

NEWSLETTER

IP LAW Wrzesień 2017

Temat miesiąca

Słynny znak Ferrari zagrożony

W rejestrach urzędów patentowych można znaleźć mnóstwo tzw. „martwych” znaków towarowych, czyli takich, które co prawda nadal są zarejestrowane, ale od wielu lat nie są już używane w obrocie. Przedsiębiorcy bardzo często zapominają, iż istnieje obowiązek używania znaku towarowego w obrocie, a nieużywanie przez określony czas (przeważnie okres 5 lat) może zakończyć się unieważnieniem ich znaków. Ostatnio przekonał się o tym właściciel słynnej marki Ferrari. Chyba wiele osób słyszało kiedyś o słynnym modelu samochodów Ferrari Testarossa. Wielkimi fanami tego kultowego samochodu, który osiągał prędkość 290 km/h, byli m.in. Elton John czy Alain Delon. Niektórzy twierdzą, że swój sukces komercyjny Ferrari Testarossa osiągnął dzięki Sonnemu Crockettowi, który w znanym na całym świecie serialu Policjanci z Miami jeździł właśnie tym modelem Ferrari.

Ferrari Testarossa przestał być produkowany ponad 20 lat temu (ostatnie egzemplarze wprowadzono do obrotu w 1996 r.) i właśnie z tego powodu nad spółką Ferrari zawisło widmo utraty tego znaku towarowego wskutek jego nieużywania w obrocie.

Spór o znak Testarossa zaczął się od tego, że niemiecki przedsiębiorca złożył wnioski o rejestrację znaku towarowego Testarossa dla rowerów. Spółka Ferrari sprzeciwiła się temu wnioskowi, ale sąd w Düsseldorfie uznał, że Ferrari nie może sprzeciwić się wnioskowi o rejestrację tego znaku, ponieważ od ponad 5 lat nie używa znaku w obrocie. Spółka broniła się w ten sposób, że używa znaku np.

poprzez oferowanie usług serwisowych przeznaczonych dla tych modeli samochodów, ale to nie przekonało sądu niemieckiego.

Następnie, niemiecki przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wygaszenie znaków Testarossa wskutek ich nieużywania do niemieckiego urzędu patentowego oraz EUIPO, które mogą zakończyć się sukcesem, skoro Ferrari nie udało się dotychczas przekonać sądu niemieckiego o używaniu znaku Testarossa w obrocie.

Omawiany przykład powinien przypominać przedsiębiorcom, że nawet najbardziej znane marki mogą ulec wygaszeniu wskutek ich nieużywania w obrocie. Warto przy tym pamiętać, że właściciele takich marek, nawet jak ich nie używają w obrocie (z jakichkolwiek powodów), mogą skutecznie zapobiegać ryzyku wygaszenia ich znaków w stosunkowo łatwy sposób: poprzez ich ponowne zgłaszanie do rejestracji przed upływem 5-letniego okresu od ostatniego użycia znaku w obrocie. Co prawda, wówczas okres ochrony znaku ulegnie skróceniu o mniej więcej połowę w stosunku do „regularnego” 10-letniego okresu ochrony znaku, ale w przypadku tak popularnych i wciąż rozpoznawanych marek jak właśnie Testarossa, nie jest to chyba wygórowana cena za zachowanie wyłączności do używania znaku.

Co ciekawe, spółka Ferrari – chyba nauczona błędami z przeszłości – w lutym 2017 r. ponownie zgłosiła znak Testarossa do rejestru w EUIPO.

ORZECZENIE

Whisky PORT CHARLOTTE jednak niepodobne do wina PORTO
Wyrokiem z dnia 14 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości musiał rozstrzygnąć charakter prawny relacji pomiędzy dwoma reżimami prawnymi dotyczącymi z jednej strony ochrony znaków towarowych, z drugiej zaś ochrony nazw geograficznych.

w znaku słowa „PORT”, które jednoznacznie kojarzy się z nazwą geograficzną słynnego wina pochodzącego z Portugalii. Mimo, że spółka brytyjska ograniczyła wykaz towarów tylko do „whisky”, IVDP podtrzymało swój wniosek o unieważnienie znaku.

EUIPO zarówno w pierwszej instancji jak i w Izbie Odwoławczej oddaliło wniosek o unieważnienie. EUIPO uznało przed wszystkim, że ochrona nazwy pochodzenia wina jest regulowana wyłącznie w Rozporządzeniu nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Rozporządzenie 1234/07), a nie Rozporządzeniem nr 207/2009 o znaku towarowym UE, w związku z czym jest objęta wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Podkreśliła ponadto, że sporny znak „PORT CHARLOTTE” nie odwołuje się do nazwy geograficznej oraz że whisky to inny rodzaj alkoholu niż wino, co dodatkowo niweluje ryzyko konfuzji.

IVDP wniosło do Sądu skargę, w której podniosło szereg zarzutów, w tym przede wszystkim zarzut błędnego uznania przez EUIPO, iż ochrona nazw pochodzenia dla win jest regulowana wyłącznie rozporządzeniem nr 1234/2007, a nie również prawem krajowym, a także zarzut, iż EUIPO uznała w błędny sposób, że rejestracja lub zastosowanie spornego znaku towarowego nie stanowią ani wykorzystania, ani przywołania nazwy pochodzenia „Porto” lub „Port”, w związku z czym nie zachodzi potrzeba badania jego renomy.

Trybunał uznał ostatecznie, że ustanowiony w Rozporządzeniu nr 1234/07 system ochrony ma wyczerpujący charakter, w związku z czym, jeżeli dana nazwa chroniona jest za pomocą tego rozporządzenia, to nie może być ona dodatkowo chroniona na podstawie krajowego systemu ochrony oznaczeń geograficznych.

Tak więc, o ile Rozporządzenie nr 1234/07 nie sprzeciwia się zasadniczo ochronie na podstawie prawa krajowego „prostego oznaczenia pochodzenia geograficznego”, czyli nazwy, w przypadku której nie istnieje bezpośredni związek między z jednej strony określoną jakością, renomą lub inną właściwością produktu, a z drugiej strony specyficznym miejscem jego pochodzenia geograficznego, i która w konsekwencji nie jest objęta zakresem stosowania Rozporządzenia nr 1234/07, o tyle inaczej jest w przypadku, gdy tak jak w rozpatrywanej sprawie spór dotyczy nazwy pochodzenia przyznanej winu PORTO, która objęta jest zakresem stosowania tego rozporządzenia. Innymi słowy Trybunał uznał, iż ochrona tego rodzaju oznaczeń geograficznych jak nazwa PORTO itp., które chronione są na podstawie Rozporządzenia 1234/07, nie może być uzupełniona odpowiednim prawem krajowym przyznającym dodatkową ochronę, gdyż ochrona wynikająca z tego rozporządzenia ma charakter wyłączny.

Odnosnie zarzutów IVDP w zakresie błędnych ustaleń stanu faktycznego, Trybunał co prawda nie mógł ich uwzględnić (na etapie rozpatrywania sprawy przez Trybunał nie można uwzględnić zarzutu błędnych ustaleń stanu faktycznego), niemniej jednak pośrednio odniósł się do nich w swoim wyroku. Trybunał uznał bowiem, że Sąd nie naruszył prawa i prawidłowo stwierdził, że nawet jeśli wyraz „port” stanowi część składową spornego znaku towarowego, to gdy przeciętny konsument będzie miał do czynienia z whisky oznaczoną znakiem towarowym PORT CHARLOTTE, nie skojarzy tej whisky z winem PORTO korzystającym z rozpatrywanej nazwy pochodzenia.

AKTUALNOŚCI

Polski producent napojów „John Lemon” zmienia nazwę po rozmowie z Yoko Ono.

Katowicka firma postanowiła zmienić nazwę swoich produktów po tym, jak do biznesmanów odezwał się prawnik Yoko Ono. Poinformował ich, że nazwa „John Lemon” godzi w dobre imię zmarłego męża artystki. Właściciele firmy wskazują, że nie zamierzali wykorzystywać wizerunku Johna Lenona, ale kosztowny proces za granicą mógłby doprowadzić firmę do upadku. Od teraz marka ma nosić nazwę „On Lemon”.