

— obciążenie John Mills Ltd kosztami postępowania poniesionymi przez EUIPO.

Zarzuty i główne argumenty

Naruszenie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ⁽¹⁾

- Sąd dokonał błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009, ograniczając zakres jego stosowania do pojęcia „identyczności” oznaczeń i nadając mu znaczenie wynikające z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009.
- Sąd nie uwzględnił wystarczająco celu art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 polegającego na zapobieżeniu niewłaściwemu używaniu znaku towarowego przez agenta właściciela tego znaku, ponieważ agent może wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie trwania relacji gospodarczej łączącej go z właścicielem i, w konsekwencji, czerpać nienależną korzyść z wysiłków i inwestycji dokonanych przez właściciela znaku towarowego — ponieważ Sąd przyznał w sposób dyskusyjny pierwszeństwo wykładni literalnej. Natomiast orzecznictwo Unii opiera się stale na celowościowej wykładni prawa unijnych znaków towarowych.
- Literalna wykładnia nie umożliwia również stwierdzenia, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 ma zastosowanie jedynie do identycznych znaków towarowych. Wystarcza zatem, gdy sporne oznaczenia pokrywają się w zakresie elementów, do których zasadniczo odnosi się charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego. Na tej podstawie odpowiednim kryterium dla zbadania kolidujących ze sobą znaków towarowych w świetle art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 jest określenie, czy zgłoszenie unijnego znaku towarowego odtwarza zasadnicze elementy wcześniejszego znaku towarowego w sposób taki, że jest oczywiste, iż zgłaszający przywłaszcza sobie uprawnienia przysługujące zgodnie z prawem właścicielowi znaku towarowego. Faktycznie nieuczciwy agent miałby możliwość uniemożliwienia nie tylko wszelkiej dalszej rejestracji wcześniejszego znaku towarowego przez pierwotnego właściciela znaku towarowego w Unii Europejskiej — lecz również uniemożliwienia jakiegokolwiek używania wcześniejszego znaku towarowego przez pierwotnego właściciela w Unii Europejskiej.

Naruszenie art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości

- Zaskarżony wyrok zawiera sprzeczne rozumowanie w zakresie, w jakim stwierdzono w nim z jednej strony, że oznaczenia są identyczne, gdy jedno oznaczenie odtwarza drugie bez żadnej zmiany lub uzupełnienia, a z drugiej strony, że oznaczenia są również identyczne, gdy dokonane zmiany nie zmieniają charakteru odróżniającego danego oznaczenia (zob. pkt 38–40 zaskarżonego wyroku). Takie rozumowanie jest sprzeczne, ponieważ to samo pojęcie „identyczności” zastosowano do różnych sytuacji prawnych i faktycznych, a także błędnie nadano mu dwa różne znaczenia.
- Sąd nie przedstawił wyjaśnień dotyczących względów, dla których jest zdania, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są objęte zakresem stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 — w następstwie zastosowania przez Sąd kryteriów określonych w pkt 39 zaskarżonego wyroku.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydane w dniu 24 października 2018 r. w sprawie T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO, wniesione w dniu 21 grudnia 2018 r. przez The Yokohama Rubber Co. Ltd

(Sprawa C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: The Yokohama Rubber Co. Ltd (przedstawiciele: D. Martucci, F. Boscarol de Roberto, avvocati)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Pirelli Tyre SpA

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku;
- w razie potrzeby, przekazanie sprawy Sądowi;
- obciążenie Pirelli Tyre SpA kosztami postępowania poniesionymi w postępowaniach przed Sędem i Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Część pierwsza zarzutu pierwszego: czy znak towarowy stanowi kształt towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 (?)?

Sąd stwierdził, że pomimo tego, iż przedstawienie graficzne stanowiące sporne oznaczenie nie ma żadnych konturów i nie załączono do niego żadnego uzupełniającego opisu, Pirelli nie kwestionowała, że niektóre z modeli jej opon zawierają na powierzchni opony żłobienie w kształcie przedstawionym w spornym oznaczeniu. Także przyznana właściwemu organowi możliwość uwzględnienia dowodów związanych z identyfikacją istotnych cech spornego oznaczenia trójwymiarowego została rozszerzona na badanie oznaczeń dwuwymiarowych. Sąd zakończył swój wywód wskazując, że: „Należy zaś stwierdzić, że poddany obiektywnej i konkretnej analizie sporny znak towarowy nie przedstawia wzoru bieżnika. Co najwyżej prezentuje samo żłobienie bieżnika”. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że orzecznictwo, które rozwinęło w odniesieniu do trójwymiarowych znaków towarowych utworzonych z wyglądu towaru lub części samego towaru, ma także zastosowanie w wypadkach — tak jak w niniejszej sprawie — gdy zgłoszony znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym składającym się z dwuwymiarowego przedstawienia tego towaru lub części towaru. W takim wypadku znak towarowy nie jest również utworzony z oznaczenia niezwiązanego z wyglądem towarów, które oznaczono tym znakiem. Graficzne przedstawienie spornego znaku towarowego wyraźnie odtwarza kształt towaru (to jest wzór), który ma ono przedstawiać, lub towaru, do którego odnosi się ze względów technicznych. Przedstawione przez Sąd wyjaśnienie, zgodnie z którym oznaczenie nie jest istotną częścią towaru, jest arbitralne i niezgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości oraz samego Sądu. Kwestią, jaką należy rozpatrzyć, nie jest to, czy oznaczenie stanowi istotną część towaru, lecz czy oznaczenie jest częścią towaru.

Część druga zarzutu pierwszego: czy Izba Odwoławcza dodała do kształtu elementy niestanowiące części oznaczenia i będące zatem elementami zewnętrznymi i obcymi?

Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła prawidłowo kształtu przedstawionego w spornym oznaczeniu i dokonała w nim zmian. Innymi słowy Izba Odwoławcza zmieniła charakter oznaczenia, wskazując na, lub zakładając, istnienie zewnętrznych lub obcych cech lub właściwości. Faktycznie Izba Odwoławcza nie dodała elementów do oznaczenia, lecz oceniła kształt rzeczywistych towarów, a nie abstrakcyjny kształt. Jeśli oznaczenie, jak stwierdził Sąd, jest rzeczywistym przedstawieniem części towarów oznaczonych tym oznaczeniem, należy dokonać analizy cech kształtu wynikających z graficznego przedstawienia w świetle funkcji danych towarów. Zdaniem strony skarżącej wydaje się, iż Sąd stwierdził, że EUIPO dążyło do ustalenia ukrytych cech, które nie są widoczne w przedstawionym kształcie. Chociaż ta ocena powinna niewątpliwie zostać ograniczona *prima facie* do analizy zgłoszonego kształtu, relacja między tym kształtem (żłobieniem) a funkcją towarów (opon) wymaga uwzględnienia uzupełniającej informacji. Zdaniem strony skarżącej analiza zgłoszonego oznaczenia jest całkiem prosta ze względu na fakt, że na towarach umieszczono znak towarowy jako seryjne odtworzenie oznaczenia. Powstaje zatem następujące pytanie: „czy odtworzenie bezspornie stanowi funkcjonalny element części towaru”, a nie — wbrew temu, co stwierdził Sąd — „czy odtworzenie bezspornie stanowi przedstawienie istotnej części lub niewielkiej części towaru?”.

Zarzut drugi: w przedmiocie przeinaczenia okoliczności faktycznych

Sąd błędnie ocenił wszystkie okoliczności faktyczne i dokumenty przedstawione przez Yokohamę. W niniejszej sprawie strona skarżąca wyraźnie wskazała dowody, jakie miał przeinaczyć Sąd, a także błędy w ocenie, które jej zdaniem prowadziły do tego przeinaczenia. Takie przeinaczenie jest oczywiste w świetle dokumentów zawartych w aktach będących w posiadaniu Sądu, bez konieczności przeprowadzania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

**Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 23 października 2018 r. w sprawie T-672/17:
Mamas and Papas/EUIPO, wniesione w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Mamas and Papas Ltd**

(Sprawa C-825/18 P)

(2019/C 148/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Mamas and Papas Ltd (przedstawiciele: S. Małynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, solicitors)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO;
- orzeczenie w kwestii dotyczącej wcześniejszego ujawnienia;
- przekazanie sprawy Sądowi Unii Europejskiej w odniesieniu do pozostałych zarzutów podniesionych przed Sądem, co do których nie orzekł on jednak;
- obciążenie EUIPO i interwenienta własnymi kosztami postępowania oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

W pierwszej kolejności Sąd naruszył prawo w odniesieniu do uprawnień EUIPO do zbadania okoliczności faktycznych, na podstawie art. 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych ⁽¹⁾, związanych z ujawnieniem wcześniejszego wzoru. Gdy właściciel wzoru potwierdził wyraźnie wcześniejsze ujawnienie, EUIPO nie może dokonać odmiennego stwierdzenia w tym zakresie.