



Kontakty z Mediami
i Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 133/17
Luksemburg, 7 grudnia 2017 r.

Wyrok w sprawie T-61/16
The Coca-Cola Company/EUIPO

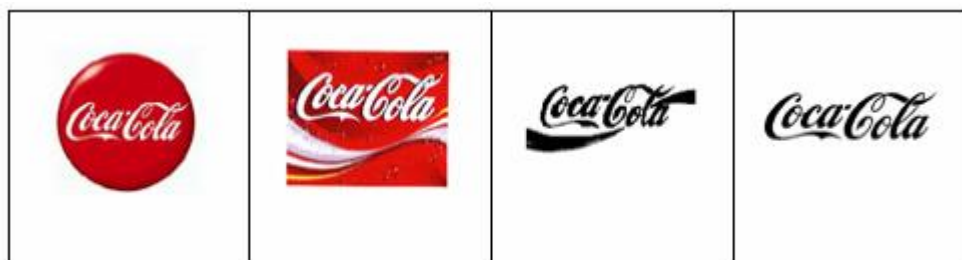
Coca-Cola może sprzeciwić się rejestracji oznaczenia „Master” używanego na opakowaniach tego samego charakteru pisma co ona, do celów obrotu napojami i produktami żywnościowymi

Chociaż oznaczenie „Master” jest używane w postaci analogicznej do oznaczeń Coca-Cola wyłącznie w Syrii i na Bliskim Wschodzie, Coca-Cola może dowieść prawdopodobieństwa pasożytnictwa w drodze dedukcji poprzez uprawdopodobnienie, że w przyszłości oznaczenie „Master” będzie używane w ten sam sposób w Unii Europejskiej

W 2010 r. syryjska spółka Modern Industrial & Trading Investment (Mitico) dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia przedstawionego poniżej unijnego znaku towarowego dla napojów i produktów żywnościowych:



Spółka Coca-Cola wniosła następnie sprzeciw, powołując się w szczególności na cztery unijne znaki towarowe, które zostały wcześniej zarejestrowane na jej rzecz dla napojów:



Coca-Cola zarzucała Mitico w szczególności używanie w obrocie handlowym i w witrynie internetowej tego przedsiębiorstwa www.mastercola.com znaku towarowego MASTER w postaci, która przypominała znak towarowy Coca-Coli:



EUIPO oddalił sprzeciw Coca-Coli, uznawszy, że kolidujące ze sobą oznaczenia nie są podobne, a zatem w ich przypadku nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd mimo identyczności towarów, do których się odnoszą. EUIPO odrzucił też przedstawione przez Coca-Colę dowody mające wykazać, że Mitico zamierzała czerpać nienależną korzyść z renomy jej wcześniejszych znaków towarowych.

W następstwie zaskarżenia przez Coca-Colę decyzji EUIPO przed Sądem Unii Europejskiej ten ostatni, wyrokiem z dnia 11 grudnia 2014 r.¹, stwierdził jej nieważność. W ocenie Sądu kolidujące ze sobą oznaczenia wykazywały podobieństwo wizualne nie tylko z uwagi na „ogonek” przedłużający ich odpowiednie litery początkowe „c” i „m” i tworzący wygięcie w kształcie podpisu, ale również ze względu na wykorzystanie w obu przypadkach czcionki rzadko używanej obecnie w obrocie handlowym, a mianowicie pisma spencerskiego. Stwierdziwszy, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują stopień podobieństwa, który - choć niski - wystarczy do tego, by właściwy krąg odbiorców skojarzył oznaczenie „Master” z czterema wcześniejszymi znakami towarowymi Coca-Coli, Sąd orzekł, że EUIPO powinien był zbadać, czy używanie oznaczenia „Master” bez uzasadnionej przyczyny prowadziło do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych Coca-Coli lub działało na ich szkodę. Sąd stwierdził wreszcie, że EUIPO popełnił błąd, odrzucając przedstawione przez Coca-Colę dowody.

W 2015 r. EUIPO wydał kolejną decyzję, opartą na wyroku Sądu z 2014 r. Sprzeciw Coca-Coli ponownie został oddalony, ponieważ EUIPO uznał tym razem, że przedstawione przez Coca-Colę dowody nie pozwalały na wykazanie istnienia prawdopodobieństwa pasożytnictwa gospodarczego.

Nie zgadzając się z tą nową decyzją EUIPO, Coca-Cola ponownie wystąpiła do Sądu z żądaniem stwierdzenia jej nieważności.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd uwzględnił skargę Coca-Coli i stwierdził nieważność decyzji EUIPO z 2015 r.

W odniesieniu przede wszystkim do faktu, że oznaczenie „Master” nie jest na razie używane na obszarze Unii Europejskiej (ponieważ towary Master są sprzedawane w Syrii i na Bliskim Wschodzie), Sąd stwierdził, że EUIPO miał obowiązek uwzględnić dowody dotyczące handlowego wykorzystania oznaczenia „Master” poza Unią, aby ustalić, czy istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłe używanie tego oznaczenia w Unii będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Coli. W celu wykazania takiego prawdopodobieństwa przedsiębiorstwo takie jak Coca-Cola musi bowiem mieć możliwość powołania się na sposób, w jaki dane oznaczenie jest używane poza Unią, tak aby móc wyprowadzić z tego logiczny wniosek dotyczący prawdopodobnego wykorzystania handlowego tego oznaczenia w przyszłości w razie dokonania rejestracji na obszarze Unii. Sąd stwierdził w tym względzie, że co do zasady ze zgłoszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego można logicznie wywieść, iż właściciel tego znaku zamierza prowadzić obrót swoimi towarami lub usługami w Unii. W omawianym przypadku można zatem logicznie przewidywać, że Mitico, jeżeli

¹ Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r., *Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master)* (T-480/12).

uzyska rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, będzie miało zamiar prowadzić obrót swoimi towarami w Unii pod znakiem towarowym Master.

Sąd stwierdził następnie, że sposób, w jaki Mitico używa obecnie swojego oznaczenia „Master” poza Unią, pozwala na uznanie *prima facie*, że istnieje przyszłe i niehipotetyczne prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści w Unii, zważywszy, że Mitico nie przedstawiła żadnego konkretnego dowodu co do swoich ewentualnych zamierzeń handlowych w Unii, które mogłyby być odmienne od tych realizowanych w Syrii i na Bliskim Wschodzie.

Sąd wywiódł z tego, że EUIPO popełnił błąd w ocenie dowodów dotyczących handlowego wykorzystania oznaczenia „Master” poza Unią, ponieważ nie uwzględnił logicznych wniosków i analizy prawdopodobieństwa, które mogły wynikać z tych dowodów w zakresie prawdopodobieństwa pasożytnictwa na znakach towarowych Coca-Coli w Unii.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

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: 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.

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