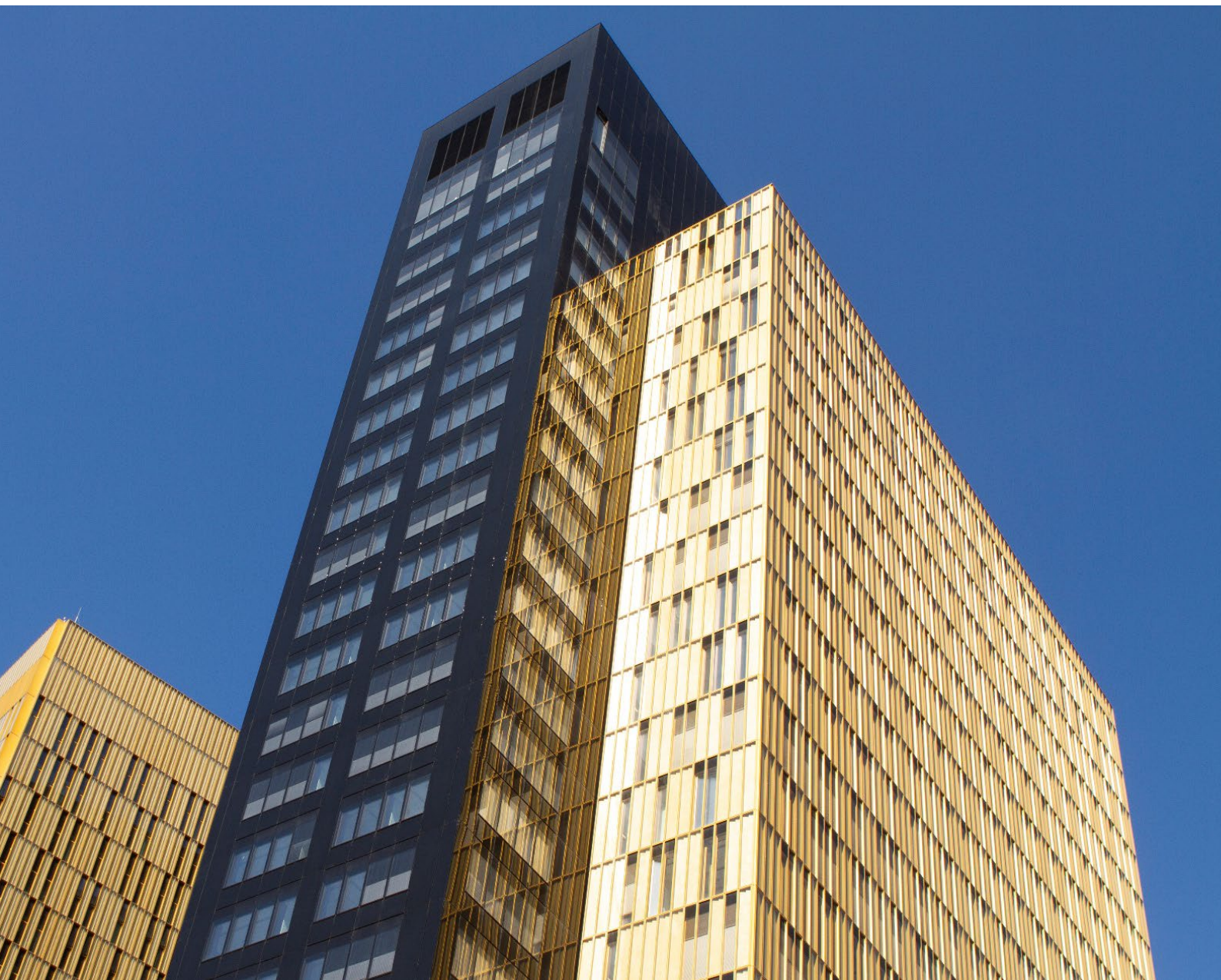




Broszury tematyczne

Prawo znaków towarowych

Spis treści

WPROWADZENIE	4
WYKAZ RELEVANTNYCH AKTÓW PRAWNYCH.....	5
I. BEZWZGLĘDNE PODSTAWY ODMOWY REJESTRACJI	7
1. Przedstawienie graficzne oznaczenia.....	7
2. Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego.....	11
3. Znaki opisowe.....	25
4. Znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które stały się zwyczajowe.....	38
5. Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru.....	41
6. Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami.....	44
7. Znaki towarowe wprowadzające w błąd.....	48
8. Zła wiara zgłaszającego.....	52
9. Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania	56
II. WZGLĘDNE PODSTAWY ODMOWY REJESTRACJI	63
1. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd	63
2. Niezarejestrowany znak towarowy używany w obrocie handlowym.....	74
3. Znak towarowy cieszący się renomą	76
III. INNE KWESTIE PRAWA MATERIALNEGO	82
1. Skutki znaku towarowego.....	82
2. Rzeczywiste używanie	92
3. Znak wspólny.....	106
4. Znak certyfikujący	108

Wprowadzenie

Znak towarowy jest oznaczeniem używanym w obrocie do celów określania pochodzenia towarów lub usług. Rozporządzenie (WE) nr 40/94¹ w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ustanowiło wspólnotowy system znaków towarowych umożliwiający wszystkim zainteresowanym uzyskanie, zgodnie z jednolitą procedurą, znaku towarowego korzystającego z jednolitej ochrony i wywołującego skutki na całym terytorium Unii Europejskiej. Obecnie system ten reguluje rozporządzenie (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej². Ponadto ochrona znaków towarowych na poziomie krajowym w państwach członkowskich Unii została zharmonizowana dyrektywą (UE) 2015/2436 mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³, dzięki czemu rejestracja i zarządzanie znakami towarowymi stały się w całej Unii łatwiejsze.

Prawo znaków towarowych stanowi obecnie i od wielu lat źródło wielu sporów sądowych przed sądami Unii Europejskiej. Przykładowo w 2024 r. Trybunał i Sąd wydały ponad 360 orzeczeń w tej dziedzinie, co wynika w szczególności z faktu, że z jednej strony Sąd jest właściwy do rozpoznawania skarg wnoszonych na decyzje wydawane przez izby odwoławcze Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a z drugiej strony Trybunał rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądu w tej dziedzinie, a także udziela odpowiedzi na pytania prejudycjalne dotyczące wykładni dyrektywy (UE) 2015/2436. Bardzo duża liczba tych sporów w pełni uzasadnia zatem udostępnienie nie tylko Trybunałowi i Sądowi, ale również wszystkim osobom zainteresowanym, narzędzi, które pozwalają uzyskać całościowy obraz najbardziej istotnego orzecznictwa w tej dziedzinie. Taki jest właśnie cel niniejszej broszury tematycznej.

W tym celu niniejsza broszura zawiera streszczenia 50 wyroków Trybunału i Sądu dotyczących prawa znaków towarowych, wydanych do końca 2025 r. Tego wyboru orzecznictwa dokonano w ramach ścisłej współpracy między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w 2023 r. W tym kontekście Dyrekcja Badań i Dokumentacji została poproszona o wskazanie najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu z zakresu własności intelektualnej w celu zasilenia bazy danych WIPO i w ten sposób udostępnienia opinii publicznej na stronie internetowej tej organizacji orzecznictwa kluczowego w prawie Unii z tej dziedziny. Dokonany w tym zakresie wybór uzupełniono następnie najważniejszymi wyrokami wydanymi w tej dziedzinie w latach 2024 i 2025.

¹ Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

² Rozporządzenie (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

Wykaz relewantnych aktów prawnych

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów przemysłowych Unii Europejskiej (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), w brzmieniu sprzed wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2822 z dnia 23 października 2024 r. (Dz.U. L 2024/2822).

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).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. 2012, L 167, s. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

Rozporządzenie 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).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1).

DYREKTYWY

Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. 1984, L 250, s. 17), zmieniona dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. 1997, L 290, s. 18).

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s. 1).

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. 2008, L 299, s. 25).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, podpisana w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., zrewidowana ostatnio 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).

I. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji

1. Przedstawienie graficzne oznaczenia

Wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

Znaki towarowe – Zbliżanie ustawodawstw – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 2 – Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy – Oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej – Oznaczenia dźwiękowe – Zapis muzyczny – Opis pisemny – Onomatopeja

Shield Mark jest właścicielem czternastu znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu dla różnych towarów⁴, z których jedenaście składa się z dziewięciu pierwszych nut kompozycji muzycznej „Dla Elizy” L. van Beethovena, a trzy pozostałe z onomatopei piania koguta.

W trakcie kampanii reklamowej, która rozpoczęła się w styczniu 1995 r., J. Kist, konsultant do spraw komunikacji, wykorzystał melodię złożoną z dziewięciu pierwszych nut kompozycji „Dla Elizy” i sprzedawał program komputerowy, przy którego uruchamianiu rozbrzmiewało pianie koguta. Shield Mark wniosła wobec tego przeciwko J. Kistowi powództwo o naruszenie praw do znaku towarowego i z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. Powództwo to zostało częściowo uwzględnione w pierwszej instancji, w zakresie, w jakim opierało się na prawie odpowiedzialności cywilnej. Zostało ono natomiast oddalone w części, w jakiej opierało się na prawie znaków towarowych, ponieważ intencją rządów państw członkowskich Beneluksu było odmówienie rejestracji dźwięków jako znaków towarowych.

Sąd odsyłający, do którego Shield Mark zaskarżyła to rozstrzygnięcie, wystąpiła z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącym wykładni art. 2 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych⁵, a w szczególności możliwości zarejestrowania oznaczeń dźwiękowych jako znaków towarowych.

Trybunał orzekł w pierwszej kolejności, iż art. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenia dźwiękowe powinny móc być uznawane za znaki towarowe, o ile umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw i o ile można je przedstawić w formie graficznej.

Następnie Trybunał uznał, iż art. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, może stanowić znak towarowy w rozumieniu tego przepisu, pod warunkiem że da się je przedstawić

⁴ Chodziło o towary i usługi należące do klas 9, 16, 35, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

⁵ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

w formie graficznej, w szczególności za pomocą figur, linii lub znaków pisarskich, i że przedstawienie to będzie jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.

Co się tyczy oznaczenia dźwiękowego, wymogi te nie są spełnione, gdy oznaczenie to jest przedstawione w formie graficznej za pomocą opisu przy użyciu języka pisanego, takiego jak wskazanie, że oznaczenie składa się z nut tworzących znany utwór muzyczny, lub wskazanie, że jest ono odgłosem zwierzęcia, lub za pomocą zwykłej onomatopei bez innych uściśleń, lub za pomocą ciągu nut bez innych uściśleń. Oznaczenie to spełnia natomiast powyższe wymogi, jeżeli jest przedstawione za pomocą pięciolinii podzielonej na takty, na której znajdują się w szczególności klucze, nuty i pauzy, które określają względną wartość, oraz, w danym wypadku, znaki chromatyczne.

Wyrok z dnia 27 października 2005 r., Eden/OHIM (Zapach dojrzałej truskawki) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Zapachowy znak towarowy „Zapach dojrzałej truskawki” – Bez względu na podstawę odmowy rejestracji – Oznaczenie, którego nie można przedstawić w formie graficznej – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

W 1999 r. Laboratoires France Parfum SA dokonało w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego celem zarejestrowania oznaczenia zapachowego, niewidocznego dla oka, opisanego słowami „zapach dojrzałych truskawek” i opatrzonego kolorowym obrazkiem.

Ekspert odrzucił jednak to zgłoszenie, argumentując z jednej strony, że oznaczenia zapachowego, którego dotyczy zgłoszenie, nie można przedstawić w formie graficznej, zaś z drugiej strony, że jest ono pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do niektórych z towarów objętych zgłoszeniem. Laboratoires France Parfum SA złożyło odwołanie do Pierwszej Izby Odwoławczej, która je oddaliła. Uznała ona, że zgłoszonego oznaczenia nie można przedstawić w formie graficznej w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 40/94⁶ i w związku z tym podlega ono odmowie rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

Sąd, do którego wpłynęła skarga na decyzję Izby Odwoławczej OHIM, a którą ten oddalił, wyjaśnił, że art. 4 dyrektywy 40/94 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że da się je przedstawić w formie graficznej, w szczególności za pomocą figur, linii lub znaków pisarskich, i że przedstawienie to jest jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu rejestracji znaków towarowych, sposób przedstawienia danego oznaczenia w formie graficznej musi pozwalać na jego dokładną

⁶ Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

identyfikację. W konsekwencji warunki uznania, iż sposób przedstawienia graficznego znaku jest dostateczny, nie mogą być ani zmienione, ani złagodzone, by ułatwić rejestrację oznaczeń, których natura czyni je trudniejszymi do przedstawienia w formie graficznej.

Jeśli chodzi o oznaczenie zapachowe, Sąd stwierdził, że nie można wykluczyć, iż oznaczenie takie może być przedstawione poprzez opis spełniający wszystkie wymogi określone w art. 4 rozporządzenia nr 40/94.

Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

Znaki towarowe – Zbliżanie ustawodawstw – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 2 – Pojęcie oznaczenia, z którego może składać się znak towarowy – Przezroczysty pojemnik lub zbiornik będący częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza

Od roku 1993 Dyson LTD wytwarza i sprzedaje odkurzacze Dual Cyclone – odkurzacze bez worka, w których brud i kurz zbierane są w przezroczystym plastikowym pojemniku stanowiącym integralną część urządzenia. W 1996 r. spółka Notetry Ltd, należąca do Jamesa Dysona, dokonała w Registrar of Trade Marks (organie właściwym w sprawach rejestracji znaków towarowych, Zjednoczone Królestwo, zwanego dalej „Registrar”) zgłoszenia do rejestracji sześciu znaków towarowych dla „urządzeń do czyszczenia”⁷. Wniosek został cofnięty w odniesieniu do czterech znaków towarowych, a utrzymany w stosunku do dwóch znaków, z których każdy został opisany następująco: „Znak towarowy składa się z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostało przedstawione na ilustracji”.

Registrar odrzucił jednak to zgłoszenie, a Hearing officer utrzymał tę decyzję w mocy. Dyson wniosła w związku z tym apelację do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysokiego trybunału (Anglia i Walia), wydziału kanclerskiego, Zjednoczone Królestwo], który uznał, że oba rozpatrywane znaki towarowe są pozbawione charakteru odróżniającego i że stanowią opis właściwości towarów objętych zgłoszeniem. Sąd ten zastanawiał się natomiast nad kwestią, czy w dniu zgłoszenia wspomniane znaki towarowe nie miały charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania. W tych okolicznościach postanowił on zwrócić się do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni dyrektywy 89/104.

Trybunał stwierdził, że art. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że przedmiot zgłoszenia znaków towarowych, który obejmuje wszystkie możliwe do wyobrażenia kształty przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, nie stanowi „oznaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie może stanowić znaku towarowego w jego rozumieniu.

⁷ Chodziło o towary należące do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

W istocie przedmiot takiego zgłoszenia, który stanowi w rzeczywistości zwykłą właściwość omawianego towaru, może obejmować dużą ilość różnych postaci i w związku z tym nie jest określony. Z uwagi na stanowiącą cechę właściwą prawu znaków towarowych wyłączność właściciela znaku towarowego obejmującego tak nieokreślony przedmiot uzyskałby wbrew celowi, którego realizacji służy art. 2 dyrektywy, nienależną przewagę konkurencyjną, ponieważ byłby uprawniony do uniemożliwienia swym konkurentom oferowania odkurzaczy z jakimkolwiek rodzajem przezroczystej obudowy zbiorczej umieszczonej na ich zewnętrznej powierzchni, niezależnie od jej kształtu.

Wyrok z dnia 24 października 2018 r., Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Przedstawienie żłobienia w kształcie „L”) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający żłobienie w kształcie „L” – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001] – Rozporządzenie (UE) 2015/2424 – Stosowanie prawa w czasie – Kształt towaru – Charakter oznaczenia – Uwzględnienie elementów przydatnych dla ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia – Interes ogólny leżący u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94

Od 2002 r. skarżąca, Pirelli Tyre SpA, jest właścicielem graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego żłobienie w kształcie „L” dla opon⁹. W 2012 r. interwenientka, The Yokohama Rubber Co. Ltd, złożyła wniosek o unieważnienie prawa do znaku¹⁰, który został uwzględniony przez Wydział Unieważnień Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) ze względu na to, że sporne oznaczenie składało się wyłącznie z kształtu rozpatrywanych towarów niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

Decyzja Wydziału Unieważnień została jednak uchylona przez Izbę Odwoławczą EUIPO, która, uwzględniając częściowo odwołanie wniesione przez skarżącą, uznała, że Wydział Unieważnień niesłusznie unieważnił sporny znak towarowy w odniesieniu do towarów, które nie były objęte wnioskiem o unieważnienie prawa do znaku, i że w konsekwencji dokonane przez ten wydział unieważnienie wykraczało poza zakres tego wniosku.

Rozpatrując z kolei skargę wniesioną przez skarżącą na decyzję Izby Odwoławczej, Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji Izby Odwoławczej i zbadał, czy sporne

⁸ Dwa odwołania od tego wyroku zostały oddalone wyrokiem z dnia 3 czerwca 2021 r., Yokohama Rubber i EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P i C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Chodziło o towary należące do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

¹⁰ Wniosek ten był oparty na art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) lub art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia.

oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego¹¹. W tym celu zbadał on charakter spornego oznaczenia, a w szczególności jego przedstawienie graficzne.

W tym względzie Sąd przypomniał z jednej strony, że przedstawienie graficzne znaku towarowego musi być kompletne, łatwo dostępne i zrozumiałe, aby oznaczenie mogło być postrzegane zawsze i z pewnością w ten sam sposób, co zapewni spełnianie przez ten znak funkcji wskazywania pochodzenia. Z drugiej strony funkcją wymogu przedstawienia graficznego jest w szczególności zdefiniowanie samego znaku towarowego w celu określenia dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego.

2. Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego

Wyrok z dnia 6 maja 2003 r. (petit plenum), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

Znaki towarowe – Zbliżanie ustawodawstw – Dyrektywa 89/104/EWG – Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy – Charakter odróżniający – Kolor per se – Kolor pomarańczowy

Libertel jest spółką mającą siedzibę w Niderlandach, której podstawową działalność stanowi świadczenie usług w dziedzinie telefonii komórkowej.

Benelux-Merkenbureau (Urząd Znaków Towarowych Beneluxu, zwany dalej „UZTB”) jest organem właściwym w zakresie znaków towarowych w Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów. Od dnia 1 stycznia 1996 r. UZTB zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych pod kątem bezwzględnych przesłanek odmowy.

W dniu 27 sierpnia 1996 r. Libertel dokonała w UZTB zgłoszenia koloru pomarańczowego jako znaku towarowego dla niektórych towarów i usług telekomunikacyjnych. W części formularza zgłoszeniowego przeznaczonej na umieszczenie przedstawienia graficznego znaku towarowego zamieściła prostokątną powierzchnię w kolorze pomarańczowym, natomiast w części przeznaczonej na opis znaku towarowego – określenie „pomarańczowy”, któremu nie towarzyszył żaden kod oznaczenia koloru.

Pismem z dnia 21 lutego 1997 r. UZTB poinformował Libertel o tymczasowej odmowie rejestracji oznaczenia z powodu braku charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 6 bis ust. 1 lit. a) loi uniforme Benelux sur les marques (jednolitej ustawy Beneluxu

¹¹ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.

w sprawie znaków towarowych), ze zmianami (zwanej dalej „LBM”)¹². W następstwie wniesienia przez Libertel sprzeciwu wobec tej tymczasowej odmowy, UZTB, uznając, że nie ma podstaw, by ponownie rozpoznać to zgłoszenie, poinformował o ostatecznej odmowie pismem z dnia 10 września 1997 r.

Zgodnie z art. 6 LBM Libertel wniosła do Gerechtshof te 's-Gravenhage (sądu apelacyjnego w Hadze, Niderlandy) odwołanie od odmowy rejestracji, które sąd ten oddalił orzeczeniem z dnia 4 czerwca 1998 r.

W dniu 3 sierpnia 1998 r. Libertel wniosła skargę kasacyjną do Hoge Raad der Nederlanden (sądu najwyższego Niderlandów), który zwrócił się do Trybunału z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi, dotyczącymi w szczególności wykładni art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

Trybunał przypomniał przede wszystkim, że kolor per se może stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy 89/104, pod warunkiem że stanowi on oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej i które umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W ocenie Trybunału liczba i szczegółowość przeszkód uniemożliwiających rejestrację określonych w art. 2 i 3 dyrektywy, jak również szerokie możliwości odwołania w przypadku odmowy wskazują na to, iż badanie przeprowadzane przez właściwy organ podczas rozpatrywania zgłoszenia do rejestracji nie może być ograniczone do minimum. Badanie to powinno być dokładne i kompletne w celu uniknięcia nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Ze względów pewności prawa i dobrej administracji konieczne należy bowiem upewnić się, że nie będą rejestrowane znaki towarowe, których używanie mogłoby zostać skutecznie zakwestionowane na drodze sądowej.

Następnie Trybunał zauważył, że dla dokonania oceny charakteru odróżniającego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, jaki określony kolor może mieć jako znak towarowy, konieczne jest uwzględnienie interesu ogólnego polegającego na tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju co te, dla których dokonano zgłoszenia. W przypadku koloru per se istnienie charakteru odróżniającego przed jakimkolwiek rozpoczęciem używania w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 można sobie wyobrazić jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Jednakże nawet jeśli kolor per se nie posiada początkowo charakteru odróżniającego w tym znaczeniu, może taki charakter uzyskać w odniesieniu do określonych towarów lub usług w następstwie używania go zgodnie z art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. Taki charakter odróżniający może zostać uzyskany w szczególności w wyniku zwykłego procesu zaznajomienia się danego kręgu odbiorców z oznaczeniem. Co się tyczy koloru per se bez wyodrębnienia przestrzennego, Trybunał uznał, że może on mieć w odniesieniu do

¹² Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów umieściły swoje prawo znaków towarowych we wspólnej ustawie *loi uniforme Benelux sur les marques* (jednolita ustawa Beneluxu w sprawie znaków towarowych Beneluxu) (Trb. 1962.58). Ustawa ta została zmieniona, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1996 r., przez protokół z dnia 2 grudnia 1992 r. przewidujący zmianę wspomnianej ustawy (Trb. 1993, 12) w celu dokonania transpozycji dyrektywy do porządku prawnego tych trzech państw członkowskich.

niektórych towarów i usług charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, pod warunkiem że można go przedstawić w formie graficznej i że przedstawienie to będzie jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne. Zwyczajne odtworzenie na papierze danego koloru nie spełnia ostatniego z wymienionych warunków, który może natomiast zostać spełniony przez określenie tego koloru przy pomocy kodu identyfikacji uznanego na poziomie międzynarodowym.

Trybunał uściślił dodatkowo, że kolor per se można uznać za mający charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, pod warunkiem że z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców znak towarowy pozwala na identyfikację towaru lub usługi, o których rejestrację wystąpiono, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i w efekcie na odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Zdaniem Trybunału fakt, iż wystąpiono o rejestrację koloru per se jako znaku towarowego dla dużej liczby towarów lub usług albo dla określonego towaru lub określonej usługi czy też określonej grupy towarów lub usług, ma znaczenie, w powiązaniu z innymi okolicznościami konkretnego przypadku, zarówno dla dokonania oceny charakteru odróżniającego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, koloru, o którego rejestrację wystąpiono, jak i dla stwierdzenia, czy jego rejestracja nie byłaby sprzeczna z interesem ogólnym polegającym na tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju co te, dla których dokonano zgłoszenia. Wreszcie Trybunał wskazał, że aby ocenić, czy znak towarowy posiada charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, organ właściwy w sprawach rejestracji znaków towarowych powinien przeprowadzić konkretne badanie, uwzględniając wszystkie okoliczności danego przypadku, a w szczególności dotychczasowe używanie znaku towarowego.

Wyrok z dnia 3 lipca 2003 r., Best Buy Concepts/OHIM (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Graficzny znak towarowy zawierający oznaczenie słowne BEST BUY – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

W dniu 7 maja 1999 r. skarżąca dokonała w OHIM zgłoszenia graficznego wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 40/94. Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, składał się z kształtu etykiety w kolorach żółtym (tło) i czarnym (litery, kontur, okrąg), zawierającej oznaczenie słowne BEST BUY i element „®”. Usługi, dla których wystąpiono o rejestrację znaku, należały do klas 35, 37 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.

Decyzją z dnia 19 listopada 1999 r. ekspert odrzucił zgłoszenie na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy podlegał art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 40/94.

W dniu 22 grudnia 1999 r. skarżąca odwołała się od decyzji eksperta do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94.

Mocą decyzji z dnia 21 marca 2001 r. Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Stwierdziła ona w istocie, że rozpatrywane oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego, że ma charakter opisowy, a w rezultacie jest objęte przepisami art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

Rozpoznając skargę wniesioną na wspomnianą decyzję Izby Odwoławczej, którą ostatecznie oddalił, Sąd uznał, że tworzony przez kształt kolorowej etykiety w różnych kolorach, zawierającej oznaczenie słowne BEST BUY i element „®” graficzny znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono dla usług doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (klasa 35 porozumienia nicejskiego), instalacji i konserwacji sprzętu (klasa 37) oraz doradztwa i pomocy technicznej w zakresie zakładania sklepów specjalistycznych (klasa 42), jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wspomniane oznaczenie słowne, składające się ze słów powszechnie używanych w języku angielskim, które w oczywisty sposób wskazują na korzystny stosunek ceny usług objętych zgłoszeniem do ich wartości rynkowej, jest natychmiast postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako zwykłe sformułowanie reklamowe lub slogan, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego usług. Podobnie etykiety cenowe w kolorach są powszechnie używane w obrocie handlowym dla każdego rodzaju towarów i usług, a obecność elementów typu „®” obok innych elementów nie może wystarczyć, aby nadać charakter odróżniający znakowi towarowemu rozpatrywanemu jako całość. W rezultacie zgłoszony znak towarowy jako całość składa się wyłącznie z elementów, które rozpatrywane oddzielnie okazują się nie mieć charakteru odróżniającego w kontekście obrotu danymi usługami, a między tymi różnymi elementami nie występuje żadna interakcja, która mogłaby nadać tej całości charakter odróżniający.

Wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 63 – Słowny znak towarowy Vorsprung durch Technik – Znaki towarowe tworzone przez slogany reklamowe – Charakter odróżniający – Zgłoszenie znaku towarowego dla bardzo dużej liczby towarów i usług – Właściwy krąg odbiorców – Ocena i uzasadnienie o charakterze całościowym – Nowe dokumenty

W dniu 30 stycznia 2003 r. Audi wystąpiła do OHIM o rejestrację słownego znaku towarowego Vorsprung durch Technik jako wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94. Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację

znaku towarowego, należały do klas 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 i 45 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

W dniu 7 stycznia 2004 r. ekspert uznał w zawiadomieniu o podstawach odmowy, że wyrażenie „Vorsprung durch Technik” („postęp dzięki technice”) stanowiło dla niektórych towarów i usług należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42 i związanych z techniką obiektywną informację, która odbierana jest przez zainteresowanego konsumenta jako opis o charakterze reklamowym. W konsekwencji, jeśli chodzi o rzeczony towar i usługi, zgłoszony znak towarowy pozbawiony był charakteru odróżniającego. Ekspert uznał jednak, że rzeczony znak towarowy może zostać dopuszczony do rejestracji dla towarów należących do klasy 12 z powodu charakteru odróżniającego, który znak ten uzyskał w odniesieniu do pojazdów samochodowych i ich części. W tym względzie wskazał on słowny wspólnotowy znak towarowy Vorsprung durch Technik, który w dniu 27 kwietnia 2001 r. został zarejestrowany dla rzeczonych towarów należących do klasy 12 pod numerem 621086.

Pismem z dnia 24 lutego 2004 r. Audi zakwestionowała podstawy przedstawione przez eksperta w rzeczonym zawiadomieniu, podnosząc w szczególności, że wspólnotowy znak towarowy nr 621086 został zarejestrowany nie z uwagi na to, iż uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, lecz ze względu na to, że ma on samoistny charakter odróżniający. W drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy z dnia 30 czerwca 2004 r. ekspert wyjaśnił, że w chwili rozpatrywania zgłoszenia rzeczonoego znaku towarowego przez przeoczenie nie powiadomiono Audi o tym, że znak ten został zarejestrowany wyłącznie ze względu na uzyskany przezeń charakter odróżniający. Z uwagi na to jednak, że owo zgłoszenie miało miejsce w 1997 r., zachodziła konieczność ponownego przedstawienia przez Audi dowodów na uzyskanie przez zgłaszany znak towarowy charakteru odróżniającego dla wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem, w tym dla towarów należących do klasy 12.

Decyzją z dnia 12 stycznia 2005 r. ekspert częściowo odrzucił zgłoszenie wspomnianego znaku towarowego dla niektórych towarów i usług należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42, powtarzając podstawy odmowy rejestracji przedstawione w zawiadomieniu z dnia 7 stycznia 2004 r. W tej nowej decyzji odmownej stwierdził on również, że nie przedstawiono żadnego dowodu uzyskania charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów należących do klasy 12.

W drodze spornej decyzji Druga Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez Audi w odniesieniu do towarów należących do klasy 12, uznając, że wcześniejsza decyzja dotycząca rejestracji znaku towarowego nr 621086 dostarczała dowodów wskazujących na to, iż zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla pojazdów i urządzeń do poruszania się na lądzie. W pozostałym zakresie, w szczególności jeśli chodzi o inne towary i usługi budzące zastrzeżenia eksperta, odwołanie zostało oddalone.

Izba Odwoławcza uznała w tym względzie, że dokonany przez eksperta podział na towary i usługi związane z techniką jest wątpliwy. Izba Odwoławcza wyjaśniła w tym zakresie, że „[p]rawie wszystkie towary i usługi są w mniejszym lub większym stopniu związane z techniką. Technika odgrywa istotną rolę również w sektorze odzieżowym. Wytwórca takich zaawansowanych technicznie towarów posiada znaczną przewagę nad swymi konkurentami. Hasło »Vorsprung durch Technik« przekazuje obiektywną informację, że wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług. Zestawienie słów ograniczające się do przekazu zwykłej obiektywnej informacji jest co do zasady pozbawione charakteru odróżniającego. Zważywszy na to, że z wyjątkiem towarów należących do klasy 12 wnosząca odwołanie nie przedstawiła żadnego dowodu na to, iż hasło »Vorsprung durch Technik« uzyskało w oczach odbiorców charakter znaku towarowego, zgłoszenie należy odrzucić w zakresie, w jakim dotyczy ono towarów i usług należących do innych klas”.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd oddalił skargę wniesioną przez Audi na sporną decyzję.

Trybunał, rozpoznając sprawę w następstwie odwołania wniesionego przez Audi odwołań od zaskarżonego wyroku, uwzględnił to odwołanie.

W tym względzie Trybunał uznał, iż sama okoliczność, że znak towarowy postrzegany jest przez dany krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe i że z uwagi na jego zachwalający charakter mógłby zasadniczo zostać przejęty przez inne przedsiębiorstwa, nie wystarcza sama w sobie, aby uznać, że znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Taka zachwalająca konotacja słownego znaku towarowego nie wyklucza bowiem, że nadaje się on mimo to do zagwarantowania konsumentom, iż towary lub usługi nim oznaczone pochodzą z danego przedsiębiorstwa. W ten sposób taki znak towarowy może być postrzegany przez dany krąg odbiorców równocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług. Wynika z tego, że o ile odbiorcy ci postrzegają znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie, czy też nawet w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego.

W drugiej kolejności Trybunał uznał, że nie można wymagać, by slogan reklamowy miał „fantazyjny charakter” czy nawet ukazywał „wkład wysiłku twórczego, który spowodowałby efekt zaskoczenia, dzięki czemu łatwo by go było zapamiętać”, aby nie był on pozbawiony minimum charakteru odróżniającego wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Jeśli chodzi o znak towarowy, który może mieć różne znaczenia, stanowić grę słów lub być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany, a w konsekwencji być stosunkowo łatwy do zapamiętania, to wprowadzenie występowania takich cech nie stanowi warunku niezbędnego dla ustalenia charakteru odróżniającego sloganu reklamowego, niemniej ich występowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru.

W trzeciej kolejności Trybunał zauważył, że znaki towarowe składające się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług objętych tym znakiem, z definicji przekazują w mniejszym lub większym stopniu obiektywne informacje. Sam ten fakt nie oznacza, iż takie znaki są pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Tak więc, pod warunkiem że takie znaki towarowe nie są znakami opisowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, mogą one wyrażać obiektywne, nawet proste, informacje i mimo to nadawać się do wskazywania konsumentom pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów lub usług. Taka sytuacja może w szczególności mieć miejsce, gdy znaki towarowe nie ograniczają się do zwykłego przekazu reklamowego, lecz charakteryzują się pewną oryginalnością czy też siłą wywoływania skojarzeń, wymagają minimalnego wysiłku interpretacyjnego lub prowadzą do rozpoczęcia procesu poznawczego u danego kręgu odbiorców.

Wreszcie w czwartej kolejności Trybunał podkreślił, że nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego slogan „Vorsprung durch Technik”, o którego rejestrację wystąpiono dla „pojazdów; urządzeń służących do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie” należących do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, jak również dla towarów i usług należących do klas 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 i 45.

Nawet jeśli przyjąć, że slogan „Vorsprung durch Technik” przekazuje obiektywną informację, iż wyższość techniczna umożliwia wytwarzanie i dostawę lepszych towarów i usług, to okoliczność ta nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony jakiegokolwiek samoistnego charakteru odróżniającego. Niezależnie bowiem od tego, jak prosta jest taka informacja, nie może ona zostać zakwalifikowana jako zwyczajna w takim stopniu, aby móc natychmiast i bez jakiegokolwiek dalszej analizy wykluczyć, że ten znak towarowy nadaje się do wskazywania konsumentowi pochodzenia handlowego danych towarów lub usług.

Rzeczona informacja nie wynika z rozpatrywanego sloganu w sposób oczywisty. Ciąg słów „Vorsprung durch Technik”, który oznacza „postęp przez technikę”, w pierwszej chwili wskazuje wyłącznie na związek przyczynowy i wymaga z tego względu od odbiorców pewnego wysiłku interpretacyjnego. Ponadto slogan ten świadczy o pewnej oryginalności i sile wywoływania skojarzeń, które powodują, iż jest on łatwy do zapamiętania. Wreszcie z uwagi na to, że chodzi o slogan cieszący się renomą i używany przez zgłaszającego, nie można wykluczyć, że okoliczność, iż dany krąg odbiorców jest przyzwyczajony do kojarzenia tego sloganu z samochodami produkowanymi przez zgłaszającego, ułatwia również identyfikowanie przez tych odbiorców pochodzenia handlowego towarów i usług nim oznaczonych.

Wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., Brasserie St Avold/EUIPO (Kształt ciemnej butelki) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Oznaczenie trójwymiarowe – Kształt ciemnej butelki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

W ramach rejestracji międzynarodowej swojego trójwymiarowego oznaczenia Brasserie St Avold wskazała Unię Europejską. Oznaczenie to składało się z trójwymiarowego przedstawienia ciemnej butelki, zamykanej kapslem. Biała etykieta otaczała w sposób nieregularny dolną część korpusu butelki, z wyjątkiem szczytu skierowanego ku górze, który nie przylegał do butelki w tej części. Zgodnie ze zgłoszeniem ochrona dla znaku towarowego miała zostać udzielona w odniesieniu do napojów. EUIPO odmówiło udzielenia ochrony rejestracji międzynarodowej ze względu na to, że oznaczenie było pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001¹³.

Rozpatrując skargę o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO, Sąd oddalił tę skargę. Sąd uściślił definicję normy i zwyczajów panujących w branży w ramach oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych tworzonych przez kształt towaru.

Przedewszystkim Sąd przypominał, że ze względu na to, iż opakowanie płynnego towaru stanowi nieodzowny warunek wprowadzenia go do obrotu, przeciętny konsument przypisze mu w pierwszym rzędzie tę prostą funkcję. Tylko znak, który w sposób znaczny odbiega od normy lub zwyczajów branżowych, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego. A zatem w sytuacji gdy trójwymiarowy znak towarowy jest tworzony przez kształt towaru, dla którego wystąpiono o rejestrację, lub przez kształt jego opakowania, sam fakt, iż kształt ten jest wariantem kształtów typowych dla tego rodzaju towarów lub opakowań tego rodzaju towarów, nie wystarcza do wykazania, że wspomniany znak towarowy nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

Następnie Sąd stwierdził, że EUIPO wykazało, iż norma i zwyczaje panujące w branży napojów charakteryzują się dużą różnorodnością kształtów i sposobów umiejscowienia etykiet na butelkach. Sąd uściślił zatem, iż nawet przy założeniu, że najczęściej spotykany kształt etykiety rozpatrywanych towarów jest prostokątny i etykieta jest w całości przytwierdzona do cylindrycznej części korpusu butelki, normy i zwyczajów panujących w branży nie można sprowadzić wyłącznie do statystycznie najbardziej rozpowszechnionego kształtu, lecz obejmują one wszystkie kształty, z jakimi konsument zazwyczaj spotyka się na rynku.

Wreszcie Sąd podkreślił, że rozpatrywana etykieta stanowi jedynie możliwy wariant istniejących już kształtów. Nie odbiega ona zatem w znaczny sposób od normy lub

¹³ Rozporządzenie 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).

zwyczajów panujących w branży. W konsekwencji Sąd orzekł, że sporne oznaczenie nie może wskazywać pochodzenia rozpatrywanych towarów. W konsekwencji nie posiada ono wymaganego minimum charakteru odróżniającego.

Wyrok z dnia 7 lipca 2021 r., Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombinacja dźwięków towarzyszących otwieraniu puszkii napoju gazowanego) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez kombinację dźwięków towarzyszących otwieraniu puszkii napoju gazowanego – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH Co. KG dokonała w EUIPO zgłoszenia oznaczenia dźwiękowego jako unijnego znaku towarowego. Oznaczenie to, przedstawione za pomocą pliku dźwiękowego, przypomina dźwięk powstający przy otwieraniu puszkii napoju wraz z następującymi po nim około jednosekundową ciszą i około dziewięćsekundowym musowaniem. Zgłoszenia dokonano dla różnych napojów oraz dla pojemników z metalu do transportu i składowania.

EUIPO odrzuciło zgłoszenie do rejestracji na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

W swoim wyroku Sąd oddalił skargę wniesioną przez Ardagh Metal Beverage Holdings i po raz pierwszy rozstrzygnął w przedmiocie rejestracji dźwiękowego znaku towarowego przedstawionego w formacie pliku dźwiękowego. Przedstawił on uściślenia dotyczące kryteriów oceny charakteru odróżniającego dźwiękowych znaków towarowych oraz sposobu postrzegania tych znaków towarowych w ogólności przez konsumentów.

Na wstępie Sąd przypominał, że kryteria oceny charakteru odróżniającego¹⁴ dźwiękowych znaków towarowych nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków towarowych i że oznaczenie dźwiękowe musi posiadać pewną siłę wywoływania skojarzeń umożliwiającą danemu konsumentowi jego postrzeżenie jako znaku towarowego, a nie jako elementu o charakterze funkcjonalnym lub jako wskazówki pozbawionej własnej samoistnej właściwości¹⁵. Konsument danych towarów lub usług powinien zatem być w stanie, poprzez samo postrzeganie znaku towarowego, bez łączenia go z innymi elementami, takimi jak w szczególności elementy słowne lub graficzne, a nawet inny znak towarowy, ustalić związek z ich pochodzeniem handlowym.

Następnie w zakresie, w jakim EUIPO zastosowało przez analogię orzecznictwo¹⁶, zgodnie z którym tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów panujących w danej branży, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego, Sąd

¹⁴ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

¹⁵ Wyrok z dnia 13 września 2016 r., Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Dźwiękowy znak towarowy) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), pkt 41, 45).

¹⁶ Zobacz w szczególności wyrok z dnia 7 października 2004 r., Mag Instrument/OHIM (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), pkt 31).

podkreślił, że orzecznictwo to zostało wypracowane w odniesieniu do trójwymiarowych znaków towarowych składających się z kształtu samego towaru lub jego opakowania, gdy w danej branży istnieje norma lub panują zwyczaje dotyczące tego kształtu. W takim zaś przypadku dany konsument, który jest przyzwyczajony do oglądania jednego lub kilku kształtów odpowiadających normie lub zwyczajom panującym w danej branży, nie będzie postrzegać trójwymiarowego znaku towarowego jako wskazówki pochodzenia handlowego towarów, jeśli jego kształt jest identyczny ze zwykle występującym kształtem lub do niego podobny. Sąd dodał, że orzecznictwo to nie ustanawia nowych kryteriów oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego, lecz ogranicza się do uściślenia, że w ramach stosowania tych kryteriów sposób postrzegania znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego jak w przypadku znaku słownego, graficznego lub dźwiękowego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem zewnętrznym lub kształtem towarów. W konsekwencji Sąd orzekł, że wspomniane orzecznictwo dotyczące trójwymiarowych znaków towarowych nie może co do zasady być stosowane do dźwiękowych znaków towarowych. Jednak, chociaż EUIPO niesłusznie zastosowało to orzecznictwo, Sąd stwierdził, że ten błąd nie może podważyć rozumowania przedstawionego w zaskarżonej decyzji, która opiera się również na innej podstawie.

Co się tyczy tej innej podstawy, odnoszącej się do sposobu postrzegania zgłoszonego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców jako elementu funkcjonalnego rozpatrywanych towarów, Sąd zauważył, po pierwsze, że dźwięk powstający przy otwieraniu puszki będzie faktycznie uważany, przy uwzględnieniu rodzaju towarów, za element czysto techniczny i funkcjonalny. Otwarcie puszki lub butelki jest bowiem nieodłącznym elementem rozwiązania technicznego związanego z wykorzystywaniem konsumpcyjnym napojów, zatem taki dźwięk nie będzie postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego tych towarów. Po drugie, właściwy krąg odbiorców kojarzy natychmiast dźwięk musowania pęcherzyków z napojami. Ponadto Sąd zauważył, że elementy dźwiękowe i około jednosekundowa cisza, rozpatrywane łącznie, nie posiadają żadnej samoistnej właściwości pozwalającej na ich postrzeganie przez ten krąg jako wskazówki pochodzenia handlowego towarów. Elementy te nie mają dostatecznej siły wywoływania skojarzeń, by odróżniać się od porównywalnych dźwięków w branży napojów. W rezultacie Sąd potwierdził wnioski EUIPO co do braku charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego.

Wreszcie Sąd zanegował stwierdzenie EUIPO, zgodnie z którym na rynkach napojów i ich opakowań sygnalizowanie pochodzenia handlowego towaru jedynie za pomocą dźwięków jest niezwykłe, na tej podstawie, że towary te są bezgłośne do chwili ich konsumpcji. Trybunał zauważył bowiem, że większość towarów jest sama w sobie bezgłówna i powoduje powstanie dźwięku dopiero w chwili ich konsumpcji. Zatem sama okoliczność, że dźwięk może rozbrzmiewać jedynie podczas konsumpcji, nie oznacza, by używanie dźwięków do sygnalizowania pochodzenia handlowego towaru na określonym rynku było jeszcze niezwykłe. Sąd wyjaśnił jednak, że ewentualny błąd EUIPO w tym

względnie nie pociąga za sobą stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ponieważ nie miałby on decydującego wpływu na zawarte w niej rozstrzygnięcie.

Wyrok z dnia 13 listopada 2024 r., Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Slogan polityczny – Równość traktowania – Zasada dobrej administracji – Artykuł 71 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001*

W wyroku tym Sąd po raz pierwszy odniósł się do kwestii możliwości rejestracji „sloganu politycznego” jako znaku towarowego.

Ukraiński funkcjonariusz straży granicznej będący poprzednikiem prawnym skarżącej, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, dokonał w EUIPO zgłoszenia do rejestracji oznaczenia graficznego „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K yourself” jako unijnego znaku towarowego dla różnego rodzaju towarów i usług¹⁷. Ekspert odrzucił to zgłoszenie do rejestracji w całości na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym nie są rejestrowane znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Od decyzji eksperta skarżąca wniosła odwołanie do EUIPO. W zaskarżonej decyzji¹⁸ Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług, a zatem należy odmówić jego rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

Sąd wskazał, że skarżąca bezskutecznie podnosi, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, kwalifikując zgłoszony znak towarowy jako „slogan polityczny”.

Odtworzona w zgłoszonym znaku towarowym fraza była bowiem szeroko używana, natychmiast po pierwszym użyciu, w celu uzyskania wsparcia dla Ukrainy i bardzo szybko stała się zatem symbolem walki Ukrainy z agresją Federacji Rosyjskiej. W związku z tym fraza ta była wielokrotnie wykorzystywana w kontekście politycznym i to w celu wyrażenia i promowania poparcia dla Ukrainy. Taka sytuacja w pełni odpowiada definicji wyrażenia „slogan polityczny”, przedstawionej przez samą skarżącą w skardze, czyli wyrażenia używanego w kontekście politycznym lub społecznym, powtarzającego ideę lub cel, aby przekonać odbiorców lub grupę docelową w ich kręgu.

Odtworzona w zgłoszonym znaku towarowym fraza była bardzo intensywnie wykorzystywana w kontekście niekomercyjnym i niewątpliwie będzie bardzo ściśle kojarzona przez właściwy krąg odbiorców z tym kontekstem. Faza ta stała się bowiem

¹⁷ Dokładniej zgłoszony znak towarowy oznaczał produkty i usługi należące do klas 9, 14, 16, 18, 25, 28 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

¹⁸ Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 grudnia 2023 r. (sprawa R 438/2023-1).

bardzo szybko jednym z symboli walki Ukrainy z rosyjską agresją, kojarzonym z żołnierzem armii ukraińskiej, a tym samym z Ukrainą. Zważywszy na skalę przekazu medialnego związanego z tym wydarzeniem, owa fraza będzie kojarzona z tym niedawnym momentem historycznym, który jest dobrze znany przeciętnym konsumentom w Unii.

W tym względzie Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, uznawszy, iż ogólna zasada, zgodnie z którą właściwy krąg odbiorców jest mało uważny w przypadku oznaczenia, które nie wskazuje mu od razu pochodzenia rozpatrywanych towarów i usług, ponieważ nie będzie go postrzegał ani nie zapamięta go jako znaku towarowego, ma zastosowanie także do oznaczeń, których główny przekaz ma charakter polityczny.

Tymczasem, zważywszy na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia oznaczanego nim towaru lub usługi, oznaczenie nie jest w stanie wypełniać tej funkcji, jeżeli przeciętny konsument nie dostrzega w nim wskazania pochodzenia towaru lub usługi, a jedynie przekaz polityczny.

W odniesieniu do obowiązku uzasadnienia Sąd przypomniał, że w przypadku gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług. Prawdą jest, iż Trybunał sprecyzował, że powyższe uprawnienie rozciąga się jedynie na towary i usługi pozostające w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, by tworzyć jedną dostatecznie jednorodną kategorię lub grupę towarów lub usług. Wskazał on jednak, że w celu dokonania oceny, czy towary i usługi wykazują wystarczająco bezpośredni i konkretny związek i mogą zostać przydzielone do dostatecznie jednorodnych kategorii lub grup, należy mieć na uwadze cel tej analizy, jakim jest umożliwienie oraz ułatwienie dokonania oceny *in concreto* tego, czy wskazany w zgłoszeniu do rejestracji znak towarowy jest objęty, bądź też nie, zakresem jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. Również przydzielenie rozpatrywanych towarów i usług do jednej czy też większej liczby grup lub kategorii musi zostać dokonane w szczególności na podstawie ich właściwości, które są dla nich wspólne oraz które są istotne dla celów analizy możliwości powołania się na określoną bezwzględną podstawę odmowy rejestracji względem zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do rzeczonych towarów i usług. Wynika z tego, że taka ocena musi zostać dokonana *in concreto* przy badaniu każdego zgłoszenia do rejestracji oraz – w stosownych przypadkach – dla każdej z odrębnych bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, które ewentualnie miałyby znaleźć zastosowanie.

W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że zgłoszony znak towarowy nie będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego. Ponadto uściśliła, że fraza odtworzona w zgłoszonym znaku towarowym będzie przede wszystkim interpretowana jako przekaz polityczny i że ten sposób postrzegania jest identyczny dla wszystkich oznaczanych tym znakiem towarów lub usług. Wynika z tego, że Izba Odwoławcza uznała, iż towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym tworzą dostatecznie jednorodną grupę z punktu

widzenia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, która jej zdaniem stała na przeszkodzie rejestracji wspomnianego znaku.

Zważywszy, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż zgłoszony znak towarowy nie będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia handlowego, lecz jako przekaz polityczny promujący poparcie dla walki Ukrainy z agresją wojskową ze strony Federacji Rosyjskiej, mogła ona zgodnie z prawem zgrupować wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym w jednej kategorii, mimo że wykazują one różne swoiste cechy.

W rezultacie, biorąc pod uwagę specyfikę zgłoszonego znaku towarowego i jego identyczny sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji, Sąd uznał, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, gdy stwierdziła, że wspomniane towary i usługi należą do jednej grupy, do której w ten sam sposób zastosowanie miała wskazana przez nią podstawa odmowy rejestracji, oraz że doszła ona do prawidłowego wniosku, iż zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

Wyrok z dnia 10 września 2025 r., BVG/EUIPO (Dźwięk melodii) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez dźwięk melodii – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

W swoim wyroku Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO¹⁹ ze względu na to, że izba ta nie dokonała prawidłowej oceny charakteru odróżniającego unijnego znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono dla oznaczenia dźwiękowego tworzonego przez dźwięk melodii, w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

Skarżąca, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), dokonała zgłoszenia znaku towarowego tworzonego przez dźwięk melodii dla określonych usług transportowych²⁰. W następstwie odrzucenia tego zgłoszenia przez ekspertkę skarżąca wniosła odwołanie do EUIPO.

Izba Odwoławcza stwierdziła brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego. Jako dwusekundowe oznaczenie dźwiękowe składające się z prostej sekwencji czterech różnych słyszalnych dźwięków wspomniany znak towarowy był jej zdaniem tak krótki i banalny, że nie posiadał żadnej siły wywoływania skojarzeń ani zdolności do bycia rozpoznawanym przez konsumentów jako wskazanie pochodzenia

¹⁹ Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 kwietnia 2024 r. (sprawa R 2220/2023-5).

²⁰ Usługi te należą do klasy 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadają następującemu opisowi: „transport; przewóz pasażerów; pakowanie i usługi w zakresie zapakowywania; składowanie; organizacja transportu w ramach wycieczek turystycznych”.

handlowego rozpatrywanych usług. W jej ocenie miał być on postrzegany jedynie jako funkcjonalny element dźwiękowy mający na celu przyciągnięcie uwagi słuchacza.

Skarżąca wniosła do Sądu skargę na tę decyzję oddalającą.

Sąd stwierdził, że szereg elementów pozwala uznać, że cechy zgłoszonego znaku towarowego, jeśli chodzi o czas trwania i siłę wywoływania skojarzeń, pozwalają na ustalenie raczej istnienia niż braku charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 i związanego z nim orzecznictwa.

Po pierwsze bowiem, co się tyczy zwyczajów rozpatrywanego sektora gospodarczego, jest powszechnie wiadome, że podmioty gospodarcze działające w sektorze transportu coraz częściej wykorzystują „dżingle”, tj. krótkie motywy dźwiękowe, w celu ukształtowania rozpoznawalnej przez odbiorców tożsamości dźwiękowej, będącej dźwiękowym odpowiednikiem tożsamości wizualnej znaku towarowego w odniesieniu do związanych z nim towarów i usług. Owe dżingle pozwalają na przyciągnięcie uwagi słuchaczy w środowiskach niekiedy hałaśliwych, czy to w halach lotniskowych, czy na peronach na dworcach kolejowych i autobusowych, i wprowadzanie wiadomości lub towarzyszenie wiadomościom skierowanym do docelowego kręgu odbiorców w celach przekazywania komunikatów lub w związku z usługami towarzyszącymi.

Po drugie, dźwięk melodii tworzący zgłoszony znak towarowy nie wykazuje bezpośredniego związku z usługami objętymi tym znakiem towarowym i nie wydaje się być podyktowany względami technicznymi lub funkcjonalnymi. Ponadto nie wykazano, że dźwięk ten jest już znany odbiorcom, co pozwala domniemywać, że chodzi tu o utwór oryginalny. W tym kontekście można uznać, że ma on służyć raczej jako dżingiel, czyli jako krótka, chwytliwa sekwencja dźwiękowa, i jako taka łatwa do zapamiętania. Taka ocena znajduje zresztą potwierdzenie w praktyce decyzyjnej i w wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przed EUIPO w dziedzinie dźwiękowych znaków towarowych, które mogą stanowić źródło odniesienia.

Z uwagi na cechy zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli chodzi o czas trwania, użytą melodię i słyszalne dźwięki, a także różne wskazówki udzielone w przeszłości przez EUIPO co do roli, jaką odgrywają te cechy przy ocenie charakteru odróżniającego zgłoszonego dźwiękowego znaku towarowego, ocena Izby Odwoławczej jest błędna zarówno w świetle zwyczajów panujących w rozpatrywanym sektorze, jak i elementów charakteryzujących zgłoszony znak towarowy. Ani czas trwania zgłoszonego znaku towarowego, ani jego domniemana prostota lub banalność, która sama w sobie nie uniemożliwia rozpoznania odpowiadającej mu melodii, nie stanowią przeszkód, które same w sobie wystarczają do uzasadnienia braku jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.

Po trzecie, Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając, że zgłoszony znak towarowy pełni jedynie rolę funkcjonalną i że standardową praktyką jest nadawanie krótkiej sekwencji dźwięków przed komunikatami informującymi za pośrednictwem głośnika o środkach transportu w celu zwrócenia uwagi podróżnych. Nawet przy założeniu, iż należy

rozważyć jeden z potencjalnych sposobów używania zgłoszonego znaku towarowego, to znaczy przywołać jego używanie na stacji kolejowej w celu zakomunikowania powiązanej z nim usługi transportowej, takie używanie, nawet jeśli odgrywa rolę funkcjonalną, w żaden sposób nie uniemożliwiłoby zgłoszonemu znakowi towarowemu pełnienia jego funkcji wskazywania pochodzenia handlowego wspomnianej usługi.

Po czwarte, co się tyczy pozostałych usług oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, które dotyczyły nie bezpośrednio transportu, lecz związanych z nimi aspektów, Sąd uznał, że trudno jest zrozumieć na podstawie rozważań Izby Odwoławczej z jednej strony – z jakimi aspektami tych usług można powiązać dźwięk melodii tworzący ten znak, a z drugiej strony – w jaki sposób okoliczność, że zgłoszone oznaczenie dźwiękowe może być używane w reklamach tych usług, miałyby przemawiać przeciwko jego rejestracji jako znaku towarowego.

W świetle tych rozważań Sąd doszedł do wniosku, że Izba Odwoławcza nie dokonała prawidłowej oceny charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego.

3. Znaki opisowe

Wyrok z dnia 23 października 2003 r. (Trybunał w pełnym składzie), OHIM/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek opisowych – Grupa składniowa Doublemint

W 1996 r. Wm Wrigley Jr. Company (zwana dalej „Wrigley”) dokonała w OHIM zgłoszenia do rejestracji grupy składniowej „Doublemint” jako wspólnotowego znaku towarowego dla gum do żucia.

Ponieważ ekspert OHIM odrzucił to zgłoszenie, Wrigley wniosła odwołanie do Izby Odwoławczej. Izba Odwoławcza oddaliła jednak to odwołanie, uznając, że wyraz „Doublemint” – wynikający z połączenia dwóch słów angielskich, bez dodania elementów fantazyjnych lub wymyślonych – ma charakter opisowy w stosunku do niektórych właściwości gumy do żucia, w tym wypadku gdy chodzi o ich skład zawierający miętę i ich miętowy smak, a w konsekwencji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie może zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy.

Skarga wniesiona przez Wrigley na tę ostatnią decyzję do Sądu została uwzględniona. Sąd doszedł do wniosku, że wyraz „Doublemint” ma w odniesieniu do gumy do żucia niejednoznaczne i sugestywne znaczenie, które można interpretować na różne sposoby, i nie pozwala danemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec opisu właściwości rozpatrywanych towarów. Ponieważ wyraz ten nie ma

charakteru wyłącznie opisowego, nie może on, zdaniem Sądu, uzasadniać odmowy rejestracji.

W swym wyroku Trybunał uwzględnił odwołanie wniesione przez OHIM od wyroku Sądu i uchylił wyrok Sądu.

Przed wszystkim Trybunał przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 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”.

Następnie Trybunał uznał, że dla odmowy przez OHIM rejestracji znaku na podstawie tego artykułu nie było konieczne, by oznaczenia lub wskazówki, z których składa się znak towarowy i o których tu mowa, były w chwili zgłoszenia rzeczywiście używane do celów opisowych w odniesieniu do towarów lub usług takich jak te, dla których zgłoszono znak towarowy, czy też ich cech. Jak wskazuje sama treść tego przepisu, wystarczy, aby oznaczenia i wskazówki mogły zostać użyte do takich celów. Na podstawie wspomnianego powyżej przepisu należy zatem odmówić rejestracji oznaczenia słownego, gdy przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń stanowi opis właściwości oznaczonych nim towarów lub usług.

Wreszcie Trybunał wyjaśnił, że interpretowanie art. 7 ust. 1 lit. c) w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie rejestracji znaków towarowych „wyłącznie opisowych” w stosunku do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, lub w stosunku do ich właściwości, oznacza zastosowanie kryterium, które nie jest kryterium ustanowionym w tym przepisie i które nie uwzględnia jego zakresu.

Wyrok z dnia 12 stycznia 2005 r., Deutsche Post EURO EXPRESS/OHIM (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

Wspólnotowy znak towarowy – Oznaczenie słowne EUROPREMIUM – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia słownego EUROPREMIUM jako wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszenie to zostało odrzucone, wobec czego Deutsche Post EURO EXPRESS wniosła odwołanie od decyzji eksperta.

Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła odwołania z uwagi na to, że znak towarowy EUROPREMIUM mógłby być postrzegany przez konsumentów jako wskazówka odnośnie

²¹ Odwołanie od tego wyroku zostało wykreślone postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 14 grudnia 2005 r., OHIM/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

do znakomitej jakości i europejskiego pochodzenia towarów i usług objętych zgłoszeniem.

Sąd, do którego Deutsche Post EURO EXPRESS wniosła następnie skargę na tę ostatnią decyzję, której nieważność ostatecznie stwierdził, musiał dokonać oceny charakteru opisowego zgłoszonego oznaczenia²².

W pierwszej kolejności Sąd uznał, że rejestracja wspólnotowego znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto wykorzystywane jako slogany reklamowe, wskazówki odnośnie do jakości lub wyrażenia zachęcające do nabycia towarów i usług określonych tym znakiem towarowym, nie jest wykluczona jako taka jedynie ze względu na takie wykorzystanie, jeśli ten znak towarowy może być postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego konkretnych towarów i usług, aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców, bez ryzyka pomyłki, odróżnienie towarów i usług właściciela znaku towarowego od tych o innym pochodzeniu handlowym.

Taka zdolność tego typu znaku towarowego do bycia postrzeganym jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług musi zostać zbadana w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Natomiast aby zostać objętym zakresem obowiązywania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, znak towarowy musi służyć do opisanie w sposób konkretny, jasny i obiektywny zasadniczych właściwości danych towarów i usług.

W drugiej kolejności Sąd stwierdził, iż nie zostało dowiedzione, że oznaczenie słowne EUROPREMIUM, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wystąpiono między innymi dla towarów z różnych materiałów przeznaczonych do pakowania, rozmieszczania lub transportu, usług reklamowych, zarządzania lub wspierania w sprawach gospodarczych oraz usług transportowych i magazynowania, należących do klas 16, 20, 35 i 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, i które mogłoby być rozumiane przez przeciętnego konsumenta anglojęzycznego jako odesłanie do towarów i usług pochodzenia europejskiego wysokiej jakości, może służyć do bezpośredniego opisu tych towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

W istocie z jednej strony rozpatrywane oznaczenie nie składa się z elementów opisowych dla zgłoszonych towarów i usług, ponieważ prefiks „euro” nie opisuje ich ani bezpośrednio, ani przez wspomnienie jednej z ich zasadniczych właściwości, a słowo „premium” jest jedynie terminem zachwalającym, mającym na celu wskazanie właściwości, którą zgłaszający pragnie przypisać swoim towarom, nie dostarczając jednak konsumentom informacji o szczególnych i obiektywnych właściwościach oferowanych towarów i usług.

²² W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Natomiast z drugiej strony nie zostało wykazane, by postrzegany jako całość termin „EUROPREMIUM” stanowił lub mógł stanowić nazwę własną lub zwyczajową stosowaną do identyfikacji lub scharakteryzowania towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie.

Wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Oznaczenie składające się wyłącznie z cyfr – Zgłoszenie oznaczenia „1000” do rejestracji w charakterze znaku towarowego dla broszur, magazynów i czasopism – Zarzucany temu oznaczeniu charakter opisowy – Kryteria obowiązujące przy stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 – Obowiązek uwzględnienia przez OHIM swojej wcześniejszej praktyki decyzyjnej

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (zwana dalej „agencją Technopol”) dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia „1000” jako wspólnotowego znaku towarowego dla broszur, magazynów i czasopism. Zgłoszenie to zostało jednak odrzucone na tej podstawie, że oznaczenie „1000” nie ma charakteru odróżniającego i stanowi opisową wskazówkę co do treści lub innych właściwości rozpatrywanych towarów.

Odwołanie wniesione przez agencję Technopol od decyzji eksperta zostało oddalone przez Izbę Odwoławczą, która stwierdziła, że oznaczenie „1000” mogło służyć do określania publikacji agencji Technopol oraz że tak czy inaczej nie jest ono odróżniające, ponieważ będzie postrzegane przez konsumenta jako oznaczenie zachwalające wspomniane publikacje, a nie jako wskazanie ich pochodzenia.

Następnie agencja Technopol wniosła skargę do Sądu, która również została oddalona. Trybunał, rozpoznając odwołanie od wyroku Sądu, które zostało przez niego ostatecznie oddalone, miał okazję pochylić się niżej nad kryteriami dotyczącymi stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji związanej z charakterem opisowym oznaczenia.

W pierwszej kolejności Trybunał uznał, że poszczególne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich. Interes ogólny chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia polega na zapewnieniu, by oznaczenia stanowiące opis co najmniej jednej z właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację w charakterze znaku towarowego, mogły być swobodnie używane przez wszystkich przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi.

Aby zagwarantować pełną realizację celu swobodnego używania, do odmowy dokonania przez OHIM rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie było konieczne, by w chwili zgłoszenia dane oznaczenie faktycznie było używane do celów opisowych. Wystarczy, by mogło być ono używane w ten sposób. Jednocześnie stosowanie tej podstawy odmowy rejestracji nie zależy od istnienia jakiegokolwiek

konkretnej, rzeczywistej lub poważnej konieczności pozostawienia do swobodnego używania, a zatem nie ma sensu dociekać liczby konkurentów, którzy posiadają lub mogliby posiadać interes w używaniu danego oznaczenia. Nie ma też znaczenia, czy istnieją inne oznaczenia, które są częściej używane niż to omawiane do określania tych samych właściwości towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu. Z powyższego wynika, że stosowanie art. 7 ust. 1 lit. c) omawianego rozporządzenia nie wymaga, by oznaczenie odpowiadało przyjętemu sposobowi określania danych towarów lub usług.

W drugiej kolejności Trybunał stwierdził, że oznaczenia opisowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, są jednocześnie pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Natomiast, jeśli spojrzeć odwrotnie, oznaczenie może być pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu wspomnianego art. 7 ust. 1 lit. b) z innych przyczyn niż jego ewentualny charakter opisowy. A zatem zakresy stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia w pewnym stopniu na siebie zachodzą, mimo że pierwszy z tych przepisów różni się od drugiego tym, że obejmuje całość okoliczności, w których oznaczenie nie pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

W tych okolicznościach dla prawidłowego zastosowania art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 istotne jest dopilnowanie, by stosowanie podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. c) pozostało w pełni zastrzeżone dla przypadków, do których ta podstawa odmowy się odnosi.

W trzeciej kolejności Trybunał wskazał, że do przypadków, do których odnosi się podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, należą sytuacje, w których oznaczenie zgłoszone do rejestracji w charakterze znaku towarowego może określać jakąś „właściwość” towarów lub usług, dla których zostało zgłoszone. Poprzez użycie w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia wyrazów „rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne lub czas produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub inne właściwości towarów lub usług” legislator, po pierwsze, wskazał, że rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne i czas produkcji towaru lub świadczenia usługi należy uznać za właściwości towarów lub usług, a po drugie, uściślił, że lista ta nie jest wyczerpująca, ponieważ można brać pod uwagę także inne właściwości towarów lub usług.

Dokonany przez legislatora wybór słowa „właściwość” podkreśla fakt, że oznaczeniami objętymi omawianym przepisem są tylko te, które służą do określania z łatwością rozpoznawanej przez zainteresowany krąg odbiorców cechy towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację. Oznaczenie może zostać zatem wykluczone z rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 tylko wtedy, gdy można zasadnie przyjąć, że faktycznie zostanie ono rozpoznane przez zainteresowane kręgi jako opis jednej ze wspomnianych właściwości.

Powyższe uściślenia mają szczególne znaczenie w wypadku oznaczeń składających się wyłącznie z cyfr. W istocie, ponieważ takie oznaczenia są ogólnie utożsamiane z liczbami, mogą one służyć w obrocie w szczególności do określania ilości. Niemniej aby oznaczenie składającego się wyłącznie z cyfr spotkało się z odmową rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) z tego względu, że określa ono ilość, musi istnieć możliwość zasadnego przyjęcia, że w odczuciu zainteresowanych kręgów ilość wskazywana przez te cyfry będzie charakteryzować towary lub usługi, dla których wystąpiono o rejestrację.

Wreszcie, w czwartej kolejności, Trybunał przypomniiał, że norma określona w art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie wpływa w sposób rozstrzygający na normę zawartą w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Artykuł 12 tego rozporządzenia jest bowiem związany z ograniczeniem skutków wspólnotowego znaku towarowego, podczas gdy art. 7 tego rozporządzenia określa podstawy odmowy rejestracji oznaczeń jako znaków towarowych.

Okoliczność, że art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ma na celu zapewnienie, że wszyscy przedsiębiorcy będą mogli swobodnie używać wskazówek odnoszących się do właściwości towarów i usług, w żaden sposób nie ogranicza zakresu art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Przeciwnie, taka okoliczność wysuwa na pierwszy plan interes w tym, by podstawa, i to bezwzględna, odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) faktycznie znajdowała zastosowanie w przypadku każdego oznaczenia mogącego określać właściwość towarów lub usług, dla których oznaczenie to zgłoszono do rejestracji w charakterze znaku towarowego.

Wyrok z dnia 25 października 2018 r., Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy DEVIN – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Nazwa geograficzna – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W dniu 11 lipca 2014 r. Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, izba przemysłowo-handlowa w Haskowie, Bułgaria) złożyła wniosek o unieważnienie prawa do słownego unijnego znaku towarowego DEVIN, należącego do Devin AD i zarejestrowanego przez EUIPO w 2011 r. dla towarów należących do klasy 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadających napojom bezalkoholowym, w tym w szczególności wodzie mineralnej.

Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009²⁴ i unieważnił prawo do

²³ Odwołanie od tego wyroku zostało częściowo odrzucone i w pozostałym zakresie oddalone postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r., Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ 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).

rozpatrywanego znaku towarowego w całości, uznając, że znak towarowy składa się z oznaczenia mogącego służyć do oznaczania pochodzenia geograficznego towaru²⁵. Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie wniesione od tej decyzji przez Devin AD z tego względu, że bułgarskie miasto Dewin jest znane ogółowi odbiorców w Bułgarii i stosunkowo dużej części konsumentów z państw sąsiednich, takich jak Grecja i Rumunia, w szczególności jako sławne uzdrowisko, a nazwa tego miasta jest kojarzona przez zainteresowane kręgi z kategorią towarów z klasy 32, w szczególności z wodą mineralną.

W swoim wyroku Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO i przedstawił wyjaśnienia dotyczące oceny charakteru opisowego oznaczenia tworzonego przez nazwę geograficzną w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

Sąd przypominał, że szczególnie w przypadku oznaczeń lub wskazówek mogących służyć do oznaczania pochodzenia lub przeznaczenia geograficznego kategorii towarów bądź miejsca świadczenia kategorii usług, dla których wystąpiono o rejestrację unijnego znaku towarowego, a dokładniej nazw geograficznych, istnieje interes ogólny w zachowaniu ich dostępności, w szczególności ze względu na ich zdolność nie tylko do ewentualnego wskazywania jakości i innych właściwości danych kategorii towarów lub usług, ale również z uwagi na ich zdolność do wpływania w różny sposób na preferencje konsumentów, przykładowo poprzez powiązanie towarów lub usług z miejscem, które może wzbudzać pozytywne odczucia.

W tym względzie, po pierwsze, nie są rejestrowane jako znaki towarowe nazwy geograficzne, w przypadku gdy oznaczają one określone obszary geograficzne, które z powodu kategorii danych towarów lub usług cieszą się już uznaniem lub są z nich znane i które w konsekwencji w oczach zainteresowanych kręgów wykazują z nimi związek, oraz po drugie, nie są rejestrowane nazwy geograficzne, które mogą być używane przez przedsiębiorstwa i muszą pozostawać również dla nich dostępne jako wskazówki pochodzenia geograficznego danej kategorii towarów lub usług.

Zasadniczo jednak art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie stoi na przeszkodzie rejestracji nazw geograficznych, które nie są znane w zainteresowanych kręgach lub przynajmniej nie są znane jako oznaczenie obszaru geograficznego, ani nazw, odnośnie do których – ze względu na cechy wskazanego miejsca – nie jest prawdopodobne, aby zainteresowane kręgi mogły uznać, że dana kategoria towarów lub usług pochodzi z tego miejsca.

Ponadto w odniesieniu do oceny charakteru opisowego takiego oznaczenia Sąd stwierdził, że EUIPO jest zobowiązane ustalić, czy nazwa geograficzna jest znana zainteresowanym kręgom jako oznaczenie miejsca. Co więcej, konieczne jest, by w danym momencie omawiana nazwa geograficzna wykazywała w odczuciu

²⁵ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

zainteresowanych kręgów związek z kategorią rozpatrywanych towarów lub usług albo też by można było zasadnie przypuszczać, że w odczuciu tych odbiorców taka nazwa mogłaby wskazywać pochodzenie geograficzne wspomnianej kategorii towarów lub usług. W ramach tego badania należy zwrócić szczególną uwagę na mniejszą lub większą znajomość danej nazwy geograficznej w zainteresowanych kręgach, jak również na cechy samego określanego miejsca oraz kategorii danych towarów i usług.

W tym wypadku Sąd orzekł, że słowny znak towarowy DEVIN nie stanowi opisu pochodzenia geograficznego z punktu widzenia przeciętnych konsumentów z państw sąsiadujących z Bułgarią, a mianowicie z Grecji i z Rumunii, a także przeciętnych konsumentów z innych państw członkowskich Unii, z wyjątkiem samej Bułgarii.

Chociaż nazwa geograficzna Dewin jest znana zainteresowanym kręgom w Bułgarii, to jednak co się tyczy zainteresowanych kręgów z innych państw członkowskich Unii, nazwa geograficzna Dewin w znacznej mierze nie jest im znana, przynajmniej jako określenie obszaru geograficznego.

Sam fakt, iż miasto Dewin pojawia się w wynikach poszukiwań w wyszukiwarkach internetowych, nie wystarczy do wykazania, że chodzi tu o miejsce znane znaczącej części właściwego kręgu odbiorców z Grecji i z Rumunii. Istnienie „profilu turystycznego w Internecie” nie może wystarczyć do ustalenia znajomości małego miasta wśród właściwego kręgu odbiorców za granicą. Przeciętny konsument wody mineralnej i napojów w Unii nie ma bowiem wysokiego stopnia specjalizacji w dziedzinie geografii lub turystyki. Izba Odwoławcza, koncentrując się błędnie na turystach zagranicznych, w szczególności greckich lub rumuńskich, którzy odwiedzają Bułgarię lub Dewin, nie wzięła pod uwagę całości właściwego kręgu odbiorców, składającego się z przeciętnych konsumentów w Unii, zwłaszcza w Grecji i w Rumunii, lecz błędnie ograniczyła się do znikomej lub bardzo małej części właściwego kręgu odbiorców, czyli do turystów zagranicznych odwiedzających Bułgarię lub Dewin, która to część w każdym wypadku okazuje się nieistotna i nie może zostać uznana za wystarczająco reprezentatywną dla tego kręgu w świetle orzecznictwa. Zatem Izba Odwoławcza posłużyła się błędnym kryterium, które doprowadziło ją do błędnej pod względem faktycznym oceny postrzegania określenia „devin” przez właściwy krąg odbiorców.

W odniesieniu do pozostawienia do swobodnego używania nazwy geograficznej Dewin należy uznać, że opisowe używanie nazwy „Dewin” jest dozwolone do celów promocji miasta jako destynacji turystycznej. Rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej przewiduje, w samej definicji prawa wyłącznego przyznawanego z tytułu znaku, zabezpieczenia służące ochronie interesów osób trzecich. Nazwa miasta Dewin pozostaje do dyspozycji osób trzecich nie tylko w celu opisowego używania, takiego jak przy promocji turystyki w tym mieście, lecz również na zasadach oznaczenia odróżniającego w przypadku wystąpienia „uzasadnionego powodu” i braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wykluczających zastosowanie art. 8 i 9 rozporządzenia nr 207/2009. Ogólny interes w zachowaniu swobodnego używania nazwy geograficznej takiej jak nazwa miejscowości uzdrowiskowej Dewin może zatem

być chroniony dzięki dopuszczeniu opisowych przypadków używania takich nazw oraz dzięki zabezpieczeniom ograniczającym prawo wyłączne właściciela spornego znaku towarowego, bez konieczności unieważnienia prawa do tego znaku.

Wyrok z dnia 7 maja 2019 r., Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego vita – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Pojęcie właściwości – Nazwa koloru – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

W wyroku Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), wydanym w dniu 7 maja 2019 r., Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO odmawiającej rejestracji słownego znaku towarowego vita jako unijnego znaku towarowego dla towarów takich jak roboty kuchenne, garnki elektryczne i przybory gospodarstwa domowego. W sprawie tej EUIPO odmówiło rejestracji wspomnianego znaku dla towarów należących do klas 7, 11 i 21 (w szczególności elektrycznych robotów kuchennych, szybkowarów elektrycznych i przyborów gospodarstwa domowego), uzasadniając to tym, że znak ten ma charakter opisowy i jest pozbawiony charakteru odróżniającego [art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia 2017/1001]. Uznało ono w szczególności, że z uwagi na to, iż zgłoszony znak towarowy jest określeniem w języku szwedzkim (vita jest formą określoną liczby mnogiej wyrazu „vit”, który oznacza „biały” w języku szwedzkim), właściwym kręgiem odbiorców są szwedzkojęzyczni odbiorcy Unii Europejskiej. EUIPO uzasadniło w istocie opisowy charakter zgłoszonego znaku towarowego dwoma podstawami. W pierwszej kolejności wskazane towary są według niego dość powszechnie, choć nie najczęściej, dostępne w kolorze białym. W drugiej kolejności towary te są często w języku szwedzkim nazywane „vitvaror” („białymi towarami”).

Co się tyczy mniej lub bardziej powszechnego używania koloru białego przy produkcji wskazanych towarów, Sąd postanowił zbadać, czy takie używanie można uznać za „właściwość” tych towarów w rozumieniu orzecznictwa. Sąd przypomniał, iż oznaczenie może zostać wykluczone z rejestracji ze względu na charakter opisowy [na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] tylko wtedy, gdy można zasadnie przyjąć, że faktycznie zostanie ono rozpoznane przez zainteresowane kręgi jako opis jednej ze wspomnianych właściwości. Ponadto o ile bez znaczenia jest to, czy taka właściwość z handlowego punktu widzenia ma charakter zasadniczy, czy uboczny, to właściwość w rozumieniu wspomnianego przepisu musi jednak być „obiektywna i nierozzerwalnie związana z charakterem towaru” lub usługi oraz „samoistna i trwała” w odniesieniu do tego towaru lub usługi.

W tej sprawie Sąd stwierdził, że kolor biały nie stanowi właściwości „samoistnej” i „nierozzerwalnie związanej z charakterem” wskazanych towarów (takich jak roboty kuchenne, garnki elektryczne i przybory gospodarstwa domowego), lecz stanowi czysto przypadkowy i incydentalny aspekt, którym może się cechować tylko część z nich w stosownym przypadku, a w każdym razie nie ma on żadnego bezpośredniego

i natychmiastowego związku z ich charakterem. Takie towary są bowiem dostępne w wielu kolorach, w tym w kolorze białym, który w tym względzie nie wykazuje żadnej przewagi. Sama okoliczność, że wskazane towary są dostępne w kolorze białym, mniej czy bardziej powszechnie oraz obok innych kolorów, nie jest kwestionowana, ale okazuje się bez znaczenia, gdyż nie można „zasadnie” w rozumieniu orzecznictwa przyjąć, że z uwagi na samą tę okoliczność kolor biały będzie faktycznie rozpoznawany przez właściwy krąg odbiorców jako opis samoistnej właściwości nierozzerwalnie związanej z charakterem tych towarów. Określenie „vita” nie jest zatem opisowe w odniesieniu do właściwości rozpatrywanych towarów, a zatem nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.

Ponadto Sąd przypominał, że interes ogólny leżący u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, który wyklucza rejestrację znaku towarowego pozbawionego charakteru odróżniającego, dotyczy ochrony konsumenta poprzez umożliwienie mu odróżnienia – bez ryzyka pomyłki – pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym, zgodnie z jego podstawową funkcją wskazania pochodzenia, podczas gdy interes ogólny leżący u podstaw przepisu zawartego w art. 7 ust. 1 lit. c), który stoi na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego mającego charakter opisowy, skupia się na ochronie konkurentów przed ryzykiem zmonopolizowania przez jeden podmiot wskazówek opisujących właściwości takich towarów lub usług. I tak znak niemający charakteru opisowego, jak w tym wypadku, nie jest z tego względu odróżniający.

Biorąc pod uwagę, że właściwy krąg odbiorców nie zrozumie zgłoszonego znaku towarowego jako prostego obiektywnego przekazu, według którego wspomniane towary są dostępne w kolorze białym, ale raczej jako wskazówkę ich pochodzenia, Sąd stwierdził w istocie, że wspomniany znak towarowy jest odróżniający.

W świetle wszystkich powyższych uwag Sąd uwzględnił oba podniesione zarzuty i stwierdził nieważność decyzji EUIPO.

Wyrok z dnia 16 lipca 2025 r., Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) i in. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy ICELAND – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W swoich wyrokach Sąd wypowiedział się w przedmiocie opisowego charakteru dwóch oznaczeń zawierających nazwę państwa europejskiego (ICELAND) i oddalił skargi wniesione na decyzje Wielkiej Izby Odwoławczej EUIPO ze względu na to, że oznaczenia te opisują pochodzenie geograficzne oznaczonych nimi towarów i usług lub ich właściwości.

Iceland Foods Ltd, skarżąca, dokonała w EUIPO zgłoszeń oznaczenia słownego ICELAND i oznaczenia graficznego Iceland dla szeregu towarów i usług w dniach, odpowiednio, 19 kwietnia 2002 r. i 12 lutego 2013 r. Następnie do Wydziału Unieważnień EUIPO zostały złożone dwa wnioski o unieważnienie prawa do rozpatrywanych znaków towarowych w odniesieniu do niektórych towarów i usług oznaczonych tymi znakami towarowymi²⁶. Wydział Unieważnień uwzględnił wspomniane wnioski o unieważnienie prawa do znaku w odniesieniu do wszystkich odnośnych towarów i usług.

Skarżąca wniosła wówczas dwa odwołania od każdej z decyzji Wydziału Unieważnień. Decyzjami z dnia 15 grudnia 2022 r. (zwanymi dalej „zaskarżonymi decyzjami”) Wielka Izba Odwoławcza oddaliła te odwołania. Wielka Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporne znaki towarowe są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, a mianowicie ogół anglojęzycznych odbiorców w Unii Europejskiej, jako wskazanie, iż oznaczone nimi towary i usługi pochodzą z Islandii, i że należy je uznać za opisowe²⁷. Stwierdziwszy, że do odmowy rejestracji oznaczenia jako unijnego znaku towarowego wystarczy, aby zastosowanie znalazła choćby jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, Wielka Izba Odwoławcza stwierdziła, że, w każdym wypadku, gdyby sporne znaki towarowe należało również zbadać pod kątem ich charakteru odróżniającego²⁸, w sposób nieunikniony zostałyby one uznane za pozbawione takiego charakteru²⁹.

Skarżąca wniosła zatem do Sądu skargę na każdą z zaskarżonych decyzji³⁰.

Sąd przypomniał przede wszystkim, że wykluczone są dwa rodzaje rejestracji nazw geograficznych. Pierwszy z nich dotyczy rejestracji nazw geograficznych jako znaków towarowych, gdy oznaczają one określone miejsca geograficzne, które ze względu na kategorię danych towarów lub usług cieszą się już uznaniem lub są z nich znane i które w konsekwencji w odczuciu zainteresowanych kręgów wykazują z nią związek. Drugi odnosi się do rejestracji nazw geograficznych, które mogą być używane przez przedsiębiorstwa i które muszą pozostawać również dla nich dostępne jako wskazówki pochodzenia geograficznego kategorii danych towarów lub usług.

Ponadto Sąd stwierdził, że ocena opisowego charakteru spornych znaków towarowych wymaga uwzględnienia wszystkich istotnych czynników, takich jak znajomość Islandii i jej

²⁶ Towary i usługi należą do klas 7, 11, 16, 29–32 i 35 oraz do klas 29, 30 i 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

²⁷ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, następnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, a obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.

²⁸ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, następnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

²⁹ Twierdzenie wnoszących o unieważnienie prawa do znaków, zgodnie z którym rozpatrywane znaki towarowe są sprzeczne z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [następnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, a obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 [następnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009, a obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001], zostało odrzucone przez Wielką Izbę Odwoławczą jako niedopuszczalne ze względu na jego spóźnione przedstawienie. W konsekwencji kwestia ta nie została zbadana ani przez izbę odwoławczą, ani następnie przez Sąd.

³⁰ Sprawa Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) i in. (ICELAND)(T-105/23), dotycząca słownego znaku towarowego ICELAND, oraz sprawa Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)(T-106/23) dotycząca graficznego znaku towarowego Iceland.

cech charakterystycznych oraz związek między kategoriami towarów i usług a spornymi znakami towarowymi.

W tym względzie Sąd zauważył, że sporne znaki towarowe oznaczają nazwę państwa położonego w Europie, obejmującego wprawdzie stosunkowo słabo zaludnione terytorium, ale posiadającego powierzchnię większą niż powierzchnia niektórych państw członkowskich Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Sąd stwierdził zatem, że słowo „Iceland” jest znane znaczącej części właściwego kręgu odbiorców, składającego się z ogółu angielskojęzycznych odbiorców w Unii.

Ponadto Sąd potwierdził, że dowody, na których oparła się Wielka Izba Odwoławcza, wskazują, po pierwsze, że Islandia jest krajem dbającym o środowisko, w szczególności ze względu na liczne elektrownie geotermalne i wodne, po drugie, że Islandia jest popularnym celem podróży turystycznych, i po trzecie, że Islandia oferuje szeroką gamę towarów i usług, utrzymując jednocześnie w ich kontekście rozwinięte stosunki handlowe z państwami EOG.

Sąd zauważył również, że należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności istniejących w dniu dokonania zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego, w tym poprzez uwzględnienie podejścia prospektywnego, i nie ograniczać się jedynie do kwestii „renomy”, jaką Islandia cieszy się wśród właściwego kręgu odbiorców lub jaką może się cieszyć w przyszłości w związku z towarami i usługami oznaczonymi spornymi znakami towarowymi. Ponadto różne cechy charakterystyczne Islandii są istotne w celu ustalenia, w jakim zakresie pochodzenie geograficzne rozpatrywanych towarów lub usług może w oczach zainteresowanych kręgów mieć znaczenie dla oceny jakości lub innych właściwości danych towarów lub usług. Z tych samych względów Sąd orzekł, że Wielka Izba Odwoławcza słusznie uwzględniła dobrobyt gospodarczy, w tym ocenę produktu krajowego brutto, wykwalifikowaną siłę roboczą lub obecność różnych gałęzi przemysłu, ponieważ kryteria te mogły pozwolić na ustalenie, czy Islandia może stać się znana lub uznana jako miejsce pochodzenia geograficznego rozpatrywanych towarów i usług.

Następnie, co się tyczy towarów obejmujących żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz płyny przeznaczone do spożycia przez ludzi, Sąd uznał, że sporne znaki towarowe mają charakter opisowy w odniesieniu do tych towarów. I tak w dniu rejestracji spornych znaków towarowych Islandia wytwarzała i eksportowała takie towary oraz mogła wytwarzać i inne towary, w związku z czym gdy któryś z tych towarów jest sprzedawany pod jednym ze spornych znaków towarowych, to może być postrzegany jako pochodzący z tego kraju. Ponadto Sąd uznał, że nawet przy założeniu, że aktualny wywóz żywności przez Islandię nie stanowi względnie dużej części jej eksportu w ogólności, twierdzenie to nie pozwala na podważenie związku opisowego między znakami towarowymi a objętymi nimi towarami, ponieważ nie uwzględnia ono prospektywnego spojrzenia na związek, jaki można w sposób rozsądny ustalić między spornymi znakami towarowymi a objętymi nimi towarami.

Wreszcie Sąd stwierdził, że Wielka Izba Odwoławcza przeprowadziła szczegółową analizę opisowego charakteru spornych znaków towarowych w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów i usług. Ponadto, co się tyczy graficznego znaku towarowego Iceland³¹, Sąd dodał, że ani typografia, ani kolor spornego znaku towarowego nie nadają mu nietypowego lub uderzającego aspektu. Element słowny tego znaku towarowego jest bowiem przedstawiony za pomocą standardowej białej czcionki, bez żadnej szczególnej cechy typograficznej. Wprawdzie jest on umieszczony na prostokątnym czerwonym, pomarańczowym i żółtym tle, którego żółto-pomarańczowe cieniowanie sprawia wrażenie nieco wyblakłego, jednak kolorowe tło, w szczególności w kolorze pomarańczowym i żółtym, jest zasadniczo powszechne stosowane w reklamie lub na opakowaniach, w związku z czym konsument uznaje za element dekoracyjny. W tych okolicznościach elementy graficzne spornego znaku towarowego służą wyłącznie uwydatnieniu elementu słownego wspomnianego znaku towarowego i w żaden sposób nie zmieniają opisowej treści przekazu tego elementu.

Co się tyczy art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94³², dotyczącego ograniczenia skutków znaku towarowego, który miałyby pozwalać na używanie nazwy „Iceland” podmiotom islandzkim, Sąd przypomniał, że przepis ten ma w szczególności na celu rozwiązanie problemów pojawiających się w przypadku rejestracji znaku towarowego składającego się w całości lub w części z nazwy geograficznej i nie nadaje osobom trzecim prawa do używania takiej nazwy jako znaku towarowego, lecz ogranicza się do zapewnienia, że będą one mogły używać tej nazwy w sposób opisowy, to znaczy jako oznaczenia pochodzenia geograficznego, pod warunkiem że używanie go odbywa się zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Ponadto okoliczność, że art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ma na celu zapewnienie, by wszyscy przedsiębiorcy mogli swobodnie używać oznaczeń odnoszących się do właściwości towarów i usług, nie pozwala na zapewnienie ochrony interesu ogólnego leżącego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Przeciwnie, okoliczność ta wysuwa na pierwszy plan interes w tym, by podstawa, i to bezwzględna, unieważnienia określona w art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia nr 40/94 faktycznie znajdowała zastosowanie w przypadku każdego oznaczenia mogącego wskazywać właściwość towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany.

³¹ Wyrok z dnia 16 lipca 2025 r., Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Następnie art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a obecnie art. 14 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

4. Znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które stały się zwyczajowe

Wyrok z dnia 16 marca 2006 r., Telefon & Buch/OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Dopuszczalność skargi – Nieprzewidywalne okoliczności – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 – Słowny znak towarowy WEISSE SEITEN – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 40/94

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH dokonała w OHIM zgłoszenia grupy składniowej WEISSE SEITEN dla różnych towarów³³. Herold Business Data GmbH & Co. KG wniosła o unieważnienie tej rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)–d) i g) rozporządzenia nr 40/94. Wniosek ten został częściowo uwzględniony przez Wydział Unieważnień. Izba Odwoławcza unieważniła natomiast prawo do znaku towarowego na tej podstawie, że w odniesieniu do towarów należących do klas 9 i 16 składa się on wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Ponadto uznała ona, że również art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie do wszystkich wskazanych towarów i usług.

Sąd, rozpoznając skargę na tę ostatnią decyzję, którą ostatecznie oddalił, podkreślił na wstępie, że zwyczajowy charakter znaku towarowego można oceniać wyłącznie, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług oznaczanych znakiem towarowym – nawet jeśli omawiany przepis nie odnosi się do nich wyrażnie – a po drugie, z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez docelowy krąg odbiorców. Następnie w odniesieniu do tej ostatniej kwestii Sąd uściślił, że trzeba brać pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnego konsumenta danego rodzaju towaru, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Wreszcie Sąd wskazał, że składające się na znak towarowy oznaczenia lub wskazówki, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych lub utrwalonych praktykach handlowych dla oznaczania towarów lub usług oznaczanych tym znakiem, nie są właściwe dla odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a tym samym nie spełniają podstawowej funkcji takiego znaku.

W świetle powyższych rozważań Sąd stwierdził, że w tym przypadku grupa składniowa WEISSE SEITEN nie powinna być zostać zarejestrowana jako wspólnotowy znak towarowy dla towarów należących do klas 9 i 16 w rozumieniu porozumienia nicejskiego ze względu na istnienie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ zostało wykazane, że dla przeciętnego

³³ Chodziło o towary należące do klas 9, 16, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

konsumenta niemieckojęzycznego grupa składniowa „weiße Seiten” stała się przed dniem dokonania zgłoszenia znaku towarowego potoczną nazwą rodzajową książek telefonicznych zawierających numery abonentów indywidualnych nie tylko w formie drukowanej, ale również w postaci elektronicznej.

Wyrok z dnia 18 maja 2018 r., Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy VSL#3 – Znak towarowy, który stał się nazwą zwyczajowo używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany – Znak towarowy mogący wprowadzić odbiorców w błąd – Artykuł 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Actial Farmaceutica Srl była właścicielem słownego unijnego znaku towarowego „VSL#3” dla preparatów farmaceutycznych. Mendes s.u.r.l. złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego, podnosząc, po pierwsze, że znak ten stał się w obrocie, w wyniku działania lub braku działania interwenienta, nazwą zwyczajowo używaną w odniesieniu do rozpatrywanych towarów, oraz po drugie, że wspomniany znak towarowy wprowadza odbiorców w błąd ze względu na jego używanie. Wniosek ten został oddalony przez Wydział Unieważnień EUIPO. Odwołanie od tej decyzji zostało również oddalone przez Izbę Odwoławczą.

Sąd, rozpoznając skargę na tę ostatnią decyzję, którą ostatecznie oddalił, zauważył w pierwszej kolejności, że z orzecznictwa Trybunału mającego zastosowanie przez analogię do art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wynika, iż przepis ten odnosi się do sytuacji, w której znak towarowy nie jest już w stanie spełniać swojej funkcji wskazywania pochodzenia. Pośród różnych funkcji znaku towarowego funkcja wskazania pochodzenia odgrywa rolę zasadniczą, ponieważ pozwala ona zidentyfikować towar lub usługę oznaczane znakiem towarowym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym odróżnić ten towar lub tę usługę od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Wspomnianym przedsiębiorstwem jest to, pod którego kontrolą odbywa się obrót towarem lub usługą. Prawodawca Unii Europejskiej potwierdził pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazywania pochodzenia, wskazując w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, że oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, mogą stanowić znak towarowy jedynie pod warunkiem, że umożliwiają one odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

A zatem o ile w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 wymieniono sytuacje, w których znak towarowy ab initio nie może spełniać funkcji wskazywania pochodzenia, o tyle art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia dotyczy sytuacji, w której używanie znaku towarowego stało się powszechne do tego stopnia, że oznaczenie stanowiące ów znak oznacza kategorię, rodzaj lub charakter towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu, a nie

szczególne towary lub usługi pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Znak towarowy, który stał się nazwą zwyczajowo używaną w odniesieniu do towaru, utracił zatem charakter odróżniający, w związku z czym nie spełnia już tej funkcji. Właściciela znaku towarowego można więc pozbawić praw przyznanych mu na mocy art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim, po pierwsze, ów znak towarowy stał się nazwą zwyczajowo używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany, oraz po drugie, to przekształcenie jest wynikiem działania lub braku działania wspomnianego właściciela. Powyższe przesłanki są kumulatywne.

W drugiej kolejności Sąd przypominał orzecznictwo, zgodnie z którym w sytuacji gdy pośrednicy uczestniczą w dystrybucji towaru oznaczanego zarejestrowanym znakiem towarowym konsumentom lub odbiorcom końcowym, zainteresowane kręgi – których stanowisko należy uwzględnić, aby ocenić, czy wspomniany znak towarowy stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do danego towaru – składają się ze wszystkich konsumentów lub użytkowników końcowych oraz, w zależności od cech rynku danego towaru, ze wszystkich profesjonalistów uczestniczących w obrocie tym towarem. Znak towarowy stanowi bowiem część składową procesu komunikacji między sprzedawcami a nabywcami. Ten proces komunikacji tylko wtedy prowadzi do pożądanego sukcesu, a znak towarowy tylko wówczas spełnia funkcję uzasadniającą jego istnienie, gdy obie strony biorące udział w tym procesie rozumieją ten znak towarowy jako taki, to jest gdy mają świadomość jego funkcji wskazywania pochodzenia. Gdy jedna z tych dwóch grup traktuje znak towarowy jako nazwę rodzajową, przekaz informacji komunikowanej poprzez znak towarowy nie jest skuteczny. Jednakże nawet jeśli nabywca nie wie, że ma do czynienia ze znakiem towarowym, ten ostatni może nadal spełniać funkcję wskazywania pochodzenia, gdy pośrednik wywiera decydujący wpływ na decyzję nabywcy o dokonaniu zakupu, skutkiem czego wykazywana przez pośrednika znajomość pełnionej przez znak funkcji wskazywania pochodzenia umożliwia skuteczny proces komunikacji. Sytuacja taka ma miejsce, gdy na określonym rynku zwyczajem jest udzielanie przez pośrednika porad wpływających w istotny sposób na decyzję o dokonaniu zakupu lub gdy pośrednik wręcz sam podejmuje decyzję o dokonaniu zakupu za konsumenta, tak jak ma to miejsce w przypadku farmaceutów i lekarzy w odniesieniu do leków dostępnych na receptę.

A zatem o ile zainteresowane kręgi obejmują przede wszystkim konsumentów i użytkowników końcowych, o tyle należy także uwzględnić pośredników odgrywających rolę w ramach oceny zwyczajowego charakteru znaku towarowego. Z powyższego orzecznictwa wynika, że zainteresowany krąg – którego stanowisko należy uwzględnić, aby ocenić, czy sporny znak towarowy stał się nazwą zwyczajowo używaną w obrocie dla towaru sprzedawanego pod tym znakiem – należy definiować przy uwzględnieniu cech rynku wspomnianego towaru.

5. Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru

Wyrok z dnia 14 września 2010 r. (wielka izba), Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

Odwołanie – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Wspólnotowy znak towarowy – Zdolność kształtu towaru do bycia zarejestrowanym jako znak towarowy – Rejestracja oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez górną powierzchnię i dwa boki klocka Lego – Unieważnienie wspomnianej rejestracji na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem klockami, które mają takie same kształt i wymiary – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego

Kirkbi A/S, spółka, w której prawa wstąpiła Lego Juris A/S, zarejestrowała jako unijny znak towarowy oznaczenie trójwymiarowe tworzone przez czerwony klocek Lego. Mega Brands Inc. złożyła wniosek o unieważnienie tej rejestracji oparty na art. 7 ust. 1 lit. a), lit. e) ppkt (ii) i (iii) oraz art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94, który został uwzględniony przez Wydział Unieważnień OHIM. Decyzja ta została utrzymana w mocy najpierw przez Wielką Izbę Odwoławczą OHIM, a następnie przez Sąd³⁴ ze względu na to, że sporny znak towarowy był tworzony wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego.

Trybunał, rozpoznając odwołanie, które ostatecznie oddalił, uściślił zakres i kryteria oceny bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji odnoszącej się do oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt towaru³⁵.

W pierwszej kolejności Trybunał wskazał, że przesłanka, zgodnie z którą rozpatrywana podstawa odmowy rejestracji obejmuje wszystkie oznaczenia tworzone „wyłącznie” przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, jest spełniona, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną, przy czym obecność właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej, nie ma w tym względzie żadnego znaczenia. Taka wykładnia stanowi odzwierciedlenie idei, że obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu trójwymiarowym, w którym wszystkie zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podważa stwierdzenia, że wspomniane oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Ponadto w zakresie, w jakim wykładnia ta zakłada, że podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter funkcjonalny, zapewnia ona, że rejestracji takiego oznaczenia jako znaku towarowego nie można odmówić na podstawie tego przepisu, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma

³⁴ Wyrok z dnia 12 listopada 2008 r., Lego Juris/OHIM – Mega Brands (Czerwony klocek Lego), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ W rozumieniu art. 7 ust. 1 e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94.

takiego charakteru, jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę we wspomnianym kształcie.

W drugiej kolejności Trybunał uściślił, że przesłanka, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wówczas, gdy jest on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu. Prawdą jest, że w niektórych wypadkach ten sam efekt techniczny może zostać osiągnięty przez zastosowanie różnych rozwiązań. A zatem mogą istnieć kształty zamienne, mające inne wymiary czy inny wzór, które pozwolą uzyskać ten sam efekt techniczny. Natomiast sama ta okoliczność nie oznacza, że rejestracja rozpatrywanego kształtu jako znaku towarowego nie wpłynie na dostępność rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, dla innych przedsiębiorców. W tym względzie na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 rejestracja kształtu towaru, który ma wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicielowi takiego znaku towarowego zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych. W takim wypadku mogłoby się okazać, że również duża liczba kształtów zamiennych stałaby się niedostępna dla konkurentów wspomnianego właściciela. Stałoby się tak szczególnie w przypadku kumulacji rejestracji różnych, wyłącznie funkcjonalnych kształtów jednego produktu, która to kumulacja mogłaby całkowicie uniemożliwić innym przedsiębiorstwom wytwarzanie i dokonywanie obrotu niektórymi towarami, które spełniają określoną funkcję techniczną.

W trzeciej kolejności Trybunał wskazał, że pozycja przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie techniczne, nie może być chroniona przed konkurencją wprowadzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, poprzez przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu w wyniku rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez ten kształt jako znaku towarowego, natomiast może ona – jeśli wymagają tego okoliczności – być oceniana w świetle zasad obowiązujących w dziedzinie nieuczciwej konkurencji.

W czwartej kolejności Trybunał podkreślił, że prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie danego oznaczenia trójwymiarowego do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia. Zatem określenie „zasadnicze właściwości” musi być rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych elementów oznaczenia. Określenia wspomnianych zasadniczych właściwości należy dokonywać odrębnie dla każdego przypadku. Nie istnieje bowiem żadna ustalona hierarchia poszczególnych rodzajów elementów, które może zawierać oznaczenie. Co więcej, przy ustalaniu zasadniczych właściwości oznaczenia właściwy organ może bezpośrednio oprzeć się na wywieranym przez to oznaczenie całościowym wrażeniu albo w pierwszym rzędzie przystąpić do analizy kolejno każdego z elementów, z których dane oznaczenie się składa. Ponadto ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia trójwymiarowego, z którym wiąże się w perspektywie ewentualne zastosowanie podstawy odmowy

rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) omawianego rozporządzenia można – w zależności od przypadku, zwłaszcza stosownie do stopnia jego trudności – dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej tego oznaczenia lub też, przeciwnie, w drodze pogłębionego badania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym produktem praw własności intelektualnej. Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, właściwy organ musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatrywanego towaru funkcję techniczną. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) omawianego rozporządzenia nie może bowiem znajdować zastosowania, jeżeli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy kształtu towaru, w którym element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotną rolę. W takim wypadku konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą z łatwością skorzystać z kształtów zamiennych zapewniających jednakową funkcjonalność, a w rezultacie nie istnieje ryzyko ograniczenia dostępności danego rozwiązania technicznego. Rzeczone rozwiązanie techniczne mogłoby więc bez trudu zostać zastosowane przez konkurentów właściciela znaku w kształcie towaru, który nie będzie posiadał pozbawionego funkcjonalności elementu identycznego z elementem, jaki zawiera kształt towaru właściciela, i który w związku z tym nie będzie ani identyczny z tym kształtem, ani do niego podobny.

Wreszcie w piątej kolejności Trybunał uznał, że zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w ramach rozpatrywania podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 i może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia.

Wyrok z dnia 6 października 2011 r., Bang & Olufsen/OHIM (Przedstawienie głośnika)
(T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego – Przedstawienie głośnika – Zastosowanie się przez OHIM do wyroku stwierdzającego nieważność decyzji jednej z jego izb odwoławczych – Artykuł 63 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 65 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009]

Bang & Olufsen A/S dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt głośnika jako wspólnotowego znaku towarowego. Ekspert odrzucił to zgłoszenie na tej podstawie, że znak towarowy był pozbawiony charakteru odróżniającego i nie uzyskał też go w następstwie używania³⁶. Decyzja ta została

³⁶ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

najpierw potwierdzona przez Izbę Odwoławczą, a następnie Sąd stwierdził jej nieważność³⁷. Wyciągając konsekwencje z tego wyroku Sądu, Izba Odwoławcza z jednej strony uchyliła decyzję eksperta w zakresie dotyczącym charakteru odróżniającego, a z drugiej strony odrzuciła zgłoszenie do rejestracji z tego względu, że rozpatrywane oznaczenie było tworzone wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru.

Sąd, rozpoznając skargę na tę ostatnią decyzję, którą ostatecznie oddalił, Sąd potwierdził decyzję Izby Odwoławczej i przedstawił wyjaśnienia dotyczące związku między bezwzględną podstawą odmowy rejestracji oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 a uzyskaniem charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

W tym względzie Sąd podkreślił, że oznaczenie objęte art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia w następstwie jego używania, podczas gdy ta możliwość istnieje zgodnie z tym ostatnim przepisem w odniesieniu do oznaczeń objętych podstawami odmowy rejestracji przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 40/94.

W konsekwencji jeżeli badanie oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 prowadzi do stwierdzenia, że spełnione jest jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie, to zwalnia ono z badania tego samego oznaczenia w świetle art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, ponieważ w takim przypadku rejestracja tego oznaczenia jest wyraźnie niemożliwa. Zwolnienie to wyjaśnia interes w przystąpieniu – gdy możliwe jest zastosowanie kilku podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1 – do wcześniejszego zbadania oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94, chociaż tego typu zwolnienia nie można interpretować jako oznaczającego obowiązek wcześniejszego zbadania tego oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94.

6. Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami

Wyrok z dnia 15 marca 2018 r., *La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)* (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Bezwzględna podstawa odmowy

³⁷ Wyrok z dnia 10 października 2007 r., *Bang & Olufsen/OHMI (Kształt głośnika)* (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

rejestracji – Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Honorable Hermandad, SL, której następcą prawnym jest spółka La Mafia Franchises, SL, była właścicielem graficznego unijnego znaku towarowego La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Republika Włoska złożyła wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego, uważając, że jest on sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Wniosek ten został uwzględniony przez Wydział Unieważnień EUIPO, a jego decyzja została potwierdzona przez Izbę Odwoławczą.

Sąd, rozpoznając skargę na tę ostatnią decyzję, którą ostatecznie oddalił, przedstawił wyjaśnienia dotyczące oceny bezwzględnej podstawy dotyczącej naruszenia porządku publicznego lub dobrych obyczajów w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009.

Sąd wskazał przede wszystkim, że leżący u źródła bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009, interes ogólny polega na unikaniu rejestracji oznaczeń, których używanie na terytorium Unii naruszałoby panujący tam porządek publiczny lub dobre obyczaje. Rejestracji znaku jako unijnego znaku towarowego stoi na przeszkodzie ta bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, w szczególności jeśli jest on głęboko obraźliwy.

Następnie Sąd stwierdził, że ocena istnienia tej podstawy odmowy rejestracji nie może być oparta na sposobie postrzegania charakterystycznym dla części właściwego kręgu odbiorców, której nic nie szokuje, ani też na sposobie postrzegania charakterystycznym dla części właściwego kręgu odbiorców, którą można łatwo urazić, lecz powinna opierać się na kryterium rozsądnej osoby, cechującej się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji. Ponadto dla celów badania rzeczony podstawy odmowy rejestracji właściwy krąg odbiorców nie może zostać ograniczony do kręgu, dla którego bezpośrednio są przeznaczone towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji. Należy bowiem wziąć pod uwagę okoliczność, że oznaczenia, do których odnosi się ta podstawa odmowy rejestracji, będą szokujące nie tylko dla odbiorców, dla których są przeznaczone towary i usługi oznaczone danym oznaczeniem, ale również dla innych osób, które choć nie są zainteresowane wspomnianymi towarami i usługami, będą natrafiać na to oznaczenie w sposób incydentalny w życiu codziennym.

Ponadto Sąd zauważył, że właściwy krąg odbiorców znajdujący się na terytorium Unii znajduje się z definicji na terytorium jednego z państw członkowskich i że oznaczenia, które mogą być postrzegane jako sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami, niekoniecznie są takie same we wszystkich państwach członkowskich, przede wszystkim ze względów językowych, historycznych, społecznych czy kulturowych. Wynika stąd, że do celów stosowania omawianej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji należy brać pod uwagę zarówno okoliczności wspólne wszystkim państwom członkowskim Unii, jak i szczególne uwarunkowania każdego z państw członkowskich

rozpatrywanych odrębnie, które mogą wpłynąć na sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców znajdujący się na terytorium tych państw.

Wreszcie Sąd uściślił, że gdy dane oznaczenie cechuje się szczególnie szokującym lub obraźliwym charakterem, trzeba je uznać za sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, bez względu na towary i usługi, dla których zostało ono zarejestrowane. Ponadto z łącznej lektury różnych akapitów art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że odnoszą się one do samoistnych cech rozpatrywanego znaku towarowego, a nie do okoliczności związanych z działaniem osoby zgłaszającej znak towarowy.

Wyrok z dnia 27 lutego 2020 r., Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 1 lit. f) – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Znak towarowy sprzeczny z dobrymi obyczajami – Oznaczenie słowne „Fack Ju Göhte” – Odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego

Constantin Film Produktion dokonała w EUIPO zgłoszenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego dla różnych towarów i usług³⁸ oznaczenia słownego „Fack Ju Göhte”, które jest ponadto tytułem niemieckiej komedii filmowej wyprodukowanej przez skarżącą. Zgłoszenie do rejestracji zostało jednak odrzucone przez eksperta ze względu na jego sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami³⁹. Oddalenie to zostało utrzymane w mocy najpierw przez Izbę Odwoławczą EUIPO, a następnie przez Sąd⁴⁰.

Trybunał, rozpoznając odwołanie wniesione przez Constantin Film Produktion, uchylił wyrok Sądu i stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO, a także wypowiedział się na temat pojęcia „dobrych obyczajów” oraz kryteriów oceny podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009.

Na wstępie Trybunał uściślił, że ponieważ pojęcie „dobrych obyczajów” nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu nr 207/2009, należy je interpretować, mając na uwadze zwykle nadawane mu znaczenie oraz kontekst, w którym jest ono zazwyczaj używane. Pojęcie to odnosi się w zwykle nadawanym mu znaczeniu do podstawowych wartości i norm moralnych, które społeczeństwo kultywuje w danym momencie, które mogą ewoluować z biegiem czasu i różnić się w przestrzeni, a zatem powinny być określone w zależności od konsensusu społecznego panującego w tym społeczeństwie w chwili dokonywania oceny w sposób uwzględniający kontekst społeczny, w tym w odpowiednim przypadku charakteryzującą go różnorodność kulturową, religijną lub filozoficzną.

³⁸ Usługi te należą do klas 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

³⁹ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.

⁴⁰ Wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r., Constantin Film Produktion/EUIPO (FackJu Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

Ponadto Trybunał zauważył, że kwestia, czy oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze unijnego znaku towarowego wystąpiono, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, wymaga analizy wszystkich elementów właściwych danej sprawie w celu określenia sposobu, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzegałby takie oznaczenie w przypadku jego używania jako znaku towarowego dla wskazanych w zgłoszeniu towarów lub usług. W tym względzie Trybunał uściślił, że nie wystarczy, by dane oznaczenie zostało uznane za cechujące się złym gustem, lecz musi ono być postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami moralnymi społeczeństwa takimi, jakie obowiązują w tym momencie. W celu ustalenia, czy ma to miejsce, należy oprzeć się na sposobie postrzegania przez rozsądną osobę, cechującą się średnim progiem wrażliwości i tolerancji, przy uwzględnieniu kontekstu, w jakim można napotkać dany znak towarowy, oraz w odpowiednim przypadku szczególnych okoliczności właściwych dla danej części Unii. W tym celu istotne są elementy takie jak akty ustawodawcze i praktyki administracyjne, opinia publiczna i ewentualnie sposób, w jaki właściwy krąg odbiorców reagował w przeszłości na to oznaczenie lub podobne oznaczenia, a także wszelkie inne elementy mogące pozwolić na ocenę sposobu postrzegania przez tych odbiorców. W związku z tym takie badanie nie może ograniczać się do abstrakcyjnej oceny zgłoszonego znaku towarowego czy też niektórych jego składników, lecz konieczne jest wykazanie, że używanie tego znaku w konkretnym i aktualnym kontekście społecznym byłoby faktycznie postrzegane przez tych odbiorców jako sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami moralnymi społeczeństwa. Ponadto należy także mieć na uwadze wolność wypowiedzi ustanowioną w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, co znajduje potwierdzenie zarówno w motywie 21 rozporządzenia 2015/2424⁴¹, którym zmieniono rozporządzenie nr 207/2009, jak i w motywie 21 rozporządzenia 2017/1001, jako że wyraźnie podkreślają one konieczność stosowania tych rozporządzeń w sposób zapewniający pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności, w szczególności wolności wypowiedzi.

Co się tyczy, dokładniej rzecz ujmując, badanego oznaczenia, Trybunał uznał, że absolutnie nie jest konieczne, by tytuł filmu był opisowy w stosunku do jego treści, aby stanowić element kontekstu istotny dla oceny kwestii, czy właściwy krąg odbiorców postrzega ten tytuł i równobrzmiące oznaczenie słowne jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. Ponadto o ile jest prawdą, że sukces filmu nie dowodzi automatycznie społecznej akceptacji jego tytułu i równobrzmiącego oznaczenia słownego, o tyle jednak chodzi tu przynajmniej o wskazówkę świadczącą o takiej akceptacji, którą należy ocenić w świetle wszystkich elementów istotnych dla danej sprawy, aby w konkretny sposób ustalić sposób postrzegania tego oznaczenia w przypadku jego używania jako znaku towarowego. W tych okolicznościach, biorąc pod uwagę fakt, że nie przedstawiono żadnego konkretnego dowodu w celu wiarygodnego wyjaśnienia, dlaczego szeroki krąg

⁴¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

odbiorców niemieckojęzycznych miałby postrzegać rozpatrywane oznaczenie słowne jako sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami moralnymi społeczeństwa, gdy jest ono używane w charakterze znaku towarowego, mimo że okazuje się, iż ten sam krąg odbiorców nie uważał tytułu komedii o tym samym brzmieniu za sprzeczny z dobrymi obyczajami, Trybunał orzekł, że zarówno Izba Odwoławcza EUIPO, jak i Sąd dokonały błędnej interpretacji i błędnego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009.

7. Znaki towarowe wprowadzające w błąd

Wyrok z dnia 13 maja 2020 r., SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy BIO-INSECT Shocker – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Znak towarowy mogący zwieść odbiorców – Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Na mocy wyroku SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), wydanego w dniu 30 kwietnia 2020 r., Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji EUIPO, ponieważ urząd ten dopuścił się błędu w ocenie, uznając, że słowny znak towarowy BIO-INSECT Shocker nie wprowadzał celowo w błąd w odniesieniu do produktów biobójczych.

SolNova AG, skarżąca, wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie prawa do słownego znaku towarowego BIO-INSECT Shocker w odniesieniu do wszystkich towarów oznaczanych tym znakiem, w tym produktów biobójczych, między innymi ze względu na to, że może on celowo wprowadzać błąd odbiorców co do charakteru lub jakości towarów. EUIPO oddaliło ten wniosek, uznając, że sporny znak towarowy nie może zwieść odbiorców, ponieważ skarżąca nie dowiodła, by ten znak mógł zostać uznany za wprowadzający w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, oraz że możliwe jest używanie tego znaku w sposób, który nie będzie wprowadzał odbiorców w błąd. W skardze do Sądu skarżąca podnosiła w szczególności, że sporny znak towarowy jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odnoszący się do produktów naturalnych lub mających związek z poszanowaniem środowiska.

Sąd przypomniał na wstępie swoje utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym przypadki odmowy rejestracji, do których odnosi się art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, zakładają, że można ustalić istnienie skutecznego celowego wprowadzenia w błąd lub wystarczająco poważnego ryzyka celowego wprowadzenia konsumenta w błąd.

Następnie, przywoławszy przepisy rozporządzenia nr 528/2012⁴² definiujące pojęcie produktu biobójczego i ustanawiające wymogi obowiązujące w zakresie etykietowania i reklamy tych produktów, Sąd stwierdził, że z owych przepisów wynika, iż zamieszczenie na produktach biobójczych takich jak te, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany, wzmianki sugerującej, że produkt ten jest naturalny, nieszkodliwy lub przyjazny dla środowiska, może wprowadzić w błąd i zwieść konsumenta. W rezultacie obecność tego rodzaju wzmianki na produkcie biobójczym wystarczy do wykazania wystarczająco poważnego ryzyka celowego wprowadzenia konsumenta w błąd.

W tym względzie w odniesieniu do elementu słownego „bio” Sąd przypomniał, że element ten zyskał już bardzo sugestywne znaczenie, które odwołuje się ogólnie do idei poszanowania środowiska, wykorzystania materiałów naturalnych tudzież ekologicznych procesów produkcyjnych.

Sąd uznał zatem, że umieszczenie określenia „bio” na produktach biobójczych wystarczy, by wykazać wystarczająco poważne ryzyko celowego wprowadzenia konsumenta w błąd.

Na koniec Sąd stwierdził, że możliwość używania znaku towarowego w sposób, który nie będzie wprowadzał odbiorców w błąd, nawet gdyby została dowiedziona, nie pozwala wykluczyć naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009.

Wyrok z dnia 29 czerwca 2022 r., Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlandia i Ornu
(La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy La Irlandesa 1943 – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Unieważnienie prawa do znaku przez Wielką Izbę Odwoławczą EUIPO – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem – Data właściwa dla dokonania oceny bezwzględnej podstawy unieważnienia – Znak towarowy mogący wprowadzić w błąd odbiorców – Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Skarżąca, spółka Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, przez kilkadziesiąt lat kupowała od spółki Ornu Co-operative Ltd irlandzkie masło, które sprzedawała na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) pod znakami towarowymi zawierającymi element „la irlandesa”. Mimo zakończenia tych stosunków handlowych w 2011 r. skarżąca kontynuowała sprzedaż tych towarów pod tymi znakami towarowymi. W 2014 r. skarżąca uzyskała w EUIPO rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego La Irlandesa 1943 dla różnych artykułów spożywczych⁴⁴. Irlandia i Ornu Co-operative

⁴² Artykuł 3 ust. 1 lit. a), art. 69 ust. 2 i art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. 2012, L 167, s. 1).

⁴³ Odwołanie od tego wyroku nie zostało przyjęte do rozpoznania (postanowienie z dnia 8 marca 2023 r., Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Chodziło o towary takie jak mięso lub produkty nabiałowe, należące do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

złożyły w EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego ze względu na jego wprowadzający w błąd charakter oraz ze względu na złożenie wniosku o jego rejestrację w złej wierze⁴⁵. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku został oddalony przez Wydział Unieważnień EUIPO. Decyzja Wydziału Unieważnień została jednak uchylona przez Wielką Izbę Odwoławczą EUIPO, która unieważniła prawo do spornego znaku towarowego. Wielka Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że w dacie dokonania zgłoszenia do rejestracji znak ten wprowadzał w błąd odbiorców co do pochodzenia geograficznego opatrzonych nim towarów oraz że wniosek o jego rejestrację został złożony w złej wierze.

Skarżąca zaskarżyła decyzję Wielkiej Izby Odwoławczej do Sądu, domagając stwierdzenia jej nieważności. Sąd oddalił tę skargę, uznając, że w momencie dokonania zgłoszenia do rejestracji sporny znak towarowy nie wprowadzał w błąd, niemniej jednak zgłoszenie zostało dokonane przez skarżącą w złej wierze. Przy tej okazji Sąd wyjaśnił warunki, w jakich należy stosować pojęcia „znaku towarowego wprowadzającego w błąd” i „złej wiary zgłaszającego” w kontekście znaków towarowych wskazujących pochodzenie geograficzne towarów.

Sąd stwierdził najpierw, że widząc sporny znak towarowy umieszczony na przedmiotowych towarach, hiszpańskojęzyczni konsumenci mieliby przekonanie, że pochodzą one z Irlandii.

Następnie, odnosząc się do wprowadzającego w błąd charakteru spornego znaku towarowego, Sąd podkreślił, że w odróżnieniu od badania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku⁴⁶, które wymaga uwzględnienia okoliczności zaistniałych po dokonaniu zgłoszenia znaku, takich jak sposób jego używania, przy badaniu wniosku o unieważnienie prawa do znaku opartego na wprowadzającym w błąd charakterze znaku⁴⁷ należy wykazać, że oznaczenie zgłoszone do rejestracji w charakterze znaku towarowego wprowadzało konsumentów w błąd już w chwili dokonania zgłoszenia, przy czym późniejszy sposób zarządzania tym oznaczeniem nie ma znaczenia. W kontekście postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku należy bowiem ustalić, czy jest tak, że znak towarowy nie powinien być zostać zarejestrowany ab initio ze względu na podstawy istniejące już w chwili dokonania jego zgłoszenia, ponieważ uwzględnienie okoliczności późniejszych może służyć jedynie wyjaśnieniu okoliczności istniejących w tej dacie.

W niniejszym przypadku Wielka Izba Odwoławcza powinna była sprawdzić, czy w dniu dokonania zgłoszenia nie istniała sprzeczność między informacją, którą komunikuje sporny znak towarowy, a cechami towarów wskazanych w tym zgłoszeniu. Tymczasem skoro wykaz towarów nie zawierał żadnego doprecyzowania odnoszącego się do ich pochodzenia geograficznego, w związku z czym mógł obejmować towary pochodzące

⁴⁵ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) oraz art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009.

⁴⁶ W rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

⁴⁷ Złożonego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009.

z Irlandii, wspomniana sprzeczność nie istniała w dacie zgłoszenia, co sprawia, że nie można było stwierdzić, iż sporny znak towarowy miał w tej dacie charakter wprowadzający w błąd. Z tego powodu Wielka Izba Odwoławcza niesłusznie zarzuciła skarżącej, że nie ograniczyła ona wykazu tych towarów do towarów pochodzących z Irlandii. Ponadto ze względu na to, że w dacie dokonania zgłoszenia do rejestracji nie można było uznać, iż sporny znak towarowy wprowadza w błąd, późniejsze dowody, nie odnoszące się do sytuacji w tej dacie, nie mogły potwierdzać takiego wprowadzającego w błąd charakteru. W rezultacie Wielka Izba Odwoławcza popełniła błąd w tym względzie.

Wreszcie, w odniesieniu do ustalenia, czy w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego⁴⁸ skarżąca działała w złej wierze, Sąd stwierdził, że w celu rozstrzygnięcia tej kwestii Wielka Izba Odwoławcza mogła skutecznie oprzeć się na dowodach pochodzących z okresu po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, ponieważ dowody te stanowiły wskazówki dotyczące sytuacji we właściwej dacie.

W niniejszej sprawie, po pierwsze, znaczna część towarów sprzedawanych przez skarżącą pod spornym znakiem towarowym nie pochodziła z Irlandii, a zatem nie odpowiadała wyobrażeniom właściwego kręgu odbiorców. O ile okoliczność ta nie ma znaczenia dla analizy wprowadzającego w błąd charakteru znaku towarowego, o tyle inaczej jest przy analizie złej wiary skarżącej. Otóż wraz z rozszerzeniem przez skarżącą używania spornego znaku towarowego na towary inne niż masło pochodzące z Irlandii konsumenci hiszpańskojęzyczni mogli zostać wprowadzeni w błąd co do pochodzenia geograficznego tych towarów, ponieważ przez dziesięciolecia byli przyzwyczajeni do tego, że sporny znak towarowy jest umieszczany na maśle pochodzącym z Irlandii.

Po drugie, sprawy, w których znaki towarowe podobne do znaku rozpatrywanego w niniejszej sprawie zostały unieważnione lub odrzucone przez EUIPO oraz organy hiszpańskie, potwierdzają, że sporny znak towarowy mógł być postrzegany jako wskazujący irlandzkie pochodzenie towarów. Świadczą też o tym, że używanie znaku towarowego w odniesieniu do towarów niepochodzących z Irlandii było przedmiotem kontrowersji co do jego potencjalnie wprowadzającego w błąd charakteru, o czym skarżąca musiała wiedzieć w chwili dokonania zgłoszenia i co w związku z tym potwierdza, że działała w tym momencie w złej wierze.

Po trzecie, przyjęta przez skarżącą strategia handlowa polegająca na kojarzeniu znaków towarowych zawierających element „la irlandesa”, które były związane z wcześniejszymi stosunkami handlowymi z Ornua Co-operative, oznaczała, że skarżąca kontynuowała czerpanie korzyści z tego zakończzonego już stosunku i znaków towarowych, które były z nim związane.

W związku z tym Sąd stwierdził, że rejestracja spornego znaku towarowego była sprzeczna z uczciwymi praktykami przemysłowo-handlowymi, zaś Wielka Izba

⁴⁸ W rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

Odwoławcza słusznie stwierdziła, że skarżąca działała w złej wierze. Ponieważ już sam ten wniosek pozwalał na uzasadnienie sentencji decyzji Wielkiej Izby Odwoławczej, Sąd oddalił skargę.

8. Zła wiara zgłaszającego

Wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) – Zła wiara w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego

W wyroku Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), wydanym w dniu 12 września 2019 r., Trybunał uchylił wyrok Sądu⁴⁹ i uściślił pojęcie „złej wiary” w chwili dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego.

Nadal Esteban i Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, przedsiębiorstwo będące właścicielem graficznych znaków towarowych KOTON, utrzymywali stosunki handlowe do 2004 r. W dniu 25 kwietnia 2011 r. N. Esteban dokonał zgłoszenia oznaczenia graficznego STYLO & KOTON jako unijnego znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 25, 35 i 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Po częściowym uwzględnieniu sprzeciwu złożonego przez Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, opartego na jej znakach towarowych KOTON zarejestrowanych dla towarów i usług należących do klas 18, 25 i 35, znak towarowy STYLO & KOTON został zarejestrowany dla usług należących do klasy 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret złożyła wówczas wniosek o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym istnienie złej wiary zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego stanowi bezwzględną podstawę unieważnienia.

Sąd, utrzymując w mocy decyzję o oddaleniu wniosku o unieważnienie prawa do znaku przyjętą przez EUIPO, stwierdził, że nie działano w złej wierze, ponieważ nie ma ani identyczności, ani podobieństwa między towarami lub usługami, dla których zarejestrowano znak towarowy. Rozpatrując odwołanie, Trybunał wyjaśnił pojęcie „złej wiary”.

Przede wszystkim Trybunał uściślił, że podczas gdy, zgodnie z jego zwykłym rozumieniem w języku ogólnym, pojęcie „złej wiary” zakłada istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, pojęcie to należy ponadto rozumieć w kontekście prawa

⁴⁹ Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2017 r., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy. Reguły dotyczące unijnego znaku towarowego mają zaś w szczególności na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii, w którego ramach każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka pomyłki – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. W konsekwencji Trybunał stwierdził, że należy unieważnić prawo do znaku ze względu na istnienie złej wiary, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia.

Następnie Trybunał wskazał, że z wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)) nie wynika, że istnienie złej wiary można stwierdzić jedynie w sytuacji, w której miało miejsce używanie na rynku wewnętrznym oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych, które to oznaczenie można pomylić z oznaczeniem, dla którego dokonano zgłoszenia. Mogą bowiem zaistnieć wypadki, w których zgłoszenie znaku towarowego można uznać za dokonane w złej wierze niezależnie od nieistnienia, w chwili dokonania tego zgłoszenia, używania przez osobę trzecią na rynku wewnętrznym oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych. W wypadku żądania unieważnienia prawa do znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie wymaga się, by podmiot żądający tego unieważnienia był właścicielem wcześniejszego znaku towarowego oznaczającego identyczne lub podobne towary lub usługi. Ponadto w wypadkach, gdy okazuje się, że w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego osoba trzecia używała, przynajmniej w jednym państwie członkowskim, oznaczenia identycznego ze spornym znakiem towarowym lub podobnego do tego znaku, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu odbiorców nie musi konieczności zostać wykazane. W braku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku oznaczenia używanego przez osobę trzecią i spornego znaku towarowego lub też w braku używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze spornym znakiem towarowym lub podobnego do niego inne okoliczności faktyczne mogą w danym wypadku stanowić istotne i spójne poszlaki wykazujące istnienie złej wiary zgłaszającego.

Wreszcie Trybunał stwierdził, że Sąd w ramach całościowej oceny nie uwzględnił wszystkich istotnych okoliczności faktycznych istniejących w momencie dokonania zgłoszenia, chociaż to ten moment był rozstrzygający. Ze względu na to bowiem, że zażądano unieważnienia prawa do znaku towarowego w całości, żądanie unieważnienia należało rozpatrzyć z uwzględnieniem zamiaru N. Estebana w chwili, w której dokonał on

zgłoszenia wspomnianego znaku towarowego. W konsekwencji Trybunał uchylił zaskarżony wyrok.

Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r., Zdút/EUIPO – Nehera i in. (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy NEHERA – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Brak złej wiary – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W 2014 r. Ladislav Zdút, skarżący, uzyskał w EUIPO rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego NEHERA w odniesieniu do towarów należących do sektora włókienniczego.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera i Natacha Sehnal złożyli w 2019 r. wniosek o unieważnienie prawa do wspomnianego znaku towarowego, oparty na złej wierze skarżącego w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji⁵⁰. Twierdzili oni, że ich dziadek, Jan Nehera, założył w latach 30. XX wieku w Czechosłowacji przedsiębiorstwo zajmujące się handlem odzieżą i dodatkami odzieżowymi oraz zgłosił do rejestracji – i używał go – ciesząc się renomą krajowy znak towarowy identyczny ze spornym znakiem towarowym. Wniosek ten został uwzględniony przez Drugą Izbę Odwoławczą EUIPO. Izba ta doszła do wniosku, że zamiarem skarżącego było czerpanie nienależnej korzyści z renomy Jana Nehery i z dawnego czechosłowackiego znaku towarowego oraz że w związku z tym skarżący działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego. Skarżący wniósł skargę do Sądu mającą na celu stwierdzenie nieważności tej decyzji Izby Odwoławczej EUIPO.

Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i wyjaśnił pojęcie złej wiary, w sytuacji gdy jest ona oparta na zamiarze czerpania nienależnej korzyści z renomy dawnego znaku towarowego lub cieszącego się sławą nazwiska danej osoby.

Przede wszystkim Sąd zauważył, że w celu dokonania oceny złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, jaką cieszy się rozpatrywane oznaczenie w momencie dokonywania jego zgłoszenia do rejestracji, w szczególności gdy oznaczenie to zostało wcześniej zarejestrowane lub było używane przez osobę trzecią jako znak towarowy. Okoliczność bowiem, że używanie oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, umożliwiłoby zgłaszającemu czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku lub oznaczenia albo nazwiska sławnej osoby może stanowić dowód złej wiary zgłaszającego. Właściwym kręgiem odbiorców dla celów oceny istnienia renomy i korzyści nienależnie czerpanej z tej renomy jest przeciętny konsument towarów, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.

⁵⁰ W rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

Następnie Sąd uznał, że zachowanie pasożytnicze w odniesieniu do renomy oznaczenia lub nazwy czy nazwiska jest co do zasady możliwe tylko wtedy, gdy to oznaczenie lub nazwa czy nazwisko cieszą się rzeczywiście i aktualnie określoną renomą lub określoną sławą. Tymczasem w dacie dokonywania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego dawny czechosłowacki znak towarowy i nazwisko Jana Nehery nie były już ani zarejestrowane lub chronione, ani używane przez osobę trzecią do sprzedaży odzieży, ani nawet nie cieszyły się renomą wśród właściwego kręgu odbiorców. W tym kontekście Sąd wyjaśnił, że sama okoliczność, iż zgłaszający znak towarowy wiedział lub powinien był wiedzieć, że osoba trzecia używała w przeszłości znaku towarowego identycznego lub podobnego do zgłoszonego znaku towarowego, nie wystarcza do wykazania istnienia złej wiary po stronie tego zgłaszającego.

Ponadto Sąd przypomniał, że istnienie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców powiązania między spornym znakiem towarowym a wcześniejszym oznaczeniem nie może samo w sobie wystarczyć do stwierdzenia, że doszło do czerpania nienależnej korzyści z renomy takiego wcześniejszego oznaczenia lub takiej wcześniejszej nazwy czy takiego wcześniejszego nazwiska. W tym względzie podkreślił on, że skarżący podjął własne wysiłki handlowe w celu ożywienia wizerunku dawnego czechosłowackiego znaku towarowego i sam fakt odwołania się do tego znaku i do historycznego wizerunku jego twórcy w celach promocyjnych nie wydaje się sprzeczny z uczciwymi praktykami w sprawach przemysłowych lub handlowych.

Dodatkowo Sąd uznał, że nie można wykluczyć, iż w pewnych szczególnych okolicznościach ponowne używanie przez osobę trzecią dawnego cieszącego się niegdyś renomą znaku towarowego lub nazwiska niegdyś sławnej osoby może wywołać fałszywe wrażenie ciągłości lub stosunku dziedziczenia z tym dawnym znakiem towarowym lub z tą osobą. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy zgłaszający znak towarowy przedstawia się właściwemu kręgowi odbiorców jako następca prawny lub gospodarczy właściciel dawnego znaku towarowego, podczas gdy między nim a właścicielem dawnego znaku towarowego nie istnieje żaden związek ciągłości lub dziedziczenia. Taka okoliczność mogłaby zostać uwzględniona w celu wykazania, w stosownym wypadku, złej wiary po stronie tego zgłaszającego. W niniejszej zaś sprawie nie wydaje się zdaniem Sądu, by skarżący celowo dążył do stworzenia fałszywego wrażenia ciągłości lub stosunku dziedziczenia między jego przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwem Jana Nehery.

Wreszcie Sąd wypowiedział się w przedmiocie zarzucanego skarżącemu zamiaru oszukania zstępnych i spadkobierców Jana Nehery oraz przywłaszczenia sobie ich praw. W tym względzie wskazał on, że w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego dawny czechosłowacki znak towarowy i nazwisko Jana Nehery nie podlegały już żadnej ochronie prawnej. W związku z tym zstępni i spadkobiercy Jana Nehery nie byli właścicielami żadnego prawa, które mogłoby stać się przedmiotem oszustwa lub przywłaszczenia przez skarżącego.

W konsekwencji Sąd doszedł do wniosku, że skarżący nie działał w złej wierze i stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO.

9. Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania

Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., eCopy/OHIM (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Wyraz ECOPY – Nadużycie władzy – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania po dacie zgłoszenia – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Spółka eCopy Inc, zwana wcześniej Simplify Development Corporation, dokonała w OHIM zgłoszenia słownego znaku towarowego ECOPY dla towarów odpowiadających „oprogramowaniu i urządzeniom do skanowania i elektronicznego rozpowszechniania dokumentów”. Zgłoszenie to zostało jednak odrzucone przez eksperta ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy miał charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i był pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Także odwołanie od tej decyzji zostało oddalone przez Izbę Odwoławczą.

Sąd, rozpoznając odwołanie od decyzji tej ostatniej, które ostatecznie oddalił, doprecyzował kryteria oceny charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, a także zakres badania przeprowadzanego przez OHIM.

W ocenie Sądu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że charakter odróżniający znaku towarowego musi zostać uzyskany w następstwie używania przed dokonaniem zgłoszenia. W konsekwencji pozbawiona znaczenia jest okoliczność, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania po dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego, jednak zanim OHIM – czyli ekspert lub, w stosownym przypadku, izba odwoławcza – rozstrzygnął, czy bezwzględne podstawy odmowy rejestracji stoją na przeszkodzie zarejestrowaniu tego znaku towarowego. Wynika z tego, że wszelkie dowody dotyczące używania po dniu dokonania zgłoszenia nie mogły zostać uwzględnione przez OHIM.

Co się tyczy badania przeprowadzanego przez OHIM, Sąd wskazał, że przy ocenie uzyskania przez wspólnotowy znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania OHIM był zobowiązany do zbadania okoliczności faktycznych mogących nadać zgłoszonemu znakowi towarowemu taki charakter tylko wtedy, gdy zgłaszający się na nie powołał. O ile bowiem prawdą jest, że w odniesieniu do art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 nie istniało unormowanie nakazujące, by badanie przez OHIM (czyli przez eksperta lub ewentualnie przez izbę odwoławczą) ograniczało się do stanu faktycznego, na który powołują się strony, inaczej niż przewiduje to art. 74 ust. 1 in fine tego rozporządzenia dotyczący względnych podstaw odmowy rejestracji, o tyle jeżeli

zgłaszający znak towarowy nie przedstawił twierdzenia dotyczącego jego charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania, OHIM nie miał faktycznej możliwości uwzględnienia okoliczności, że zgłoszony znak towarowy taki charakter uzyskał. Podobnie OHIM był zobowiązany do uwzględnienia dowodu mającego na celu wykazanie, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania tylko wtedy, gdy zgłaszający znak towarowy przedstawił go w toku postępowania administracyjnego przed OHIM, ponieważ nie ma istotnej różnicy między z jednej strony powołaniem się na okoliczność, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, a z drugiej strony przedstawieniem dowodów na poparcie takiego twierdzenia.

Wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in. (C-217/13 i C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 3 ust. 1 i 3 – Znak towarowy w postaci bezkonturowego koloru czerwonego, zarejestrowany dla usług bankowych – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Dowód – Badanie opinii – Moment, w którym musi być uzyskany charakter odróżniający w następstwie używania – Ciężar dowodu

DSGV była właścicielem krajowego znaku towarowego składającego się z koloru czerwonego bez konturów, który został zarejestrowany w Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „DPMA”) dla usług bankowych. Oberbank wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, twierdząc w szczególności, że nie uzyskał on charakteru odróżniającego w następstwie używania. Wniosek ten został oddalony przez DPMA. Ponadto Banco Santander i Santander Consumer Bank również złożyły wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego z powodu nieuzyskania przez niego charakteru odróżniającego w następstwie używania, który to wniosek również został oddalony.

Rozpoznając dwie skargi wniesione przez Oberbank z jednej strony oraz Banco Santander i Santander Consumer Bank z drugiej strony, Bundespatentgericht (federalny sąd patentowy, Niemcy) zwrócił się do Trybunału o wyjaśnienie stopnia rozpoznawalności wymaganego do uznania, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, a także daty właściwej dla dokonania takiego badania.

W pierwszej kolejności Trybunał zauważył, że art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 w sprawie znaków towarowych⁵¹ należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą w postępowaniach, w których podnoszona jest kwestia, czy znak towarowy w postaci bezkonturowego koloru uzyskał

⁵¹ 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. 2008, L 259, s. 25).

charakter odróżniający w następstwie używania, konieczne jest we wszystkich przypadkach, aby przeprowadzone wśród konsumentów badanie opinii wykazało poziom rozpoznawalności tego znaku towarowego wynoszący co najmniej 70 %.

W drugiej kolejności Trybunał stwierdził, że art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie tej dyrektywy, w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towarowego dotyczącego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odróżniającego, w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy zbadać, czy uzyskał on taki charakter przed datą zgłoszenia tego znaku do rejestracji. W tym względzie jest bez znaczenia, że właściciel kwestionowanego znaku towarowego podnosi, iż znak ten i tak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania po dacie dokonania zgłoszenia, aczkolwiek jeszcze przed datą jego rejestracji.

Wreszcie w trzeciej kolejności Trybunał wysnuł wniosek, że art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie tej dyrektywy, przepis ten nie stoi na przeszkodzie temu, aby w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towarowego prawo do kwestionowanego znaku towarowego zostało unieważnione, gdy znak ten jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego i gdy jego właścicielowi nie udaje się wykazać, że znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania przed datą dokonania zgłoszenia do rejestracji.

Wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r., Louis Vuitton Malletier/OHIM- Nanu-Nana (Przedstawienie wzoru w brązowo-beżową szachownicę) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający wzór w brązowo-beżową szachownicę – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Artykuł 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009

Louis Vuitton Malletier był właścicielem wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wzór w brązowo-beżową szachownicę. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG złożyła wniosek o unieważnienie prawa do znaku, który został uwzględniony przez Wydział Unieważnień OHIM na tej podstawie, że znak towarowy był pozbawiony charakteru odróżniającego i nie uzyskał

⁵² Odwołanie od tego wyroku zostało wykreślone postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 21 lipca 2016 r., Louis Vuitton Malletier/EUIPO, (C-363/15 P i C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

tego charakteru w następstwie używania. Izba Odwoławcza OHIM potwierdziła tę decyzję.

Sąd, rozpoznając skargę na decyzję Izby Odwoławczej, którą to skargę ostatecznie oddalił, orzekł, że bezwzględna podstawa odmowy rejestracji dotycząca braku charakteru odróżniającego oznaczenia⁵³ nie stoi na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego, jeżeli znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania dla towarów, dla których wystąpiono o rejestrację. Dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania należy przedstawić wyłącznie w odniesieniu do państw, które były członkami Unii w dniu dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji. Oznaczenie pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego, które w następstwie używania go przed dokonaniem zgłoszenia mającego na celu rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego uzyskało taki charakter dla towarów i usług objętych zgłoszeniem, dopuszcza się do rejestracji, ponieważ nie chodzi tu o znak towarowy „zarejestrowany z naruszeniem przepis[u] art. 7”. Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jest zatem w takiej sytuacji całkowicie pozbawiony znaczenia, ponieważ dotyczy znaków towarowych, których rejestracja była sprzeczna z podstawami odmowy rejestracji określonymi w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 207/2009 i do których prawo, w braku takiego przepisu, należałoby unieważnić. Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 ma bowiem dokładnie na celu utrzymanie rejestracji tych spośród owych znaków, które w następstwie używania uzyskały w międzyczasie – to jest po dokonaniu ich rejestracji – charakter odróżniający dla towarów i usług, dla których zostały zarejestrowane, mimo że rejestracja ta w chwili jej dokonania była sprzeczna z art. 7 rozporządzenia nr 207/2009.

Wspólnotowy znak towarowy ma „charakter jednolity”, co skutkuje tym, iż „wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie”. Wynika z tego, że aby oznaczenie mogło zostać dopuszczone do rejestracji, musi ono posiadać charakter odróżniający w całej Unii. A zatem należy odmówić rejestracji znaku towarowego, gdy znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego w części Unii. Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w świetle tych wymogów. W konsekwencji uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania tego znaku musi zostać wykazane w odniesieniu do całego terytorium, na którym ab initio był on pozbawiony tego charakteru. Z powyższych rozważań bezsprzecznie wynika, że gdy sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w całej Unii, dowód uzyskania charakteru odróżniającego przez wspomniany znak towarowy należy przedstawić w odniesieniu do każdego z państw członkowskich. Prawdą jest, iż Trybunał uznał, że nawet jeżeli uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać wykazane dla części Unii, w której nie miał on początkowo takiego charakteru, to wymaganie dowodu takiego uzyskania dla każdego z państw członkowskich osobno byłoby zbyt wygórowane. Niemniej jednak należy wskazać, że

⁵³ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

przypominając orzecznictwo, zgodnie z którym znak towarowy może zostać zarejestrowany tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, iż w następstwie używania uzyskał on charakter odróżniający w tej części Unii, w której początkowo nie miał takiego charakteru, i że musi to być całe terytorium Unii, Trybunał nie odstąpił od swojego orzecznictwa.

Wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Société des produits Nestlé i in./Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający kształt tabliczki czekolady złożonej z czterech batonów – Odwołanie od uzasadnienia – Niedopuszczalność – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 3 – Dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania

Société des produits Nestlé SA dokonała w EUIPO zgłoszenia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego oznaczenia trójwymiarowego przedstawiającego kształt tabliczki czekolady złożonej z czterech batoników, dla towarów z sektora słodczy i wyrobów piekarniczych⁵⁴. Cadbury Schweppes plc (następnie Cadbury Holdings, a następnie Mondelez) wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie rejestracji oparte na braku charakteru odróżniającego tego oznaczenia⁵⁵. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił ten wniosek. Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła jednak decyzję Wydziału Unieważnień ze względu na to, że sporne oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania⁵⁶.

Sąd⁵⁷, rozpoznając skargę na tę ostatnią decyzję, stwierdził jej nieważność w całości, ponieważ uznał, że Izba Odwoławcza nie wypowiedziała się w przedmiocie postrzegania spornego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców w kilku państwach członkowskich.

Trybunał – w następstwie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO, które to odwołania ostatecznie oddalił, doprecyzował terytorialny zakres używania oznaczenia niezbędny do uznania, że oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

W pierwszej kolejności Trybunał uściślił zakres wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). W tym względzie Trybunał podkreślił, że niewątpliwie orzekł już, iż wymogi obowiązujące w odniesieniu do weryfikacji rzeczywistego używania znaku towarowego⁵⁸ są analogiczne do wymogów dotyczących uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania do

⁵⁴ Chodziło o towary należące do klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

⁵⁵ W rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

⁵⁶ W rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

⁵⁷ Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2016 r., Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Kształt tabliczki czekolady) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ W rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

celów jego rejestracji⁵⁹ oraz że oceny istnienia „rzeczywistego używania we Wspólnocie” należy dokonywać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. Niemniej wyrok Colloseum Holding dotyczy nie zakresu geograficznego właściwego do oceny istnienia rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, lecz możliwości uznania, że wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego jest spełniony, gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy. Punktu 34 wyroku Colloseum Holding nie należy zatem odczytywać w ten sposób, że wymogi obowiązujące w odniesieniu do oceny terytorialnego zakresu umożliwiające rejestrację znaku towarowego w następstwie używania są analogiczne z tymi, które umożliwiają utrzymanie praw przysługujących właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego.

Trybunał zauważył również, że w zakresie rzeczywistego używania zarejestrowanego już unijnego znaku towarowego nie istnieje przepis analogiczny do przepisu art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, wobec czego nie można od razu uznać – jedynie na tej podstawie, że dany znak towarowy nie był używany w części Unii – iż takiego używania nie było. W rezultacie o ile uzasadnione jest oczekiwanie, iż aby można było uznać, że unijny znak towarowy jest „rzeczywiście używany”, powinien on być używany na obszarze większym niż jedno państwo członkowskie, o tyle nie można wykluczyć, że w niektórych okolicznościach rynek towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego państwa członkowskiego, z takim skutkiem, że używanie takiego znaku towarowego na tym obszarze spełniałoby warunek rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego.

W drugiej kolejności, jeżeli chodzi o uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania, Trybunał przypomniał swoje orzecznictwo, zgodnie z którym oznaczenie może być zarejestrowane jako unijny znak towarowy na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 tylko wówczas, gdy wykazane zostanie, iż oznaczenie to uzyskało w następstwie używania charakter odróżniający w tej części Unii, w której początkowo nie miało ono takiego charakteru. Tę część Unii może stanowić, w zależności od przypadku, pojedyncze państwo członkowskie. W rezultacie znak towarowy pozbawiony ab initio charakteru odróżniającego we wszystkich państwach członkowskich może zostać zarejestrowany zgodnie z tym przepisem jedynie wówczas, gdy zostało wykazane, iż uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania na całym obszarze Unii. Ponadto Trybunał podkreślił, że z wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocladefabriken Lindt & Sprüngli/OHIM (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), pkt 62) nie wynika, że w przypadku gdy znak towarowy jest pozbawiony samoistnego

⁵⁹ Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

charakteru odróżniającego w całej Unii, do dokonania jego rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego wystarczy wykazać, że uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania w znaczącej części Unii, nawet jeśli dowód ten nie został przedstawiony w odniesieniu do każdego z państw członkowskich.

Wreszcie w trzeciej kolejności, co się tyczy dowodu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, Trybunał stwierdził, że ponieważ żaden przepis rozporządzenia nr 207/2009 nie wymaga wykazania w drodze odmiennych dowodów uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w każdym z państw członkowskich osobno, nie można w rezultacie wykluczyć, że dowody uzyskania przez określone oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania mają znaczenie w odniesieniu do kilku państw członkowskich, a wręcz do całej Unii. W szczególności, może się zdarzyć, że podmioty gospodarcze zgrupują, w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, kilka państw członkowskich w tej samej sieci dystrybucji i potraktują te państwa członkowskie, zwłaszcza z punktu widzenia ich strategii marketingowych, jako stanowiące jeden i ten sam rynek krajowy. W tym przypadku dowody używania danego oznaczenia na tym transgranicznym rynku mogą posiadać znaczenie dla wszystkich odnośnych państw członkowskich. Tak samo jest wówczas, gdy z powodu bliskości geograficznej, kulturowej lub językowej między dwoma państwami członkowskimi właściwy krąg odbiorców w pierwszym z tych państw posiada wystarczającą znajomość towarów lub usług obecnych na rynku krajowym drugiego.

Z rozważań tych wynika, że chociaż nie jest konieczne, by do celów rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 znaku towarowego pozbawionego ab initio charakteru odróżniającego we wszystkich państwach członkowskich Unii przedstawiono dowody uzyskania przez ten znak charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do każdego z państw członkowskich osobno, to jednak przedstawione dowody powinny umożliwić wykazanie uzyskania takiego charakteru we wszystkich państwach członkowskich Unii. Kwestia, czy przedstawione dowody są wystarczające do tego, aby udowodnić uzyskanie przez określone oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania na części terytorium Unii, na którym oznaczenie to nie miało początkowo takiego charakteru, objęta jest zakresem oceny dowodów, która spoczywa w pierwszej kolejności na instancjach EUIPO. Ocena ta podlega kontroli Sądu, który w sytuacji gdy wniesiono do niego skargę na decyzję izby odwoławczej, jest jedynym właściwym do dokonywania ustaleń faktycznych i w konsekwencji dokonywania ich oceny. Natomiast ocena okoliczności faktycznych nie stanowi – z wyjątkiem przypadków przeinaczenia przez Sąd przedstawionych mu dowodów – kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach odwołania. Nie zmienia to faktu, że jeśli instancje EUIPO lub Sąd, po dokonaniu oceny całości dowodów, które zostały im przedłożone, orzekną, że niektóre z tych dowodów wystarczają do tego, aby wykazać uzyskanie przez określone oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania w części Unii, w której było ono pozbawione ab initio takiego charakteru, i aby uzasadnić tym samym rejestrację tego oznaczenia jako

unijnego znaku towarowego, muszą one wyraźnie stwierdzić, że tak w istocie jest, w swoich własnych rozstrzygnięciach.

II. Względne podstawy odmowy rejestracji

1. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wcześniejsze znaki graficzne i słowne zawierające słowo GIORGI – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GIORGIO BEVERLY HILLS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Giorgio Beverly Hills, Inc. dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia słownego GIORGIO BEVERLY HILLS jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów należących do różnych klas w rozumieniu porozumienia nicejskiego⁶⁰.

Laboratorios RTB wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych graficznych znaków towarowych zawierających oznaczenia słowne J GIORGI, GIORGI LINE i MISS GIORGI, których właścicielem była skarżąca.

Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw na tej podstawie, że różnice między kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie stwarzały prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium hiszpańskim, na którym wcześniejsze znaki towarowe są chronione.

Skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, które zostało oddalone przez Izbę Odwoławczą. Izba ta uznała w istocie, że pomimo identyczności rozpatrywanych towarów między zgłoszonym znakiem towarowym GIORGIO BEVERLY HILLS a wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi zawierającymi oznaczenia słowne J GIORGI, GIORGI LINE i MISS GIORGI istnieją wystarczające różnice, aby wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Skarżąca wniosła skargę na decyzję Izby Odwoławczej, która została oddalona przez Sąd.

⁶⁰ Chodziło o towary należące do klas 3, 14, 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

W tym względzie Sąd uznał, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców hiszpańskich w odniesieniu do słownego znaku towarowego „GIORGIO BEVERLY HILLS”, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla mydeł toaletowych, perfum itp., należących do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz graficznych znaków towarowych zawierających oznaczenia słowne „J GIORGI”, „GIORGI LINE” i „MISS GIORGI”, zarejestrowanych wcześniej w Hiszpanii dla produktów perfumeryjnych i kosmetycznych należących do tej samej klasy. Nawet jeśli towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są identyczne lub podobne, różnice wizualne, fonetyczne i konceptualne między oznaczeniami stanowią wystarczające podstawy, aby wykluczyć istnienie wspomnianego prawdopodobieństwa, w związku z czym jedna z przesłanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie jest spełniona.

Wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercys/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel)
(T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy easyHotel – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy EASYHOTEL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak podobieństwa towarów i usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 – Pomoc w zakresie kosztów postępowania – Wniosek złożony przez syndyka spółki handlowej – Artykuł 94 § 2 regulaminu postępowania

EasyGroup IP Licensing Ltd dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia słownego easyHotel jako wspólnotowego znaku towarowego dla różnych towarów i usług⁶¹. Commercys AG złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego oparty na wcześniejszym słownym krajowym znaku towarowym EASYHOTEL, zarejestrowanym w Niemczech dla różnych towarów i usług. EasyGroup IP Licensing zrzekła się spornego znaku towarowego w odniesieniu do niektórych towarów i usług.

Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie, stwierdzając, że nie została spełniona jedna z przesłanek koniecznych do stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a mianowicie przesłanka dotycząca identyczności lub podobieństwa towarów lub usług objętych rejestracją kolidujących ze sobą znaków towarowych. W swojej decyzji Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie skarżącej i utrzymała w mocy decyzję Wydziału Unieważnień. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że rozpatrywane towary i usługi nie są ani identyczne, ani podobne, oraz że w związku z tym art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie znajdował zastosowania.

⁶¹ Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację znaku towarowego, należały do klas 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

Sąd oddalił skargę wniesioną na decyzję Izby Odwoławczej, stwierdziwszy, po pierwsze, że wniosek o unieważnienie oparty na art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia mogą składać wyłącznie właściciele wcześniejszych znaków towarowych, na które powołano się na poparcie tego wniosku, lub upoważnieni przez nich licencjodawcy⁶². Tymczasem funkcja syndyka w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości spółki handlowej, która jest właścicielem spornych znaków towarowych, nie odpowiada żadnej z tych dwóch kategorii podmiotów. A zatem wniosek o unieważnienie złożony przez takiego syndyka we własnym imieniu należy uznać za niedopuszczalny.

Jeżeli bowiem zainteresowana spółka złożyła wniosek o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, powołując się na wcześniejsze znaki towarowe, których jest właścicielem, to ta właśnie spółka – w danym przypadku reprezentowana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym – jest upoważniona do zaskarżenia decyzji Wydziału Unieważnień i Izby Odwoławczej. Natomiast odwołanie do izby odwoławczej czy skarga do Sądu wniesione przez syndyka w postępowaniu upadłościowym tejże spółki we własnym imieniu winny być odrzucone z uwagi na to, że zostały one wniesione⁶³ przez osobę, która nie jest uprawniona do zaskarżenia decyzji, których te środki dotyczyły.

Po drugie, Sąd uznał, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd⁶⁴ ogółu społeczeństwa nie istnieje w przypadku oznaczenia słownego easyHotel, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wystąpiono dla usług należących do klas 39 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz towarów i usług należących do klas 16, 25, 32, 33, 35, 36 i 41, i słownego znaku towarowego EASYHOTEL, zarejestrowanego wcześniej w Niemczech dla oprogramowania należącego, odpowiednio, do klas 9 i 42 w rozumieniu wspomnianego porozumienia.

Towary i usługi, o których mowa, różnią się pod względem charakteru, przeznaczenia i sposobu używania, a także nie konkurują ze sobą ani się nie uzupełniają. Towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym stanowią bowiem produkty informatyczne, natomiast usługi informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym mają inny charakter i wykorzystują informatykę jedynie jako nośnik do przekazywania informacji lub umożliwienia dokonania rezerwacji pokoju hotelowego czy wycieczki.

Towary i usługi objęte rejestracją wcześniejszego znaku towarowego są bowiem specyficznie kierowane do przedsiębiorstw z sektora hotelarskiego i turystycznego, natomiast usługi informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są przeznaczone dla ogółu odbiorców. Ponadto towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są wykorzystywane w celu umożliwienia funkcjonowania systemu informatycznego, a dokładniej sklepu internetowego, podczas

⁶² Artykuł 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z art. 42 ust. 1 i art. 52 ust. 1 tego rozporządzenia.

⁶³ Wbrew temu, co przewidują, odpowiednio, art. 58 i art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

⁶⁴ W rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

gdy usługi informacyjne, zamawiania i rezerwacji objęte rejestracją zgłoszonego znaku towarowego są wykorzystywane do dokonania rezerwacji pokoju hotelowego lub wycieczki. Sama okoliczność, że usługi informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są świadczone wyłącznie w Internecie i wymagają zatem nośnika informatycznego, takiego jak dostarczany przez towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, nie wystarczy, aby zatrzeć podstawowe różnice występujące między rozpatrywanymi towarami i usługami pod względem ich charakteru, przeznaczenia i sposobu używania.

Po trzecie i ostatnie, towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jedne są niezbędne lub istotne dla używania drugich, w związku z czym konsumenci mogą myśleć, iż za wytworzenie tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo.

Ta wypracowana przez orzecznictwo definicja zakłada, że towary lub usługi komplementarne mogą być używane razem, co z kolei wymaga, aby były kierowane do tego samego kręgu odbiorców. Wynika z tego, że więź komplementarności nie może istnieć między towarami lub usługami niezbędnymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego z jednej strony a towarami i usługami, które to przedsiębiorstwo wytwarza lub świadczy, z drugiej strony. Te dwie kategorie towarów lub usług nie mogą być używane wspólnie, ponieważ towary lub usługi należące do pierwszej kategorii są wykorzystywane przez samo przedsiębiorstwo, podczas gdy towary lub usługi z drugiej kategorii są wykorzystywane przez klientów tego przedsiębiorstwa.

Wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

Dyrektywa 89/104/EWG – Znaki towarowe – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Używanie znaku towarowego w reklamie porównawczej – Prawo do zakazania tego używania – Czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego – Negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego – Dyrektywa 84/450/EWG – Reklama porównawcza – Artykuł 3a ust. 1 lit. g) i h) – Warunki dozwolonej reklamy porównawczej – Czerpanie nienależnej korzyści z powszechnej znajomości znaku towarowego – Przedstawienie towaru jako imitacji lub repliki

Przedsiębiorstwa L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté i Laboratoire Garnier należą do grupy L'Oréal, która wytwarza luksusowe perfumy i prowadzi nimi obrót. Są one właścicielami renomowanych znaków towarowych Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa.

Malaika i Starion dokonują w Zjednoczonym Królestwie sprzedaży imitacji tych perfum, wytwarzanych przez Bellure. Flakony i opakowania używane w sprzedaży tych imitacji wykazują ogólne podobieństwo do flakonów i opakowań wykorzystywanych przez L'Oréal, które są chronione słownymi i graficznymi znakami towarowymi. Spółki te posługują się rozpowszechnianymi wśród sprzedawców detalicznych zestawieniami porównawczymi, wskazującymi słowny znak towarowy luksusowych perfum, których imitację stanowi sprzedawany perfum.

L'Oréal wniosła do High Court of Justice (England & Wales) [wysokiego trybunału (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo] powództwo o naruszenie prawa do znaków przeciwko spółkom Bellure, Malaika i Starion.

Sąd krajowy zwrócił się do Trybunału z prośbą o dokonanie wykładni niektórych przepisów dyrektywy o znakach towarowych oraz dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej⁶⁵.

W zakresie dotyczącym używania opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów prawdziwych perfum sprzedawanych przez L'Oréal Trybunałowi zostało przedłożone pytanie, czy używanie przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego może zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z tego znaku, jeżeli używanie to jest korzystne dla prowadzonej przez nią sprzedaży jej towarów, nie stwarzając zarazem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców i nie stanowiąc działania na szkodę właściciela znaku towarowego.

Na to pytanie Trybunał odpowiada twierdząco. Stanął on na stanowisku, że czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę właściciela tego znaku. Trybunał stwierdził, że do ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, konieczne jest przeprowadzenie całościowej oceny, która będzie uwzględniać między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. W rozpatrywanym przypadku Malaika i Starion odnoszą korzyści handlowe z faktu używania przy sprzedaży swych imitacji niskiej klasy opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów wykorzystywanych przez L'Oréal dla jej luksusowych perfum. Ponadto podobieństwo to zostało wypracowane celowo, tak aby wywołać u odbiorców skojarzenie z czystymi perfumami, z zamiarem ułatwienia sprzedaży imitacji. Trybunał uznał, że w tych okolicznościach na uwadze należy mieć w szczególności fakt, że używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów imitowanych perfum służy skorzystaniu do celów reklamowych z charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych, pod którymi perfumy te są sprzedawane. Trybunał stwierdził, że kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania

⁶⁵ Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. 1984, L 250, s. 17), zmieniona dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. 1997, L 290, s. 18).

należy uznać za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku.

Jeżeli chodzi o zestawienia porównawcze perfum wymieniające nazwy luksusowych perfum spółki L'Oréal, które są chronione słownymi znakami towarowymi, Trybunał uznał przede wszystkim, że mogą one zostać zakwalifikowane jako reklama porównawcza. Przypomniawszy on następnie, że wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub doń podobnego może w stosownych przypadkach zostać zakazane na podstawie dyrektywy o znakach towarowych, chyba że reklama ta spełnia wszystkie warunki dopuszczalności określone w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Trybunał stwierdził w tym kontekście, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem, nawet jeśli używanie to nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa ono lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku. W odniesieniu do kwestii, czy zestawienia porównawcze perfum spełniają wszystkie warunki dopuszczalności określone w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Trybunał orzekł, że dyrektywa ta zakazuje reklamującemu podawania w reklamie porównawczej informacji, że sprzedawany przezeń produkt lub usługa stanowi imitację lub replikę produktu markowego czy markowej usługi. Tymczasem zestawienia porównawcze mają za cel i za skutek wskazanie danemu kręgowi odbiorców oryginalnych perfum, których imitację mają stanowić perfumy sprzedawane przez spółki Malaika i Starion. W opinii Trybunału zestawienia te potwierdzają zatem, że te ostatnie perfumy stanowią imitację perfum sprzedawanych przez L'Oréal i w konsekwencji przedstawiają towary sprzedawane przez reklamującego jako imitacje towarów noszących chroniony znak towarowy. Trybunał uściślił wreszcie, że odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki takiej niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości znaku towarowego, co jest zarazem sprzeczne z warunkami ustanowionymi przez dyrektywę dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.

Wyrok z dnia 22 września 2016 r., combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Znak towarowy Unii Europejskiej – Jednolity charakter – Stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na części terytorium Unii – Zakres terytorialny zakazu, o którym mowa w art. 102 wspomnianego rozporządzenia

Combit Software, spółka prawa niemieckiego, jest właścicielem słownych – niemieckiego i unijnego – znaków towarowych combit odnoszących się do towarów i usług w dziedzinie informatyki.

Commit Business Solutions, spółka prawa izraelskiego, sprzedawała w obrocie międzynarodowym, za pośrednictwem sklepu witryny internetowej www.commitcrm.com, oprogramowanie opatrzone oznaczeniem słownym „Commit”.

Combit Software wniosła do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) przeciwko Commit Business Solutions powództwo, domagając się, tytułem żądania głównego, nakazania Commit Business Solutions zaprzestania używania w Unii oznaczenia słownego „Commit” w odniesieniu do sprzedawanego przez nią oprogramowania oraz, tytułem żądania ewentualnego, nakazania tej spółce zaprzestania używania tego samego oznaczenia w Niemczech.

Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) oddalił podniesione przez combit Software żądanie główne, jednak uwzględnił żądanie wniesione tytułem ewentualnym.

Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy), rozpatrujący apelację wniesioną przez combit Software, zwrócił się do Trybunału o orzeczenie w przedmiocie używania unijnego oznaczenia stwarzającego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na części terytorium Unii, nie stwarzając jednocześnie takiego prawdopodobieństwa w innej części terytorium.

W pierwszej kolejności Trybunał zauważył, że miał już okazję orzec, w sprawie dotyczącej prawa właściciela unijnego znaku towarowego do sprzeciwienia się rejestracji podobnego unijnego znaku towarowego, który stwarzał prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, że taki sprzeciw można uwzględnić, jeżeli istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostało ustalone dla części Unii, przy czym taką część może stanowić terytorium jednego państwa członkowskiego. Trybunał wywiódł z tego, że analogiczne rozwiązanie narzuca się w sprawach dotyczących prawa właściciela unijnego znaku towarowego do zakazania używania oznaczenia, które stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ właściciel unijnego znaku towarowego jest chroniony przed wszelkim używaniem, które wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez ten znak funkcję wskazywania pochodzenia. A zatem właściciel ma prawo zakazać takiego używania, nawet jeżeli wiąże się ono z naruszeniem wspomnianej funkcji jedynie w części Unii.

W drugiej kolejności Trybunał stwierdził, że w celu zagwarantowania jednolitej ochrony, jaką unijny znak towarowy cieszy się na całym terytorium Unii, zakaz dalszego dopuszczania się działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia praw do znaku powinien co do zasady rozciągać się na całość tego obszaru.

Jednakże w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stwierdzi, że używanie podobnego oznaczenia dla towarów identycznych z tymi, dla których jest zarejestrowany dany unijny znak towarowy, nie stwarza, zwłaszcza ze względów językowych, żadnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w określonej części Unii i nie może zatem negatywnie wpływać na pełnioną przez ten

znak funkcję wskazywania pochodzenia, sąd ten powinien ograniczyć terytorialny zakres wspomnianego zakazu.

Jeżeli bowiem sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych na podstawie dowodów, które co do zasady powinny mu zostać przedłożone przez pozwanego, ustali, że w określonej części Unii prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje, to prowadzenie zgodnej z prawem działalności handlowej wynikającej z używania danego oznaczenia w tej części Unii nie może zostać zakazane. Taki zakaz wykraczałby poza prawa wyłączne przysługujące z tytułu unijnego znaku towarowego, ponieważ prawa te mają jedynie umożliwić właścicielowi unijnego znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje.

Ustalenie braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w części Unii może zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału być oparte wyłącznie na zbadaniu wszystkich istotnych w danym przypadku czynników. Ocena powinna obejmować porównanie wizualne, fonetyczne lub konceptualne kolidujących ze sobą oznaczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

Istotne jest ponadto, by część Unii, w stosunku do której dany sąd orzekający w sprawie unijnych znaków towarowych ustali brak negatywnego wpływu lub możliwości wywierania negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, została określona przez ten sąd z precyzją, w taki sposób, by z postanowienia orzeczonego na podstawie art. 102 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej jednoznacznie wynikało, której części terytorium Unii nie dotyczy zakaz używania danego oznaczenia. Jeżeli sąd ten pragnie wykluczyć z zakazu używania określone obszary lingwistyczne Unii, takie jak te zakwalifikowane jako „anglojęzyczne”, to powinien on w pełni sprecyzować, jakie obszary należy rozumieć pod tym pojęciem.

Wykładnia, zgodnie z którą zakaz używania oznaczenia powodującego powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego znajduje zastosowanie do całości terytorium Unii, z wyjątkiem części tego obszaru, dla którego ustalone zostało niewystępowanie takiego prawdopodobieństwa, nie narusza jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, o ile zachowane zostaje prawo właściciela tego znaku do zakazania jakiegokolwiek używania negatywnie wpływającego na pełnienie przez ten znak właściwych mu funkcji.

Wreszcie Trybunał stwierdził, że art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części Unii, ale że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, sąd ten jest zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego

oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii, z wyjątkiem tej części tego obszaru, dla której zostało ustalone niewystępowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się usunięciu przez osobę trzecią z towarów identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, wszystkich oznaczeń identycznych z owym znakiem i do umieszczenia na nich nowych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych towarów i wprowadzenia ich do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (zwana dalej „Mitsubishi”), z siedzibą w Japonii, była właścicielem słownego unijnego znaku towarowego MITSUBISHI⁶⁶, graficznego unijnego znaku towarowego MITSUBISHI⁶⁷, słownego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI⁶⁸ i graficznego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI⁶⁹ (zwanymi dalej „znakami towarowymi Mitsubishi”).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (zwana dalej „MCFE”), mająca siedzibę w Niderlandach, jest wyłącznie uprawniona do produkcji wózków widłowych marki Mitsubishi i prowadzenia nimi obrotu w EOG.

Główną działalnością spółki Duma Forklifts NV, z siedzibą w Belgii, jest zakup i sprzedaż na całym świecie wózków widłowych, zarówno nowych, jak i używanych. Ponadto oferuje ona do sprzedaży własne wózki widłowe pod nazwami „GSI”, „GS” czy „Duma”. Swego czasu należała ona do sieci oficjalnych dystrybutorów wózków widłowych Mitsubishi w Belgii.

G.S. International BVBA (zwana dalej „GSI”), również mająca siedzibę w Belgii, jest powiązana z Dumą – jest kierowana przez te same osoby i ma tę samą siedzibę. Jej działalność obejmuje produkcję i naprawę wózków widłowych, które na skalę światową hurtowo importuje i eksportuje wraz z częściami zamiennymi. Zajmuje się ona także przystosowywaniem wózków widłowych do obowiązujących w Europie norm, opatruje je własnymi numerami serii i dostarcza je Dumie wraz z wystawionymi certyfikatami zgodności UE.

⁶⁶ Zarejestrowanego w dniu 24 września 2001 r. pod numerem 118042 i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 12 porozumienia nicejskiego, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napędzane energią elektryczną i wózki widłowe.

⁶⁷ Zarejestrowanego w dniu 3 marca 2000 r. pod numerem 117713 i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 12 porozumienia nicejskiego, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napędzane energią elektryczną i wózki widłowe.

⁶⁸ Zarejestrowanego w dniu 1 czerwca 1974 r. pod numerem 93812 i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 12, w tym pojazdy i lądowe środki transportu, oraz do klasy 16, w tym książki i druki;

⁶⁹ Zarejestrowanego w dniu 1 czerwca 1974 r. pod numerem 92755 i oznaczającego towary należące do klasy 12, w tym pojazdy i lądowe środki transportu, oraz do klasy 16, w tym książki i druki, który to znak jest identyczny z graficznym unijnym znakiem towarowym.

Hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia), do którego zwrócono się w szczególności o rozstrzygnięcie kwestii, czy przywóz równoległy do EOG wózków widłowych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi stanowi naruszenie prawa znaków towarowych, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

W pierwszej kolejności Trybunał stwierdził, że art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, których treść jest identyczna, należy interpretować w ten sam sposób.

W drugiej kolejności Trybunał uznał, że w celu zapewnienia ochrony praw przyznanych przez znak towarowy istotne jest, aby właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub w kilku z państw członkowskich mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG towarów opatrzonych tym znakiem. Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że to prawo właściciela znaku towarowego odnosi się do każdego egzemplarza tego towaru.

W trzeciej kolejności, zdaniem Trybunału, funkcja reklamowa polega z kolei na wykorzystaniu znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat towarów lub usług i przekonać go do ich zakupu. W związku z powyższym właściciel znaku towarowego jest w szczególności uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania bez jego zgody oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, jeżeli używanie to negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej.

W czwartej kolejności Trybunał przypomniał, że co się tyczy pojęcia „używania w obrocie handlowym”, wyliczenie rodzajów używania, którego właściciel znaku towarowego może zakazać, zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, nie jest wyczerpujące.

Wreszcie w piątej kolejności Trybunał stwierdził, że art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.

Należy zauważyć, po pierwsze, że usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym uniemożliwia to, by towary, dla których znak ten jest zarejestrowany, były przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem, a w rezultacie pozbawia jego właściciela skorzystania z podstawowego prawa, które zostało mu przyznane przez orzecznictwo przypomniane w pkt 31 tego wyroku, do

kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem.

Po drugie, usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na towarach nowych oznaczeń w celu pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG narusza funkcje znaku towarowego.

Po trzecie, poprzez naruszenie prawa właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG towarów opatrzonych tym znakiem, a także funkcji znaku towarowego, dokonywane przez osobę trzecią bez zgody tego właściciela usuwanie z danych towarów oznaczeń identycznych z owym znakiem i umieszczanie na nich nowych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych towarów i wprowadzenia ich do obrotu w EOG, a także w celu obejścia prawa właściciela do zakazania przywozu tych towarów opatrzonych jego znakiem, są sprzeczne z celem zapewnienia niezakłóconej konkurencji.

Wreszcie Trybunał uznał w odniesieniu do pojęcia „używania w obrocie handlowym”, że działanie polegające na usuwaniu przez osobę trzecią oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym w celu umieszczenia własnych oznaczeń stanowi czynne zachowanie ze strony tej osoby trzeciej, które – ponieważ ma na celu dokonanie przywozu i prowadzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem występuje w kontekście działalności handlowej służącej uzyskaniu korzyści gospodarczej – może zostać uznane za używanie znaku w obrocie handlowym. W tym kontekście Trybunał zauważył również, że art. 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej⁷⁰, który znajdował zastosowanie do stanu faktycznego w postępowaniu głównym poczynawszy od dnia 23 marca 2016 r., upoważnia obecnie właściciela do uniemożliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego. To prawo właściciela wygasa jedynie wówczas, gdy w toku postępowania służącego ustaleniu, czy doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego, zgłaszający lub posiadacz towarów udowodnią, że właścicielowi nie przysługuje prawo do zakazania wprowadzania towarów na rynek w państwie końcowego przeznaczenia.

⁷⁰ Rozporządzenie nr 207/2009, zmienione rozporządzeniem 2015/2424.

2. Niezarejestrowany znak towarowy używany w obrocie handlowym

Wyrok z dnia 11 listopada 2020 r., EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 3 – Zakres stosowania – Identyczność lub podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego względem wcześniejszego znaku towarowego – Słowny unijny znak towarowy MINERAL MAGIC – Zgłoszenie do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Spółka Jerome Alexander Consulting Corp. jest właścicielem amerykańskiego słownego znaku towarowego „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER” oznaczającego towary: „puder do twarzy zawierający minerały”. Spółka John Mills Ltd jest odpowiedzialna, na podstawie umowy dystrybucji, za dystrybucję towarów spółki Jerome Alexander Consulting w Unii Europejskiej i na świecie.

W dniu 18 września 2013 r. spółka John Mills zgłosiła oznaczenie słowne „MINERAL MAGIC” do rejestracji na swoją rzecz jako unijny znak towarowy dla produktów kosmetycznych. W następstwie tego spółka Jerome Alexander Consulting wniosła sprzeciw, powołując się na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym „[w] wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela”.

Sprzeciw ten został oddalony. Natomiast Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odmówiła rejestracji znaku towarowego MINERAL MAGIC. W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła, że znak ten został zgłoszony przez spółkę John Mills jako „agenta” i bez zgody właściciela. Wskazała ona także, że towary oznaczane kolidującymi ze sobą znakami są identyczne lub podobne, a oznaczenia są do siebie podobne.

Rozpoznawszy skargę spółki John Mills, Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej z uwagi na to, że w ocenie Sądu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku występowania identycznych znaków towarowych.

Trybunał, rozpatrzywszy odwołanie wniesione przez EUIPO, uchylił wyrok Sądu i orzekł, że stosowanie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji identyczności wcześniejszego znaku towarowego i znaku zgłoszonego do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

W pierwszej kolejności Trybunał stwierdził, że przepis art. 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nie wyjaśnia wyraźnie, czy znajduje on

zastosowanie tylko wtedy, gdy znak towarowy zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym. Przeprowadzona przez Trybunał analiza prac przygotowawczych ukazała bowiem, że z prac tych nie można wysnuć wniosku, iż zakres stosowania tego przepisu jest ograniczony wyłącznie do przypadków identyczności kolidujących ze sobą znaków. Z prac przygotowawczych wynika natomiast, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 odzwierciedla wybór prawodawcy Unii, by zasadniczo powielić art. 6 septies pkt 1 konwencji paryskiej⁷¹. Trybunał uznał zaś, że Sąd powinien był uwzględnić prace przygotowawcze dotyczące tej konwencji⁷², z których wynika, że postanowieniami konwencji paryskiej można objąć także znak towarowy zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego, gdy znak ten jest podobny do tego wcześniejszego znaku.

W drugiej kolejności Trybunał wskazał, że odmienna wykładnia skutkowałaby podważeniem ogólnej systematyki rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ uniemożliwiłaby ona właścicielowi znaku sprzeciwienie się wobec rejestracji podobnego znaku towarowego przez jego agenta lub przedstawiciela, mimo że ten ostatni w następstwie takiej rejestracji byłby uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec późniejszego zgłoszenia przez tego właściciela pierwotnego znaku towarowego ze względu na podobieństwo tego pierwotnego znaku do znaku zarejestrowanego przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela.

W trzeciej kolejności Trybunał zauważył, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu zapobieżenie przywłaszczeniu sobie wcześniejszego znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku, zważywszy, że ci ostatni mogą czerpać nienależną korzyść z poczynionych przez tego ostatniego wysiłków i nakładów. Do takiego przywłaszczenia może dojść także wówczas, gdy kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne.

Wreszcie Trybunał uznał, że stan postępowania pozwala na rozpoznanie skargi spółki John Mills i wydanie ostatecznego orzeczenia w jej przedmiocie.

Spółka John Mills podważała stwierdzenie przez Izbę Odwoławczą, że jest ona „agentem” spółki Jerome Alexander Consulting. Zdaniem Trybunału pojęcia „agenta” i „przedstawiciela” należy interpretować szeroko, tak aby obejmowały wszystkie formy stosunków opartych na porozumieniu umownym, które ustanawia między stronami porozumienie o współpracy handlowej o takim charakterze, że tworzy ono stosunek zaufania poprzez nałożenie na zgłaszającego, w sposób wyraźny lub dorozumiany, ogólnego obowiązku w zakresie zaufania i lojalności względem interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

⁷¹ Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej podpisana w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., zrewidowana ostatnio 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).

⁷² Akty konferencji lizbońskiej, która odbyła się w dniach 6–31 października 1958 r. w celu dokonania rewizji konwencji paryskiej, a podczas której został wprowadzony art. 6 septies.

W tym względzie Trybunał stwierdził, że spółka John Mills była uprzywilejowanym dystrybutorem towarów Jerome Alexander Consulting, że między stronami istniała klauzula o zakazie konkurencji oraz obowiązywały postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych towarów. W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie uznała spółkę John Mills za „agenta” spółki Jerome Alexander Consulting.

W odniesieniu do oceny podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami Trybunał podkreślił, że do celów stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 podobieństwa nie ocenia się na podstawie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Co się tyczy towarów, Trybunał przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów lub usług. Wobec tego nie można wykluczyć zastosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli towary lub usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym i towary lub usługi, do których odnosi się wcześniejszy znak towarowy, są podobne.

W tym wypadku Trybunał stwierdził, że rozpatrywane oznaczenia są podobne, a same towary są w części identyczne i w części podobne.

W rezultacie skarga spółki John Mills została oddalona w całości.

3. Znak towarowy cieszący się renomą

Wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VIPS – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VIPS – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 – Artykuł 74 rozporządzenia (CE) nr 40/94 – Zasada dyspozycyjności – Prawo do obrony

W dniu 7 lutego 1997 r. Elleni Holding BV dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Znakiem towarowym, o którego rejestrację wystąpiono (zwanym dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”), było słowne oznaczenie VIPS⁷³. W dniu 14 września 1999 r. Sigla SA wniosła sprzeciw⁷⁴ wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

⁷³ Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację, to „komputery i programy komputerowe zapisane na taśmach i dyskach” (klasa 9), „porady w sprawach gospodarczych; usługi w zakresie przetwarzania danych zarejestrowanych przez komputer” (klasa 35) oraz „programowanie komputerów; usługi hotelarskie, usługi restauracyjne (posiłki), prowadzenie kawiarni” (klasa 42) w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

⁷⁴ Na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94

Wydział Sprzeciwów OHIM⁷⁵ uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do usług z klasy 42, a odrzucił go w odniesieniu do towarów i usług z klas 9 i 35. Izba Odwoławcza⁷⁶ uwzględniła jednak odwołanie spółki Elleni Holding i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Zdaniem Izby Odwoławczej skarżąca wykazała, iż jej wcześniejszy znak towarowy cieszył się w Hiszpanii renomą, lecz nie wyjaśniła, w jaki sposób zgłoszony znak towarowy miałby czerpać nienależne korzyści z odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego lub jego renomy bądź w jaki sposób miałby im szkodzić.

Sąd, do którego spółka Sigla SA wniosła skargę, stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej.

W tym względzie Sąd wskazał na wstępie, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który przewiduje ochronę cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzoną na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których został on zarejestrowany, należy interpretować w ten sposób, że można się na niego powołać w sprzeciwie zarówno wtedy, gdy sprzeciw ten dotyczy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego obejmującego towary lub usługi niebędące identycznymi z towarami lub usługami oznaczanymi znakiem wcześniejszym i niebędące do nich podobnymi, jak i wówczas gdy sprzeciw dotyczy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego obejmującego towary identyczne z towarami oznaczanymi znakiem wcześniejszym lub towary do nich podobne. W istocie nie można nadać temu przepisowi wykładni, która skutkowałaby mniejszą ochroną renomowanych znaków towarowych w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych niż w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług niebędących podobnymi. Sąd uściślił, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który przewiduje ochronę cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzoną na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których został on zarejestrowany, pozwalał właścicielowi renomowanego wcześniejszego znaku towarowego między innymi na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych, które mogą być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego. Szkodliwość ta istnieje, jeżeli wcześniejszy znak towarowy nie wzbudza już natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest on zarejestrowany i używany. Niebezpieczeństwo to dotyczy „rozmycia” lub „stopniowego zanikania” wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jedności i wpływu na odbiorców. Jednak niebezpieczeństwo rozmycia znaku wydaje się co do zasady mniejsze, jeśli znak wcześniejszy składa się z wyrazu, który z racji właściwego mu znaczenia jest bardzo rozpowszechniony i często używany, niezależnie od wcześniejszego znaku utworzonego z tego wyrazu. W takim przypadku jest mniej prawdopodobne, że umieszczenie tego wyrazu w znaku zgłoszonym doprowadzi do rozmycia znaku wcześniejszego. Szkodliwość, o której mowa w art. 8 ust. 5

⁷⁵ Decyzja nr 2221/2000 z dnia 28 września 2000 r.

⁷⁶ Decyzja z dnia 1 kwietnia 2003 r. (zwana dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczona skarżącej w dniu 3 kwietnia 2003 r.

rozporządzenia nr 40/94, występuje również, gdy towary lub usługi, dla których używa się zgłoszonego znaku towarowego, mogą być odbierane przez odbiorców w sposób, który zmniejsza siłę przyciągania wcześniejszego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności, jeśli wspomniane towary lub usługi posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wyobrażenie o cieszącym się renomą znaku wcześniejszym z uwagi na identyczność ze znakiem zgłoszonym lub podobieństwo do tego znaku.

Następnie Sąd podkreślił, że pojęcie nienależnej „korzyści” czerpanej z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego w wyniku używania bez uzasadnionej przyczyny znaku zgłoszonego obejmuje przypadki oczywistego wykorzystywania znanego znaku towarowego i oczywistego pasożytowania na takim znaku lub też próby czerpania korzyści z jego reputacji. Innymi słowy, chodzi o niebezpieczeństwo polegające na tym, że wyobrażenie o cieszącym się renomą znaku lub właściwościach, które on reprezentuje, przypisane będzie towarom oznaczanym znakiem zgłoszonym, w wyniku którego to skojarzenia z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym sprzedaż tych towarów będzie łatwiejsza. Ten ostatni rodzaj niebezpieczeństwa należy odróżnić od prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W przypadkach, do których zastosowanie znajduje art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, dany krąg odbiorców dokonuje pewnego zestawienia, to jest dostrzega związek między kolidującymi ze sobą znakami, nie myląc ich jednak ze sobą. A zatem istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest przesłanką stosowania tego przepisu.

W ocenie Sądu celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia 40/94 nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który byłby identyczny ze znakiem renomowanym lub do niego podobnym. A zatem właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie *prima facie*, iż istnieje w przyszłości niebezpieczeństwo czerpania nienależnych korzyści lub wystąpienia szkody, przy czym niebezpieczeństwo to nie może być jedynie hipotetyczne. W tym kontekście możliwe jest, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie wysoką renomą, że prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczeństwa wystąpienia szkody lub czerpania przez zgłoszony znak nienależnej korzyści ze znaku wskazanego w sprzeciwie może być na tyle oczywiste, iż wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych ani też przedstawiać w tym zakresie stosownych dowodów. Niemniej jednak nie można domniemywać, że będzie tak w każdym przypadku.

Wreszcie Sąd uściślił, że istnienie związku pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym jest niezbędną przesłanką zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W omawianej sprawie istnienie związku między usługami oznaczonymi oznaczeniem słownym VIPS, o którego rejestrację w charakterze

wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla oprogramowania komputerowego i usług należących do klas 9, 35 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a usługami oznaczonymi słownym znakiem towarowym VIPS zarejestrowanym wcześniej w Hiszpanii dla usług należących do klasy 42 wspomnianego porozumienia, nie wystarcza, w braku innych istotnych okoliczności, do stwierdzenia *prima facie* przyszłego, niehipotetycznego niebezpieczeństwa, iż używanie tego oznaczenia będzie szkodliwe dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub będzie przynosiło z tego tytułu nienależną korzyść, w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Po pierwsze bowiem, z uwagi na to, że wyraz „VIPS” stanowi w języku angielskim liczbę mnogą skrótu VIP, powszechnie i często używanego zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, dla określenia znanych osób, niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie szkodliwe dla odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, jest ograniczone. Wystąpienie niebezpieczeństwa jest tym mniej prawdopodobne, że zgłoszony znak towarowy służy do oznaczania usług skierowanych do szczególnego kręgu odbiorców, który jest w oczywisty sposób kręgiem bardziej ograniczonym. Po drugie, usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, nie wykazują żadnej cechy lub właściwości, która uzasadniałaby wniosek o istnieniu tego rodzaju prawdopodobieństwa zaszkodzenia renomie wcześniejszego znaku towarowego. W tym zakresie samo istnienie związku między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie jest wystarczające ani też nie ma charakteru determinującego. Prawdą jest, że istnienie takiego związku wzmacnia prawdopodobieństwo, iż odbiorcy skonfrontowani ze zgłoszonym znakiem towarowym pomyślą również o wcześniejszym znaku towarowym. Okoliczność ta nie jest jednak sama w sobie wystarczająca, aby osłabić siłę przyciągania starszego znaku towarowego. Taki skutek wystąpi tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, wykazują cechy lub właściwości mogące ewentualnie zaszkodzić renomie wcześniejszego znaku towarowego. Po trzecie, niebezpieczeństwo czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego wystąpi jedynie wtedy, gdy właściwy krąg odbiorców, nie myląc się co do pochodzenia usług oznaczanych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, wykaże szczególne zainteresowanie oprogramowaniem zgłaszającego wyłącznie dlatego, że oznaczone jest ono znakiem towarowym identycznym z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym. Z uwagi na to, że właściciel tego ostatniego znaku nie wskazał szczególnych cech, jakie miałyby wykazywać jego wcześniejszy znak towarowy, ani sposobu, w jaki miałyby one ułatwić sprzedaż usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym, należy stwierdzić, że właściwości, z którymi zwykle kojarzy się renomowany znak towarowy należący do sieci restauracji typu fast food, nie można samych w sobie uznać za nadające się do przysporzenia korzyści usługom oprogramowania komputerów, nawet jeśli przeznaczone są dla hoteli lub restauracji.

Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

Znaki towarowe – Reklama kontekstowa w Internecie („keyword advertising”) – Wybór przez reklamodawcę słowa kluczowego odpowiadającego cieszącemu się renomą znakowi towarowemu konkurenta – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 2 – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 9 ust. 1 lit. a) i c) – Przesłanki negatywnego wpływu na funkcję znaku towarowego – Szkoda wyrządzona w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą („rozmycie”) – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy tego znaku towarowego („pasożytnictwo”)

Spółka Interflora British Unit jest posiadaczem licencji udzielonej przez Interflora Inc., amerykańską spółkę prowadzącą światową sieć dostaw kwiatów. Sieć Interflora składa się z kwaciarni, w których klienci mogą składać zamówienia osobiście, telefonicznie lub przez Internet, a zamówienia te są realizowane przez członka sieci znajdującego się najbliżej miejsca dostawy kwiatów.

INTERFLORA stanowi krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie, jak również wspólnotowy znak towarowy. Znaki te cieszą się znaczną renomą w Zjednoczonym Królestwie, a także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Marks & Spencer plc (zwana dalej „M & S”) jest spółką prawa angielskiego będącą jednym z największych brytyjskich sprzedawców detalicznych. Jedną z tych usług jest sprzedaż i dostawa kwiatów, co stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Interflory.

Tymczasem w ramach świadczonej przez Google usługi odsyłania „AdWords” M & S wybrała termin „Interflora” i jego warianty (mianowicie „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora.co.uk” itp.) jako słowa kluczowe. W następstwie tego, gdy internauta wpisywał do wyszukiwarki Google słowo „Interflora” lub jeden z tych wariantów, wyświetlała się reklama M & S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysoki trybunał (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo], do którego spółka Interflora pozwała M & S o naruszenie jej praw do znaku towarowego, zwrócił się do Trybunału z pytaniami dotyczącymi szeregu aspektów używania przez konkurenta w ramach usługi odsyłania w Internecie słów kluczowych identycznych ze znakiem towarowym⁷⁷.

Trybunał przypomniał na wstępie, że w sytuacji, w której osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania tego używania, jeżeli może ono negatywnie wpływać na jedną z pełnionych przez ten znak funkcji. Jego podstawową funkcją jest zagwarantowanie konsumentom, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą

⁷⁷ Dyrektywa 89/104 i rozporządzenie nr 40/94.

z określonego przedsiębiorstwa (funkcja wskazywania pochodzenia), natomiast inne funkcje to w szczególności funkcja reklamowa i inwestycyjna. Trybunał podkreślił w tym względzie, że funkcja znaku towarowego polegająca na wskazywaniu pochodzenia nie jest jedyną jego funkcją zasługującą na ochronę przed naruszeniami ze strony osób trzecich. Znak towarowy stanowi bowiem często – poza wskazaniem pochodzenia towarów czy usług – instrument strategii handlowej stosowanej w szczególności do celów reklamowych lub w celu uzyskania reputacji mającej za zadanie przywiązać konsumenta.

Odwołując się do swojego orzecznictwa Google⁷⁸, Trybunał przypomniał, że negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazywania pochodzenia występuje wówczas, gdy ogłoszenie wyświetlone na podstawie słowa kluczowego odpowiadającego znakowi towarowemu nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej. Natomiast używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach usługi odsyłania, takiej jak „AdWords”, nie wpływa negatywnie na pełnioną przez znak funkcję reklamową.

Ponadto Trybunał po raz pierwszy rozpatrzył kwestię ochrony funkcji inwestycyjnej znaku towarowego. A zatem używanie przez konkurenta oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do identycznych towarów lub usług narusza tę funkcję, jeżeli używanie to istotnie utrudnia wykorzystanie przez właściciela jego znaku towarowego do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów. W sytuacji gdy znak towarowy cieszy się już taką reputacją, do naruszenia funkcji inwestycyjnej dochodzi, gdy używanie to oddziałuje na tę reputację i wystawia w ten sposób na niebezpieczeństwo zachowanie tej reputacji.

Natomiast nie można uznać, że właściciel znaku towarowego mógłby się sprzeciwić takiemu używaniu przez konkurenta, gdy jedynym skutkiem tego używania jest zmuszenie właściciela tego znaku towarowego do dostosowania podejmowanych wysiłków w celu zdobycia lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać konsumentów. W ten sam sposób właściciel znaku towarowego nie może skutecznie powoływać się na okoliczność, że owo używanie skutkuje tym, iż niektórzy konsumenci odwracają się od towarów i usług opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym.

W tym wypadku do sądu krajowego należało sprawdzenie, czy używanie przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA wystawiało na niebezpieczeństwo utrzymanie przez Interflorę reputacji mogącej przyciągnąć lub przywiązać do niej konsumentów.

⁷⁸ Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (sprawy połączone od C-236/08 do C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

Zapytany również o zwiększoną ochronę znaków towarowych cieszących się renomą, a w szczególności o zakres pojęć „rozmycia” (szkody dla charakteru odróżniającego renomowanego znaku towarowego) i „pasożytnictwa” (czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego), Trybunał stwierdził między innymi, że wybór bez „uzasadnionej przyczyny” w ramach usługi odsyłania oznaczeń identycznych z renomowanym znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do nich podobnych można uznać za działanie pasożytnicze. Taki wniosek może się w szczególności narzucać w przypadkach, gdy osoby reklamujące w Internecie oferują do sprzedaży za pośrednictwem wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym cieszącym się renomą towary, które stanowią imitację towarów właściciela wspomnianych znaków.

Natomiast w przypadku gdy reklama wyświetlana w Internecie na podstawie słowa kluczowego odpowiadającego renomowanemu znakowi towarowemu proponuje alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela renomowanego znaku towarowego, nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie powodując rozmycia tego ostatniego lub nie szkodząc jego renomie (przyćmienie) i nie naruszając ponadto funkcji wspomnianego znaku towarowego, takie używanie stanowi co do zasady zdrową i uczciwą konkurencję w sektorze danych towarów lub usług.

III. Inne kwestie prawa materialnego

1. Skutki znaku towarowego

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. (wielka izba), L'Oréal i in. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

Znaki towarowe – Internet – Oferowanie do sprzedaży na internetowej platformie handlowej przeznaczonej dla konsumentów w Unii produktów markowych przeznaczonych przez właściciela do sprzedaży w państwach trzecich – Usunięcie opakowania ze wspomnianych towarów – Dyrektywa 89/104/EWG – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Odpowiedzialność operatora internetowej platformy handlowej – Dyrektywa 2000/31 (dyrektywa o handlu elektronicznym) – Nakazy sądowe kierowane przeciwko temu operatorowi – Dyrektywa 2004/48 (dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej)

Spółka eBay jest operatorem internetowej platformy handlowej, na której osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać różnorodne towary i usługi.

L'Oréal jest właścicielką szerokiej gamy znaków towarowych cieszących się renomą. Dystrybucja towarów L'Oréal (przede wszystkim kosmetyków i perfum) odbywa się za

pośrednictwem zamkniętej sieci dystrybucji, w ramach której autoryzowani dystrybutorzy nie są uprawnieni do dostarczania produktów innym dystrybutorom.

L'Oréal zarzucała spółce eBay udział w naruszeniach prawa znaków towarowych popełnianych przez użytkowników jego witryny. Ponadto twierdziła ona, że dokonując zakupu w ramach płatnych usług odsyłania w Internecie, takich jak „AdWords” Google, słów kluczowych odpowiadających nazwom znaków towarowych L'Oréal, spółka eBay kieruje swoich użytkowników do towarów naruszających prawo znaków towarowych, oferowanych do sprzedaży w jej witrynie internetowej. Zdaniem L'Oréal wysiłki podejmowane przez spółkę eBay w celu zapobieżenia sprzedaży podrabianych towarów w jej witrynie były nieodpowiednie. L'Oréal wskazała różne formy naruszeń, w tym sprzedaż i oferowanie do sprzedaży konsumentom w Unii produktów markowych L'Oréal przeznaczonych przez tę spółkę do sprzedaży w państwach trzecich (import równoległy).

Rozpatrując sprawę High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo] skierował do Trybunału szereg pytań dotyczących obowiązków, jakie mogą ciążyć na spółce prowadzącej internetową platformę handlową w celu uniemożliwienia jej użytkownikom popełniania naruszeń prawa znaków towarowych.

Trybunał podkreślił na wstępie, że właściciel znaku towarowego może powołać się na swoje prawo wyłączne wobec osoby fizycznej sprzedającej w Internecie produkty markowe tylko wtedy, gdy sprzedaż ta odbywa się w kontekście prowadzonej przez nią działalności handlowej. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy sprzedaż ta, ze względu na swój wolumen i częstotliwość, wykracza poza sferę działalności prywatnej.

Trybunał wypowiedział się w pierwszej kolejności w przedmiocie działań handlowych nakierowanych na Unię dokonywanych za pośrednictwem internetowych platform handlowych takich jak eBay. Stwierdził on, że przepisy Unii dotyczące znaków towarowych mają zastosowanie do ofert sprzedaży i reklam dotyczących produktów markowych znajdujących się w państwach trzecich, o ile oferty te i reklamy są skierowane do konsumentów w Unii.

Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na internetowej platformie handlowej jest skierowana do konsumentów Unii. W ten sposób sądy krajowe będą mogły brać pod uwagę obszary geograficzne, do których sprzedawca jest gotowy wysłać towar.

Następnie Trybunał orzekł, że operator internetowej platformy handlowej nie korzysta sam z znaków towarowych w rozumieniu przepisów Unii, jeżeli świadczy usługę polegającą jedynie na umożliwieniu swoim klientom wyświetlenia na swojej stronie internetowej oznaczeń odpowiadających znakom towarowym w ramach prowadzonej przez tych klientów działalności handlowej.

Ponadto Trybunał doprecyzował niektóre aspekty dotyczące odpowiedzialności operatora internetowej platformy handlowej. Zaznaczając, że ocena ta należy do sądów krajowych, Trybunał wskazał, że operator odgrywa aktywną rolę, która pozwala mu uzyskać wiedzę lub kontrolę nad danymi dotyczącymi tych ofert, w sytuacji gdy świadczy pomoc polegającą w szczególności na optymalizacji przedstawiania ofert sprzedaży online lub na promowaniu tych ofert.

W przypadku gdy operator odgrywa taką aktywną rolę, nie może on powoływać się na zwolnienie z odpowiedzialności, które prawo Unii przyznaje, pod pewnymi warunkami, dostawcom usług internetowych, takim jak operatorzy internetowych platform handlowych.

Ponadto nawet w przypadkach, gdy wspomniany operator nie odegrał tak aktywnej roli, nie może on powoływać się na wspomniane zwolnienie z odpowiedzialności, jeżeli miał wiedzę o faktach lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyta staranność powinien stwierdzić bezprawność ofert sprzedaży online, i mając taką wiedzę, nie podjął niezwłocznie działań w celu usunięcia danych ze swojej strony internetowej lub uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Trybunał wypowiedział się wreszcie w kwestii nakazów sądowych, które mogą zostać wydane wobec operatora internetowej platformy handlowej, jeżeli nie zdecyduje on z własnej inicjatywy decyzji o doprowadzeniu do zaprzestania naruszania praw własności intelektualnej i o zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu takich naruszeń.

A zatem temu operatorowi można nakazać podjęcie działań pozwalających na ułatwienie identyfikacji jego klientów będących sprzedawcami. W tym względzie chociaż respektowanie ochrony danych osobowych jest konieczne, to w przypadku gdy autor naruszenia działa w obrocie handlowym, a nie w sferze życia prywatnego, wciąż musi być on wyraźnie rozpoznawalny.

W konsekwencji Trybunał uznał, że prawo Unii wymaga od państw członkowskich zapewnienia, by sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej mogły nakazać operatorowi podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Wyrok z dnia 23 marca 2010 r. (wielka izba), Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

Znaki towarowe – Internet – Wyszukiwarka – Reklama kontekstowa („keyword advertising”) – Wyświetlanie według słów kluczowych odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym linków do stron konkurentów właścicieli tych znaków lub do stron, na których oferowane są podrabiane towary – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 5 – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 –

Artykuł 9 – Odpowiedzialność operatora wyszukiwarki internetowej – Dyrektywa 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym)

Wspólnotowe prawo znaków towarowych⁷⁹ uprawnia, pod pewnymi warunkami, właścicieli znaków towarowych do zakazania osobom trzecim używania oznaczeń identycznych z ich znakami lub do nich podobnych dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znaki te zostały zarejestrowane, lub do nich podobnych.

Google jest właścicielem wyszukiwarki internetowej. Gdy internauta dokonuje wyszukiwania według przynajmniej jednego słowa kluczowego, wyszukiwarka wyświetla strony, które wydają się najlepiej odpowiadać tym słowom kluczowym, w kolejności malejącej pod względem trafności. Są to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.

Ponadto Google oferuje odpłatną usługę odsyłania zwaną „AdWords”. Usługa ta umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez wybór kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a słowami wpisanymi przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony, któremu towarzyszyć będzie także przekaz reklamowy. Taka reklama ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, wyświetlanej po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej tych rezultatów.

Spółka Louis Vuitton Malletier SA (zwana dalej „Vuitton”), właściciel wspólnotowego znaku towarowego „Vuitton” oraz zarejestrowanych we Francji krajowych znaków towarowych „Louis Vuitton” i „LV”, Viaticum, właściciel francuskich znaków towarowych „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” i „BDV”, oraz P.A. Thonet, właściciel francuskiego znaku towarowego „Eurochallenges”, stwierdzili, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących wskazane powyżej znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlały się linki do, odpowiednio, stron oferujących imitacje wyrobów Vuitton i stron konkurentów Viaticum i Centre national de recherche en relations humaines. Spółki te pozwały więc Google, domagając się stwierdzenia, że dopuścił się on naruszenia praw do ich znaków.

Cour de cassation, orzekający w ostatniej instancji w sprawach z powództwa właścicieli znaków towarowych przeciwko Google, zwrócił się do Trybunału z pytaniami dotyczącymi zgodności z prawem wykorzystania jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które odpowiadają znakom towarowym, bez zgody ich właścicieli.

W tym względzie Trybunał zauważył, że reklamodawca, nabywając usługę odsyłania i wybierając jako słowo kluczowe oznaczenie odpowiadające znakowi towarowemu innej osoby w celu zaoferowania internautom towaru lub usługi alternatywnych względem towarów lub usług rzeczonych właściciela, używa tego oznaczenia dla swych towarów

⁷⁹ Dyrektywa 89/104.

lub usług. Nie jest tak jednak w przypadku podmiotu świadczącego usługę odsyłania, który umożliwia reklamodawcom wybór oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych, przechowuje te oznaczenia i wyświetla na ich podstawie reklamy swoim klientom.

Trybunał uściśla, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymaga co najmniej, by było ono wykorzystywane przez tę osobę trzecią w ramach jej własnej działalności handlowej. Natomiast podmiot świadczący usługę odsyłania wprawdzie umożliwia swoim klientom, a mianowicie reklamodawcom, używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie używa tych oznaczeń.

W rezultacie jeżeli dany znak towarowy został użyty jako słowo kluczowe, jego właściciel nie może powoływać się względem Google na przysługujące mu z tytułu jego znaku prawo wyłączne. Może on natomiast powołać się na to prawo względem reklamodawców, którzy za pomocą słowa kluczowego odpowiadającego jego znakowi zlecają Google wyświetlanie reklam niepozwalających lub z trudnością pozwalających przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, z jakiego przedsiębiorstwa pochodzą reklamowane towary lub usługi.

W istocie w takiej sytuacji – charakteryzującej się ponadto tym, że taka reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internautę danego znaku towarowego jako wyszukiwanego określenia i jest wyświetlana w momencie, w którym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane określenie – internauta może pomylić się co do pochodzenia danych towarów lub usług. W związku z tym w takim przypadku mamy do czynienia z negatywnym wpływem na pełnioną przez znak funkcję polegającą na zagwarantowaniu konsumentom, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa (funkcję wskazywania pochodzenia).

Do sądu krajowego należy ocena, w każdym konkretnym przypadku, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia negatywnego wpływu na pełnioną przez znak funkcję wskazywania pochodzenia.

Co się tyczy używania przez reklamodawców w Internecie oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu innej osoby jako słowa kluczowego do celów wyświetlania przekazów reklamowych, Trybunał stwierdził ponadto, że używanie to może mieć pewne następstwa w zakresie możliwości reklamowego wykorzystania znaku przez jego właściciela oraz strategii handlowej tego ostatniego. Owe następstwa używania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wpływają jednak same w sobie negatywnie na pełnioną przez znak „funkcję reklamową”.

Co się tyczy odpowiedzialności operatora wyszukiwarki takiego jak Google za dane klientów, które przechowuje na swoim serwerze, Trybunał przypomniał najpierw, że kwestie odpowiedzialności są regulowane przez prawo krajowe. Niemniej prawo Unii

przewiduje ograniczenia odpowiedzialności, z których mogą skorzystać podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego będące pośrednikami⁸⁰.

W odniesieniu do kwestii, czy usługa odsyłania w Internecie taka jak „AdWords” stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji dostarczonych przez reklamodawcę i czy w konsekwencji podmiot świadczący usługę odsyłania może skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności, Trybunał zauważył, że to do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy rola tego usługodawcy jest neutralna, co wynika z czysto technicznego, automatycznego i biernego charakteru jego działań, i czy nie posiada on wiedzy o przechowywanych informacjach ani nie ma nad nimi kontroli.

Wyrok z dnia 22 grudnia 2022 r. (wielka izba), Louboutin (Używanie na internetowej platformie handlowej oznaczenia naruszającego prawo) (C-148/21 i C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 9 ust. 2 lit. a) – Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego – Pojęcie „używania” – Operator witryny sprzedaży internetowej ze zintegrowaną internetową platformą handlową – Ogłoszenia zamieszczane na tej platformie przez sprzedawców zewnętrznych używających w tych ogłoszeniach oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innego podmiotu w odniesieniu do towarów, które są identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany – Postrzeganie tego oznaczenia jako integralnej części komunikacji handlowej tego operatora – Sposób prezentacji ogłoszeń niepozwalający na wyraźne odróżnienie ofert wspomnianego operatora od ofert sprzedawców zewnętrznych

Amazon jest zarówno renomowanym dystrybutorem, jak i operatorem internetowej platformy handlowej. Amazon publikuje w swojej witrynie sprzedaży online zarówno ogłoszenia dotyczące własnych towarów, które sprzedaje i wysyła w swoim imieniu i na własny rachunek, jak i ogłoszenia pochodzące od sprzedawców zewnętrznych. Amazon oferuje również sprzedawcom zewnętrznym dodatkowe usługi składowania i wysyłki towarów oferowanych na jego internetowej platformie handlowej, o czym informuje potencjalnych nabywców, gdy realizuje te działania.

Na swojej witrynie Amazon zamieszcza regularnie ogłoszenia sprzedawców zewnętrznych dotyczące butów o czerwonych podeszwach. Christian Louboutin, francuski projektant damskich butów na wysokich obcasach, znanych z czerwonych podeszew, twierdzi, że nie wyraził zgody na wprowadzenie tych towarów do obrotu. Pozwał on Amazon przed Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (sąd okręgowy w Luksemburgu, Luksemburg), będący sądem odsyłającym w sprawie C-148/21, oraz przed Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (francuskojęzyczny sąd ds. gospodarczych w Brukseli, Belgia), będący sądem odsyłającym w sprawie C-184/21. Christian Louboutin twierdzi, że Amazon bezprawnie używał oznaczenia identycznego ze

⁸⁰ Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s. 1).

znakiem towarowym, którego Christian Louboutin jest właścicielem, w odniesieniu do towarów identycznych z tymi, dla których rozpatrywany znak towarowy jest zarejestrowany. Christian Louboutin podkreśla w szczególności, że sporne ogłoszenia w całości stanowią część komunikacji handlowej Amazona.

Oba sądy krajowe zastanawiają się w szczególności nad kwestią, czy operator internetowej platformy handlowej taki jak Amazon może zostać pociągnięty do bezpośredniej odpowiedzialności za naruszenie praw właściciela znaku towarowego wynikające z ogłoszenia zewnętrznego sprzedawcy. Kwestia ta, w przeciwieństwie do kwestii odpowiedzialności pośredniej, jest przedmiotem systemu zharmonizowanego w prawie Unii⁸¹.

W swoim wyroku Trybunał, orzekając w składzie wielkiej izby, odpowiedział dwóm sądom krajowym, że można rzeczywiście uznać, iż taki operator sam używa oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym, występującego w ogłoszeniu sprzedawcy zewnętrznego na jego internetowej platformie handlowej, jeżeli właściwie poinformowany i dostatecznie uważny użytkownik jego witryny internetowej ma wrażenie, że to ten operator prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek obrót podrabianymi towarami, o których mowa.

Trybunał przypomniał na wstępie, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym przez osobę trzecią oznacza co najmniej, że oznaczenie to jest przez nią wykorzystywane w ramach jej własnej komunikacji handlowej oraz że sam fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie przesądza o tym, że podmiot świadczący tę usługę sam używa wspomnianego oznaczenia, nawet jeśli działa we własnym interesie ekonomicznym. W ten sposób Trybunał uznał, odnosząc się do operatora internetowej platformy handlowej takiego jak eBay, że używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach sprzedaży wyświetlanych na tej platformie jest dokonywane wyłącznie przez sprzedawców będących klientami operatora owej platformy, a nie przez niego samego, ponieważ ten ostatni nie używa tego oznaczenia we własnej komunikacji handlowej.

Trybunał zauważył jednak, że w sprawach stanowiących podstawę tego wcześniejszego orzecznictwa nie zwrócono się do niego z pytaniami dotyczącymi okoliczności, iż dana witryna sprzedaży internetowej zawiera, oprócz internetowej platformy handlowej, oferty sprzedaży samego operatora, podczas gdy okoliczność ta stanowi centralną kwestię omawianych tu spraw.

Trybunał stwierdził, że wspomniana okoliczność może w danym wypadku skutkować tym, iż użytkownicy internetowej platformy handlowej będą mieli wrażenie, że ogłoszenia dotyczące rozpatrywanych towarów pochodzą nie od sprzedawców

⁸¹ Rozporządzenie 2017/1001.

zewnętrznych, lecz od operatora tej platformy, a zatem że to ten ostatni używa danego oznaczenia w ramach swojej własnej komunikacji handlowej.

Ostatecznie kwestia, czy jest tak w rzeczywistości, podlega ocenie sądów odsyłających. Trybunał wyjaśnił jednak, że dla tej oceny istotne są okoliczności faktyczne, na które składa się fakt, że Amazon stosuje jednolity sposób prezentowania ofert sprzedaży publikowanych w jego witrynie internetowej, to jest wyświetla jednocześnie swoje własne ogłoszenia i ogłoszenia sprzedawców zewnętrznych, a na wszystkich tych ogłoszeniach umieszcza swoje własne renomowane logo dystrybutora, a także że oferuje tym sprzedawcom zewnętrznym w ramach sprzedaży ich towarów dodatkowe usługi, polegające w szczególności na składowaniu i wysyłce ich towarów.

Okoliczności te mogą bowiem utrudniać wyraźne rozróżnienie i stwarzać na przeciętnie poinformowanym i dostatecznie uważnym użytkowniku wrażenie, że to Amazon prowadzi, we własnym imieniu i na własny rachunek, obrót towarami Louboutin oferowanymi do sprzedaży przez sprzedawców zewnętrznych.

Wyrok z dnia 25 stycznia 2024 r., Audi (Mocowanie do emblematu na osłonie chłodnicy)
(C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a)–c) – Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego – Pojęcie „używania w obrocie handlowym oznaczenia” – Artykuł 14 ust. 1 lit. c) – Ograniczenia skutków unijnego znaku towarowego – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do samochodowych części zamiennych – Element osłony chłodnicy przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlającego znak towarowy producenta pojazdów samochodowych

Rozpatrując wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Trybunał wyjaśnił pojęcie „używania oznaczenia w obrocie handlowym”, gdy osoba trzecia dokonuje przywozu i oferuje do sprzedaży części zamiennie do pojazdów samochodowych bez zgody producenta pojazdów samochodowych będącego właścicielem unijnego znaku towarowego. Ponadto Trybunał uściślił zakres wyłącznego prawa tego producenta do zakazania tej osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego dla takich części zamiennych.

GQ jest osobą fizyczną prowadzącą za pośrednictwem strony internetowej działalność polegającą na sprzedaży części zamiennych do pojazdów samochodowych. W ramach tej działalności GQ reklamował osłony chłodnicy dostosowane i przeznaczone do starych modeli pojazdów samochodowych Audi i oferował te osłony do sprzedaży. Osłony te zawierały element przeznaczony do zamocowania emblematu znaku towarowego producenta pojazdów samochodowych Audi.

Audi, będące właścicielem unijnego znaku towarowego przedstawiającego nachodzące na siebie cztery koła (zwanego dalej znakiem towarowym „Audi”), wniosło do Sądu

Okręgowego w Warszawie (Polska), będącego sądem odsyłającym, o zakazanie GQ reklamowania, importowania, oferowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu nieoryginalnych osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobnym.

Sąd odsyłający postanowił zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię rozporządzenia 2017/1001, wnosząc o sprecyzowanie pojęcia „używania oznaczenia w obrocie handlowym” oraz zakresu prawa producenta pojazdów samochodowych będącego właścicielem unijnego znaku towarowego do zakazania osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do części zamiennych.

Po pierwsze, Trybunał zauważył, że klauzula „naprawy”, taka jak klauzula istniejąca w prawie wzorów⁸², nie została przewidziana przez prawodawcę Unii w rozporządzeniu 2017/1001, i przypomniał, że klauzula ta znajduje zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów prawa Unii dotyczących znaków towarowych.

W związku z tym klauzula „naprawy” nie może być stosowana w drodze analogii, aby realizować cel polegający na zachowaniu niezakłóconej konkurencji między producentami pojazdów samochodowych a sprzedawcami nieoryginalnych części zamiennych, ponieważ cel ten został uwzględniony przez prawodawcę Unii w ramach rozporządzenia 2017/1001⁸³, a prawo przyznane właścicielowi unijnego znaku towarowego nie może być ograniczone na podstawie tej klauzuli⁸⁴.

Po drugie, Trybunał zauważył, że sąd odsyłający uznał, iż kształt elementu osłon chłodnicy przeznaczonego do umocowania emblematu odzwierciedlającego znak towarowy AUDI jest identyczny z tym znakiem towarowym lub do niego podobny. Kształt ten stanowi zatem oznaczenie w rozumieniu rozporządzenia 2017/1001⁸⁵. Ponadto umieszczenie tego oznaczenia na tych osłonach chłodnic lub zespolenie go z nimi celem ich sprzedaży stanowi używanie w rozumieniu tego rozporządzenia⁸⁶ i w zakresie, w jakim GQ przywozi i oferuje do sprzedaży osłony chłodnicy zawierające wspomniane oznaczenie, można uznać, że jego działania obejmują rodzaje używania wchodzące w zakres tego rozporządzenia. Okoliczność, że element ten jest umieszczony na części zamiennej, a mianowicie na osłonie chłodnicy, w taki sposób, że oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym producenta pojazdów lub do niego podobne jest widoczne dla właściwego kręgu odbiorców, gdy widzi on tę część, może konkretyzować istnienie materialnego związku między tą częścią, którą osoba trzecia importuje, reklamuje i oferuje do sprzedaży, a właścicielem znaku towarowego AUDI.

⁸² Artykuł 110 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów przemysłowych Unii Europejskiej (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), w brzmieniu sprzed wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2822 z dnia 23 października 2024 r. (Dz.U. L 2024/2822). W świetle tego przepisu „ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”.

⁸³ Artykuł 14 rozporządzenia 2017/1001.

⁸⁴ Artykuł 9 wspomnianego rozporządzenia.

⁸⁵ Artykuł 9 ust. 2 tego rozporządzenia.

⁸⁶ Artykuł 9 ust. 3 lit. a)-c) rozporządzenia 2017/1001.

W związku z tym Trybunał stwierdził, że osoba trzecia, która bez zgody producenta pojazdów samochodowych będącego właścicielem unijnego znaku towarowego przywozi i oferuje do sprzedaży części zamienne, a mianowicie osłony chłodnicy do tych pojazdów samochodowych, zawierające element przeznaczony do zamocowania emblematu odzwierciedlającego ten znak towarowy, którego kształt jest identyczny ze wspomnianym znakiem lub do niego podobny, używa oznaczenia w obrocie handlowym w sposób mogący naruszać co najmniej jedną z funkcji tego znaku towarowego, czego ustalenie należy do sądu krajowego.

Po trzecie, Trybunał podkreślił, że brak możliwości zakazania przez właściciela znaku towarowego osobie trzeciej używania tego znaku, jeżeli używanie to jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, w szczególności akcesoriów lub części zamiennych, i odbywa się zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, stanowi jedną z sytuacji, w których nie można powoływać się wobec osoby trzeciej na prawo wyłączne wynikające ze znaku towarowego.

Celem ograniczenia, o którym mowa w tym przypadku, jest bowiem zezwolenie dostawcom towarów lub usług, które są komplementarne względem towarów lub usług oferowanych przez właściciela danego znaku, na używanie tego znaku w celu poinformowania odbiorców, w sposób zrozumiały i wyczerpujący, o przeznaczeniu towaru, który sprzedają, lub usługi, którą oferują, bądź, innymi słowy, o związku użytkowym istniejącym między ich towarami lub usługami a towarami lub usługami rzeczonoego właściciela znaku towarowego.

Niemniej w sytuacji gdy oznaczenie – identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne – stanowi element części zamiennej do pojazdów samochodowych, który został przeznaczony do zamocowania emblematu producenta tych pojazdów na tej części zamiennej i nie jest używany do wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, lecz do odtworzenia w sposób możliwie najbardziej wierny towaru tego właściciela, takie używanie wspomnianego znaku towarowego nie jest objęte zakresem wspomnianego przypadku.

Trybunał uznał w konsekwencji, że producent pojazdów samochodowych będący właścicielem unijnego znaku towarowego ma prawo zakazania osobie trzeciej⁸⁷ używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do części zamiennych jego pojazdów samochodowych, mianowicie osłon chłodnicy, jeżeli oznaczenie to składa się z kształtu elementu osłony chłodnicy przeznaczonego do zamocowania na nim emblematu odzwierciedlającego wspomniany znak towarowy, przy czym nie ma w tym względzie znaczenia, czy istnieje techniczna możliwość zamocowania tego emblematu na wspomnianej osłonie chłodnicy bez umieszczenia na niej rzeczonoego oznaczenia.

⁸⁷ Na podstawie art. 14 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.

2. Rzeczywiste używanie

Wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., Sunrider/OHIM – Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02, [EU:T:2004:225](#)⁸⁸)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wcześniejszy słowny znak towarowy VITAFRUIT – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VITAFRUIT – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Podobieństwo towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 15 i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94

W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarżąca dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Znakiem towarowym, o którego rejestrację wystąpiono, było oznaczenie słowne VITAFRUIT dla szeregu różnych towarów⁸⁹.

Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą wniosła sprzeciw⁹⁰ wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. Sprzeciw został oparty na istnieniu znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii z datą pierwszeństwa 19 października 1960 r. i tworzonego przez oznaczenie słowne VITAFRUIT⁹¹.

Skarżąca zażądała, by druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą przedstawiła dowód⁹² na okoliczność, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w państwie członkowskim, w którym jest on chroniony.

W drodze decyzji Wydział Sprzeciwów odrzucił zgłoszenie znaku towarowego⁹³ dla towarów określanych jako „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; napoje na bazie ziół i witamin”⁹⁴.

W drodze decyzji Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Zasadniczo przychyliła się ona do stanowiska przyjętego w decyzji Wydziału Sprzeciwów, podkreślając jednak, że fakt używania wcześniejszego znaku wykazany został jedynie w odniesieniu do towarów określanych jako „koncentraty soków” („juice concentrate”).

⁸⁸ Odwołanie od tego wyroku zostało oddalone wyrokiem z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Towary, dla których wystąpiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 5, 29 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i stanowią w szczególności „koncentraty żywności lub suplementy żywności na bazie ziół lub herbat ziołowych do celów związanych z ochroną zdrowia” (klasa 5), „niebędące lekami koncentraty żywności lub suplementy na bazie ziół, środki spożywcze na bazie ziół (także w postaci batonów)” (klasa 29) oraz „napoje owocowe i warzywne, soki owocowe” (klasa 32).

⁹⁰ Na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

⁹¹ Wspomniany znak został zarejestrowany dla towarów należących do klas 30 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi: „bezalkoholowe i niemające właściwości terapeutycznych napoje gazowane, niemające właściwości terapeutycznych napoje zimne wszelkiego rodzaju, gazowane, granulowane preparaty rozpuszczalne, niefermentowane soki owocowe i warzywne (z wyjątkiem moszczu), lemoniady, oranżady, napoje zimne (z wyjątkiem rosztady), wody gazowane, woda Seidlitz i sztuczny lód”.

⁹² Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

⁹³ Na podstawie art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94.

⁹⁴ Na podstawie art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94.

Sąd oddalił skargę wniesioną na tę decyzję przez skarżącą, stwierdzając w pierwszej kolejności, że w ramach odwołań wnoszonych do izb odwoławczych OHIM zakres badania, które zobowiązana jest przeprowadzić izba odwoławcza w odniesieniu do decyzji, od której się odwołano, nie zależy od tego, czy strona wnosząca odwołanie podniosła wobec tej decyzji określony zarzut, w którym poddała krytyce dokonaną przez wydział OHIM rozstrzygający w pierwszej instancji interpretację danego przepisu, jego zastosowanie lub ocenę dowodów. Dlatego też nawet jeśli strona wnosząca odwołanie nie podniosła określonego zarzutu, izba odwoławcza jest jednak zobowiązana do zbadania, czy w kontekście wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych w chwili rozpatrywania odwołania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania.

Jeśli chodzi o postępowanie w sprawie sprzeciwu wniesionego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w ramach takiego badania należy również ustalić, czy w świetle okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed izbą odwoławczą można uznać, iż wykazała ona fakt rzeczywistego używania wcześniejszego znaku czy to przez jego właściciela, czy to przez upoważnioną osobę trzecią⁹⁵. Z kolei na pytanie, czy stwierdzenie OHIM, zgodnie z którym ani w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, ani w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą skarżąca nie zakwestionowała istnienia zgody udzielonej przez właściciela wcześniejszego znaku, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, odpowiedzi należało udzielić w ramach badania meritum sprawy.

W drugiej kolejności Sąd zauważył, że przy dokonywaniu wykładni pojęcia „rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego” w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 należy wziąć pod uwagę okoliczność, że ratio legis wymogu w postaci uprzedniego rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, aby na znak ten można było powołać się w sprzeciwie, jest to, by ograniczyć kolizje między dwoma znakami w sytuacji, w której nie istnieje ku temu żadne gospodarcze uzasadnienie wynikające z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku. Natomiast celem wspomnianego przepisu nie jest ani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę.

W trzeciej kolejności Sąd wskazał, że wspólnotowy znak towarowy jest rzeczywiście używany⁹⁶ wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. W tym względzie

⁹⁵ W rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

⁹⁶ W rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

wymóg rzeczywistego używania oznacza, że znak towarowy powinien być używany – w postaci, w jakiej jest on chroniony na odnośnym terytorium – publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz.

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku.

Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku, należy mieć na uwadze w szczególności z jednej strony handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie, a z drugiej strony długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności.

W czwartej kolejności Sąd uznał, że aby móc w konkretnym przypadku dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników. Ocena taka zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników. I tak niewielka ilość towarów sprzedanych pod danym znakiem może zostać zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku, i odwrotnie. Ponadto zarówno osiągane obroty, jak i wielkość sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym należy oceniać nie w oderwaniu od kontekstu, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności handlowej, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa wykorzystującego znak czy właściwości towarów lub usług na odnośnym rynku. Dlatego też aby używanie wcześniejszego znaku towarowego mogło zostać uznane za rzeczywiste, nie zawsze musi ono być używaniem na dużą skalę.

W piątej i ostatniej kolejności, zdaniem Sądu, aby ocenić podobieństwo rozpatrywanych towarów lub usług⁹⁷, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług, a w szczególności ich charakter, przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą lub też się uzupełniają.

W tym znaczeniu za towary podobne należy uznać skoncentrowane soki owocowe oznaczane chronionym znakiem wcześniejszym oraz napoje na bazie ziół i witamin objęte zgłoszeniem. Te towary mają bowiem takie samo przeznaczenie, polegające na gaszeniu pragnienia, i w dużym stopniu konkurują one między sobą. Jeśli zaś chodzi o naturę tych towarów i sposób ich wykorzystania, w obydwu przypadkach mamy do

⁹⁷ W rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

czynienia z napojami bezalkoholowymi, spożywanymi zwykle w postaci schłodzonej, których składniki rzeczywiście różnią się między sobą w większości przypadków. Różny skład tych produktów nie zmienia jednak faktu, iż są to substytuty z uwagi na to, że służą zaspokajaniu tych samych potrzeb.

Wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., *W.F. Gözze Frottierweberei i Gözze* (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuły 9 i 15 – Zgłoszenie oznaczenia „kwiat bawełny” przez stowarzyszenie – Rejestracja w charakterze indywidualnego znaku towarowego – Udzielanie licencji na używanie tego znaku towarowego przynależącym do owego stowarzyszenia wytwórcom bawełnianych wyrobów włókienniczych – Wniosek o unieważnienie lub o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Pojęcie rzeczywistego używania – Podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia

Verein Bremer Baumwollbörse (zwane dalej „VBB”) jest stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność mającą związek z bawełną. Jest ono właścicielem graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego kwiat bawełny, który został zarejestrowany w dniu 22 maja 2008 r. dla towarów obejmujących w szczególności wyroby włókiennicze (zwanego dalej „znakiem towarowym »kwiat bawełny«”).

W ciągu kilkudziesięciu lat poprzedzających tę rejestrację to samo oznaczenie graficzne (zwane dalej „oznaczeniem »kwiat bawełny«”) było używane przez wytwórców wyrobów włókienniczych wykonanych z włókien bawełny do celów certyfikowania składu i jakości ich produktów. Z chwilą dokonania wspomnianej rejestracji VBB zaczęło zawierać umowy licencyjne dotyczące należącego do tego stowarzyszenia znaku towarowego „kwiat bawełny” z przynależącymi do tego stowarzyszenia przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa te zobowiązują się używać tego znaku wyłącznie dla towarów wykonanych z włókien bawełny dobrej jakości. VBB może kontrolować przestrzeganie tego zobowiązania.

Spółka Gözze, której członkiem zarządu jest W. Gözze, niezrzeszona w VBB i niezwiązana umową licencyjną z tym stowarzyszeniem, wytwarza wyroby włókiennicze wykonane z włókien bawełny i od kilkudziesięciu lat umieszcza na nich oznaczenie „kwiat bawełny”.

VBB wytoczyło przeciwko spółce Gözze i W. Gözzemu przed właściwym sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych – Landgericht Düsseldorf (sądem krajowym w Düsseldorfie, Niemcy) – powództwo o naruszenie z powodu wprowadzenia do sprzedaży przez spółkę Gözze ręczników opatrzonych doklejanymi etykietami. W ramach tego postępowania spółka Gözze wystąpiła z roszczeniem wzajemnym mającym na celu unieważnienie prawa do znaku towarowego „kwiat bawełny” ze skutkiem od dnia 22 maja 2008 r. lub, posiłkowo, stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku ze skutkiem od dnia 23 maja 2013 r.

Orzeczeniem z dnia 19 listopada 2014 r. Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) uwzględnił powództwo VBB i oddalił roszczenie wzajemne spółki Gözze.

Spółka Gözze odwołała się od tego wyroku do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy), który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym.

W swoim wyroku Trybunał wyjaśnił w pierwszej kolejności, iż art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że umieszczanie przez właściciela lub za jego zgodą indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości nie stanowi używania w charakterze znaku towarowego mieszczącego się w pojęciu „rzeczywistego używania” w rozumieniu tego przepisu. Umieszczanie wspomnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste używanie, jeżeli zarazem gwarantuje konsumentom, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. W tym ostatnim przypadku właściciel tego znaku towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, do zakazania umieszczania przez osobę trzecią podobnego oznaczenia na identycznych towarach, jeżeli umieszczanie to stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

W drugiej kolejności Trybunał zauważył, iż art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że na podstawie łącznego zastosowania tych przepisów prawo do indywidualnego znaku towarowego nie może zostać unieważnione z tego względu, że właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobjorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbiorców z tym znakiem oczekiwań co do jakości.

Wreszcie w trzeciej kolejności Trybunał podkreślił, że zakres stosowania art. 66–74 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, odnoszących się do unijnych znaków wspólnych, został wyraźnie ograniczony na podstawie art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia do znaków określonych jako wspólne w momencie dokonywania zgłoszenia. Takiego wyznaczenia zakresu stosowania powyższych artykułów należy ściśle przestrzegać, zwłaszcza że ustanowione w nich zasady, takie jak te określone w art. 67 wspomnianego rozporządzenia, a dotyczące regulaminu używania znaku towarowego, są powiązane, od momentu dokonania zgłoszenia do rejestracji, z owym wyraźnym określeniem zgłoszonego znaku towarowego jako znaku wspólnego. Analogiczne stosowanie tych zasad do indywidualnych unijnych znaków towarowych nie jest zatem możliwe.

W konsekwencji Trybunał stwierdził, iż rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jego przepisy dotyczące unijnych znaków wspólnych nie mogą być stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych znaków towarowych.

Wyrok z dnia 7 maja 2025 r., RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy RTL – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Nadużycie prawa

W wydanym wyroku Sąd zmienił decyzję Izby Odwoławczej EUIPO. Wyjaśnił on w nim następujące kwestie dotyczące tego, czy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku miał znamiona nadużycia wykonywania przez Izbę Odwoławczą EUIPO uprawnień dyskrecjonalnych przysługujących jej w odniesieniu do odmowy uwzględnienia dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed nią z tego powodu, że nie zostały one przedstawione w pismach procesowych przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym 2018/625⁹⁸, rzeczywistego używania znaku towarowego w odniesieniu do usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych przez przedsiębiorstwo należące do grupy świadczącej w szczególności usługi nadawania reklam, a także wpływu, jaki ma renoma, jaką cieszy się dany znak towarowy, na ocenę jego rzeczywistego używania w odniesieniu do innych towarów i usług.

Począwszy od 2016 r. skarżąca, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, jest właścicielem graficznego unijnego znaku dla szeregu towarów i usług⁹⁹. W 2021 r. interwenientka w sprawie, Marcella Örtl, złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego¹⁰⁰ ze względu na to, że przez nieprzerwany okres pięciu lat ten znak towarowy nie był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany. Wydział Unieważnień EUIPO częściowo uwzględnił ten wniosek w odniesieniu do niektórych towarów i usług.

Rozpatrując odwołanie wniesione przez skarżącą, Izba Odwoławcza EUIPO, po pierwsze, uznała wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku za dopuszczalny, i po drugie, uchyliła częściowo decyzję Wydziału Unieważnień, w zakresie, w jakim stwierdził on w niej wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w szczególności w odniesieniu do podkategorii usług „reklamowych, marketingowych i promocyjnych”, a mianowicie usług „nadawania reklam w telewizji, radiu i mediach elektronicznych”¹⁰¹, i oddaliła odwołanie w pozostałym zakresie. W skardze wniesionej do Sądu skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności lub zmianę tej decyzji.

⁹⁸ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1).

⁹⁹ Chodziło o towary i usługi należące do klas 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 i 45 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

¹⁰⁰ Na podstawie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001.

¹⁰¹ Pozostałe towary i usługi, w odniesieniu do których uchylono decyzję Wydziału Unieważnień, to należące do klasy 9 „optyczne karty pamięci” i należące do klasy 45 „usługi serwisów społecznościowych online; usługi dotyczące kontaktów społecznych online”.

W pierwszej kolejności Sąd zauważył, że podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku mają na celu ochronę leżącego u ich podstaw interesu ogólnego, co wyjaśnia, dlaczego nie wymaga się od wnioskodawcy wykazania istnienia po jego stronie interesu prawnego. Za przyjęciem takiej analizy przemawia motyw 24 rozporządzenia 2017/1001 i cel art. 63 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, który polega na zaoferowaniu jak najszerszemu kręgowi osób możliwości zakwestionowania unijnego znaku towarowego, który nie był rzeczywiście używany przez określony czas, bez konieczności wykazywania istnienia po ich stronie interesu prawnego. Ponieważ wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku może zostać złożony przez „każdą osobę fizyczną lub prawną” z powodu braku lub niewystarczającego używania znaku towarowego, kwestia możliwości zaistnienia nadużycia prawa pozostaje bez znaczenia dla analizy dopuszczalności takiego wniosku. Podobnie ani dopuszczalność, ani zasadność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku nie są uzależnione od dobrej wiary wnioskodawcy, ponieważ wygaśnięcie z powodu nieużywania znaku towarowego w okresie pięciu lat jest skutkiem prawnym, który został przewidziany w rozporządzeniu 2017/1001¹⁰².

Choć skarżąca powołała się w tym względzie na sprawę Sandra Pabst¹⁰³, to Sąd zauważył, że tamta sprawa charakteryzowała się wyjątkowymi okolicznościami, które nie występowały w niniejszej sprawie. W odróżnieniu od sprawy Sandra Pabst interwenientka w tej sprawie nie była spółką specjalnie utworzoną wyłącznie w celu składania licznych wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Ponadto skarżąca nie wykazała, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w niniejszej sprawie był skazany na niepowodzenie, a zatem miał służyć wyłącznie jej nadmiernemu obciążeniu czy też wywarceniu na nią jakiejś presji. Przeciwnie, okoliczność polegająca na tym, że interwenientka ma zamiar używania znaku towarowego mogącego spowodować wprowadzenie w błąd odnośnie do zakwestionowanego znaku, świadczy o istnieniu po jej stronie rzeczywistego interesu w tym, by rejestr znaków towarowych został zaktualizowany w odniesieniu do zakresu monopolu, jaki ma skarżąca w odniesieniu do zakwestionowanego znaku towarowego.

W konsekwencji Sąd oddalił twierdzenie skarżącej dotyczące niedopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na to, że miał on mieć znamiona nadużycia.

W drugiej kolejności Sąd przypomniał orzecznictwo dotyczące uprawnień dyskrecjonalnych przysługujących EUIPO w zakresie uwzględniania okoliczności faktycznych i dowodów powołanych lub przedstawionych z opóźnieniem¹⁰⁴ i podkreślił, że uwzględnienie to powinno stanowić rezultat obiektywnego i uzasadnionego skorzystania z uprawnień dyskrecjonalnych, czego kontrola należy do Sądu.

¹⁰² Zobacz art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 64 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

¹⁰³ Sprawa, w której Wielka Izba Odwoławcza wydała decyzję z dnia 1 lutego 2020 r. (sprawa R 2445-2017-G, zwana dalej „sprawą Sandra Pabst”).

¹⁰⁴ Przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i ograniczone w art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

Sąd stwierdził, że w niniejszym przypadku skarżąca przedstawiła uwagi i dowody z opóźnieniem, w związku z czym Izba Odwoławcza powinna była przy wydawaniu decyzji, którą miała wydać, zdecydować, czy skorzystać z przysługującego jej zakresu uznania. Takie obiektywne i uzasadnione skorzystanie z uprawnień dyskrecjonalnych nie ma zaś miejsca w niniejszym przypadku ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła tych dowodów z tego tylko powodu, że nie zostały one przedstawione wraz z jednym z pism procesowych, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym 2018/625¹⁰⁵, nie badając przy tym, czy zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 27 ust. 4 tego rozporządzenia. Badanie dopuszczalności uwag i dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą nie może bowiem ograniczać się do okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych wraz z pismami procesowymi, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym 2018/625, ponieważ takie ograniczenie nie wynika ani z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, ani z art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

W konsekwencji Izba Odwoławcza dopuściła się błędu, nie uwzględniając przy badaniu uwag i dowodów przedstawionych przez skarżącą z opóźnieniem bez skorzystania przy tym z przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych.

W trzeciej kolejności Sąd zbadał, czy przedstawione przez skarżącą dowody dotyczące działalności spółek z jej grupy umożliwiają wykazanie używania zakwestionowanego znaku towarowego nie tylko dla podkategorii usług nadawania reklam, jak wskazała Izba Odwoławcza, ale również, wychodząc poza tę podkategorię, dla całej kategorii usług „reklamowych, marketingowych i promocyjnych”.

Przed wszystkim podniósł on, że skarżąca wykazała, iż spółki należące do jej grupy świadczyły na rzecz reklamodawców usługi dotyczące tworzenia i realizacji reklam, w szczególności telewizyjnych. Przedstawiła ona bowiem dowody dotyczące usług wiążących się z twórczym wkładem tych spółek w projektowanie reklam, które to usługi nie ograniczały się do samego tylko nadawania treści reklamowych stworzonych przez osobę trzecią.

Następnie Sąd uznał, że z dowodów przedstawionych przez skarżącą wynika, iż oferowała ona reklamodawcom swoje usługi w dziedzinie opracowywania strategii reklamowych w należących do niej środkach masowego przekazu, oferując im możliwość udziału w tworzonych przez jej grupę akcjach promocyjnych.

Wreszcie Sąd orzekł, że w świetle przedstawionych dowodów spółki grupy, do której należy skarżąca, świadczyły usługi doradcze dotyczące sprzedaży reklamy telewizyjnej, należące do wyspecjalizowanych usług doradczych i wsparcia, na rzecz przedsiębiorstw, które zamierzają promować swe produkty i usługi oraz rozwijać swoje strategie reklamowe.

¹⁰⁵ Artykuły 22, 24 i 26 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

W tych okolicznościach Sąd uznał, że przedstawione przez skarżącą dowody świadczą o tym, iż jej grupa świadczyła osobom trzecim, odnosząc się do zakwestionowanego znaku towarowego i w rozpatrywanym okresie, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, które nie ograniczały się do nadawania reklam, lecz miały aktywnie przyczynić się do rozwoju strategii reklamowej tych osób trzecich. W rezultacie Sąd zmienił zaskarżoną decyzję, oddalając wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do należących do klasy 35 usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

W ostatniej kolejności Sąd uściślił, że zgodnie z brzmieniem i celem art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 utrzymanie praw związanych ze znakiem towarowym Unii Europejskiej jest uzależnione od spełnienia warunku, by znak ten był rzeczywiście używany. Nie jest bowiem uzasadnione, aby znak towarowy, który nie jest używany, utrudniał konkurencję i ograniczał swobodny przepływ towarów i swobodę świadczenia usług. Ponadto sądy Unii orzekły już, że przepisy dotyczące rozszerzonej ochrony przyznanej unijnemu znakowi towarowemu cieszącemu się renomą w Unii służą innemu celowi niż te, w których ustanowiony został wymóg przedstawienia dowodu rzeczywistego używania, efektem czego te dwa rodzaje przepisów należy interpretować w sposób autonomiczny. W rezultacie nawet przy założeniu, że rozpatrywany w niniejszej sprawie znak towarowy cieszy się renomą w sektorze mediów, okoliczność ta sama w sobie nie pozwala na wykazanie istnienia rzeczywistego używania tego znaku w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług. Co więcej, skarżąca nie może w celu dokonania wykładni materialnoprawnych przepisów rozporządzenia 2017/1001 powoływać się skutecznie ani na jednolity charakter unijnego znaku towarowego, ani na motyw 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625, który dotyczy wyłącznie przepisów proceduralnych.

Wyrok z dnia 2 lipca 2025 r., Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1 103/23, [EU:T:2025:659](#))¹⁰⁶

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy TESTAROSSA – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Używanie przez osoby trzecie – Charakter używania – Dorozumiana zgoda właściciela znaku towarowego – Dowód rzeczywistego używania – Samochody używane – Części zamienne i akcesoria

Sąd, orzekając w składzie powiększonym, stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO¹⁰⁷ i wypowiedział się w przedmiocie pojęcia rzeczywistego używania w kontekście odprzedaży przez osoby trzecie towarów używanych oznaczonych spornym

¹⁰⁶ Odwołanie w toku (sprawa C-597/25 P).

¹⁰⁷ Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawy połączone R 334/2017-5 i R 343/2017-5), sprostowana w dniu 28 września 2023 r. (zwana dalej „zaskarżoną decyzją”).

znakiem towarowym za dorozumianą zgodą właściciela znaku towarowego. Objął on w ten sposób orzecznictwo, którego źródłem jest wyrok Ferrari¹⁰⁸.

Ferrari SpA, skarżąca, jest uprawniona z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego TESTAROSSA dla, między innymi, pojazdów¹⁰⁹. W dniu 7 września 2015 r. Kurt Hesse, interwenient, wystąpił z wnioskiem o unieważnienie skutków tej rejestracji międzynarodowej¹¹⁰. Wydział Unieważnień uwzględnił częściowo wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jednak oddalił go w odniesieniu do „samochodów”.

Zarówno interwenient, jak i skarżąca wnieśli odwołanie, domagając się częściowego uchylecia tej decyzji. Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie interwenienta i oddaliła odwołanie skarżącej, która w rezultacie utraciła swoje prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów. Skarżąca wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

W pierwszej kolejności Sąd wypowiedział się w przedmiocie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do samochodów. Przede wszystkim ustalił on, że w rozpatrywanym okresie nie wyprodukowano ani nie wprowadzono na rynek żadnego nowego samochodu pod spornym znakiem towarowym, a także że obrót używanymi samochodami opatrzonymi spornym znakiem towarowym był prowadzony przez autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów. W tym względzie Sąd przypomniał, że o ile sama odprzedaż używanego towaru opatrzonego znakiem towarowym niekoniecznie stanowi rzeczywiste używanie¹¹¹ tego znaku, o tyle jeżeli właściciel spornego znaku towarowego używa go przy odprzedaży zgodnie z jego podstawową funkcją, to takie wykorzystanie można uznać za „rzeczywiste używanie” owego znaku. Taka wykładnia znajduje potwierdzenie w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, z którego wynika, że znak towarowy może być używany w odniesieniu do towarów już wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem, skutkiem czego jego właściciel nie może zakazać takiego używania osobom trzecim. Natomiast nie oznacza to, że sam właściciel nie może go używać w odniesieniu do takich towarów. Powyższe ma zastosowanie również do używania znaku towarowego przez osoby trzecie za zgodą właściciela, wobec czego właściciel znaku towarowego może wykazać, że znak ten był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów używanych sprzedawanych za jego zgodą pod tym znakiem towarowym przez osoby trzecie.

Następnie Sąd, potwierdziwszy, że skarżąca nie przedstawiła dowodów wykazujących jej wyraźną zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie w rozpatrywanym okresie, wskazał, że taka zgoda może również wynikać w sposób dorozumiany z okoliczności i dowodów wcześniejszych, równoczesnych lub późniejszych względem używania znaku towarowego przez osobę trzecią. Niemniej w szczególnych

¹⁰⁸ Wyrok z dnia 22 października 2020 r., Ferrari (C-720/18 i C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Towary należące do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

¹¹⁰ Na podstawie art. 158 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

¹¹¹ W rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

ramach używania znaku towarowego dla towarów używanych takiej dorozumianej zgody nie można wywieść z samego faktu, że właściciel wiedział o używaniu znaku towarowego przez osobę trzecią, lecz konieczne jest jeszcze, aby właściciel był zaangażowany w to używanie przez osoby trzecie. Ponadto istotne okoliczności i dowody mogące wskazywać na istnienie takiej dorozumianej zgody należy rozpatrywać w świetle sposobów korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione i cech danego rynku.

A zatem, po pierwsze, Sąd uznał, że sprzedaż używanego samochodu opatrzonego spornym znakiem towarowym przez autoryzowanego dealera lub dystrybutora właściciela tego znaku, a nie przez jakąkolwiek osobę trzecią, niemającą żadnych powiązań z tym ostatnim, stanowi wskazówkę, że jest ona dokonywana za dorozumianą zgodą tego właściciela. W tym względzie przypomniał on, że używanie znaku towarowego spółki produkcyjnej przez spółkę dystrybucyjną autoryzowaną przez właściciela tego znaku można uznać za używanie tego znaku towarowego za zgodą właściciela, ponieważ taka autoryzacja ustanawia między tymi dwiema spółkami związek, który pozwala założyć, że właściciel znaku towarowego zezwolił owemu autoryzowanemu dealerowi lub dystrybutorowi na używanie swoich znaków towarowych. Ocenę tę potwierdzają sposoby korzystania ze znaku uznawane za uzasadnione na rynku samochodowym, na którym uznaje się, że autoryzowany przez producenta dystrybutor lub dealer jest uprawniony do prowadzenia obrotu wszystkimi modelami samochodów tego producenta. To samo odnosi się do rynku samochodów używanych, na którym odróżnia się ogólnie sprzedaż samochodów używanych prowadzoną przez niezależne osoby trzecie od sprzedaży prowadzonej przez autoryzowanego dealera lub dystrybutora.

Po drugie, co się tyczy świadczonej przez skarżącą usługi certyfikacji, która ma na celu poświadczenie, za wynagrodzeniem, autentyczności samochodów używanych opatrzonych spornym znakiem towarowym, Sąd przypomniał, że faktyczne wykorzystywanie przez właściciela znaku towarowego zarejestrowanego dla niektórych towarów w odniesieniu do usług, które odnoszą się bezpośrednio do towarów wprowadzonych już do obrotu i służą zaspokajaniu potrzeb klientów tych towarów, może stanowić „rzeczywiste używanie” tego znaku. W niniejszym wypadku usługa certyfikacji jest bezpośrednio związana ze sprzedażą używanych samochodów oznaczonych spornym znakiem towarowym przez autoryzowanych dealerów i ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów tych samochodów, w związku z czym takie używanie może stanowić „rzeczywiste używanie” tego znaku towarowego. Jednoczesne używanie znaku towarowego Ferrari i spornego znaku towarowego na fakturach wystawianych za tę usługę jest zgodne ze zwyczajami rynkowymi, ponieważ samochody są powszechnie sprzedawane zarówno pod znakiem towarowym oznaczającym ich producenta, jak i pod innym znakiem towarowym określającym ich model.

Ostatecznie Sąd stwierdził, że skarżąca wykazała, iż w odniesieniu do „samochodów” wyraziła dorozumianą zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie.

W drugiej kolejności Sąd przeanalizował rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego dla części zamiennych i akcesoriów, które w przeważającej mierze są częściami używanymi. Zauważył on z jednej strony, że w rozpatrywanym okresie używania tego dokonywali autoryzowani dealerzy lub dystrybutorzy, a z drugiej strony, że skarżąca oferuje usługę certyfikacji, która obejmuje sprawdzenie pochodzenia handlowego części samochodów opatrzonych spornym znakiem towarowym.

W rezultacie skarżąca wykazała, iż w sposób dorozumiany wyraziła zgodę na używanie przez osoby trzecie spornego znaku towarowego dla części zamiennych i akcesoriów. Ponadto Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła w wystarczającym stopniu faktu, iż sprzedaż części zamiennych i akcesoriów dokonywana przez autoryzowanych dealerów dotyczy także oryginalnych części oznaczonych konkretnie spornym znakiem towarowym. Z tych powodów uznał on, że ocena Izby Odwoławczej jest dotknięta błędami.

Wreszcie Sąd wskazał, że używanie spornego znaku towarowego dla części zamiennych i akcesoriów może również stanowić używanie tego znaku dla „samochodów”. Znak towarowy zarejestrowany dla określonej kategorii towarów i składających się na nie części zamiennych należy uznać bowiem za rzeczywiście używany w odniesieniu do wszystkich towarów należących do tej kategorii i składających się na nie części zamiennych, jeżeli znak ten był używany w ten sposób jedynie dla niektórych z tych towarów lub wyłącznie w odniesieniu do składających się na niektóre z owych towarów części zamiennych lub akcesoriów, chyba że okaże się, iż konsumenci postrzegają je jako niezależną podkategorię w ramach kategorii towarów, dla której dany znak został zarejestrowany. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie przeprowadziła jednak takiego badania i nie ustaliła, że te części zamienne i akcesoria stanowią niezależną podkategorię w stosunku do samochodów, skutkiem czego dowód używania tych pierwszych byłby pozbawiony znaczenia dla tych drugich. Z jednej strony Izba Odwoławcza ograniczyła się do wskazania, że istnieje dysproporcja w wartości ekonomicznej między częściami zamiennymi i akcesoriami a samochodami, jednak nie wzięła pod uwagę orzecznictwa, zgodnie z którym kryterium celu i przeznaczenia jest zasadnicze dla celów zdefiniowania takiej niezależnej podkategorii towarów lub usług. Z drugiej strony uznała ona, że właściwy krąg odbiorców nie będzie sądził, iż producenci części zamiennych i akcesoriów mają zdolność techniczną do budowy samochodów. Tymczasem Sąd zauważył, że taka ogólna zasada, zgodnie z którą właściwy krąg odbiorców nieuchronnie uzna, że samochody oraz części zamienne i akcesoria pochodzą od dwóch różnych producentów, nie została dowiedziona, zważywszy, że – jak doprecyzowano – wiele części zamiennych i akcesoriów jest produkowanych przez samych producentów samochodów. W rezultacie zaskarżona decyzja jest obarczona błędami także w tym zakresie.

Wyrok z dnia 2 lipca 2025 r., Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1 104/23, [EU:T:2025:660](#))

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy TESTAROSSA – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Używanie przez osoby trzecie – Charakter używania – Dorozumiana zgoda właściciela znaku towarowego – Dowód rzeczywistego używania – Modele redukcyjne lądowych pojazdów silnikowych (zabawki)

Sąd, orzekając w składzie powiększonym, stwierdził częściową nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO¹¹² i wypowiedział się w przedmiocie pojęcia rzeczywistego używania w kontekście używania znaku towarowego przez osoby trzecie za dorozumianą zgodą właściciela tego znaku. Wyjaśnił on w szczególności orzecznictwo, którego źródłem jest wyrok Opel¹¹³, i doprecyzował warunki, na jakich rzeczywiste używanie znaku towarowego może zostać wykazane, gdy zwyczaje panujące w danej branży i na danym rynku pozwalają w pewnych okolicznościach na używanie zarejestrowanego znaku towarowego przez niektóre podmioty w celu opisanie danych towarów.

Ferrari SpA, skarżąca, jest uprawniona z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego TESTAROSSA dla, między innymi, modeli redukcyjnych pojazdów i zabawek¹¹⁴. W dniu 14 listopada 2014 r. Kurt Hesse, interwenient, wystąpił z wnioskiem o unieważnienie skutków tej rejestracji międzynarodowej¹¹⁵. Wydział Unieważnień uwzględnił częściowo wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jednak oddalił go w odniesieniu do „modeli redukcyjnych lądowych pojazdów silnikowych (zabawki)”.

Zarówno interwenient, jak i skarżąca wnieśli odwołanie, domagając się częściowego uchylenia tej decyzji. Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie interwenienta i oddaliła odwołanie skarżącej, która w rezultacie utraciła swoje prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów. Skarżąca wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Na wstępie Sąd podkreślił, że umieszczanie przez osobę trzecią na modelach redukcyjnych pojazdów oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym dla zabawek może być zakazane tylko wtedy, gdy wpływa ono lub może wpływać negatywnie na funkcje tego znaku towarowego, co należy oceniać według cech rynku modeli redukcyjnych pojazdów. Rynek ten charakteryzuje się współistnieniem z jednej strony zabawek niezależnych producentów – którzy używają znaków towarowych zarejestrowanych dla samochodów jako zwykłych wskazówek, że model redukcyjny jest wierną repliką rzeczywistego modelu samochodu – oraz z drugiej strony modeli redukcyjnych pojazdów wytwarzanych i sprzedawanych

¹¹² Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawa R 887/2016-5).

¹¹³ Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Towary należące do klasy 28 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

¹¹⁵ Na podstawie art. 158 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

bezpośrednio przez właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych dla samochodów lub przez przedsiębiorstwa, które są z nimi powiązane gospodarczo w drodze licencji. Właściwy krąg odbiorców jest zatem przyzwyczajony do stykania się z modelami redukcyjnymi pojazdów, objętymi lub nieobjętymi licencją producenta samochodów, i do odróżniania ich w zależności od informacji znajdujących się na ich opakowaniach. Sąd wskazał zatem, że osoba trzecia może używać takiego znaku towarowego bez zgody jego właściciela, pod warunkiem że używanie go na modelu redukcyjnym pojazdu ogranicza się do wskazania właściwemu kręgowi odbiorców, że ów model stanowi wierną replikę prawdziwego modelu samochodu. Natomiast w przypadku gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią jest na przykład oparte na umowie licencyjnej zawartej z właścicielem tego znaku towarowego, będzie ono postrzegane jako wskazanie, że towary te pochodzą od producenta samochodów lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. W takim przypadku właściciel znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się takiemu używaniu, jeżeli miało ono miejsce bez jego zgody.

Co się tyczy niniejszej sprawy, w pierwszej kolejności Sąd zbadał, czy używanie znaku towarowego przez osoby trzecie jest zgodne z podstawową funkcją tego znaku. Wskazał on, że przedstawione przez skarżącą dowody obejmują w szczególności szereg katalogów i fotografii modeli redukcyjnych, na których występował sporny znak towarowy, znaki towarowe osób trzecich, ale także wzmianka „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari”. W tym względzie stwierdził on, że wskazówki te pozwalają właściwemu kręgowi odbiorców zrozumieć, że owe modele redukcyjne są produkowane przez osobę trzecią na podstawie licencji udzielonej przez skarżącą, chociaż sporny znak towarowy jest umieszczany obok znaków towarowych osób trzecich. W rezultacie takie używanie spornego znaku towarowego jest zgodne z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia handlowego towarów. Okoliczność, że obrót modelami redukcyjnymi pojazdów opatrzonymi spornym znakiem towarowym prowadzą różne przedsiębiorstwa i że modele te różnią się jakością i ceną, nie pozwala na podważenie tego wniosku. Podobnie nie ma znaczenia, że wzmianki „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari” nie nawiązują do spornego znaku towarowego, ponieważ związek między używaniem znaku towarowego Ferrari i spornego znaku towarowego na opakowaniach i w katalogach jest zgodny ze zwyczajami danego rynku. Sąd zauważył bowiem, że na rynku samochodów samochody są sprzedawane jednocześnie pod znakiem towarowym oznaczającym ich producenta i pod innym znakiem towarowym oznaczającym ich model oraz że rozważania te odnoszą się również do rynku modeli redukcyjnych pojazdów. Ponadto nieumieszczanie symboli „®” lub „TM” obok spornego znaku towarowego nie wpływa na zdolność tego znaku towarowego do pełnienia jego podstawowej funkcji. W świetle powyższego Sąd stwierdził, że w rozpatrywanym okresie sporny znak towarowy był używany dla modeli redukcyjnych pojazdów zgodnie z jego podstawową funkcją.

W drugiej kolejności Sąd zbadał, czy sporny znak towarowy był używany przez osoby trzecie za zgodą właściciela. Zauważył on, że przedstawione przez skarżącą wyciągi

z umów licencyjnych nie zawierają wykazu znaków towarowych będących przedmiotem tych umów, wobec czego wyciągi te nie pozwalają wykazać, iż skarżąca wyraźnie wyraziła zgodę na używanie swojego znaku towarowego przez te osoby trzecie. Sąd podkreślił niemniej jednak, że zgoda właściciela na używanie znaku towarowego przez osoby trzecie może również wynikać w sposób dorozumiany z okoliczności i dowodów wcześniejszych, równoczesnych lub późniejszych względem tego używania, które należy rozpatrywać w świetle sposobów korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione.

I tak, po pierwsze, Sąd wskazał, że w szczególnych ramach rozpatrywanego rynku dorozumiana zgoda właściciela spornego znaku towarowego wynika z faktu, że wiedział on o używaniu jego znaku towarowego przez osoby trzecie i nie sprzeciwił się temu, a następnie uznał, że jest tak w niniejszym wypadku. Po drugie, uściślił on, że używanie znaku towarowego spółki produkcyjnej przez inną spółkę prowadzącą obrót rozpatrywanymi towarami jako „oficjalnymi” produktami objętymi licencją pierwszej z tych spółek można uznać za używanie za zgodą właściciela tego znaku w zakresie, w jakim takie używanie ustanawia związek między tymi dwiema spółkami, który pozwala założyć, że ten właściciel zezwolił na używanie swoich znaków towarowych przez daną spółkę. Po trzecie, Sąd uznał, że przedstawiając faktury i formularze zamówienia wystawione przez osoby trzecie w związku ze sprzedażą modeli redukcyjnych pojazdów opatrzonych spornym znakiem towarowym w celu wykazania rzeczywistego używania, skarżąca twierdzi w sposób dorozumiany, że używanie to miało miejsce za jej zgodą. W konsekwencji Sąd stwierdził, że skarżąca wyraziła dorozumianą zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.

W rezultacie w świetle powyższych rozważań Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdów.

3. Znak wspólny

Wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r., *Der Grüne Punkt/EUIPO* (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuły 15 i 66 – Rzeczywiste używanie unijnego znaku wspólnego – Znak odnoszący się do systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych – Umieszczanie na opakowaniach towarów, dla których znak towarowy jest zarejestrowany

W omawianym tu wyroku Trybunał uchylił wyrok Sądu¹¹⁶ w związku z naruszeniem prawa przy stosowaniu pojęcia „rzeczywistego używania” w odniesieniu do unijnego znaku wspólnego.

W rozpatrywanej sprawie wnosząca odwołanie, Der Grüne Punkt, uzyskała rejestrację graficznego wspólnego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z dwoma strzałkami, odnoszącego się do systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych. W następstwie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku EUIPO częściowo uwzględniło ten wniosek z tym uzasadnieniem, że wspomniany znak towarowy nie był rzeczywiście używany w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których został zarejestrowany, z wyjątkiem towarów będących opakowaniami.

Wniesiona przez wnoszącą odwołanie skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej EUIPO została oddalona przez Sąd.

W uzasadnieniu odwołania wnosząca je podniosła, że Sąd błędnie zinterpretował pojęcie „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i nie uwzględnił należycie cech charakterystycznych znaków wspólnych, określonych w art. 66 tego rozporządzenia.

Na wstępie Trybunał przypomniał, że podstawową funkcją znaku wspólnego jest odróżnienie towarów lub usług członków organizacji, która jest jego właścicielem, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Tym samym, w odróżnieniu od indywidualnego znaku towarowego, funkcja wspólnego znaku towarowego nie polega na wskazaniu konsumentowi „pochodzenia z określonego przedsiębiorstwa” towarów lub usług, dla których znak taki został zarejestrowany. W tym względzie Trybunał zauważył, że art. 66 rozporządzenia nr 207/2009 nie wymaga w żadnym razie, aby wytwórcy, producenci, usługodawcy lub handlowcy powiązani z organizacją będącą właścicielem znaku wspólnego byli częścią tej samej grupy przedsiębiorstw, które wytwarzają lub dostarczają towary lub usługi pod wyłączną kontrolą. Ponadto Trybunał stwierdził, że znaki wspólne, podobnie jak indywidualne znaki towarowe, są częścią obrotu handlowego. Używanie ich musi zatem, aby można je było zakwalifikować jako „rzeczywiste” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, faktycznie wpisywać się w cel zainteresowanych przedsiębiorstw polegający na wykreowaniu lub zachowaniu rynku zbytu dla ich towarów lub usług.

Następnie Trybunał stwierdził, że ze znaku wspólnego korzysta się zgodnie z jego podstawową funkcją, gdy umożliwia on konsumentowi zrozumienie, że dane towary lub dane usługi pochodzą z przedsiębiorstw będących członkami organizacji będącej właścicielem znaku towarowego, a tym samym umożliwia mu odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstw, które nie są członkami tej organizacji. W rozpatrywanej tu sprawie Trybunał stwierdził, że z ustaleń

¹¹⁶ Wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r., Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Przedstawienie okręgu z dwoma strzałkami) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

poczynionych przez Sąd wynika, iż znak wspólny był używany zgodnie z jego podstawową funkcją, w świetle tego, że producent lub dystrybutor spornych towarów stanowił część systemu umowy licencyjnej wnoszącej odwołanie.

Wreszcie Trybunał wskazał, że badanie rzeczywistego używania rozpatrywanego znaku towarowego powinno zostać przeprowadzone poprzez dokonanie oceny w szczególności sposobów korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech danego rynku oraz zasięgu i częstotliwości używania znaku. W tym względzie Trybunał stwierdził, że Sąd nie zastosował tych kryteriów w niniejszym przypadku. Trybunał stwierdził w szczególności, że do Sądu należało zbadać, czy należycie wykazane w rozpatrywanej sprawie używanie, a mianowicie umieszczanie danego znaku towarowego na opakowaniach towarów przedsiębiorstw należących do lokalnego systemu zbiórki i przetwarzania ekologicznego odpadów opakowaniowych, jest uznawane w danych sektorach gospodarki za uzasadnione w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów. Zdaniem Trybunału nie można wykluczyć, że umieszczenie przez producenta lub dystrybutora na opakowaniu towarów konsumpcji bieżącej informacji o przynależności do takiego systemu recyklingu może mieć wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, a tym samym przyczynić się do zachowania lub wykreowania udziałów w rynku tych towarów.

Stwierdzając, że Sąd naruszył prawo przy stosowaniu pojęcia „rzeczywistego używania”, Trybunał uchylił zaskarżony wyrok oraz stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO.

4. Znak certyfikujący

Wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r., ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Znaki towarowe – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 ust. 1 – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Indywidualny znak towarowy tworzony przez znak testowy

ÖKO-Test Verlag jest przedsiębiorstwem, które dokonuje ewaluacji towarów poprzez przeprowadzanie testów wydajności i zgodności, tak aby następnie informować odbiorców o rezultatach tej ewaluacji. Wydaje ona czasopismo, które ukazuje się w Niemczech i zawiera, poza ogólnymi informacjami przeznaczonymi dla konsumentów, także wspomniane rezultaty.

Od 2012 r. ÖKO-Test Verlag jest właścicielem unijnego znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie ukazujące certyfikat, które stanowi oznakowanie mające przedstawiać rezultat testów, którym zostały poddane dane towary (zwane dalej „znakiem testowym”).

Przedsiębiorstwo to jest także właścicielem krajowego znaku towarowego tworzonego przez ten sam znak testowy. Owe znaki towarowe (zwane dalej „znakami towarowymi ÖKO-TEST”) zostały zarejestrowane między innymi dla druków i dla usług polegających na przeprowadzaniu badań i udzielaniu konsumentom informacji i porad.

ÖKO-Test Verlag dobiera towary, które pragnie poddać testom, i ocenia je na podstawie parametrów naukowych, także przez nią opracowanych, bez występowania do ich producenta o zgodę. Rezultaty tych testów publikuje następnie w swoim czasopiśmie.

Dr. Liebe jest przedsiębiorstwem, które produkuje pasty do zębów i prowadzi nimi obrót. Jego towary obejmują w szczególności gamę „Aminomed”. Wśród past do zębów z tej gamy produkt „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” został w 2005 r. poddany testom przez ÖKO-Test Verlag i uzyskał wynik „sehr gut” („bardzo dobry”). W tym samym roku spółka Dr. Liebe zawarła z ÖKO-Test Verlag umowę licencyjną.

W 2014 r. ÖKO-Test Verlag dowiedziała się, że jeden z produktów spółki Dr. Liebe funkcjonuje w obrocie w opakowaniu opatrzonym znakiem towarowym ÖKO-TEST.

ÖKO-Test Verlag wniosła przeciwko spółce Dr. Liebe do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) powództwo w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego, podnosząc, że w 2014 r. spółka Dr. Liebe nie była uprawniona do używania znaków towarowych ÖKO-TEST na podstawie umowy licencyjnej zawartej w 2005 r., ponieważ w 2008 r. zostały opublikowane nowe testy past do zębów, przeprowadzone na podstawie nowych parametrów oceny, a ponadto produkt spółki Dr. Liebe nie odpowiadał już produktowi, który został poddany testom przeprowadzonym w 2005 r., ponieważ jego nazwa, opis i opakowanie zostały zmienione.

Wspomniany sąd uznał powództwo, nakazując spółce Dr. Liebe zaniechanie używania omawianego znaku testowego dla produktów z gamy „Aminomed”, wycofanie tych towarów z obrotu oraz ich zniszczenie. Zdaniem tego sądu spółka Dr. Liebe naruszyła prawa do znaków towarowych ÖKO-TEST, ponieważ używała znaku testowego dla usług „udzielania konsumentom informacji i porad”, które są usługami, dla których znaki te zostały zarejestrowane.

Spółka Dr. Liebe odwołała się od tego orzeczenia do sądu odsyłającego, Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) (zwanego dalej „sądem odsyłającym”). Natomiast ÖKO-Test Verlag wniosła odwołanie wzajemne, wnosząc o rozszerzenie orzeczenia wydanego w pierwszej instancji na używanie przez spółkę Dr. Liebe niektórych oznaczeń słownych i graficznych, które nie zostały zarejestrowane jako znaki towarowe, ale są identyczne ze znakami towarowymi ÖKO-TEST.

Sąd odsyłający uznał, że sąd pierwszej instancji słusznie ustalił, iż umowa licencyjna w tej sprawie przestała obowiązywać przed rokiem 2014. Sąd ten wywiódł z tego, że spółka Dr. Liebe używała w obrocie handlowym i bez zgody ÖKO-Test Verlag oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobnego. Nie było

natomiast pewne, czy ÖKO-Test Verlag może powoływać się względem spółki Dr. Liebe na swoje prawa wyłączne, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Oznaczenie identyczne ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobne było bowiem umieszczane przez spółkę Dr. Liebe na towarach, które nie były ani identyczne z towarami, dla których zostały zarejestrowane znaki towarowe ÖKO-TEST, ani do nich podobne. Można natomiast stwierdzić, że oznaczenie to nie było używane „w charakterze znaku towarowego”.

Sąd odsyłający powziął w konsekwencji wątpliwości co do podejścia przyjętego przez sąd pierwszej instancji, które zrównało sposób, w jaki spółka Dr. Liebe używała oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobnego, z używaniem dla usług, dla których znaki te zostały zarejestrowane. Sąd ten zmierzał ponadto do ustalenia zakresu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

W tych okolicznościach sąd odsyłający postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z szeregiem pytań prejudycjalnych.

W pierwszej kolejności Trybunał przypomniał, że art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że nie uprawniają one właściciela indywidualnego znaku towarowego tworzonych przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.

W tym względzie Trybunał zauważył, po pierwsze, że art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 dotyczą sytuacji nazywanej „podwójną tożsamością”, kiedy osoba trzecia używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Natomiast wyrażenie „dla towarów lub usług” nie obejmuje zwykle towarów lub usług właściciela znaku towarowego, do których odnosi się zawarte w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 określenie „tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany”. Niemniej wyjątkowo możliwe jest objęcie tymi przepisami używania przez osobę trzecią takiego oznaczenia do identyfikowania towarów właściciela znaku towarowego, a to wtedy, gdy towary te stanowią sam przedmiot usług świadczonych przez tę osobę trzecią. W takich okolicznościach owo oznaczenie jest bowiem używane do wskazywania pochodzenia towarów, które stanowią przedmiot tych usług, i istnieje szczególne i nierozzerwalne powiązanie między towarami oznaczonymi znakiem towarowym a wspomnianymi usługami.

Po drugie, Trybunał podkreślił, że z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, które przyznają właścicielowi znaku towarowego szczególną ochronę przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych ze

znakiem towarowym lub do niego podobnych w sposób prowadzący do powstania w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wynika, iż wspomniana ochrona przyznana właścicielowi znaku towarowego jest zastrzeżona dla przypadków, gdy zachodzi identyczność lub podobieństwo nie tylko między oznaczeniem używanym przez osobę trzecią a znakiem towarowym, lecz również między towarami lub usługami, do których odnosi się to oznaczenie z jednej strony a towarami lub usługami oznaczanymi danym znakiem towarowym z drugiej strony. Tak więc podobnie jak w przypadku wyrażenia „dla towarów lub usług” zawartego w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, określenie „towarów lub usług, których dotyczy [...] to oznaczenie” widniejące w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 odnosi się co do zasady do towarów sprzedawanych przez osobę trzecią lub do świadczonych przez nią usług. Ochrona przyznana na mocy tych przepisów nie ma stosować się w przypadku braku podobieństwa między towarami lub usługami osoby trzeciej a towarami lub usługami, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.

W drugiej kolejności Trybunał uściślił, że art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela renomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do tych, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, o ile zostanie wykazane, że poprzez takie umieszczanie osoba ta czerpie nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy owego znaku towarowego lub że takie umieszczanie jest szkodliwe dla tego charakteru lub tej renomy oraz że nie wykazała ona w tym przypadku istnienia „uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczania w rozumieniu przywoływanych przepisów. Wspomniane przepisy wyznaczają bowiem zakres ochrony przysługującej właścicielom znaków towarowych cieszących się renomą. Uprawniają one tych właścicieli do zakazywania osobie trzeciej używania bez uzasadnionej przyczyny w obrocie handlowym i bez zgody tego właściciela oznaczeń identycznych z tymi znakami lub do nich podobnych – bez względu na to, czy dotyczy to towarów lub usług podobnych, czy niepodobnych do tych, dla których znaki te zostały zarejestrowane – które powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków towarowych bądź też jest szkodliwe dla tego charakteru odróżniającego lub tej renomy. Wykonywanie tego prawa nie zakłada istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd danego kręgu odbiorców. Tymczasem do sądu odsyłającego będzie należało zbadanie, czy umieszczanie przez spółkę Dr. Liebe na jej towarach oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobnego pozwala tej spółce czerpać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków lub też czy jest szkodliwe dla tego charakteru lub tej renomy. Gdyby badanie to doprowadziło sąd odsyłający do stwierdzenia, że tak jest, powinien on następnie ustalić, czy spółka Dr. Liebe wykazała w tym przypadku „uzasadnioną przyczynę” – w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c)

rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 – umieszczania tego oznaczenia na swoich towarach. W tym ostatnim przypadku należałoby bowiem stwierdzić, że ÖKO-Test Verlag nie ma prawa zakazać tego używania na podstawie wskazanych przepisów.



TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
UNII EUROPEJSKIEJ

Dyrekcja Badań i Dokumentacji

Styczeń 2026