



Kontakty z Mediami
i Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 198/21
Luksemburg, 10 listopada 2021 r.

Wyrok w sprawie T-353/20
AC Milan/EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)

Sąd potwierdził, że oznaczenie przedstawiające godło klubu piłkarskiego AC Milan nie może być przedmiotem międzynarodowej rejestracji jako znak towarowy wskazujący Unię Europejską w odniesieniu do artykułów papierniczych i biurowych

Wysokie podobieństwo fonetyczne oraz średnie podobieństwo wizualne tego oznaczenia do wcześniejszego niemieckiego słownego znaku towarowego „MILAN” stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd, co wyklucza równoległą ochronę w Unii takiego oznaczenia i krajowego znaku towarowego

Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską znaku towarowego wywiera te same skutki co rejestracja unijnego znaku towarowego i podlega takiej samej procedurze sprzeciwu co zgłoszenie unijnego znaku towarowego.

W lutym 2017 r. włoski klub piłkarski AC Milan złożył w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO), na podstawie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej¹, wniosek o międzynarodową rejestrację wskazującą Unię Europejską znaku towarowego dla następującego oznaczenia graficznego dotyczącego między innymi artykułów papierniczych i biurowych:



AC MILAN

W kwietniu 2017 r. niemiecka spółka InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG wniosła od wnioskowanej rejestracji sprzeciw, oparty na słownym niemieckim znaku towarowym „Milan”, zgłoszonym w 1984 r. i zarejestrowanym w 1988 r., wskazując w szczególności zasadniczo towary identyczne i podobne do towarów objętych wskazanym powyżej zgłoszeniem AC Milan. Niemiecka spółka uznała bowiem, że ze względu na podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym, do którego praw była właścicielem, rejestracja pierwszego ze znaków mogłaby stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców niemieckich w błąd.

Decyzją z dnia 14 lutego 2020 r. EUIPO uwzględniło sprzeciw w całości.

AC Milan wniósł skargę na decyzję EUIPO do Sądu Unii.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd **oddalił skargę w całości**.

¹ Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), w zmienionym brzmieniu [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)].

W pierwszej kolejności Sąd zauważył, w oparciu o szereg dowodów, w tym faktury i materiały reklamowe zredagowane w języku niemieckim, że **wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Niemczech**.

W drugiej kolejności Sąd stwierdził, że wcześniejszy znak towarowy był używany na rynku niemieckim po pierwsze w postaci takiej, w jakiej został zarejestrowany, a po drugie – w zmienionej postaci charakteryzującej się w szczególności dodaniem elementu graficznego przedstawiającego głowę ptaka, przypominającego ptaka drapieżnego. W tym kontekście Sąd podkreślił, że choć **dodatkowy element graficzny nie** pozostaje bez znaczenia dla percepcji znaku towarowego, to jednak nie można go uznać za element dominujący, który **mógłby zmienić charakter odróżniający elementu słownego tworzącego wcześniejszy znak towarowy w postaci takiej, w jakiej został zarejestrowany**.

W trzeciej kolejności Sąd uznał, że choć element graficzny zgłoszonego znaku towarowego nie zostanie niedostrzeżony przez właściwy krąg odbiorców, w szczególności ze względu na jego rozmiar i umiejscowienie, uwaga takiego kręgu odbiorców nie skupi się na jednak na tym elemencie. Uwagę owego kręgu odbiorców przyciągnie bowiem element słowny złożony z liter „ac” i wyrazu „milan” z tego powodu, że te litery i ten wyraz zostały zapisane wielkimi literami i stylizowaną czcionką, oraz że tworzony przez nie element przekracza znacznie długością element graficzny. W konsekwencji Sąd przyjął, że **element „ac milan” stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego**.

W tym kontekście Sąd stwierdził, że o ile część właściwego kręgu odbiorców może postrzegać element słowny „ac milan” zgłoszonego znaku towarowego jako odniesienie do tego klubu piłkarskiego miasta Mediolan (Włochy), kolidujące ze sobą oznaczenia, **które odznaczają się wysokim podobieństwem fonetycznym**, odsyłają do włoskiego miasta Mediolan.

W odniesieniu do podniesionego przez AC Milan argumentu opartego na renomie zgłoszonego znaku towarowego w Niemczech związanej z popularnością tego klubu piłkarskiego, Sąd zauważył, że **jedynie renoma wcześniejszego znaku towarowego, a nie renoma zgłoszonego znaku, powinna być brana pod uwagę** do celów dokonania oceny, czy podobieństwo produktów oznaczonych przez dwa znaki towarowe jest wystarczające, by stwarzało prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

W konsekwencji Sąd orzekł, że **podobieństwa między dwoma oznaczeniami będącymi przedmiotem omawianej sprawy są na tyle istotne, że należy stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd**.

UWAGA: Unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe są skuteczne na całym obszarze Unii Europejskiej. Unijne znaki towarowe współistnieją ze znakami krajowymi. Wzory wspólnotowe współistnieją ze wzorami krajowymi. Zgłoszenia unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy i dziesięciu dni od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. Odwołanie podlega badaniu w trybie wstępnej procedury dotyczącej jego dopuszczalności. W tym celu powinno ono zawierać wniosek o dopuszczenie do rozpoznania wskazujący istotną kwestię lub istotne kwestie związane z jednolitym stosowaniem, spójnością lub rozwojem prawa Unii, których dotyczy odwołanie.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje europejskie 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 Sądu.

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

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