Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 14 lipca 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt podłużnej, stożkowatej i cylindrycznej szminki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

W sprawie T-488/20

Guerlain, z siedzibą w Paryżu (Francja), który reprezentował adwokat T. de Haan,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral i V. Ruzek, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 czerwca 2020 r. (sprawa R 2292/2019-1) dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez kształt podłużnej, stożkowatej i walcowatej szminki jako unijnego znaku towarowego,

SĄD (piąta izba),

w składzie: D. Spielmann, prezes, U. Öberg i O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni), sędziowie,

sekretarz: J. Pichon, administratorka,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 sierpnia 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 października 2020 r.,

uwzględniwszy pytanie Sądu skierowane do stron na piśmie w dniu 10 lutego 2021 r. na które odpowiedź miała zostać udzielona na rozprawie.

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 kwietnia 2021 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: francuski.

Wyrok [1]

[…]

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed izbą odwoławczą.

10 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi,

– obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

Co do prawa

[…]

42 W drugiej kolejności, odnosząc się do argumentu skarżącej dotyczącego wysokiej estetyki rozpatrywanego kształtu, należy zauważyć, że na gruncie orzecznictwa wysoka jakość wzornictwa towarów niekoniecznie oznacza, że trójwymiarowy kształt tych towarów tworzący znak towarowy umożliwia natychmiastowe odróżnienie tych towarów od towarów innych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 (wyrok z dnia 5 lutego 2020 r., Hickies/EUIPO (Kształt sznurówki), T-573/18, EU:T:2020:32, pkt 65).

43 Nie można jednak wykluczyć, że aspekt znaku towarowego odnoszący się do jego estetyki znajdujący wyraz w opakowania towaru, w niniejszym przypadku jego pojemniku, może, obok innych elementów, być wzięty pod uwagę w celu ustalenia, czy odbiega on od norm i zwyczajów panujących w danej branży, pod warunkiem, że ów aspekt odnoszący się do estetyki będzie rozumiany jako wyraz obiektywnego i oryginalnego efektu wizualnego wywieranego przez konkretny wzór wspomnianego znaku towarowego (wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r., EUIPO/Wajos, C-783/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:1073, pkt 32).

44 W konsekwencji należy zauważyć, że analiza aspektu związanego z estetyką zgłoszonego znaku towarowego nie może sprowadzać się do oceny piękna danego towaru lub jego braku, która to ocena siłą rzeczy miałaby subiektywny charakter, lecz służy sprawdzeniu, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 43 powyżej, czy ów znak towarowy może wywołać obiektywny i oryginalny efekt wizualny po stronie właściwego kręgu odbiorców.

[…]

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

48 Ponadto zgodnie z orzecznictwem norm i zwyczajów panujących w branży nie można sprowadzić wyłącznie do statystycznie najbardziej rozpowszechnionego kształtu. Owe normy i zwyczaje obejmują bowiem wszystkie kształty, z jakimi konsument ma zazwyczaj styczność na rynku [wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., Brasserie St Avold/EUIPO (Kształt butelki barwionej), T-862/19, EU:T:2020:561, pkt 56].

49 W rezultacie, biorąc pod uwagę obrazy uwzględnione przez Izbę Odwoławczą, które odzwierciedlają normy i zwyczaje panujące w rozpatrywanej branży, należy stwierdzić, podobnie jak uczyniła to skarżąca, że sporny kształt jest nietypowy dla szminek i odbiega od wszystkich innych kształtów obecnych na rynku.

50 Izba Odwoławcza ograniczyła się do stwierdzenia, że ów kształt nie odbiega znacząco od norm i zwyczajów panujących w branży. Tymczasem chociaż jest prawdą, że zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 19 powyżej sam fakt, iż dany kształt jest „wariantem" jednego z kształtów typowych dla danego rodzaju towarów, nie wystarczy do wykazania, że wspomniany kształt nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego, to okoliczność, iż w danej branży spotyka się dużą różnorodność kształtów towarów, nie oznacza jeszcze, że ewentualny nowy kształt nieuchronnie będzie postrzegany jako jeden z nich.

[…]

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba),

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 czerwca 2020 r. (sprawa R 2292/2019-1).

2) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Guerlain w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą EUIPO.

Spielmann Öberg Spineanu-Matei

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 lipca 2021 r.

Sekretarz Prezes
E. Coulon