



Kontakty z Mediami
i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 26/20
Luksemburg, 5 marca 2020 r.

Wyrok w sprawie C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi / EUIPO

Trybunał uchylił wyrok, na mocy którego Sąd orzekł, że unijny znak wspólny HALLOUMI, zastrzeżony dla cypryjskich producentów sera, nie stanowi przeszkody dla zarejestrowania oznaczenia „BBQLOUMI” jako unijnego znaku towarowego dla serów bułgarskiego wytwórcy

Sprawa została przekazana do Sądu, który będzie musiał rozpoznać, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, do których odnosi się oznaczenie „BBQLOUMI”

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi jest właścicielem unijnego znaku wspólnego HALLOUMI, który został zarejestrowany dla serów. Unijny znak wspólny stanowi szczególny rodzaj unijnego znaku towarowego, który powinien zostać określony jako taki w momencie zgłoszenia i pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji będącej właścicielem tego znaku od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Opierając się na tym znaku wspólnym jego właściciel wniósł sprzeciw wobec rejestracji jako unijnego znaku towarowego oznaczenia graficznego zawierającego element słowny „BBQLOUMI”, zgłoszonego przez bułgarską, spółkę między innymi dla serów. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), którego zadaniem jest rozpatrywanie zgłoszeń do rejestracji unijnych znaków towarowych, oddalił ten sprzeciw, uzasadniając swoją decyzję tym, że w przypadku zgłoszonego znaku towarowego BBQLOUMI i wcześniejszego znaku wspólnego HALLOUMI nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych nimi towarów. Właściciel omawianego znaku wspólnego zaskarżył tę decyzję EUIPO przed Sądem Unii Europejskiej, który stwierdziwszy, że ów znak ma charakter słabo odróżniający, ponieważ termin „halloumi” oznacza rodzaj sera, także stwierdził brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd¹.

W wyroku z dnia 5 marca 2020 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), Trybunał, rozpatrujący odwołanie od wyroku Sądu, wypowiedział się na wstępie w kwestii możliwości stosowania w sprawach dotyczących wcześniejszych znaków wspólnych orzecznictwa ustanawiającego, w odniesieniu do indywidualnych unijnych znaków towarowych, kryteria, na podstawie których należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej².

W tym względzie Trybunał orzekł, że **w przypadku gdy wcześniejszym znakiem towarowym jest znak wspólny, którego podstawową funkcją jest odróżnianie towarów lub usług członków organizacji będącej właścicielem znaku od towarów lub usług innych przedsiębiorstw³, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy postrzegać jako prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogą uznać, iż towary lub usługi oznaczane zarówno**

¹ Wyrok Sądu z dnia 25 września 2018 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI), [T-328/17](#).

² Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

³ Zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

wcześniejszym znakiem towarowym, jak i zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą od członków organizacji, która jest właścicielem znaku wcześniejszego lub ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo z tymi członkami lub z samą organizacją. Jakkolwiek w przypadku sprzeciwu opartego na znaku wspólnym do celów zdefiniowania pojęcia „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” należy mieć na uwadze podstawową funkcję tego rodzaju znaku towarowego, to jednak orzecznictwo ustanawiające – w odniesieniu do indywidualnych unijnych znaków towarowych – kryteria, na podstawie których należy konkretnie oceniać, czy takie prawdopodobieństwo istnieje, może być stosowane na gruncie spraw dotyczących wcześniejszego znaku wspólnego. **Żadna z cech unijnych znaków wspólnych nie uzasadnia bowiem odstąpienia, w przypadku sprzeciwu opartego na takim znaku, od wynikających z tego orzecznictwa kryteriów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.**

Właściciel znaku wspólnego, którego dotyczyła ta sprawa, podnosił następnie, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać inaczej, jeżeli znak ten jest unijnym znakiem wspólnym.

Trybunał odrzucił ten argument, zauważając, że wymóg posiadania charakteru odróżniającego⁴ znajduje zastosowanie także do unijnych znaków wspólnych. Przepisy art. 67–74 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, regulujące unijne znaki wspólne, nie zawierają bowiem odmiennych postanowień. W konsekwencji tego rodzaju znaki powinny w każdym przypadku wykazywać charakter odróżniający, czy to samoistnie, czy też w następstwie używania.

Ponadto Trybunał uściślił, że art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia nie ustanawia wyjątku od tego wymogu dotyczącego charakteru odróżniającego. Chociaż przepis ten zezwala, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) owego rozporządzenia⁵, na rejestrację jako unijnych znaków wspólnych oznaczeń, które mogą służyć do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, to jednak nie dopuszcza on, by zarejestrowane w ten sposób oznaczenia były pozbawione charakteru odróżniającego. **W przypadku, gdy organizacja zgłasza do rejestracji w charakterze unijnego znaku wspólnego oznaczenie mogące wskazywać pochodzenie geograficzne, powinna ona upewnić się, że oznaczenie to zawiera elementy umożliwiające konsumentowi odróżnienie towarów lub usług jej członków od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.**

Wreszcie, w odniesieniu do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Trybunał przypomniał, że istnienie takiego prawdopodobieństwa należy oceniać całościowo z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie.

Zaskarżony wyrok wskazuje zaś, że Sąd oparł się na założeniu, iż w przypadku słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wykluczyć z chwilą, gdy zostanie stwierdzone, że samo podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych nie pozwala na ustalenie takiego prawdopodobieństwa. Trybunał orzekł, że takie założenie jest błędne, ponieważ okoliczność, iż wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający, nie wyklucza zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. A zatem **konieczne było zbadanie, czy niski stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków jest kompensowany wyższym stopniem podobieństwa, czy wręcz identycznością towarów oznaczanych tymi znakami. Jako że dokonana przez Sąd analiza nie spełnia wymogu całościowej oceny uwzględniającej współzależność istotnych czynników, Sąd niewłaściwie zastosował prawo.**

⁴ Wymóg posiadania charakteru odróżniającego został ustanowiony w art. 7 ust. 1 lit. b) i w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, na podstawie których znaków towarowych pozbawionych charakteru odróżniającego nie rejestruje się, chyba że znak, w następstwie używania go, uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o jego rejestrację.

⁵ Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.

W konsekwencji Trybunał uchylił wyrok Sądu i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania, tak by Sąd mógł jeszcze raz zbadać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i wspólnie ze znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

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 zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

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

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

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