



Zbiór Orzeczeń

Sprawa C-93/16

Ornua Co-operative Ltd przeciwko Tindale & Stanton Ltd España SL

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante)

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Znak towarowy Unii Europejskiej – Jednolity charakter – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 ust. 1 lit. c) – Jednolita ochrona prawa przyznanego przez unijny znak towarowy przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd oraz przed naruszeniami renomy – Zgodne współistnienie tego znaku towarowego oraz znaku krajowego używanego przez osobę trzecią w części Unii Europejskiej – Brak zgodnego współistnienia w innej części Unii – Sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta – Różnice w postrzeganiu mogące istnieć w różnych częściach Unii

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 lipca 2017 r.

1. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Skutki unijnego znaku towarowego – Prawa przyznane przez znak towarowy – Prawo do zakazania używania znaku towarowego – Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego odnoszącego się do identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego – Kryteria oceny – Zgodne współistnienie unijnego znaku towarowego oraz znaku krajowego używanego przez osobę trzecią w części Unii Europejskiej – Brak takiego zgodnego współistnienia w innej części Unii – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Niedopuszczalność*

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. b)]

2. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Skutki unijnego znaku towarowego – Prawa przyznane przez znak towarowy – Prawo do zakazania używania znaku towarowego – Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego odnoszącego się do identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w części Unii – Kryteria oceny – Uwzględnienie istotnych czynników występujących w części Unii w celu zakazania używania oznaczenia w innej części Unii – Warunki*

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. b)]

3. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Skutki unijnego znaku towarowego – Prawa przyznane przez znak towarowy – Prawo do zakazania używania znaku towarowego – Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego odnoszącego się do identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego –*

Zgodne współlistnienie w części Unii, cieszącego się renomą unijnego znaku towarowego oraz oznaczenia – Brak takiego zgodnego współlistnienia w innej części Unii – Istnienie uzasadnionego powodu uprawniającego do używania tego oznaczenia – Brak

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit. c)]

1. Artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [unijnego] znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że okoliczność zgodnego współlistnienia unijnego znaku towarowego i krajowego znaku towarowego w części Unii Europejskiej nie prowadzi do wniosku, że w innej części Unii, gdzie brak jest zgodnego współlistnienia unijnego znaku towarowego i oznaczenia identycznego z tym krajowym znakiem towarowym, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tego oznaczenia i rzeczowego unijnego znaku towarowego.

W istocie, gdyby właściciel unijnego znaku towarowego był chroniony jedynie przed naruszeniem popełnionym na całym terytorium Unii, nie mógłby on przeciwstawić się używaniu oznaczeń identycznych lub podobnych, które stwarzają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jedynie w części tego terytorium, podczas gdy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu ochronę tego właściciela na całym obszarze Unii przed wszelkim używaniem, które wpływa negatywnie na pełnioną przez jego znak funkcję wskazywania pochodzenia.

W konsekwencji, jeżeli używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części terytorium Unii, podczas gdy w innej części Unii to samo używanie nie powoduje powstania takiego prawdopodobieństwa, dochodzi do naruszenia wyłącznego prawa przyznanego przez ten znak. W tym przypadku sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych jest zobowiązany orzec zakaz sprzedaży danych towarów oznaczonych przedmiotowym oznaczeniem na całym obszarze Unii, z wyjątkiem tej części jej obszaru, w odniesieniu do której stwierdzono brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (wyrok z dnia 22 września 2016 r., *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 25, 36).

Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że badanie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w części Unii powinno opierać się na całościowej ocenie wszystkich istotnych w danym przypadku czynników i że ta ocena powinna obejmować porównanie wizualne, fonetyczne lub konceptualne znaku towarowego i oznaczenia używanego przez osobę trzecią, co może prowadzić – w szczególności ze względów językowych – do różnych wniosków w stosunku do różnych części Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2016 r., *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 31, 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

(zob. pkt 32, 33, 36, 38; pkt 1 sentencji)

2. Artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczności, które byłyby – zdaniem sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych rozpatrującego powództwo o stwierdzenie naruszenia – istotne przy ocenie, czy właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania oznaczenia w części Unii Europejskiej, do której nie odnosi się to powództwo, mogą być brane pod uwagę przez ten sąd przy ocenie, czy właściciel ten jest uprawniony do zakazania używania tego oznaczenia w części Unii, do której odnosi się rzeczony powództwo, o ile warunki rynkowe i okoliczności społeczno-kulturowe nie różnią się znacząco w jednej z tych części Unii.

(zob. pkt 47; pkt 2 sentencji)

3. Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność zgodnego współlistnienia danego oznaczenia i cieszącego się renomą unijnego znaku towarowego w części Unii Europejskiej nie prowadzi do wniosku, że w innej części Unii – gdzie brak jest tego zgodnego współlistnienia – istnieje uzasadniona przyczyna uprawniająca do używania tego oznaczenia.

(zob. pkt 60; pkt 3 sentencji)