Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 21 kwietnia 2021 r.*

Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający butelkę na napoje – Wcześniejszy wzór międzynarodowy – Podstawa unieważnienia – Kolizja ze wzorem wcześniejszym – Indywidualny charakter – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Inne całościowe wrażenie – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 6/2002

W sprawie T-326/20

Bibita Group, z siedzibą w Tiranie (Albania), którą reprezentował adwokat C. Seyfert,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali G. Sakalaitė-Orlovskienė i J. Crespo Carrillo, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była

Benkomers OOD, z siedzibą w Sofii (Bułgaria),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 kwietnia 2020 r. (sprawa R 1070/2018-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Bibita Group a Benkomers,

SĄD (piąta izba),

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

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 maja 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 lipca 2020 r.,

uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

* Język postępowania: angielski.

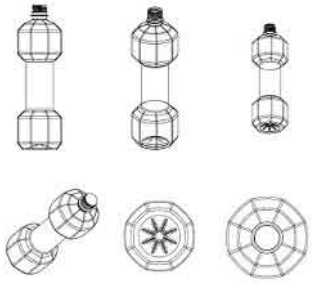
wydaje następujący

Wyrok [1]

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 13 marca 2017 r. Benkomers OOD dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia do rejestracji wzoru wspólnotowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), ze zmianami.

2 Wzór wspólnotowy, o którego rejestrację wniesiono i który został zakwestionowany w niniejszej sprawie, jest przedstawiony poniżej w następujących ujęciach:



3 Produkty, w których wzór ma być zastosowany, należą do klasy 09-01 w rozumieniu Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych z dnia 8 października 1968 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Butelki na napoje”.

[…]

5 W dniu 24 lipca 2017 r. skarżąca, Bibita Group, wystąpiła, na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 6/2002, z wnioskiem o unieważnienie prawa do spornego wzoru.

6 W uzasadnieniu wniosku wskazano podstawę unieważnienia określoną w art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporządzenia nr 6/2002.

7 Skarżąca podnosi we wniosku o unieważnienie, że ponieważ w kontekście art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy stosować te same kryteria, co przy ocenie indywidualnego charakteru na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) w związku z art. 6 tego rozporządzenia, sporny wzór jest pozbawiony

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

indywidualnego charakteru w stosunku do wzoru będącego przedmiotem międzynarodowej rejestracji nr 095336, której jest ona właścicielem i która była chroniona przed złożeniem wniosku o rejestrację spornego wzoru. Wcześniejszy wzór międzynarodowy wygląda następująco:



[…]

Żądania stron

17 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, a w związku z tym, o unieważnienie prawa do spornego wzoru;

– obciążenie EUIPO oraz drugiej strony w postępowaniu przed EUIPO kosztami związanymi z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą na podstawie art. 190 regulaminu postępowania przed Sądem;

– obciążenie EUIPO całością kosztów związanych z niniejszym postępowaniem.

18 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

[…]

Co do istoty sprawy

24 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, oparty na naruszeniu art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporządzenia nr 6/2002.

25 EUIPO kwestionuje wszystkie argumenty przedstawione przez skarżącą.

W przedmiocie pierwszeństwa wzoru przywołanego na poparcie wniosku o unieważnienie i w przedmiocie pojęcia kolizji w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporządzenia nr 6/2002

[…]

29 W drugiej kolejności, skoro pojęcie kolizji w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporządzenia nr 6/2002 nie zostało jako takie zdefiniowane w tym rozporządzeniu, należy uwzględnić wykładnię, jaką nadało mu orzecznictwo.

30 Do celów dokonania wykładni art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy przypomnieć, że na podstawie art. 10 wspomnianego rozporządzenia zakres ochrony z tytułu rejestracji wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, oraz że w celu określania tego zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

31 W konsekwencji art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że wzór wspólnotowy koliduje ze wzorem wcześniejszym wówczas, gdy nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego, jeżeli uwzględnić stopień swobody twórcy przy jego opracowywaniu, całościowego wrażenia niż to wywierane przez wcześniejszy wzór, na który się powołano [wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Grupo Promer Mon Graphic/OHIM – PepsiCo (Przedstawienie okrągłej podstawki do celów promocyjnych), T-9/07, EU:T:2010:96, pkt 52].

32 Jedynie ta wykładnia art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002 może zapewnić ochronę praw właściciela wzoru korzystającego z pierwszeństwa takiego jak opisane w tym przepisie przed wszelkim działaniem na szkodę tego wzoru związanym z istnieniem innego, późniejszego wzoru wspólnotowego, który wywiera na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie. Gdyby bowiem przyjąć odmienną wykładnię art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 6/2002, to właściciel wcześniejszego prawa nie miałby możliwości zażądania unieważnienia takiego późniejszego wzoru i zostałby pozbawiony skutecznej ochrony przysługującej mu z tytułu jego wzoru na podstawie art. 10 rozporządzenia nr 6/2002 (wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Przedstawienie okrągłej podstawki do celów promocyjnych, T-9/07, EU:T:2010:96, pkt 53).

33 Zatem słusznie w pkt 23 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, podobnie jak Wydział Unieważnień, że dwa wzory kolidują ze sobą, jeżeli wywierają na poinformowanym użytkowniku to samo całościowe wrażenie, oraz ze należy w tym względzie brać pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu zakwestionowanego wzoru.

W przedmiocie zarzucanej „szczególnie szerokiej" ochrony wcześniejszego wzoru

34 W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że wcześniejszy wzór korzysta ze szczególnie szerokiej ochrony na mocy art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 w związku z motywem 14 tegoż rozporządzenia.

[…]

37 Pomimo odniesienia się w motywie 14 rozporządzenia nr 6/2002 do istnienia „wyraźnej" różnicy pomiędzy całościowym wrażeniem wywieranym przez sporne wzory, należy zauważyć, że brzmienie art. 6 tego rozporządzenia jest jasne i jednoznaczne. Zgodnie z orzecznictwem odnoszącym się do tego przepisu, do celów stosowania art. 25 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia i oceny istnienia kolizji między rozpatrywanymi wzorami należy przyjąć, że wzór może korzystać z ochrony przyznanej przez wzór wspólnotowy na podstawie właściwych przepisów, jeżeli wywołuje na poinformowanym użytkowniku całościowe wrażenie odmienne od wrażenia wywołanego przez wcześniejszy wzór [zob. podobnie wyrok z dnia 22 listopada 2018 r., Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Kulki czyszczące do toalet), T-296/17, niepublikowany, EU:T:2018:823, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

38 W drugiej kolejności skarżąca twierdzi, że wcześniejszy wzór był całkowicie nowy w chwili zgłoszenia. Twierdzi ona, że wyjątkowość kształtu butelki do napojów przypominającego strukturę ciężarka gimnastycznego uzasadnia zwiększoną ochronę, która była przyznana wcześniejszemu wzorowi.

39 W tym względzie należy zauważyć, że powołując się na „szczególnie szeroką ochronę", z której korzysta wcześniejszy wzór, skarżąca zmierza w rzeczywistości do wprowadzenia nowego kryterium ochrony wcześniejszego wzoru w oparciu o jego domniemany innowacyjny i niespotykany charakter w sektorze przemysłu, do którego należą sporne produkty.

40 Tymczasem, po pierwsze, nawet gdyby zostało ustalone, że w dniu jego rejestracji kształt przypominający strukturę ciężarka gimnastycznego zastosowany na butelce do napojów był całkowicie nowy w danym sektorze przemysłu, wyjątkowość takiego kształtu nie przyznaje wcześniejszemu wzorowi szerszej ochrony niż ta, z której korzysta on na podstawie rozporządzenia nr 6/2002. Po drugie, indywidualny charakter wzoru wymagany do jego rejestracji odnosi się do spornego wzoru poprzez porównanie go z wcześniejszym wzorem, przy czym domniemany niespotykany charakter lub oryginalność wyglądu tego ostatniego nie ma żadnego wpływu na ocenę indywidualnego charakteru spornego wzoru. Argumenty skarżącej w tym względzie muszą zatem zostać odrzucone.

41 Należy zatem zbadać, czy sporny wzór koliduje ze wcześniejszym wzorem w takim sensie, że wywołuje to samo całościowe wrażenie na poinformowanym użytkowniku, mając na względzie stopień swobody twórcy przy opracowywaniu kwestionowanego wzoru i przeprowadzając przy tym składające się z czterech etapów badanie. Badanie to polega na określeniu, po pierwsze, sektora produktów, w których wzór ma zostać zawarty lub zastosowany, po drugie, poinformowanego użytkownika wspomnianych produktów według ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego poinformowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i poziomu uwagi poświęcanej podobieństwom i różnicom przy dokonywaniu porównywania wzorów, po trzecie, stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru, którego wpływ na indywidualny charakter wzoru jest odwrotnie proporcjonalny, i po czwarte, z uwzględnieniem tego stopnia swobody, wyniku porównania – bezpośredniego, jeśli to możliwe – całościowego wrażenia wywieranego na poinformowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy rozpatrywany odrębnie wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie [zob. wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., Visi/one/EUIPO – EasyFix (Plakietka informacyjna dla pojazdów), T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 66 i przytoczone tam orzecznictwo].

42 Indywidualny charakter wzoru wynika z odmiennego całościowego wrażenia lub braku „déjà vu" z punktu widzenia poinformowanego użytkownika w stosunku do powołanego wcześniejszego wzoru, z pominięciem różnic, które nie są wystarczająco uwydatnione, ażeby wpłynąć na wspomniane całościowe wrażenie, nawet jeśli wykraczają poza nieznaczące szczegóły, z uwzględnieniem jednak różnic wystarczająco uwydatnionych, by stworzyć odmienne całościowe wrażenie [zob. podobnie wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosyfony do grzejników), T-828/14 i T-829/14, EU:T:2017:87, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo].

[…]

W przedmiocie stopnia swobody twórcy

[…]

52 Podnosi ona jednak, że Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni i błędnie zastosowała zasady ustanowione w art. 6 rozporządzenia nr 6/2002, ponieważ stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wcześniejszego wzoru był nieograniczony w odniesieniu do użycia kształtu przypominającego strukturę ciężarka gimnastycznego. W rzeczywistości w jej mniemaniu nie istniało żadne ograniczenie wynikające z funkcjonalności lub standaryzacji ilości, które spowodowałoby konieczność stworzenia takiego kształtu. W tym względzie podkreśla ona, że wzór butelki o takim kształcie nie istniał przed wcześniejszym wzorem. Ponadto wspomniany kształt nie tylko spełnia funkcję techniczną, ale również nadaje produktowi sportowe wrażenie i wizerunek, odróżniając go od innych butelek na rynku z cieńszymi częściami środkowymi.

53 Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Wspomniane wymagania prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie (wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Przedstawienie okrągłej podstawki do celów promocyjnych, T-9/07, EU:T:2010:96, pkt 67).

54 Z tego względu im większa jest swoboda twórcy przy opracowywaniu wzoru, tym rzadziej niewielkie różnice między rozpatrywanymi wzorami wystarczają do wywołania u poinformowanego użytkownika odmiennego całościowego wrażenia. Odwrotnie, im bardziej ograniczona jest swoboda twórcy przy opracowywaniu wzoru, tym bardziej niewielkie różnice między rozpatrywanymi wzorami wystarczają do wywołania u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia. Tak więc wysoki stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru wzmacnia tezę, że wzory, nie różniąc się znacząco od siebie, wywołują u poinformowanego użytkownika takie samo całościowe wrażenie (zob. wyrok z dnia 18 lipca 2017 r., Motyw zdobniczy, T-57/16, EU:T:2017:517, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

[…]

W przedmiocie całościowego wrażenia wywieranego przez rozpatrywane wzory na poinformowanym użytkowniku

[…]

60 Skarżąca twierdzi natomiast, że sporny wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru, ponieważ nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy ogólnym wrażeniem, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, a wrażeniem, jakie wywołuje na nim wcześniejszy wzór. Przy bezpośrednim porównaniu spornych wzorów Izba Odwoławcza skoncentrowałaby się bowiem na mniej istotnych cechach spornego wzoru. Ponadto występujące na wzorze czarne linie, o których wspomniała Izba Odwoławcza, nie są narysowane na czarno na butelkach, które są przedmiotem wzoru, lecz stanowią ledwie widoczną zmianę kształtu.

61 Zgodnie z orzecznictwem porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez rozpatrywane wzory powinno stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego porównania wykazu podobieństw i różnic. Porównanie to powinno opierać się na cechach ujawnionych w spornym wzorze i musi dotyczyć wyłącznie elementów chronionych, z pominięciem cech, zwłaszcza technicznych, wyłączonych spod ochrony (zob. wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., Plakietka informacyjna dla pojazdów, T-74/18, EU:T:2019:417, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo).

62 Jeżeli podobieństwa między omawianymi wzorami dotyczą ograniczeń związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, będą one jedynie w niewielkim stopniu wpływać na całościowe wrażenie wywierane przez wspomniane wzory na poinformowanym użytkowniku (wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Przedstawienie okrągłej podstawki do celów promocyjnych, T-9/07, EU:T:2010:96, pkt 72).

63 Ponadto różnice będą nieistotne w całościowym wrażeniu wywieranym przez sporne wzory, jeśli nie będą wystarczająco zaznaczone, by odróżnić rozpatrywane produkty w sposobie postrzegania ich przez poinformowanego użytkownika lub zrównoważyć podobieństwa stwierdzone między tymi wzorami [zob. podobnie wyrok z dnia 21 listopada 2013 r., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHIM – Wenf International Advisers (Korkociąg), T-337/12, EU:T:2013:601, pkt 53].

64 W pierwszej kolejności, jak zaznaczono w pkt 31 powyżej, dany wzór posiada indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wcześniejszy wzór. Wbrew twierdzeniom skarżącej ocena, jakiej należy dokonać w tym względzie, obejmuje uwzględnienie wszystkich elementów różnicujących rozpatrywane wzory, poza tymi, które nie są wystarczająco zaznaczone, by wpłynąć na wspomniane całościowe wrażenie.

[…]

70 Jeśli chodzi o etykietę umiejscowioną na wcześniejszym wzorze, w pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że nie odgrywa ona istotnej roli w porównaniu całościowego wrażenia wywieranego przez rozpatrywane wzory. Skarżąca ograniczyła się przed Sądem do przedstawienia wcześniejszego wzoru bez elementów słownych umiejscowionych na wspomnianej etykiecie, nie kwestionując jednak tego ustalenia. Jednakże nawet w przypadku braku etykiety istnieją znaczne różnice między omawianymi wzorami, jak zauważono w pkt 66–69 powyżej.

71 Wynika z tego, iż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, uznając w pkt 36 i 37 zaskarżonej decyzji, że sporny wzór i wcześniejszy wzór wywołują u poinformowanego użytkownika różne całościowe wrażenia, i dochodząc do wniosku, że spornego wzoru nie można uznać za kolidujący z wcześniejszym wzorem w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d) ppkt (iii) rozporządzenia nr 6/2002.

[…]

W przedmiocie kosztów

[…]

74 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO – obciążyć ją kosztami postępowania. Ponadto, w odniesieniu do kosztów postępowania przed Izbą Odwoławczą, wystarczy zauważyć, że ponieważ w niniejszym wyroku skarga na zaskarżoną decyzję zostaje oddalona, wciąż obowiązuje orzeczenie o kosztach zawarte w sentencji tej decyzji [zob. podobnie wyrok z dnia 28 lutego 2019 r., Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, niepublikowany, EU:T:2019:119, pkt 194].

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bibita Group zostaje obciążona kosztami postępowania.

Spielmann Spineanu-Matei Mastroianni

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Sekretarz
E. Coulon

Prezes