

## **Sprawa T-405/05**

### **Powerserv Personalservice GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny  
wspólnotowy znak towarowy MANPOWER — Bezwzględne podstawy odmowy  
rejestracji — Charakter opisowy — Częściowa zmiana decyzji — Uzyskanie charakteru  
odróżniającego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. c), art. 51 ust. 1 i 2 oraz  
art. 63 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 15 października 2008 r. . . II - 2887

#### Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Bezwzględne podstawy unieważnienia (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 3, art. 51 ust. 1 lit. a), art. 51 ust. 2)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Bezwzględne podstawy unieważnienia*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b)–d), art. 51 ust. 1 lit. a), art. 51 ust. 2)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Bezwzględne podstawy unieważnienia*  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b)–d), art. 51 ust. 1 lit. a), art. 51 ust. 2)

1. Nie można unieważnić rejestracji oznaczenia słownego MANPOWER jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 9, 16, 35, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego ze względu na istnienie podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Omawiane oznaczenie ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii, w Niemczech i w Austrii względem usług agencji pośrednictwa pracy lub agencji świadczenia pracy tymczasowej należących do klasy 35 tego porozumienia, dla których zostało ono zarejestrowane, z punktu widzenia ogółu społeczeństwa w wieku produkcyjnym. W istocie, co się tyczy Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, angielskie słowo „manpower” faktycznie wykazuje na tyle bezpośredni i konkretny związek z omawianymi usługami, że pozwala zainteresowanemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych usług. Jeśli chodzi o Niemcy i Austrię, pojęcie to jest, według słownika Duden, ekwiwalentem pojęcia „Arbeitskraft” (siły roboczej). Właściwi konsumenci niemieckojęzyczni dostrzegą więc natychmiast i bez głębszego zastanowienia bezpośredni i konkretny związek między tym wyrazem a usługami

agencji pośrednictwa pracy lub świadczenia pracy tymczasowej. Jest tak, tym bardziej że słowo „MANPOWER” stało się modne w języku niemieckim.

Omawiane oznaczenie ma również charakter opisowy w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii, w Niemczech i w Austrii w stosunku do większości towarów i usług należących do klas 9, 16, 41 i 42 w rozumieniu tego porozumienia, dla których zostało ono zarejestrowane, z punktu widzenia ogółu społeczeństwa w wieku produkcyjnym. Po pierwsze, słowo to może być rozumiane jako wskazanie treści zachowanych na nośnikach danych stanowiących te towary lub przedmioty tych usług, gdy są one używane w ramach usług agencji pośrednictwa pracy. W tym kontekście właściwy krąg odbiorców, identyczny w przypadku tych towarów z kręgiem odbiorców zdefiniowanym dla usług agencji pośrednictwa pracy lub agencji świadczenia pracy tymczasowej należących do klasy 35 dostrzeże więc w znaku towarowym, o którym mowa, bezpośrednie i konkretne odniesienie do tych towarów i usług. Po drugie, w zakresie, w jakim te towary i usługi obejmują towary i usługi niewykazujące żadnego związku z usługami agencji pośrednictwa pracy i świadczenia pracy tymczasowej, należy wskazać, że słowo „MANPOWER” zostało zarejestrowane dla każdej z tych usług rozpatrywanych jako całość.

Natomiast w Niderlandach, w Szwecji, w Danii, w Finlandii i w pozostałych nieanglojęzycznych państwach członkowskich Wspólnoty omawiane oznaczenie nie ma charakteru opisowego względem towarów i usług należących do klas 9, 16, 35, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, dla których zostało ono zarejestrowane, z punktu widzenia ogółu społeczeństwa w wieku produkcyjnym. W istocie nie zostało wykazane, że w kontekście towarów i usług chronionych rejestracją znaku przy zwracaniu się do członków rozpatrywanego właściwego kręgu odbiorców używany jest język angielski, choćby alternatywnie w stosunku do języka krajowego.

W związku z powyższym tenże znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania dla usług agencji pośrednictwa pracy i świadczenia pracy tymczasowej należących do klasy 35 w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii, Niemczech i w Austrii. Ten charakter odróżniający powinien rozciągać się na towary i usługi chronione rejestracją tego znaku należące do innych klas. W istocie ten znak towarowy ma charakter opisowy wyłącznie dla niektórych towarów i usług z klas 9, 16, 41 i 42. Słowo „MANPOWER” nie może być rozumiane jako wskazanie treści zachowanych na nośnikach danych stanowiących te towary lub przedmioty tych usług wyłącznie wtedy, gdy są one używane w ramach usług agencji pośrednictwa pracy; z kolei konsument, dokonując skojarzenia między tymi towarami i usługami z klas 9, 16, 41 i 42 a usługami agencji pośrednictwa pracy i agencji świadczenia pracy tymczasowej, będzie mógł rozumieć ten znak towarowy jako wska-

zówkę pochodzenia tych towarów i usług, kojarząc je z właścicielem.

(por. pkt 57–59, 66–68, 79, 80, 85, 89–92, 135–141, 144, 145)

2. Zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jeśli znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) tego rozporządzenia, nie może on jednak zostać unieważniony, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał on po jego rejestracji charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.

Gdyby art. 51 ust. 2 tego rozporządzenia należało interpretować w ten sposób, że nie odnosi się on do używania znaku towarowego, o którego unieważnienie wniesiono, po jego rejestracji, to byłby on zbyteczny i pozbawiony jakiegokolwiek sensu. W istocie oznaczenie opisowe, które w wyniku jego używania po dokonaniu zgłoszenia mającego na celu jego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego uzyskało charakter odróżniający, dla towarów i usług objętych zgłoszeniem, jest dopuszczalne do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zarejestrowany w ten sposób znak towarowy nie może zostać unieważniony na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ nie mielibyśmy tutaj do czynienia ze znakiem towarowym „zarejestrowany[m] z naruszeniem przepisów art. 7”. A zatem w takiej sytuacji art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie jest absolutnie brany pod rozwagę. Wynika z tego, że ten ostatni przepis dotyczy wyłącznie znaków towarowych, których rejestracja została dokonana

z pominięciem podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 40/94 i które, w przypadku braku takiego przepisu, musiałyby zostać unieważnione na podstawie art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Artykuł 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 ma dokładnie za cel utrzymanie rejestracji tych znaków, które w wyniku ich używania uzyskały w międzyczasie charakter odróżniający dla towarów i usług, dla których zostały zarejestrowane, mimo że ta rejestracja w chwili jej dokonania była sprzeczna z art. 7 rozporządzenia nr 40/94.

(por. pkt 127)

3. Zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jeśli znak towarowy został

zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) tego rozporządzenia, nie może on jednak zostać unieważniony, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał on po jego rejestracji charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany. Konkretną datą, która winna zostać przyjęta jako punkt odniesienia w ramach analizy charakteru odróżniającego wspólnotowego znaku towarowego uzyskanego w następstwie używania po rejestracji, jest data złożenia wniosku o unieważnienie. W dodatku Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) może, unikając sprzeczności w rozumowaniu i nie naruszając prawa, wziąć pod uwagę dowody, które pomimo iż noszą datę późniejszą niż data złożenia wniosku o unieważnienie, pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie do sytuacji, która miała miejsce w tej dacie.

(por. pkt 146)