



KOMUNIKAT PRASOWY nr 81/25

Luksemburg, 2 lipca 2025 r.

Wyroki Sądu w sprawach T-1103/23 i T-1104/23 | Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA)

Unijne znaki towarowe: Sąd stwierdził nieważność decyzji, na mocy których Ferrari utraciło swoje prawa do słownego znaku towarowego TESTAROSSA dla niektórych towarów, w tym pojazdów samochodowych, części zamiennych i akcesoriów, a także miniaturowych modeli samochodów

Ferrari SpA jest od 2007 r. właścicielem słownego znaku towarowego TESTAROSSA, w szczególności dla pojazdów samochodowych, części zamiennych i akcesoriów, a także miniaturowych modeli samochodów (zabawek).

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO), do którego wpłynęły dwa wnioski o unieważnienie prawa do znaku towarowego TESTAROSSA, stwierdził wygaśnięcie praw Ferrari do wspomnianego znaku towarowego. Uznał bowiem, że w nieprzerwanym okresie pięciu lat, w latach 2010–2015, znak ten nie był „rzeczywiście używany” w Unii Europejskiej dla towarów, dla których został zarejestrowany.

W swoich wyrokach **Sąd**, do którego Ferrari wniosło skargę, **stwierdził nieważność decyzji EUIPO**.

Co się tyczy **pojazdów samochodowych modelu Testarossa**, Sąd wyjaśnił, że ich produkcja miała miejsce w latach 1984–1996, po którym to okresie jedynie używane samochody były sprzedawane przez autoryzowanych przez Ferrari dealerów lub dystrybutorów. W tym względzie Sąd wskazał, że używanie znaku towarowego przez właściciela zgodnie z jego podstawową funkcją – polegającą na zagwarantowaniu, że towary, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa – przy odsprzedaży towarów używanych może stanowić „rzeczywiste używanie”. Dotyczy to również używania znaku przez osoby trzecie za zgodą właściciela, udzieloną w sposób zarówno wyraźny, jak i dorozumiany.

Biorąc pod uwagę sposób używania i charakterystykę szczególnego rynku pojazdów samochodowych, Sąd uznał, że w przypadku sprzedaży używanego samochodu przez dealera lub dystrybutora autoryzowanego przez właściciela tego znaku można uznać, iż została ona dokonana za dorozumianą zgodą tego ostatniego, ponieważ istnieje autoryzacja, która ustanawia związek między tymi dwiema spółkami. Związek ten zakłada, że właściciel znaku towarowego zezwolił autoryzowanemu dealerowi lub dystrybutorowi na używanie tego znaku. Ponadto Sąd zauważył, że Ferrari było zaangażowane w sprzedaż niektórych używanych samochodów modelu Testarossa przez autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów dzięki usłudze certyfikacji autentyczności tych pojazdów.

Sąd stwierdził zatem, że Ferrari wykazało, iż w sposób dorozumiany wyraziło zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie.

Jeżeli chodzi o części zamienne i akcesoria, Sąd zauważył, że również w odniesieniu do tych towarów znak towarowy był używany w rozpatrywanym okresie przez autoryzowanych dealerów i dystrybutorów. Ponadto oferowana przez Ferrari usługa certyfikacji obejmuje sprawdzenie pochodzenia handlowego głównych części składowych samochodów modelu Testarossa. W rezultacie Sąd stwierdził, że przedsiębiorstwo wykazało swoją

dorozumianą zgodę na używanie rozpatrywanego znaku towarowego przez osoby trzecie.

W odniesieniu do miniaturowych modeli samochodów (zabawki) (sprawa T-1104/23) Sąd podkreślił, że umieszczanie przez osobę trzecią na miniaturowych modelach samochodów oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym dla zabawek może być zakazane tylko wtedy, gdy wpływa ono lub może wpływać negatywnie na funkcje tego znaku, co należy oceniać w świetle cech rynku miniaturowych modeli samochodów.

Sąd uznał, że osoba trzecia może używać takiego znaku towarowego bez zgody jego właściciela, pod warunkiem że użycie tego znaku na miniaturowym modelu samochodu ogranicza się do wskazania właściwemu kręgowi odbiorców, że towar ten stanowi wierną replikę prawdziwego modelu samochodu. Natomiast jeżeli używanie znaku towarowego przez osobę trzecią wykracza poza to zwykłe wskazanie i odnosi się na przykład do umowy licencyjnej zawartej z właścicielem tego znaku, będzie ono postrzegane jako wskazanie, że towary te pochodzą od producenta samochodów lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo.

Po przeanalizowaniu dowodów używania spornego znaku towarowego Sąd zauważył, że w rozpatrywanym okresie był on używany przez osoby trzecie w odniesieniu do miniaturowych modeli samochodów ze wzmianką „oficjalny produkt licencjonowany przez Ferrari”. A zatem uznał, że ten znak towarowy był używany zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia handlowego towarów, dla których został on zarejestrowany. Ponadto Sąd wskazał, że używanie tego znaku przez osoby trzecie w odniesieniu do miniaturowych modeli samochodów odbywało się za dorozumianą zgodą Ferrari.

UWAGA: Unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe są ważne 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. Od jego decyzji przysługuje skarga 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.

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 będzie podlegało procedurze wstępnego przyjęcia odwołań do rozpoznania. W tym celu należy do niego załączyć wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania, wyjaśniając, jakiej kwestii istotnej lub jakich kwestii istotnych dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii ono dotyczy.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

Pełny tekst i, w stosownym wypadku, streszczenie wyroków ([T-1103/23](#) i [T-1104/23](#)) są publikowane na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Jarosław Zasada ☎ (+352) 4303 2793.

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 22964106.

Pozostańmy w kontakcie!

