



Zbiór Orzeczeń

Sprawa T-7/17

**John Mills Ltd
przeciwko**

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MINERAL MAGIC – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Streszczenie – wyrok Sądu (druga izba) z dnia 15 października 2018 r.

- 1. Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak zgody właściciela znaku towarowego na rejestrację, o którą agent lub przedstawiciel występuje na swoją rzecz – Warunek – Identyczność znaku towarowego właściciela i znaku towarowego zgłoszonego przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela*
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)
- 2. Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak zgody właściciela znaku towarowego na rejestrację, o którą agent lub przedstawiciel występuje na swoją rzecz – Cel polegający na uniknięciu nadużywania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela*
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)
- 3. Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak zgody właściciela znaku towarowego na rejestrację, o którą agent lub przedstawiciel występuje na swoją rzecz – Warunek – Identyczność znaku towarowego właściciela i znaku towarowego zgłoszonego przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela – Kryteria oceny*
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)
- 4. Znak towarowy Unii Europejskiej – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Rozpatrywanie sprzeciwu – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie – Wykorzystanie znaku towarowego w postaci różniącej się pod względem elementów, które nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku – Przedmiot i przedmiotowy zakres stosowania art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009*

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a)]

5. *Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak zgody właściciela znaku towarowego na rejestrację, o którą agent lub przedstawiciel występuje na swoją rzecz – Słowne znaki towarowe MINERAL MAGIC i MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER*

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)

1. Zgodnie z art. 207 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej „[w] wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela”.

Przepis ten nie zawiera wyraźnej wzmianki o warunku identyczności lub podobieństwa między znakiem właściciela a znakiem zgłoszonym przez agenta lub przedstawiciela.

Niemniej jednak należy uznać, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu zapobieżenie nadużyciu znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku, ponieważ taki agent lub przedstawiciel może wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z właścicielem, a w rezultacie czerpać nienależną korzyść z wysiłków i nakładów poczynionych przez samego właściciela znaku towarowego. Powyższy przepis wymaga zatem zasadniczo, by między znakiem właściciela a znakiem, o którego rejestrację na swoją rzecz wnosi agent lub przedstawiciel, istniał ścisły związek. Taki związek może powstać, jeżeli rozpatrywane znaki stanowią swój odpowiednik.

W tym kontekście prace przygotowawcze poprzedzające przyjęcie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego dostarczają użytecznego wyjaśnienia intencji prawodawcy i wskazują na interpretację, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy powinny być identyczne – a nie po prostu podobne – aby art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 mógł znaleźć zastosowanie.

Prawodawca Unii we wstępnym projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przewidział pierwotnie, że omawiany tu przepis będzie mógł znajdować zastosowanie także w przypadku oznaczenia podobnego. Możliwość ta nie została jednak przejęta w ostatecznej wersji art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Jednocześnie w dokumencie Rady Unii Europejskiej nr 11035/82, w którym figuruje podsumowanie uwag grupy roboczej pracującej w ramach Rady nad rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, wyraźnie wskazano, że grupa ta nie przyjęła propozycji jednej z delegacji, dotyczącej tego, by omawiany tu przepis znajdował zastosowanie także w przypadku „podobnych” znaków dla „podobnych” towarów.

Z powyższego wynika, że w odczuciu prawodawcy Unii art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 może znajdować zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy znak właściciela i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela są identyczne, a nie po prostu podobne.

(zob. pkt 23–28, 37)

2. Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 25)

3. Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 38)

4. Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 39)

5. Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 41–43)