

Sprawy połączone T-425/07 i T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego

(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia graficznych wspólnotowych znaków towarowych 100 i 300 — Oświadczenie o zakresie ochrony — Artykuł 38 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Brak charakteru odróżniającego

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 19 listopada 2009 r. . . . II - 4278

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Procedura rejestracji — Rozpatrywanie zgłoszenia — Znak towarowy zawierający element pozbawiony charakteru odróżniającego — Możliwość zażądania przez Urząd oświadczenia dotyczącego zakresu ochrony tego elementu (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 38 ust. 2)*
- 2. Wspólnotowy znak towarowy — Procedura rejestracji — Rozpatrywanie zgłoszenia — Znak towarowy zawierający element pozbawiony charakteru odróżniającego — Możliwość zażądania przez Urząd oświadczenia dotyczącego zakresu ochrony tego elementu (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 38 ust. 2)*

1. W przypadku oznaczeń graficznych składających się z jednej strony z elementów liczbowych „100” i „300” i z drugiej strony z elementów graficznych takich jak użyte w tych znakach kolorystyka, obramowanie, ornamentacja i typografia, o których rejestrację jako wspólnotowych znaków towarowych wniesiono dla „afiszy; plakatów; albumów; broszur; czasopism; blankietów; druków; gazet; kalendarzy; krzyżówek; rebusów” i „łamigłówek; zagadek; puzzli”, należących odpowiednio do klas 16 i 28 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) ma możliwość zażądania jako warunku rejestracji znaku towarowego złożenia przez zgłaszającego oświadczenia, że nie będzie rościł sobie wyłącznego prawa do elementów liczbowych.

rystyka, obramowanie, ornamentacja i typografia użyte w tych znakach, są zbyt proste, aby mogły wpływać na sposób postrzegania ich przez konsumentów. Natomiast liczby, jako jedyne elementy słowne, mogą bardziej przyciągać uwagę docelowych konsumentów i dominują w związku z tym w ramach wrażenia wywieranego przez zgłoszone znaki towarowe. Gdyby rejestracja zgłoszonych znaków towarowych nie została obwarowana żadnym warunkiem, można by odnieść wrażenie, że prawa wyłączne rozciągają się również na elementy „100” i „300”, w wyniku czego ich użycie w innych znakach towarowych byłoby niedopuszczalne. W konsekwencji włączenie tych oznaczeń do zgłoszonych znaków towarowych mogło nasuwać wątpliwości co do zakresu przyznanej tym znakom ochrony.

(por. pkt 24, 25, 27, 28)

Liczby 100 i 300 odnoszą się do ilości i będą natychmiast i bez głębszego zastanowienia postrzegane przez przeciętnego konsumenta w całej Wspólnocie Europejskiej jako opis cech wchodzących w grę towarów, w szczególności liczby afiszy w wystawionych na sprzedaż partiach towaru, liczby stron w publikacjach lub liczby elementów puzzli i zagadek, które będą wskazywać na stopień ich trudności — cech mających zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie. W rezultacie właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać te elementy liczbowe jako informację dotyczącą oznaczonych towarów, a nie jako wskazanie ich pochodzenia.

2. Jeżeli znak towarowy zawiera element, który nie jest odróżniający, i jeżeli włączenie tego elementu do znaku towarowego może stwarzać wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego, art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) możliwość zażądania jako warunku rejestracji znaku towarowego złożenia przez zgłaszającego oświadczenia, że nie będzie rościł sobie wyłącznego prawa do tego elementu.

Co się tyczy istnienia wątpliwości co do zasięgu ochrony, elementy graficzne zgłoszonych znaków towarowych, czyli kolo-

Owo oświadczenie, znane w praktyce jako „disclaimer”, służy uwydatnieniu faktu, że

przysługujące właścicielowi znaku towarowego prawo wyłączne nie rozciąga się na składające się na ten znak elementy pozbawione charakteru odróżniającego. W ten sposób ewentualni zgłaszający będą wiedzieć, że pozbawione charakteru odróżniającego elementy danego zarejestrowanego znaku towarowego objęte takim oświadczeniem są wciąż dostępne.

lowane w szczególności w zasadzie 11 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94. I tak, jeżeli zgłaszający nie złoży w terminie żadanego przez Urząd oświadczenia, ten ostatni może odrzucić zgłoszenie w całości lub w części.

Konsekwencje niezłożenia wymaganego przez Urząd oświadczenia zostały uregu-

(por. pkt 18–20)