



czerwiec, 2021 r.

Zasadność wprowadzania precyzyjnego opisu znaku towarowego we wniosku o rejestrację

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie T-193/18 stwierdził nieważność decyzji EUIPO unieważniającej rejestrację znaku towarowego, powołując się na dołączony do wniosku o rejestrację tego znaku opis znaku towarowego

Wyrok Sądu UE został wydany w związku ze sporem producenta pił łańcuchowych Stihl oraz spółki Giro Travel Company dotyczącym rejestracji przez Stihl znaku towarowego, którym było połączenie dwóch kolorów: pomarańczowego i szarego. Znak został zarejestrowany dla towarów z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej, tj. pił łańcuchowych. Zgłaszający zawarł we wniosku o rejestrację połączenia 2 kolorów określonych za pomocą dwóch kodów identyfikacyjnych następujący opis znaku towarowego: "Kolor pomarańczowy jest naniesiony na górną część obudowy piły łańcuchowej, a kolor szary na dolną część obudowy piły łańcuchowej".

Spółka Giro Travel Company złożyła wniosek o unieważnienie znaku złożonego z połączenia dwóch kolorów, czego dokonała Izba Odwoławcza EUIPO, stwierdzając iż

przedstawienie graficzne znaku nie wskazuje kształtu i konturów produktów, na których znak miałby być zamieszczany, co powoduje, że mogą być one użyte w wielu różnych kombinacjach. Utrzymanie ochrony tego znaku oznaczałoby zdaniem EUIPO zgodę na monopolizację wskazanych kolorów.

Na skutek wniesionego przez Stihl odwołania Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 24 marca 2021 r. unieważnił ww. decyzję Izby Odwoławczej EUIPO. Zdaniem Sądu, o ile prawdą jest, że zestawienie dwóch kolorów nie posiada konturów nadających mu szczególny kształt, o tyle w opisie stanowiącym część zgłoszenia znaku towarowego wskazano, że znak towarowy ma postać części określonego towaru, a mianowicie obudowy piły łańcuchowej, zatem zarejestrowane kolory nie



przybierają „wszelkich możliwych kształtów”, lecz zgodnie z opisem załączonym do zgłoszenia znaku nakładane są one na części obudowy pił. To doprecyzowanie nadaje ograniczenia w zakresie prezentowania znaku konsumentom. Rozpoznają oni obudowę piły składającą się z dwóch części – górnej w jednym kolorze i dolnej w drugim, a różnice w projekcie obudowy odgrywają drugorzędą rolę i nie wykluczają możliwości zidentyfikowania przez konsumentów produktów firmy Stihl. Dlatego też zdaniem Sądu UE, w tym wypadku - właśnie z uwagi na precyzyjność załączonego do zgłoszenia opisu – objęte zgłoszeniem przedstawienie graficzne nie charakteryzuje się zarzucanym przez EUIPO brakiem precyzji i jednolitości.

Sąd UE przywołał w wyroku także ugruntowany już pogląd zgodnie z którym przeciętny konsument rzadko ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, dlatego musi zaufać ich niedoskonałemu obrazowi, który ma w pamięci. Niezależnie od dokładnego kształtu obudowy, informacje zawarte w opisie towarzyszącym znakowi towarowemu umożliwiają konsumentowi rozpoznanie w momencie zakupu określonego przedmiotu, a mianowicie obudowy piły łańcuchowej składającej się z dwóch części, o dwóch różnych kolorach, tj. piły Stihl.

Sąd Unii Europejskiej zaznaczył, że w tych okolicznościach należy uznać, że rozpatrywany znak towarowy charakteryzuje się regularnym układem łączącym dwa kolory w sposób z góry określony i jednolity. W świetle opisu stanowiącego część zgłoszenia znak umożliwi konsumentowi zapamiętanie szczególnej kombinacji, którą może on wykorzystać podczas zakupu, zwłaszcza że uznano, że krąg odbiorców produktów Stihl obejmuje specjalistów (stanowią go (ogrodnicy, pracownicy leśnictwa oraz pracownicy przedsiębiorstw lub instytucji publicznych z dziedziny budownictwa lub kształtowania krajobrazu). Podobnie opis znaku pozwala właściwym organom i podmiotom gospodarczym poznać zakres ochrony przyznanej jego właścicielowi.

Komentarz DBS:

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 marca 2021 r. jest dowodem na to, że do zgłoszenia znaku towarowego warto dołączyć jego opis, zwłaszcza w przypadku znaków będących zestawieniem dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im konturów, czy też formy – których rejestracja jest często utrudniona.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w pkt. 5 preambuły Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określającego szczegółowe zasady



wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej - w stosownych przypadkach zgłoszenie może zawierać opis znaku towarowego. Pomimo, że dołączanie opisu znaku towarowego do jego zgłoszenia jest nieobowiązkowe, opis ten, dołączony do zgłoszenia znaku, traktuje się jak jego nieodłączną część i uwzględnia podczas oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego.

Należy więc mieć na uwadze, że precyzyjny opis znaku może uchronić go przed późniejszym unieważnieniem. Dlatego też, pomimo braku takiego obowiązku, dokonując zgłoszenia znaku, warto rozważyć dołączenie do zgłoszenia także jego opisu.

*Joanna Mączko, radca prawny
Paulina Tempieńska, prawnik*