składowymi rejestracji znaku towarowego są, z jednej strony, oznaczenie i, z drugiej strony, towary i usługi, które mają być oznaczone tymże oznaczeniem. Wszystkie te elementy składowe umożliwiają określenie dokładnego przedmiotu ochrony, jaka wynika z zarejestrowanego na rzecz jego właściciela znaku towarowego.

Po uprzednim ustaleniu w swoim orzecznictwie¹, przesłanek, jakie musi spełniać oznaczenie, aby stanowić znak towarowy, Trybunał zajął się w niniejszej sprawie wymogami przewidzianymi dla wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których zażądano ochrony wynikającej ze znaku towarowego. Kwestia ta jest szczególnie ważna w momencie, kiedy krajowe urzędy znaków towarowych oraz OHIM (urząd wspólnotowych znaków towarowych) rozwijają rozbieżne praktyki prowadzące do różnorodnych przesłanek rejestracji, sprzecznych z celami zamierzonymi przez europejską dyrektywę o znakach towarowych².

Na płaszczyźnie międzynarodowej prawo znaków towarowych regulują przepisy konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej³. Konwencja ta stała się podstawą przyjęcia porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków⁴. Od dnia 1 stycznia 2002 r. wykaz klas klasyfikacji nicejskiej obejmuje 34 klasy towarów i 11 klas usług. Każda klasa oznaczona jest za pomocą jednego lub wielu ogólnych określeń, zwanych powszechnie „nagłówkami klasyfikacyjnymi”, które wskazują w sposób ogólny dziedziny, do których należą zasadniczo towary i usługi z tej klasy. Alfabetyczny wykaz towarów i usług zawiera około 12 000 pozycji.

W dniu 16 października 2009 r. Chartered Institute of Patent Attorneys („Institute”) dokonał zgłoszenia oznaczenia „IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego. Dla wskazania usług objętych tym zgłoszeniem Institute posłużył się ogólnymi określeniami nagłówka jednej z klas klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie „nauczaniem; kształceniem; rozrywką; działalnością sportową i kulturalną”.

¹ Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann.

² 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).

³ Konwencja o ochronie własności przemysłowej podpisana w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowana w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305) Wszystkie państwa członkowskie są stronami tej konwencji.

⁴ Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w trakcie konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowane w dniu 13 maja 1977 r. w Genewie i zmienione w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr I-18200, s. 89).

Decyzją z dnia 12 lutego 2010 r. Registrar of Trade Marks (organ właściwy do spraw rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie) odrzucił to zgłoszenie w oparciu o przepisy prawa krajowego transponujące dyrektywę o znakach towarowych. Registrar zinterpretował bowiem to zgłoszenie w sposób ogólny, zgodnie z komunikatem OHIM⁵. Uznał on, że zgłoszenie to obejmuje nie tylko usługi wskazane przez Institute, ale również wszystkie inne usługi należące do tej klasyfikacji nicejskiej, w tym także usługi tłumaczeniowe. W konsekwencji w odniesieniu do usług tłumaczeniowych oznaczenie „IP TRANSLATOR” byłoby w jego opinii z jednej strony pozbawione charakteru odróżniającego, z drugiej zaś strony miałoby charakter opisowy. Nie było ponadto dowodów na to, by oznaczenie słowne „IP TRANSLATOR” uzyskało w następstwie jego używania charakter odróżniający w odniesieniu do usług tłumaczeniowych przed dniem jego zgłoszenia do rejestracji. Institute nie wystąpił też o wyłączenie tego rodzaju usług ze specyfikacji jego zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego.

Institute wniósł odwołanie od tej decyzji podnosząc, że jego zgłoszenie do rejestracji nie wskazywało i nie obejmowało zatem usług tłumaczeniowych. Z tego względu zarzuty wobec rejestracji wskazane przez Registrar były błędne, zaś dokonane przez Institute zgłoszenie niesłusznie odrzucone.

High Court of Justice (Zjednoczone Królestwo), przed którym zawisł spór, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym wymogów przewidzianych dla wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których zażądano ochrony wynikającej ze znaku towarowego oraz możliwości posłużenia się w tym celu ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej.

W dzisiejszym wyroku Trybunał podkreślił w pierwszej kolejności, że wykładni dyrektywy o znakach towarowych należy dokonywać w ten sposób, że wymaga ona by towary lub usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i uczestnikom obrotu gospodarczego, na tej jedynej podstawie, określenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy.

Z jednej strony bowiem właściwe organy muszą znać w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny towary i usługi objęte znakiem towarowym, aby móc wykonywać swoje obowiązki związane z uprzednim badaniem zgłoszeń do rejestracji, jak również z publikacją i prowadzeniem stosownego i dokładnego rejestru znaków towarowych. Z drugiej zaś strony również uczestnicy obrotu gospodarczego powinni mieć możliwość jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze, a także wniosków złożonych przez rzeczywistych lub potencjalnych konkurentów, zyskując w ten sposób dostęp do odpowiednich informacji na temat praw osób trzecich.

Następnie Trybunał orzekł, że dyrektywa nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony wynikającej ze znaku towarowego. Niemniej jednak tego typu wskazanie powinno być wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym organom krajowym i uczestnikom obrotu gospodarczego ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony. W tym kontekście Trybunał zaznaczył, że niektóre ogólne określenia nagłówków klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej są same w sobie wystarczająco jasne i precyzyjne, podczas gdy inne są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia. Do właściwych organów należy zatem ocena każdego indywidualnego przypadku, w zależności od towarów i usług w odniesieniu do których zgłaszający wnioskuję o ochronę przyznaną przez znak towarowy, w celu ustalenia, czy te określenia odpowiadają postawionym im wymogom jasności i precyzji.

⁵ Komunikat nr 4/03 prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wykorzystywania nagłówków klasyfikacyjnych w wykazach towarów i usług dla potrzeb wniosków o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. OHIM 9/03, s. 1647).

Wreszcie Trybunał uściślił, że zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacyjnych konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do tej klasy dotyczy to zgłoszenie.

Zatem do sądu krajowego należy ustalenie, czy Institute, w momencie kiedy posłużył się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka danej klasy klasyfikacji nicejskiej, sprecyzował w swoim zgłoszeniu, że dotyczy ono całości usług należących do tej klasy, a w szczególności że jego zgłoszenie obejmowało usługi tłumaczeniowe.

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