Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 5 lutego 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt sznurówki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Ochrona prawa związanego z wcześniejszym wzorem – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem

W sprawie T-573/18

Hickies, Inc., z siedzibą w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), którą reprezentowały I. Fowler, solicitor, i adwokat S. Petivlasova,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował H. O'Neill, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 czerwca 2018 r. (sprawa R 2693/2017-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt sznurówki jako unijnego znaku towarowego,

SĄD (szósta izba),

w składzie: S. Papasavvas, pełniący obowiązki prezesa, Z. Csehi i O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), sędziowie,

sekretarz: R. Ūkelytė, administratorka,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 września 2018 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 grudnia 2018 r.,

uwzględniwszy wyznaczenie innego sędziego w celu uzupełnienia składu izby w następstwie wystąpienia przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez jednego z jej członków,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 września 2019 r.,

wydaje następujący

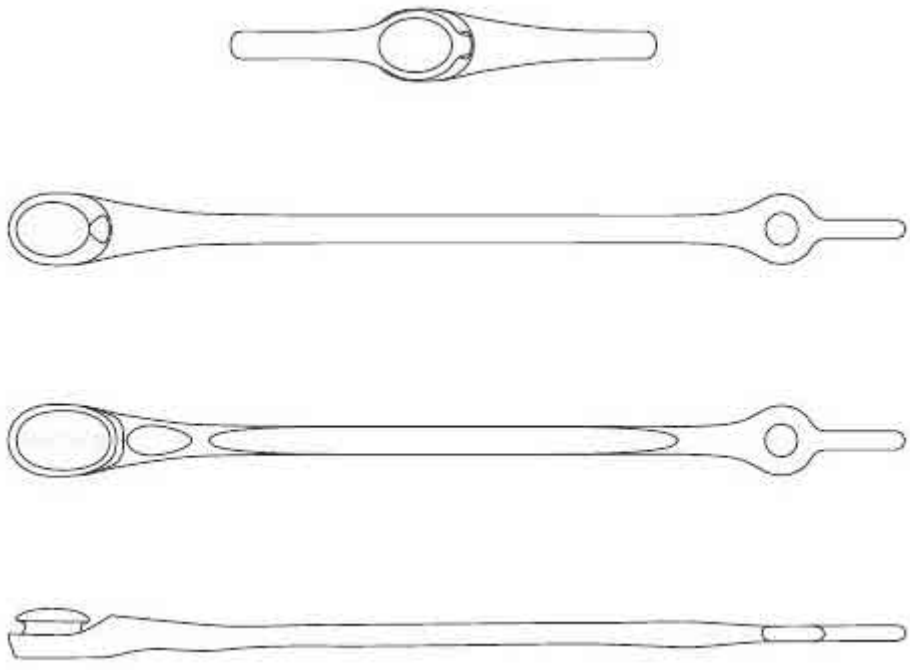
* Język postępowania: angielski.

Wyrok [1]

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 5 lipca 2017 r. skarżąca, Hickies, Inc., dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 26 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „sznurowadła do butów; ozdoby do obuwia wykonane z tworzyw sztucznych; ozdoby do obuwia; dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne; dziurki przy butach; sprzączki do obuwia; haczyki do obuwia; zapięcia do obuwia”.

4 Pismem z dnia 17 lipca 2017 r. ekspert wysunął zastrzeżenia co do możliwości rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z tego względu, że jest on pozbawiony charakteru odróżniającego.

5 Decyzją z dnia 19 października 2017 r. ekspert odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

6 W dniu 19 grudnia 2017 r. skarżąca, działając na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001, wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji eksperta.

1 Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

7 Decyzją z dnia 28 czerwca 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Piąta Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła częściowo to odwołanie i uchyliła decyzję eksperta w zakresie, w jakim rejestracji zgłoszonego znaku towarowego odmówiono dla „dziurek przy butach" i „haczyków do obuwia", należących do klasy 26.

8 Izba Odwoławcza oddaliła natomiast odwołanie w zakresie dotyczącym „sznurowadeł do butów", „ozdób do obuwia wykonanych z tworzyw sztucznych", „ozdób do obuwia", „dodatków do odzieży", „artykułów do szycia i ozdobnych artykułów tekstylnych", „sprzączek do obuwia", „zapięć do obuwia", należących do klasy 26, stwierdzając, że w odniesieniu do tych towarów zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

[…]

Co do prawa

[…]

Co do istoty

20 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

[…]

40 Skarżąca twierdzi, po pierwsze, że wbrew ocenie dokonanej przez Izbę Odwoławczą zgłoszony znak towarowy nie ilustruje klasycznego systemu zapięć dla obuwia, lecz zupełnie nowy system zapięć, znacząco odbiegający od norm i zwyczajów panujących w branży obuwniczej. Utrzymuje ona, po drugie, że Izba Odwoławcza wydaje się pomijać, że dzięki zgłoszonemu znakowi towarowemu pragnie ona uzyskać ochronę nie tylko dla sznurowadeł do butów, lecz także dla innych towarów wskazanych w pkt 8 powyżej.

41 W tym względnie należy stwierdzić, że – co zasadniczo wskazała Izba Odwoławcza – zgłoszony znak towarowy jest znakiem trójwymiarowym, przedstawionym w formie łączenia, które zostało ukazane na czterech ilustracjach pod różnymi kątami. Na jednym z końców owego łączenia znajduje się dziurka, w którą, w celu zamknięcia tego łączenia, można wpiąć guzik znajdujący się na jego drugim końcu. Na pierwszej z tych ilustracji łączenie zostało przedstawione w postaci zamkniętej, a połączenie dziurki i wpiętego w nią guzika stanowi wypukły owalny kształt. Na trzech kolejnych ilustracjach łączenie zostało ukazane w postaci otwartej, jako widok z góry, z dołu i z profilu (pkt 19 zaskarżonej decyzji). Ponadto należy zauważyć – podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza (pkt 20 zaskarżonej decyzji) – że rodzaj materiału, z którego zostało wykonane to łączenie, nie wynika z ilustracji zawartej w zgłoszeniu do rejestracji.

W przedmiocie charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do sznurówek do butów

[…]

48 Po drugie, na poparcie twierdzenia, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy znacząco odbiega od normy i zwyczajów panujących w rozpatrywanej branży, skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza wskazała szereg adresów stron internetowych, które nie miały znaczenia dla sprawy.

[…]

54 Z drugiej strony skarżąca podnosi, że tak czy inaczej zarówno przykłady przytoczone przez eksperta, powtórzone przez Izbę Odwoławczą w pkt 23 zaskarżonej decyzji, jak i te przywołane wyłącznie przez Izbę Odwoławczą, nie pozwalają na stwierdzenie, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony wymaganego charakteru odróżniającego. W celu zaprzeczenia tym przykładom skarżąca argumentuje, że wszystkie wskazane towary stanowią imitacje.

[…]

56 Po pierwsze, skarżąca podnosi, że żadna z przytoczonych przez eksperta stron internetowych nie stanowi strony właścicieli znaków towarowych. Są to platformy sprzedaży internetowej, przy czym niektóre z tych stron są szczególnie znane z tego, że są wykorzystywane jako narzędzie sprzedaży przez podmioty naruszające prawa własności intelektualnej. Należy stwierdzić, że fakt, iż może tu chodzić o platformy sprzedaży internetowej, nie zmniejsza wartości dowodowej okoliczności przytoczonych przez eksperta w celu wykazania istnienia na rynku Unii kształtów podobnych do tego stanowiącego zgłoszony znak towarowy. Ponadto nawet gdyby założyć, że niektóre z tych stron mogą być wykorzystywane do sprzedaży podrobionych towarów, to sama taka możliwość nie dowodzi, że towary, do których odsyłają zamieszczone przez eksperta – a powtórzone przez Izbę Odwoławczą – hiperłącza, naruszają prawa własności intelektualnej. W każdym razie Sąd nie jest właściwy, by wydać orzeczenie w przedmiocie podnoszonego naruszenia praw własności intelektualnej.

[…]

60 Po czwarte, skarżąca powołuje się na nowy charakter produktu, którego kształt stanowi odpowiednik kształtu tworzącego zgłoszony znak towarowy. W tym względzie uważa się ona za kreatorkę trendów i twierdzi, że wylansowała pomysł na taki produkt na poziomie światowym w 2012 r., a następnie w 2014 r. wprowadziła sam ten produkt w Unii.

[…]

62 W każdym razie należy stwierdzić, że nawet jeśli założyć, że nowy charakter produktu, którego kształt stanowi odpowiednik kształtu tworzącego zgłoszony znak towarowy w postaci przywoływanej przez skarżącą, zostałby wykazany, to okoliczność ta nie oznacza w sposób konieczny, że ów znak ma charakter odróżniający.

63 Po pierwsze, należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oznaczenia, które są powszechnie używane w związku ze sprzedażą danych towarów lub usług, są uznawane za niezdolne do tego, by umożliwić identyfikację pochodzenia tych towarów lub usług. Twierdzenia tego nie można jednak interpretować a contrario do celów stwierdzenia istnienia charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, w przypadku gdy jest on mało używany dla rozpatrywanych towarów i usług. Z orzecznictwa wynika bowiem, że ocena charakteru odróżniającego unijnego znaku towarowego nie opiera się na oryginalności lub braku używania danego znaku w branży, do której należą rozpatrywane towary i usługi [zob. wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., Vita Phone/OHIM (LIFEDATA), T-318/13, niepublikowany, EU:T:2015:96, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo].

64 Należy ponadto wyjaśnić, że podnoszone przez skarżącą naruszenie praw własności intelektualnej, w tym wypadku naruszenie prawa do dwóch wzorów unijnych, będące wynikiem sprzedaży towarów o kształcie podobnym do produktu skarżącej, którego kształt stanowi odpowiednik kształtu tworzącego zgłoszony znak towarowy, nie jest istotne z punktu widzenia analizy samoistnego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, co wyjaśniła też Izba Odwoławcza (pkt 28 zaskarżonej decyzji). Ochrona prawa związanego z wzorem nie oznacza bowiem, że dany kształt ma charakter odróżniający, ponieważ kryteria badania tych dwóch praw istotnie się różnią. Ochrona prawa związanego z wzorem dotyczy wyglądu produktu różniącego się od dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie i opiera się na nowym charakterze tego wzoru, czyli na braku wcześniejszego publicznego udostępnienia identycznego wzoru, oraz na jego indywidualnym charakterze. Natomiast

w przypadku znaku towarowego, o ile kształt tworzący zgłoszony znak towarowy w sposób konieczny musi znacząco odbiegać od normy i zwyczajów panujących w rozpatrywanej branży, aby mógł wykazywać charakter odróżniający, o tyle sama nowość owego kształtu nie wystarczy do tego, by stwierdzić istnienie takiego charakteru, ponieważ rozstrzygającym kryterium jest zdolność rzeczonego kształtu do pełnienia funkcji wskazania pochodzenia handlowego.

65 Izba Odwoławcza również słusznie zminimalizowała znaczenie przywołanych przez skarżącą nagród, jakie otrzymał jej wzór. Zgodnie z orzecznictwem okoliczność, że wzornictwo towarów jest wysokiej jakości, niekoniecznie oznacza, że trójwymiarowy kształt tych towarów tworzący znak towarowy umożliwia odróżnienie ab initio tych towarów od towarów innych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 [zob. wyrok z dnia 12 września 2007 r., Neumann/OHIM (Kształt główki mikrofonu), T-358/04, EU:T:2007:263, pkt 64 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto, jak wskazuje EUIPO, eksperci przyznający te nagrody mogą koncentrować się na minimalnych różnicach, podczas gdy właściwy krąg odbiorców, wykazujący w tym wypadku przeciętny poziom uwagi, nie będzie przeprowadzał analitycznego badania omawianego kształtu.

[…]

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba),

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Hickies, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 lutego 2020 r.

Podpisy