

Ochrona znaków renomowanych w praktyce unijnej

Kinga GUZDEK i Marta CHYLIŃSKA
Boards of Appeal

13/11/2024

Artykuł 8 ust. 5 - jedna z względnych podstaw odmowy rejestracji

Artykuł 8 ust. 5

W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on **identyczny** z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego **podobny**, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego **cieszy się on renomą** w Unii lub w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli **używanie bez uzasadnionej przyczyny** znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia **przyniosłoby nienależną korzyść** z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby **szkodliwe dla tego charakteru lub renomy**.

Artykuł 8 ust. 5 - jedna z względnych podstaw odmowy rejestracji

Artykuł 8 ust. 5

- 1) Wcześniejszy znak cieszy się on **renomą**
- 2) Znak, o którego rejestrację się wnosi, musi być **identyczny** z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego **podobny**
- 3) Towary lub usługi, dla których znak jest zgłaszany, są nie muszą być identyczne lub podobne do tych dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy
- 4) Używanie zgłaszanego znaku jest **bez uzasadnionej przyczyny**
- 5) **Przyniosłoby nienależną korzyść** z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby **szkodliwe dla tego charakteru lub renomy**

Artykuł 8 ust. 5 - Wymóg : Wcześniejszy znak cieszy się on renomą

Co to jest renoma?

Jest to **pewien stopień znajomości wcześniejszego znaku towarowego wśród kręgu odbiorców**”. Sąd wyjaśnił, że „tylko wówczas, gdy występuje wystarczający stopień znajomości tego znaku, odbiorcy, zetknąwszy się z późniejszym znakiem towarowym, mogą skojarzyć te dwa znaki towarowe [...] co może skutkować szkodą dla wcześniejszego znaku” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

W celu spełnienia wymogu renomy wcześniejszy znak towarowy musi być **znany znacznej części odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem** (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Artykuł 8 ust. 5 - Wymóg : Wcześniej znany znak cieszy się on renomą

- Trybunał orzekł, iż przy ocenie renomy wcześniejszego znaku należy wziąć pod uwagę **wszystkie istotne fakty**, „w szczególności udział znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres jego używania, jak też wielkość inwestycji dokonanych przez podmiot w celu jego promocji” (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).
- Istnienie renomy musi on być oceniane **w każdym przypadku indywidualnie**, biorąc pod uwagę **nie tylko stopień świadomości znaku, ale także wszystkie inne fakty istotne dla konkretnego przypadku**, czyli wszelkie czynniki niosące informacje na temat wyników osiągniętych przez znak na rynku.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: środki dowodowe

Osoba wnosząca sprzeciw może skorzystać ze wszystkich środków dowodowych wymienionych w art. 97 ust. 1 RZTUE. W każdym razie osoba wnosząca sprzeciw ma swobodę wyboru formy dowodów, których zgłoszenie uzna za użyteczne (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444, § 35).

Następujące środki dowodowe mogą być istotne dla wykazania renomy (wykaz ten nie odzwierciedla ich względnego znaczenia ani wartości dowodowej):

- o oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone; **decyzje sądów lub organów administracyjnych; decyzje Urzędu; badania opinii publicznej i badania rynkowe; audyty i kontrole; certyfikaty i nagrody; artykuły w prasie lub w specjalistycznych publikacjach;** sprawozdania roczne na temat wyników gospodarczych i profile firm; faktury i inne dokumenty handlowe; reklamy i materiały promocyjne; dowód obecności i aktywności w Internecie.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: znaki fantazyjne - normalnie odróżniające - mało odróżniające

Znaki towarowe mogą mieć różną zdolność odróżniającą.

Należy to wziąć pod uwagę przygotowując środki dowodowe dotyczące renomy.

Przy znakach, które mają **małą pierwotną zdolność odróżniającą**, np. KOTLECİK na wyroby mięsne, będziemy bardziej rygorystycznie podchodzić do dowodów na renomę.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zawsze trzeba przedstawić dowody na renomę. Nawet marki fantazyjne i powszechnie znane np.  muszą przedstawić dowody renomy.

Wynika to z faktu, że orzecznictwo uznało, że renoma nie jest faktem powszechnie znanym i nie można jest po prostu przyjąć (05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 83).

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

Na czym może polegać bardziej rygorystyczne podejście do dowodów na renomę?

Weźmy jako przykład znak słowny w postaci litery “T”. Litery (bez żadnej stylizacji) zostały uznane za mające minimalną zdolność odróżniającą (09/11/2022, T 610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 56; 10/06/2020, T-646/19, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2020:253, § 96; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66 69).

W niedawnej sprawie (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain / T et al.), Deutsche Telekom chciało udowodnić renomę niestylizowanej litery T na:

- (1) Usługi telekomunikacyjne; i
- (2) Technologie informatyczne, w tym oprogramowanie i rozwój oprogramowania, zwłaszcza w dziedzinie logistyki.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

(1) Usługi telekomunikacyjne

Na usługi telekomunikacyjne Deutsche Telekom przedstawiło kilkakrotnie powtarzane **badania rynku** dla Niemiec, które dotyczyły niestylizowanej litery T i wskazywały rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego w zakresie od 65 do 80 procent.

Na tej podstawie uznaliśmy więc znak słowny w postaci niestylizowanej litery “T” posiada bardzo silną renomę na usługi telekomunikacyjne .

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

(2) Technologie informatyczne, w tym oprogramowanie i rozwój oprogramowania, zwłaszcza w dziedzinie **logistyki**



Na usługi związane z logistyką, Deutsche Telekom przedstawiło:

- Dokumenty odnoszące się do **T Systems** i **T**.
- i następujące dowody:

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład "T"



Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

- Czy używanie oznaczenia „T” jak powyżej lub jako części oznaczeń:   zmienia charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego?
- W odniesieniu do zmiany charakteru odróżniającego oznaczeń o słabym charakterze odróżniającym Sąd orzekł, że „im słabszy jest charakter odróżniający [zarejestrowanego oznaczenia], tym łatwiej można na niego wpłynąć poprzez dodanie elementu odróżniającego i tym bardziej dany znak towarowy traci zdolność do bycia postrzeganym jako wskazanie pochodzenia towarów” (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29). „Takie nieznaczące zmiany w znaku towarowym mogą stanowić zmiany, które **nie są nieznaczące**, tak, że zmieniony znak nie może być uznany za równoważny zarejestrowanemu znakowi jako całości. **W istocie, im prostszy jest znak towarowy, tym mniej prawdopodobne jest, że będzie on miał charakter odróżniający i tym bardziej prawdopodobne jest, że zmiana znaku towarowego wpłynie na jedną z jego zasadniczych cech, a tym samym zmieni postrzeganie znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców**”.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

- Wyżej wymienione orzecznictwo dotyczyło przede wszystkim kształtów. Ale pojedyncze litery również traktowane są jako niezwykle słabe.
- Zgodnie z orzecznictwem, oznaczenie składające się z pojedynczej litery musi być „wysoce stylizowane lub muszą mu towarzyszyć inne stosunkowo wyszukane elementy graficzne, aby mogło zostać uznane za posiadające **zwykły** stopień charakteru odróżniającego” (09/11/2022, T 610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 56; 10/06/2020, T-646/19, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2020:253, § 96; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66 69).
- Wynika z tego, że w przypadku pojedynczej litery stylizacja ma bardzo duży wpływ na wrodzony charakter odróżniający. Ponieważ sama litera jest słaba, stylizacja może być bardziej charakterystyczna niż sama litera.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

- Prawdą jest, że w przypadku słownych znaków towarowych zasadą jest, że ochrona przyznana przez rejestrację słownego znaku towarowego odnosi się do słowa określonego w zgłoszeniu, a nie do konkretnych aspektów graficznych lub stylistycznych, które znak może posiadać.
- Zasada ta została jednak ustanowiona przede wszystkim dla słów, które mają normalny (a nie minimalny/słaby) stopień charakteru odróżniającego (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, § 33; 13/02/2007, T-353/04, CURON / EURON, EU:T:2007:47, § 74; 02/12/2009, T-434/07, SOLVO (fig.) / VOLVO, EU:T:2009:480, § 37).
- W przypadku znaków które mają jako takie minimalny charakter odróżniający, szata graficzna, stylizacja mogą odgrywać wielką rolę, tak jak to zostało uznane przez Sąd w przypadku pojedynczych liter.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T”

W sprawie “T” uznaliśmy, że dowody przedstawiające literę T w kolorze lub z dodatkowymi elementami, nie mogą udowodnić renomy niestylizowanej litery “T” bo stylizacja zmienia charakter odróżniający znaku.

“W niniejszej sprawie, w zakresie, w jakim właściwe dowody wskazują na graficzne przedstawienie litery "T", widocznej z dwoma lub więcej małymi kwadratowymi kształtami umieszczonymi po każdej stronie, przy czym ta kombinacja elementów jest wyświetlana w kolorze magenta lub białym na magenta tle domniemana **renoma takiego elementu graficznego nie może być ekstrapolowana na wcześniejszy znak towarowy, który składa się z pojedynczej litery "T" zarejestrowanej jako słowny znak towarowy**. W tym zakresie wnoszący sprzeciw nie przedstawił dowodów na to, że **pojedyncza litera "T"** jako słowny znak towarowy w sposób niezależny zyskała renomę dla odpowiednich towarów i usług, innych niż *telekomunikacja* w klasie 38”.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “+PHARMA”

Z podobną praktyką można się spotkać w innych sprawach dotyczących zarówno Art. 8 ust. 5 jak i oceny charakteru odróżniającego nabytego w następstwie używania w Art. 8 ust. 1 lit. b).

W niedawnej sprawie musieliśmy ocenić charakter odróżniający wcześniejszego znaku słownego

“+PHARMA”

pod kątem renomy w Art. 8 ust. 5 i charakteru odróżniającego nabytego w następstwie używania w Art. 8 ust. 1 lit. b).

Znak ten został zarejestrowany w Austrii na produkty farmaceutyczne.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “+PHARMA”

Przedstawione dowody to pokazywały znak w formie stylizowanej:



i z dodatkowymi elementami (często nazwami leków):



SILDENAFIL +PHARMA



Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład „+PHARMA”

W rozpatrywanej sprawie Izba Odwoławcza uważa, że ze względu na **minimalnie odróżniający** charakter elementu słownego „+PHARMA” w odniesieniu do farmaceutyków i innych odpowiednich produktów z klasy 5, stylizacja „+” i kolor odgrywają **szczególnie ważną rolę**. Gdy „+PHARMA” jest używane bez żadnych innych elementów słownych, to **głównie stylizacja „+” i kolor - a nie treść tego elementu słownego - pozwalają właściwemu kręgowi odbiorców postrzegać „+PHARMA” jako znak towarowy.**

W związku z tym **użycie koloru i stylizacja „+” zmieniają charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego.**

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “+PHARMA”

Zdaniem Izby Odwoławczej **dodanie elementu słownego** zmienia charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego.

Ze względu na **położenie, długość i stylizację** dodatkowych elementów **zmieniają one strukturę** oraz wizualny i fonetyczny układ oznaczenia. W połączeniu z tymi elementami słownymi „+PHARMA” będzie rozumiane jako **opisowa i niewyróżniająca informacja, że przedmiotowe produkty są środkami farmaceutycznymi o szczególnie dobrym działaniu.**

07/11/2024, R 1217/2024-2, PlusQuam + PHARMA (fig.) / +PHARMA

PODOBIENSTWO ZNAKÓW

Pojęcie podobieństwa oznaczeń i **kryteria**, które należy uwzględnić przy jego ocenie, są takie same przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd i przy ocenie ryzyka wyrządzenia szkody/czerpania nienależnej korzyści z renomy, czy charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku.

Różnica jest jednak taka, że nawet najmniejsze podobieństwo może wystarczyć, aby właściwy krąg odbiorców stwierdził powiązanie między znakami towarowymi na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE; to najmniejsze podobieństwo niekoniecznie musi prowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE.

PODOBIENSTWO ZNAKÓW

Renoma wcześniejszego znaku towarowego nie ma wpływu na ocenę podobieństwa oznaczeń.

24/03/2011, C-552/09 P, TIMI KINDERJOGHURT / KINDER, EU:C:2011:177



vs.



11/12/2014, T-480/12, MASTER,



15/05/2019, R 2170/2018-5, GUDI

TOWARY

Zgodnie z brzemieniem art. 8(5) RZTUE ochrona renomowanych znaków przysługuje **niezależnie** od tego, czy towary lub usługi które są oznaczane przez przeciwstawione znaki są **identyczne lub podobne**.

ALE:

PUMA

PUMA

odzież oraz obuwie sportowe
rekreacyjne i do ćwiczeń

obrabiarki

21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850,

„...towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym to obrabiarki należące do szczególnego sektora, całkowicie odmiennego od tego, do którego należą towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym.”

„...Izba Odwoławcza słusznie uznała, że w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy, zarówno ze względu na specyfikę towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym, jak i dla sektora, do którego należą, oraz ze względu na specyficzny charakter kręgu odbiorców, do którego są skierowane, i niezależnie od siły renomy wcześniejszego znaku towarowego, jego wysoce odróżniającego charakteru oraz stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, pośród kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie istniało powiązanie”.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Podobieństwo towarów, czy też zakres ich bliskości lub odmienności, nie jest przesłanką zastosowania artykułu 8 ust. 5 RZTUE, ale jest jednym z czynników, który musi być wzięty pod uwagę przy ocenie potencjalnego **związku/skojarzenia pomiędzy znakami**.

Skojarzenie znaków jest natomiast **niezbędne**, aby można było mówić o nienależnej korzyści, czy szkodzie dla renomy lub charakteru odróżniającego (warunek wstępny).

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Od czego jeszcze może zależeć skojarzenie? 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655

- od stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami;
- od stopnia bliskości, czy też i stopnia odmienności towarów i usług,
- od charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (pierwotna zdolność odróżniająca);
- od siły renomy wcześniejszego znaku towarowego;
- od właściwego kręgu odbiorców;
- od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd
- pokojowego współistnienia znaków towarowych
- przynależności wcześniejszego znak towarowego „rodziny znaków towarowych”.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Bliskość towarów i usług

Nie należy utożsamiać pojęć „podobieństwa” i „bliskości” towarów i usług. Pojęcie „bliskości” do celów stosowania art. 8 ust. 5 RZTUE należy rozumieć jako istnienie **prostego związku między towarami i usługami**. „Bliskość” można również stwierdzić między „niepodobnymi” towarami i usługami.

Tak naprawdę nie ma ustalonych, jednolitych kryteriów stanowiących podstawę tej oceny.

- Naturalna ewolucja rynku, praktyka ekspansji znanych marek do sąsiadujących segmentów rynku, lub do nowych rodzajów działalności gospodarczej, współpraca marketingowa (taka jak sponsoring, merchandising, licencjonowanie) są uznawane za istotne czynniki sprzyjające ustaleniu bliskości towarów i usług (np. - tymczasowe zakwaterowanie oraz zapewnianie gościom posiłków - fakt, że towary są często konsumowane razem).
- Czasem związek między niektórymi towarami i usługami jest tak słaby, że można by się zastanawiać, czy rzeczywiście istnieje prawnie relewantna bliskość:
 - w sprawie **26/04/2023, T-681/21, MCCOSMETICS NY** stwierdzono powiązanie pomiędzy „*aparatami chirurgicznym, medycznymi, dentystycznymi i weterynaryjnymi; sztuczne kończyny, oczy i zęby*” z jednej strony oraz „*kosmetykami*” z drugiej. Stwierdzono, że wszystkie te dobra dotyczyły upiększania, dobrego samopoczucia i pielęgnacji ciała.
 - w sprawie **09/09/2020, T-144/19, ADLON** Sąd uznał, że istnieje związek pomiędzy „*usługami hotelowymi*” z jednej strony a „*instalacjami sanitarnymi*” i „*rurami*” z drugiej strony. Argumentowano, że hotele nie mogłyby świadczyć swoich usług bez zainstalowania i używania towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami;



stopień bliskości, czy też stopień odmienności towarów i usług,



pierwotna zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego;

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Stopień podobieństwa pomiędzy znakami vs. stopień bliskości towarów i usług

AAAAASIX



The Asics logo, consisting of the word "asics" in a stylized, lowercase, black font.



31/01/2024, R 457/2023-4, AAAAAASIX / asics (fig.) et al.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

„Chociaż bezsporne jest, że wcześniejszy znak towarowy „asics” cieszy się **pewną renomą** w zakresie **butów do biegania** z klasy 25, z dowodów nie wynika, żeby reputacja ta rozciągała się poza ten produkt. Jest to towar specjalistyczny, nawet w branży sportowej. Natomiast kwestionowanym towarem są artykuły toaletowe i kosmetyki codziennego użytku. Chociaż odbiorcy obu produktów pokrywają się, **kontekst, w jakim konsumenci stykają się ze kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, znacznie się różni**. Izba uważa zatem, że co najwyżej niewielkie wizualne pomiędzy oznaczeniami nie będzie wystarczające, aby wywołać jakiegokolwiek skojarzenie między znakami towarowymi spotykanymi przy różnych okazjach. Dzięki temu znaki nie będą ze sobą powiązane.”



Odnosnie **praktyki rynkowej innych renomowanych producentów odzieży sportowej**, oferujących pod tymi samymi znakami towarowymi także kosmetyki i perfumy, należy podkreślić, że podane przykłady nie dotyczą specjalistycznych marek obuwia do biegania, ale marek cieszących się renomą na szeroko pojętą odzież sportową i rekreacyjną. Po drugie, choć te firmy odzieżowe rzeczywiście **wkraczają na rynki niezwiązane z odzieżą sportową**, takie jak kosmetyki, posługują się przy tym **identycznymi znakami towarowymi, aby zachować związek z pierwotną marką, dla której zbudowano reputację**. W niniejszej sprawie nie tylko przedstawione dowody wskazują, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się reputacją w niszy przeznaczonej wyłącznie do biegania, ale także kwestionowane oznaczenie nie jest identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym. W takim przypadku nie można wierzyć, że konsumenci połączą ze sobą oznaczenie.”

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Zdolność odróżniająca znaku wcześniejszego, pierwotna lub nabyta poprzez używanie

01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES
06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)
14/09/2022, T 416/21, ITINERANT
15/11/2023, T-677/22, imaster.golf

Gdy znak towarowy nabył szczególnie odróżniającego charakteru ze względu na swoją reputację, argument oparty na tym, że ma on jedynie bardzo słaby pierwotny charakter odróżniający, jest bezskuteczny w kontekście oceny istnienia związku/skojarzenia pomiędzy spornymi znakami towarowymi.

26/09/2014, T-490/12, GRAZIA / GRAZIA
31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO
SOTTO IL SOLE / VIÑA SOL

Znak renomowany z pewnością ma charakter odróżniający, co najmniej nabyty w następstwie używania... Nie podważa to jednak ustaleń Izby zgodnie z którymi wcześniejszy znak towarowy ma słaby pierwotny charakter odróżniający.

Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

Która z powyższych linii jest bardziej przekonująca i jaki ma to wpływ na zakres ochrony znaków z minimalną zdolnością odróżniającą?

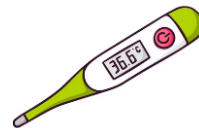
Czy minimalny pierwotny charakter odróżniający ma znaczenie, jeśli renoma została udowodniona? Innymi słowy, czy istnienie renomy wypiera fakt, że znak mógł być pierwotnie minimalnie odróżniający?

Jeśli myślimy o tym abstrakcyjnie, argumenty za i przeciw można znaleźć dla każdej z odpowiedzi.

Odnieśmy to pytanie do konkretnego przykładu.

Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

Zakładając, że “T” jest szczególnie znane w Niemczech jako znak używany przez Deutsche Telekom, gdy zobaczymy **niestylizowane “T” na termometrach**,



to czy ciągle jednoznacznie będziemy je kojarzyć z Deutsche Telekom? Czy może po prostu potraktujemy to “T” jako zwykłą literę lub może skrót dla “Termometr”?

A jeśli to “T” na termometrach będzie **zielone** i napisane jakąś **inną czcionką**, czy na pewno pomyślimy o Deutsche Telekom?


Śmiem przypuszczać, że tylko gdy zobaczymy to różowe “T” z kwadracikami na jakichś odległych towarach, wtedy nastąpi skojarzenie z Deutsche Telekom.



Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

Weźmy inny przykład: 

Zawiera on słowo, które ta firma wymyśliła i które wcześniej nie istniało. Jest to słowo niepowtarzalne bo nie ma żadnego innego znaczenia.

Gdy zobaczymy słowo  na lodach waniliowych, dachówkach lub miotłach, skojarzenie będzie ciągle jednoznaczne, niezależnie od tego, jak daleko odejdziemy od sektora, w którym Google de facto ma renomę.

Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

Weźmy jeszcze inny przykład: BIEDRONKA zarejestrowana na sklepy spożywcze.

“Biedronka” jest istniejącym słowem.

Znak BIEDRONKA lub
spożywczych.



przypuszczalnie ma dużą renomę Polsce w sektorze usług

Co jeśli zobaczymy słowo “biedronka” na proszku do prania?

Skojarzenie ze sklepem Biedronka przypuszczalnie może nastąpić bo sklepy typu Biedronka oferują czasem towary pod własnymi markami a proszek do prania jest towarem, który w Biedronce można kupić.

A co jeśli zobaczymy niestylizowane słowo “biedronka” na oprogramowaniu do usług księgowych?

Jest dużo mniej prawdopodobne, że nastąpi skojarzenie z konkretną siecią sklepów spożywczych.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Zdolność odróżniająca znaku wcześniejszego vs. bliskość towarów i usług

1. Znaki **unikalne, niepowtarzalne, fantazyjne** mogą wywoływać skojarzenia dużo łatwiej niż inne znaki np.: użycie słowa Google, ADIDAS, The Beatles w każdym kontekście skojarzy się wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym.
2. **Istniejące słowa**, które są odróżniające dla oznaczanych towarów (PUMA dla butów, Mustang dla spodni, Napoleon dla grilli) jeśli użyte w innym kontekście wywołujące skojarzenia z ich oryginalnym znaczeniem, mają generalnie mniejszą zdolność do wywoływania skojarzeń z wcześniejszym znakiem niż znaki fantazyjne. Tu zdolność wywoływania skojarzeń będzie zależeć bardziej od innych czynników, takich jak kontekst w jakim napotyka się znak.
3. Znaki **pierwotnie słabo odróżniające** (np. FREE, PLUS dla usług telekomunikacyjnych) mają stosunkowo niewielką zdolność do wywoływania skojarzeń poza swoją domeną.


Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

- Orzecznictwo europejskie uznaje takie rozróżnienie, co podkreśla decyzja 12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain / T et al.
- Już w orzeczeniu **Intel** Sąd dokonał rozróżnienia między różnymi stopniami charakteru odróżniającego (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 55) i **orzekł, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest „tym większy, gdy znak ten jest niepowtarzalny** - to znaczy, w przypadku słownego znaku towarowego takiego jak INTEL, gdy słowo, z którego się składa, nie jest używane przez nikogo dla żadnych towarów lub usług innych niż właściciel tego znaku towarowego dla towarów lub usług, które znak ten wprowadza na rynek”.
- Wynika z tego, że zakres ochrony jest **najszerszy** w przypadku oznaczeń **niepowtarzalnych**, które są bardzo znane. Takie oznaczenia powinny uzyskać ochronę przeciwko oznaczeniom podobnym zarejestrowanym nawet na “radykalnie” inne towary i usługi.

Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

- W przypadku znaków towarowych, które są wyjątkowo dobrze znane, są normalnie dystynktywne ale nie są unikalne np. BIEDRONKA, skojarzenie nie rozciąga się tak daleko, jak w przypadku fantazyjnych oznaczeń. Nie obejmuje ono sektorów rynku, które są bardzo („radykalnie”) odległe od sektora działalności gospodarczej, dla którego ustalono renomę.
 - To zostało bardzo wyraźnie powiedziane w 10/03/2021, T-71/20, Puma-system / PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:121, § 86.
 - Sąd podkreślił, że okoliczność, że zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy znak towarowy są do **siebie podobne** oraz że wcześniejszy znak towarowy cieszy się **wyjątkowo wysoką renomą** [nie jest] automatycznie wystarczająca do ustalenia związku między tymi znakami.

Artykuł 8 ust. 5 - Znaczenie pierwotnego charakteru odróżniającego na zakres ochrony

- W przypadku wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się znakomitą renomą, lecz o **minimalnym pierwotnym charakterze odróżniającym**, ewentualne skojarzenie, jeśli w ogóle zaistnieje, to zwykle dotyczy sektora, w którym znak ma renomę.
 - W sprawie T-789/14 Sąd orzekł, że nie będzie skojarzenia między Meissen a . Wcześniejszy znak towarowy jest postrzegany jako oznaczenie czysto opisowe, a mianowicie jako oznaczenie pochodzenia geograficznego rozpatrywanych towarów (14/06/2016, T-789/14, MEISSEN (fig.) / Meissen et al., EU:T:2016:349, § 77)
 - W sprawie T-604/22 Sąd również orzekł, że nie będzie skojarzenia pomiędzy TOUR DE FRANCE, a **TOUR DE X** mimo wspólnego elementu („tour de”) gdyż jest on „jest bardzo często używany w kontekście zawodów kolarskich, a zatem ma niewielki, jeśli w ogóle, charakter odróżniający”.

Artykuł 8 ust. 5 - Renoma: przykład “T” – zakres ochrony

- Czy minimalny pierwotny charakter odróżniający ma znaczenie, jeśli renoma została udowodniona? **TAK, pierwotny charakter odróżniający ciągle ma znaczenie !!!**
- Innymi słowy, czy istnienie renomy wypiera fakt, że znak mógł być pierwotnie minimalnie odróżniający? **NIE, istnienie renomy nie wypiera faktu, że znak jest pierwotnie minimalnie odróżniający. Obydwa kryteria nadal są ważne i muszą być wzięte pod uwagę łącznie.**
- W przypadku sprawy “T” (12/09/2024, R 1541/2023-2, T-chain / T et al.), uznaliśmy, nawet że biorąc pod uwagę bardzo silną renomę znaku “T”, nie będzie skojarzenia w odnośni do usług oddalonych od sektora telekomunikacji, np. dotyczących transportu, logistyki i izolacji.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

Właściwy krąg odbiorców

Jeżeli ten sam konsument może spotkać się z obydwooma oznaczeniami, nawet jeśli w różnych kontekstach (jednym w kontekście zawodowym, a drugim w kontekście prywatnym), **krąg odbiorców będzie się pokrywał**.

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy czynnikiem „nałożenia się kręgu odbiorców”, to znaczy możliwością, czy ten sam konsument może kiedykolwiek zetknąć się z obydwooma znakami towarowymi (co teoretycznie umożliwia skojarzenie), a czynnikiem „bliskości towarów i usług”, związany z kontekstem, w jakim występują znaki (co czyni skojarzenie mniej lub bardziej prawdopodobnym).

Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że w przypadku **braku nakładania się w kręgu odbiorców nie jest w zasadzie możliwe powiązanie oznaczeń** (chyba że ze względu na wyjątkową renomę wcześniejszego znaku towarowego jest on znany kręgowi odbiorców kwestionowanego znaku towarowego).

Jednakże zetknięcie się ze znakami towarowymi **w różnych kontekstach nie zawsze wyklucza istnienie powiązania**. Będzie to zależec od innych czynników, którymi jest nie tylko siła renomy, ale także stopień pierwotnej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego lub stopień podobieństwa pomiędzy oznaczeniami.

ZWIĄZEK/SKOJARZENIE POMIĘDZY ZNAKAMI

19/05/2015, T-71/14, SWATCHBALL

SWATCH

SWATCHBALL

- Pomimo podobieństwa znaków, dużej renomy i ograniczonej bliskości towarów (zasadniczo zegarki z klasy 14 w porównaniu z szeroką gamą oprogramowania, publikacją elektroniczną, usługami doradczymi i detalicznymi w klasy 9, 35, 41 i 42 odnoszące się do towarów służących do oświetlenia, efektów optycznych lub innych efektów wizualnych stosowanych w przemyśle kinematograficznym), Sąd uznał, że **nie znaki nie będą skojarzone**, ponieważ kwestionowany znak towarowy jest skierowany do **wyspecjalizowanego kręgu odbiorców**, a **nie do ogółu odbiorców**, do którego skierowany jest wcześniejszy znak towarowy.

Stwierdzono to pomimo przyznania przez Sąd, że specjalistyczny krąg odbiorców mógł także znać wcześniejsze znaki towarowe.

SZKODA / NIENALEŻNA KORZYŚĆ

Artykuł 8 ust. 5 RZTUE nie chroni renomy wcześniejszego znaku przed rejestracją wszystkich znaków identycznych ze znakiem cieszącym się renomą lub do niego podobnych.

Ponadto, nawet po spełnieniu przesłanki renomy i stwierdzeniu, że przeciwstawione znaki będą z sobą skojarzone należy ocenić, czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na wcześniejszy znak towarowy, lub czy nie przyniesie nienależnej korzyści.

Samo udowodnienie związku/**skojarzenia pomiędzy znakami nie** jest samo w sobie **wystarczające** do ustalenia, że może wystąpić jedna z form szkody/nienależnej korzyści, o których mowa w art. 8 ust. 5 RZTUE

26/09/2012, T-301/09, Citigate, UE :T:2012:473

NIENALEŻNA KORZYŚĆ

Pojęcie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy obejmuje przypadki, w których zgłaszający **korzysta z atrakcyjności wcześniejszego prawa** poprzez umieszczenie na swoich towarach/usługach oznaczenia podobnego (lub identycznego).

„Pasożytnictwo”, w których zgłaszający korzysta z inwestycji przeciwnika w promowanie i budowanie wartości wcześniejszego znaku towarowego.

Nieuczciwa korzyść ma miejsce wówczas, gdy następuje **przeniesienie wizerunku wcześniejszego znaku, czyli jego pozytywnych cech** na towary oznaczone późniejszym znakiem.

18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378

SZKODA DLA CHARAKTERU ODRÓŻNIAJĄCEGO - ROZMYWANIE

Zdolność tego znaku do identyfikacji towarów/usług, dla których jest zarejestrowany i używanych, jako pochodzące jego właściciel zostaje osłabiona. Używanie późniejszego podobnego znaku prowadzi do rozproszenia tożsamości wcześniejszego znaku cieszącego się renomą, czyniąc go mniej odróżniającym lub niepowtarzalnym.

Ochrona przewidziana w art. 8 ust. 5 RZTUE uznaje zatem, że nieograniczone używanie znaku cieszącego się renomą przez osoby trzecie, nawet w przypadku towarów niepodobnych, ostatecznie zmniejszy zdolność odróżniającą lub wyjątkowość tego znaku cieszącego się renomą.

Konieczność przedstawienia dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Wymaga to wykazania **zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług**, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

27/11/2008, C-252/07, Intel,

14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741,

SZKODA DLA RENOMY - DEGRADACJA

- Odnosi się do sytuacji, w których używanie zakwestionowanego znaku bez uzasadnionej przyczyny może mieć negatywny wpływ na wizerunek lub prestiżu znaku renomowanego.


REGINA Papierosy vs REGINA - czekoladki

04/12/2023, R 178/2023-2, REGINA (fig.) / REGINA et al.



vs. BOSS

„starsze pokolenia, które uważają „BOSS” za klasyczną markę uznałyby używanie spornego oznaczenia dla towarów z klasy 10 za wywierające szkodliwy wpływ na wizerunek elegancji i klasycznego stylu, jakie przekazuje wcześniejszy znak towarowy cieszący się dużą renomą.

R 1177/2022-5, BOSS SERIES



www.euiipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you