

***Teoria neutralizacji i jej wpływ
na zasady oceny podobieństwa znaków towarowych
(na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Messi)***

Prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

Wprowadzenie

Plan wykładu:

1. Znaczenie ogólnych zasad oceny podobieństwa znaków towarowych.
2. 3 płaszczyzny oceny znaków towarowych.
3. Zasady całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
4. Teoria neutralizacji płaszczyzn.
5. Teoria neutralizacji na przykładzie wyroku w sprawie *Messi Cuccitini*, C-449/18P i C-474/18P.
6. Teoria neutralizacji w kontekście wyroku w sprawie *AC MILAN T-353/20*.
7. Praktyka EUIPO – sprawa *Leonardo DiCaprio*.
8. Teoria neutralizacji płaszczyzn – inne przykłady.
9. Konkluzje.



Ogólne zasady oceny podobieństwa znaków towarowych

➤ **Ogólne zasady oceny podobieństwa oznaczeń – punkt wyjścia do zastosowania teorii neutralizacji płaszczyzn.**

1. Całościowa ocena w zakresie:

- **wizualnego,**
- **fonetycznego,**
- **konceptyjnego**

podobieństwa rozpatrywanych znaków **musi opierać się na całościowym wrażeniu** wywieranym przez te znaki, przy uwzględnieniu ich **elementów odróżniających i dominujących** (wyrok TSUE w sprawie C-251/95, Sabèl, pkt 23);

2. Zwycię przeciętny konsument odbiera jednak znak jako całość, nie analizując jego poszczególnych elementów (jw. pkt 23);

3. Im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd (jw. pkt 24);

Ogólne zasady oceny podobieństwa znaków towarowych

4. **Nie można wykluczyć, że podobieństwo pojęciowe** wynikające z faktu, iż w dwóch znakach użyte są obrazy o analogicznej zawartości znaczeniowej, **może wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy wcześniejszy znak posiada charakter szczególnie odróżniający** (wyrok TSUE w sprawie C-251/95, Sabèl, pkt 24);

5. **Zwykłe podobieństwo pojęciowe dwóch znaków jednak nie wystarcza, by zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w sytuacji, gdy wcześniejszy znak nie jest powszechnie znany i składa się jedynie z obrazu przedstawiającego niewiele elementów fantazyjnych** (jw. pkt 25);

6. **Samo skojarzenie dwóch znaków, jakie może wywołać u odbiorców ich analogiczna zawartość znaczeniowa, nie jest jako takie wystarczającą podstawą do uznania, że zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (jw. pkt 26);

Ogólne zasady oceny podobieństwa znaków towarowych

7. Znaki o **wysoce odróżniającym charakterze** – samoistnym lub wynikającym z ich renomy na rynku – **korzystają z większej ochrony** niż te, których charakter jest mniej odróżniający (wyrok TSUE w sprawie C-39/97, Canon, pkt 18);

8. Konieczność odmowy rejestracji znaku towarowego może zachodzić w przypadku, gdy, **pomimo mniejszego stopnia podobieństwa między danymi towarami lub usługami, znaki są bardzo podobne, a wcześniejszy znak, w szczególności jego renoma, ma charakter wysoce odróżniający** (jw. pkt 19);

9. **Poziom uwagi przeciętnego konsumenta**, którego uznaje się za właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, **różni się w zależności od kategorii danych towarów i usług** (jw. pkt 26);

10. **Dokonując oceny znaczenia, jakie ma podobieństwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne** pomiędzy oznaczeniami, należy wziąć pod uwagę **kategorię danych towarów lub usług i sposób ich sprzedaży** (jw. pkt 27);

Ogólne zasady oceny podobieństwa znaków towarowych

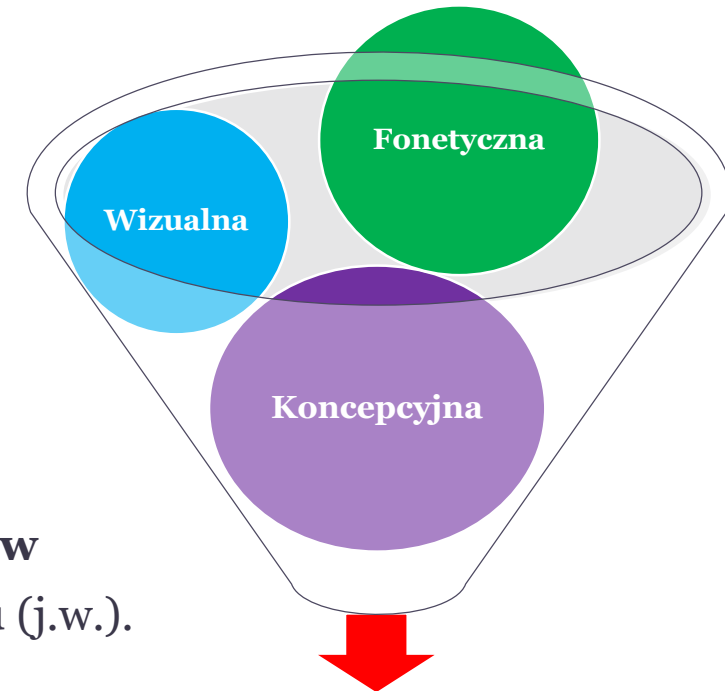
11. **Określając charakter odróżniający znaku** oraz, stosownie do tego, oceniając, czy jest to charakter wysoce odróżniający, należy dokonać ogólnej oceny większej lub mniejszej **zdolności danego znaku do identyfikacji towarów i usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa** (wyrok TSUE w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22);

12. **Należy wówczas wziąć pod uwagę:**

- samoistne cechy znaku towarowego, w tym fakt, czy zawiera on jakikolwiek element opisowy względem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;
- udział znaku w rynku;
- natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania;
- wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku;
- udział procentowy właściwych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów i usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa;
- oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych organizacji gospodarczych i zawodowych (jw. pkt 23);

Ocena podobieństwa znaków – 3 płaszczyzny

13. **Konieczna jest ocena stopnia podobieństwa znaków w odniesieniu do każdej z 3 płaszczyzn** (wyrok w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 27):
- wizualnej
 - fonetycznej
 - koncepcyjnej
14. **Wynik tej oceny może być inny na każdej z płaszczyzn;**
15. **W razie potrzeby, należy także ocenić znaczenie, jakie należy przypisać tym różnym elementom, z uwzględnieniem kategorii danych towarów lub usług oraz okoliczności, w jakich są one wprowadzane do obrotu (j.w.).**



Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

Najistotniejsze zasady i okoliczności, które należy uwzględnić w toku całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd:

1. Zasada współzależności, obejmująca:

- a) wysokie podobieństwo towarów kompensowane przez niewielkie podobieństwo znaków,
- b) niewielkie podobieństwo znaków kompensowane przez wysokie podobieństwo towarów,
- c) niewielkie podobieństwo towarów kompensowane przez wysokie podobieństwo znaków,
- d) wysokie podobieństwo znaków kompensowane niewielkim podobieństwem towarów;

2. Skojarzenie z rodziną znaków;

3. Skojarzenie z sub-markami;

4. Rola zdolności odróżniającej, rozpoznawalności i renomy:

- a) określenie zdolności odróżniającej znaku towarowego,
- b) ochrona silnych znaków towarowych,
- c) ochrona słabych znaków towarowych,
- d) ochrona znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie nabytej wtórnej zdolności odróżniającej;

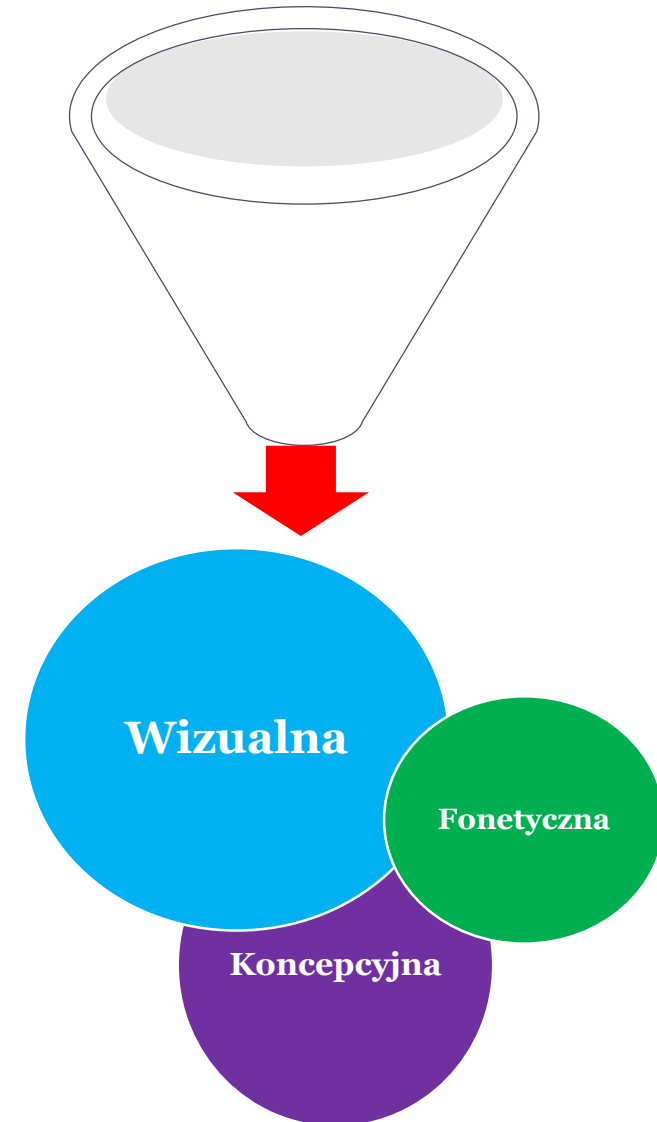
5. Rola właściwego kręgu odbiorców;

6. Inne okoliczności.

Teoria neutralizacji płaszczyzn

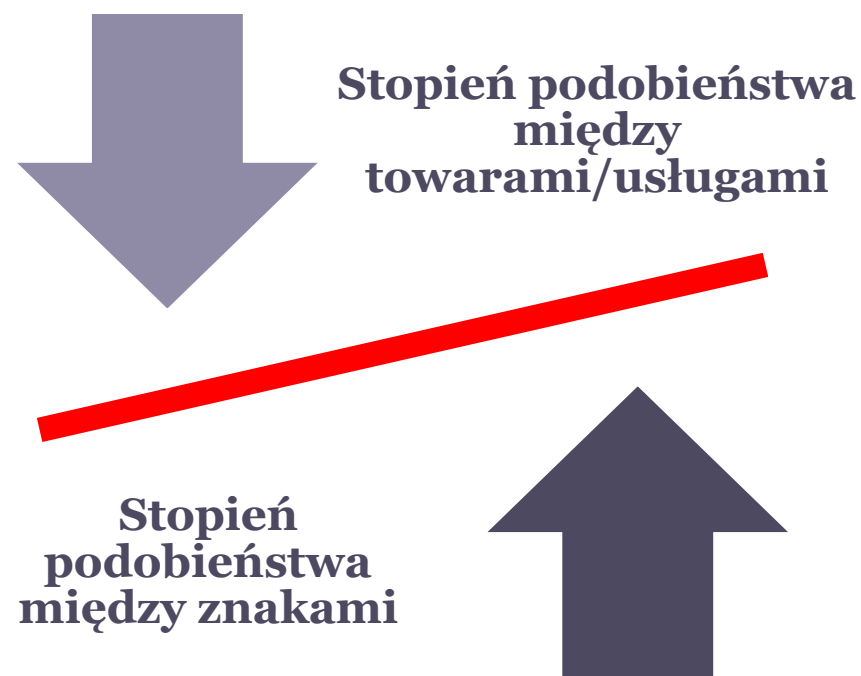
Na czym polega teoria neutralizacji płaszczyzn?

- Wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne aspekty spornych znaków towarowych **nie zawsze mają tę samą wagę.**
- **Zakres podobieństwa lub różnic** między spornymi znakami **może zależeć w szczególności od ich naturalnych właściwości lub warunków**, w jakich towary/usługi nimi oznaczane są wprowadzane do obrotu.
- W większości przypadków **wynik porównania wizualnego zdominuje ocenę podobieństwa** - wynika to ze sposobu, w jaki towary są wprowadzane do obrotu (zwłaszcza w sektorze odzieżowym).



Teoria neutralizacji płaszczyzn

- **Mniejszy stopień podobieństwa między towarami lub usługami może być kompensowany przez większy stopień podobieństwa między znakami, i odwrotnie (wyrok TSUE w sprawie C-39/97, Canon, pkt 17).**
- **Wynik porównania na jednej z płaszczyzn może być neutralizowany na innej płaszczyźnie.**



Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

I. Uwagi ogólne

- Trybunał rozpoznawał odwołanie od wyroku Sądu Ogólnego wniesione przez EUIPO i spółkę hiszpańską J.M.-E.V. et Hijos. Wyrok uchylił decyzję Izby Odwoławczej EUIPO uwzględniającą sprzeciw wniesiony w listopadzie 2011 r. wobec rejestracji znaku towarowego Messi.
- Początkowo **EUIPO uwzględnił sprzeciw w 2013 r. z uwagi na wizualne i fonetyczne podobieństwo między znakami oraz podobieństwo między towarami**, które łącznie wywołują ryzyko wprowadzenia w błąd. Natomiast Messi złożył odwołanie od tej decyzji.
- W kwietniu 2014 r. **Izba oddaliła to odwołanie** stwierdzając, że w przypadku znaków Messi i Messi **istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd, gdyż znaki są podobne w warstwie wizualnej i fonetycznej, a tylko część odbiorców, to znaczy fani futbolu, kojarzy znak Messi ze słynnym piłkarzem** – w ocenie Izby tylko dla tej grupy odbiorców znaki różnią się w warstwie konceptualnej.

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

ZNAK WCZESNIEJSZY	ZNAK SPORNY
<p data-bbox="537 705 868 868">MASSI (znak słowny)</p> <ul data-bbox="236 1025 1065 1362" style="list-style-type: none">• Klasa 18: Walizki, torby sportowe, plecaki i torby podróżne oraz torby na narzędzia.• Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy dla sportowców.• Klasa 35: Usługi detaliczne w sklepach i poprzez światowe sieci komputerowe.	 <ul data-bbox="1217 1029 2117 1362" style="list-style-type: none">• Klasa 9: Aparaty i przyrządy do ratowania życia.• Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy.• Klasa 28: Artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach.

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

II. Ocena Trybunału vs ocena Sądu

- Sąd uchylił decyzję Izby Odwoławczej, stwierdzając iż:
 - **renoma piłkarza kompensuje wizualne i fonetyczne podobieństwa występujące pomiędzy znakami,**
 - **tym samym wykluczone jest ryzyko wprowadzenia w błąd.**
- Sąd przyjął, że **Izba popełniła błąd przyjmując, iż nie występuje różnica między znakami w płaszczyźnie koncepcyjnej,**
- podczas gdy należało przyjąć, że **znacząca część odbiorców łączy znak Messi ze słynnym piłkarzem, uznając tym samym, że brak jest konfuzyjnego podobieństwa między znakami Messi i Massi.**

Renoma

Podobieństwo
wizualne

Podobieństwo
fonetyczne

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

III. Ocena Trybunału

- Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza błędnie założyła, iż tylko kibice futbolu będą kojarzyć znak Messi z osobą słynnego piłkarza i nie zbadała, czy pozostała część odbiorców będzie miała takie samo skojarzenie.
- Ta część relewantnych odbiorców mogła być **ZNACZĄCA**.



- Wśród nabywców towarów mających związek ze sportem, którzy są uważni, rozsądni i dobrze poinformowani, skojarzenia z Lionelem Messi również mogą występować.

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

- **Odnosnie zarzutu naruszenia przez Sąd art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 207/2009 Trybunał przypomniał, iż:**
 - należy dokonywać oceny biorąc pod uwagę **wszystkie istotne elementy stanu faktycznego;**
 - ryzyko wprowadzenia w błąd należy oceniać biorąc pod uwagę:
 - ✓ **podobieństwo wizualne, fonetyczne i konceptualne między znakami,**
 - ✓ **ogólne wrażenie, jakie wywołują oba znaki,**
 - ✓ **uwzględniając ich elementy dystynktywne i dominujące**
- (tj. ogólne zasady oceny).**

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

- Wyrok Trybunału w sprawie Messi **uwzględnia teorię neutralizacji znaku towarowego** zgodnie z którą **różnice konceptualne między znakami mogą równoważyć ich wizualne i fonetyczne podobieństwo**.
- W przypadkach, gdy teoria ta znajduje zastosowanie, **jeden ze znaków porównywanych powinien posiadać jasne i specyficzne znaczenie**. (vide wyroki w sprawach Barbara Becker, PICASSO/PICARO, SIR/ZHIR).
- Zarzuty skargi dot. **uwzględnienia w rozstrzygnięciu faktu notoryjności nazwiska Messi w Europie bez stosownych dowodów przedstawionych przez sławnego piłkarza na datę wniesienia sprzeciwu** - Trybunał uznał je za **niedopuszczalne** na etapie skargi do Trybunału (dopuszczalne są jedynie zarzuty dot. kwestii prawnych).

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

ZNACZENIE WYROKU W SPRAWIE MESSI

- Konceptualna różnica między znakami Massi i Messi, wynikająca z faktu **skojarzenia znaku Messi z osobą słynnego piłkarza**.
- Skojarzenie to umożliwiło **uzyskanie ochrony na później zgłoszony znak towarowy stanowiący nazwisko, ponieważ zgodnie z teorią neutralizacji skojarzenie to wykluczyło ryzyko wprowadzenia w błąd**.



Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

ZNACZENIE WYROKU W SPRAWIE MESSI

- Mimo, iż Trybunał nie uważał się za kompetentny do oceny zarzutów wobec wyroku Sądu dotyczących **okoliczności faktycznych - nie odniósł się krytycznie do stanowiska Sądu, że ocena notoryjności nazwiska może być wzięta pod uwagę przez Sąd nawet w braku dowodów renomy nazwiska na datę złożenia wniosku o rejestrację przedstawionych przez zgłaszającego.**
- **Stanowisko to odbiega od praktyki EUIPO i Sądu w przedmiocie renomy znaków towarowych, - przedstawienie stosownych dowodów na właściwą datę jest wymagane (!)**
- **Sąd wziął pod uwagę sławę piłkarza, która dotyczyła rozpoznawalności znaku zgłaszanego do ochrony, sam znak nigdy wcześniej nie był używany dla towarów ze zgłoszenia**

Teoria neutralizacji – wyrok TSUE w sprawie Messi C-449/18 P i C-474/18 P

ZNACZENIE WYROKU W SPRAWIE MESSI

PYTANIE:

- Jak konceptualna różnica między znakami wpłynie na percepcję relewantnych odbiorców i ryzyko wprowadzenia ich w błąd, gdy **znakiem wcześniejszym będzie znak stanowiący nazwisko słynnej osoby?**
- Teoria neutralizacji stosowana konsekwentnie prowadziłyby do uznania, że **znak podobny do znaku wcześniejszego nie będzie generował ryzyka wprowadzenia w błąd - w rezultacie może zostać zarejestrowany.**
- Tymczasem dotychczas stosowana **rozszerzona ochrona znaków renomowanych stała na przeszkodzie takiej rejestracji.**



Teoria neutralizacji – wyrok Sądu Ogólnego w sprawie AC Milan T-353/20

Wyrok w sprawie AC Milan utrzymał w mocy decyzję Izby Odwoławczej uwzględniającą sprzeciw wniesiony wobec zgłoszenia do ochrony znaku słowno-graficznego AC MILAN (dla materiałów z klasy 16, jak papier, karton, okładki książek, klej, papier do kopiarek, gumki, długopisy itd.) z powodu kolizji z wcześniejszym niemieckim zarejestrowanym znakiem słownym MILAN

Izba przyjęła w zaskarżonej decyzji, że znaki są do siebie podobne w 3 płaszczyznach, w tym w płaszczyźnie koncepcyjnej i w rezultacie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd

Skarga podnosiła, że został naruszony art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 207/2009, ponieważ Izba nie wzięła pod uwagę wysokiej reputacji znaku spornego, niewłaściwie oceniła dominujące i dystynktywne elementy znaku, błędnie dokonała oceny podobieństwa znaków i w rezultacie mylnie przyjęła, że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd

Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd brała pod uwagę niemieckich odbiorców, bo znakiem wcześniejszym był znak niemiecki



AC MILAN

Teoria neutralizacji – wyrok Sądu Ogólnego w sprawie AC Milan T-353/20

Izba przyjęła, że dominującym elementem znaku spornego jest element słowny, a nie znacząca grafika

Dodatkowo rozważała jego znaczenie rozdzielając elementy AC i MILAN, co zmieniało jego znaczenie i miało wpływ na ocenę podobieństwa w płaszczyźnie koncepcyjnej

Słowu MILAN przypisywała znaczenie wiążące się z miastem Mediolan (w języku włoskim), męskim imieniem lub nazwą ptaka, pomijając zupełnie konotacje z klubem piłkarskim

Uwzględniając jedno ze znaczeń słowa MILAN – miasto uznała, że wskazując na miejsce pochodzenia towarów lub siedzibę firmy ma ono słabą zdolność odróżniającą, lecz mimo to uznała, że jest to dominujący element znaku spornego

Uwzględniając to założenie przyjęła, że znaki są w stopniu przeciętnym podobne w płaszczyźnie wizualnej i bardzo podobne w płaszczyźnie fonetycznej

Teoria neutralizacji – wyrok Sądu Ogólnego w sprawie AC Milan T-353/20

W płaszczyźnie koncepcyjnej Izba uznała znaki za podobne w przeciętnym stopniu dla odbiorców z uwagi na obecność w obu znakach słowa MILAN

Dla odbiorców, którzy nie rozumieją znaczenia słowa MILAN płaszczyzna koncepcyjna pozostaje bez znaczenia dla oceny podobieństwa znaków, bo jest to słowo fantazyjne

Skarga podnosiła, że Izba błędnie nie wzięła pod uwagę reputacji znaku zgłoszonego do ochrony i sławy klubu piłkarskiego AC MILAN

Izba uznała, że z uwagi na charakterystykę towarów sprzedawanych głównie w sklepach samoobsługowych największe znaczenie przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd będzie miała warstwa wizualna

Najważniejszy argument przemawiający zdaniem Sądu za słusnością wydanej przez Izbę decyzji dotyczy faktu, że przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd pod uwagę należy wziąć tylko renome znaku wcześniejszego a nie reputację czy sławę znaku później zgłoszonego do ochrony. Podważa to słusność wcześniej wydanego wyroku w sprawie MESSI. Czy różnica w podejściu może wynikać z faktu, że MESSI to nazwisko osoby fizycznej, a AC MILAN to nazwa klubu piłkarskiego?

Praktyka EUIPO w podobnych sprawach

W praktyce EUIPO wydaje się, że stanowisko jest podobne w większym stopniu do orzeczenia w sprawie AC MILAN z uwagi na fakt, że:

- Bierze pod uwagę okoliczności występujące po stronie znaku wcześniejszego
- Dodatkowo wymaga wykazania rozpoznawalności znaku wcześniejszego dla zastrzeżonych towarów i usług
- Wymaga dowodów wysokiej rozpoznawalności znaku nawet, gdy jest nim nazwisko sławnej osoby

Praktyka EUIPO – sprawa Leonardo DiCaprio

Decyzja Wydziału Sprzeciwów EUIPO z dnia 27.07.2020 r. - Lonely DiCaprio vs. Leonardo DiCaprio) - Sprzeciw wobec znaku towarowego B2944422 z 27 lipca 2020 r.

- Znak Leonardo di Caprio był zarejestrowany dla klasy 9, 35, 40 i 41 - m.in. dla usług rozrywkowych w zakresie produkcji filmowej.
- W toku postępowania rozważano, **czy wnoszący sprzeciw wykazał, że wcześniejszy znak był używany dla celów wskazania pochodzenia towarów i usług.**
- Przedstawione dowody dotyczyły natomiast **międzynarodowej sławy aktora, jego reputacji oraz powszechnie znanego statusu.**
- W toku postępowania sprzeciwowego badano okoliczność czy znak Leonardo DiCaprio był znakiem renomowanym i powszechnie znanym dla usług produkcji filmowej.
- Ustalono, że **oznaczenie Leonardo DiCaprio nie było używane w ramach oferowania usług w UE i identyfikuje ono jedynie artystyczne pochodzenie jego działalności zawodowej jako aktora.**

Praktyka EUIPO – sprawa Leonardo DiCaprio

Decyzja Wydziału Sprzeciwów EUIPO z dnia 27.07.2020 r. - Lonely DiCaprio vs. Leonardo DiCaprio) - Sprzeciw wobec znaku towarowego B2944422 z 27 lipca 2020 r.

- Oznaczenie Leonardo DiCaprio **nie identyfikowało nigdy działalności polegającej na świadczeniu usług produkcji filmowej.**
- Izba Odwoławcza podkreśliła, że **dla oceny zdolności odróżniającej znaku nie można założyć, że znak taką inherentną zdolność posiada – nawet gdy odnosi się do bardzo znanej osoby.**
- Należy wykazać, że znak nabył silną zdolność odróżniającą wśród relewantnych odbiorców dzięki intensywnemu wprowadzaniu do obrotu towarów i usług z tym znakiem.
- W sprawie najistotniejsze było wykazanie **silnej zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego, co wpływało na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd, powstanie renomy czy statusu znaku powszechnie znanego.**
- Izba uznała, że przedstawione dowody nie potwierdziły rozpoznawalności znaku wśród relewantnych odbiorców, udziału towarów ze znakiem w rynku. Nie wykazano renomy ani powszechnej znajomości znaku (co pozwoliłoby na uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich klas towarowo-usługowych).
- **Sprzeciw został uwzględniony tylko wobec towarów i usług z klasy 41, gdyż znak Lonely DiCaprio został zgłoszony dla identycznych towarów i usług w tej klasie.**

Teoria neutralizacji – inne przykłady

Przykłady zastosowania teorii neutralizacji - sprawa PICASSO/PICARO C-361/04P:

- ze względu na charakter towarów (samochody), a w szczególności ich cenę i bardzo techniczny charakter, przeciętny konsument wykazuje szczególnie dużą uwagę przy zakupie takich towarów;
- Oznaczenie słowne PICASSO posiada dla właściwego kręgu odbiorców **jasną i określoną treść semantyczną**;
- **Renoma malarza** Pablo Picasso jest bowiem taka, że w **braku odmiennych konkretnych wskazówek, nie jest możliwe, że oznaczenie PICASSO jako znak towarowy dla pojazdów mogłoby się nakładać w postrzeganiu przeciętnego konsumenta na nazwisko malarza** w ten sposób, że konsument ten skonfrontowany z oznaczeniem PICASSO w kontekście omawianych towarów **nie będzie odbierał znaczenia oznaczenia jako nazwiska malarza i będzie je zasadniczo postrzegał jako jedną z marek pojazdów** (wyrok Sądu, T-185/02).



Źródło: <https://deon.pl/swiat/ponad-100-mln-dolarow-za-sprzedaz-dziel-pabla-picassa.1656623>



Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Xsara_Picasso

Teoria neutralizacji – inne przykłady

Przykłady zastosowania teorii neutralizacji - sprawa Obelix/Mobilix:

- **Różnice koncepcyjne mogą neutralizować w określonych okolicznościach podobieństwa kolidujących oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym.**
- Taka neutralizacja wymaga, aby **przynajmniej jedno ze spornych oznaczeń posiadało z perspektywy właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie**, tak że odbiorcy ci są w stanie uchwycić je w sposób natychmiastowy (wyrok sądu w sprawie T-336/03 Obelix/Mobilix, pkt 80-81).
- Wg Sądu słowo OBELIX będzie **bez trudu identyfikowane przez przeciętnych odbiorców z popularną postacią z komiksu**, co sprawia, że jest bardzo mało prawdopodobne, by od strony koncepcyjnej odbiorcy mogli w jakikolwiek sposób pomylić to określenie z mniej lub bardziej podobnymi wyrazami.



Źródło:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Obelix>

Teoria neutralizacji – inne przykłady

- **Wystarczy, by jeden z zestawionych znaków posiadał konkretne znaczenie**, w wyniku czego odbiorcy mogą je odczytać w sposób **natychmiastowy** (wyrok TSUE w sprawie C-16/06P Les Éditions Albert René Sàrl, pkt 98; C-206/04 P, pkt. 35).
- Mechanizmu kompensacji **nie można zastosować, gdy żaden ze znaków nie posiada jasnego i konkretnego znaczenia** (wyrok Sądu w sprawie T-183/02 i T-184, El Corte Ingles, pkt 99).
- W praktyce **różnice pomiędzy znakami w jednej płaszczyźnie może zneutralizować podobieństwo występujące na innych płaszczyznach** i w konsekwencji – doprowadzić do wyłączenia podobieństwa oznaczeń (**zasada znoszenia podobieństwa**).

(R. Skubisz [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, Tom XIV B, Warszawa, 2017, s. 761).

Teoria neutralizacji – inne przykłady

UWAGA:

- **Nie każdy brak podobieństwa pojęciowego może prowadzić do neutralizacji podobieństwa na innych płaszczyznach.**
- Neutralizację można stosować **tylko w drodze wyjątku**, gdy przynajmniej **jedno z oznaczeń jako całość ma wyraźne i specyficzne znaczenie, które właściwy krąg odbiorców może natychmiast uchwycić** (Guidelines EUIPO za wyrokiem w sprawie C-437/16 P, Wolf Oil Corp, pkt 54);
- **By neutralizacja miała zastosowanie**, znaczenie oznaczenia musi być **jasne i określone dla znacznej części kręgu odbiorców**, dla którego oznaczenia te są wizualnie i brzmieniowo podobne (Wyrok Sądu w sprawie T-94/17, Taiga pkt 80);
- **Jeżeli żadne z oznaczeń nie ma wyraźnego i określonego znaczenia, które mogłoby być natychmiast zrozumiane przez znaczną część odbiorców, neutralizacja nie jest uzasadniona**, niezależnie od tego, że dla innej części odbiorców przynajmniej jedno z oznaczeń posiadało takie znaczenie
- **Dla konsumentów angielskojęzycznych słowo "taiga" nie jest kojarzone z żadnym konkretnym pojęciem** (Wyrok Sądu w sprawie T-94/17, Taiga AB, pkt 70-73).

Teoria neutralizacji - konkluzje

TRUDNOŚCI W PRAKTYCE

- Mimo, iż przynajmniej **jedno z oznaczeń ma wyraźne i określone znaczenie, które cały właściwy krąg odbiorców może natychmiast uchwycić, podobieństwo wizualne lub fonetyczne może być tak duże, że wynikające z niego różnice pojęciowe nadal nie będą mogły zostać zrównoważone** (Guidelines EUIPO za wyrokiem Sądu w sprawie T-353/02, Duarte y Beltrán, pkt 34).

Teoria neutralizacji - konkluzje

- Czy po wyroku w sprawie Messi kształtuje się nowa linia orzecznicza, z którą jedynie niektóre orzeczenia Sądu pozostają w sprzeczności?
- **Szersze możliwości rejestracji nazwisk słynnych osób** dla jakichkolwiek towarów i usług, bez względu na istnienie innych wcześniejszych znaków towarowych podobnych do takiego oznaczenia.
- Dodatkowo, w świetle wyroku w sprawie Messi , **powszechnie znany charakter nazwiska** może zostać w postępowaniu rejestrowym uwzględniony przez organ czy sąd jako **fakt powszechnie znany bez względu na to, czy zostały przedstawione przez stronę dowody notoryjności takiego nazwiska.**
- **W jakim kierunku zmierzać będzie dalsze orzecznictwo?**





Warsaw

ul. Jasna 26,
00-054 Warszawa
☎ 00 48 22 608 7000
✉ office@skslegal.pl

Wrocław

Plac Solny 16,
50-062 Wrocław
☎ 00 48 71 346 7700
✉ office.wroclaw@skslegal.pl

Poznań

ul. Mickiewicza 35,
60-837 Poznań
☎ 00 48 61 856 0419
✉ office.poznan@skslegal.pl

Katowice

ul. Wojewódzka 10,
40-026 Katowice
☎ 00 48 32 731 5986
✉ office.katowice@skslegal.pl

www.skslegal.pl