

Perlage zbyt opisowe dla znaku wody mineralnej

Tak uznał Sąd UE. Jego zdaniem słowo perlage osobom francuskojęzycznym jednoznacznie kojarzy się z bąbelkami i nie ma wartości odróżniającej. W efekcie nie można zarejestrować go jako unijnego znaku towarowego



Marek Rumak
radca prawny,
Affre i Wspólnicy
sp. k.

Spółka Polskie Zdroje sp. z o.o. sp. k., znana na rynku przede wszystkim jako producent wody „Cisowianka”, przegrała właśnie walkę o rejestrację w Urzędzie ds. Własności Intelaktualnej UE (EUIPO) słownego znaku towarowego „perlage”. Sąd UE w wyroku z 28 listopada 2017 r. (sprawa T-239/16) oddalił skargę na odmowę rejestracji go dla oznaczenia wody mineralnej.

Cisowianka w Europie

Spór rozpoczął się w 2014 r., kiedy spółka złożyła w EUIPO

wniosek o rejestrację nazwy „perlage” jako znaku towarowego UE. Ekspert EUIPO odrzucił zgłoszenie. Jako podstawę odmowy rejestracji wskazał art. 7 ust. 1 lit. b i c w zw. z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2009 r. L 78, s. 1; dalej: rozporządzenie). Uznał, że znak jest opisowy wobec wody mineralnej, a nawet pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Spółka złożyła odwołanie, ale Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła je. Spółka złożyła skargę do Sądu UE.

Argumentacja polskiej spółki oparta była na dwóch zarzutach. Po pierwsze twierdziła, że nie można uznać znaku „perlage” za opisowy wobec wskazanych towarów, a EUIPO nie przedstawił wiarygodnych dowodów potwierdzających takie rozumienie tego słowa i oparł swoje ustalenia na hasłach z Wikipedii, która jest niewiarygodnym źródłem informacji. Ponadto spółka przytaczała przykłady innych znaków towa-

rowych „perlage”, zarejestrowanych m.in. dla szampana.

Po wtóre spółka zarzuciła EUIPO, że ten nie uwzględnił nabycia zdolności odróżniającej w wyniku używania znaku „perlage” w obrocie, co w świetle treści art. 7 ust. 3 rozporządzenia pozwala na rejestrację nawet znaków opisowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia.

Sąd wskazanym wyrokiem oddalił skargę w całości. Odnośnie do pierwszego z zarzutów sąd uznał ustalenia EUIPO za prawidłowe. Skład orzekający stwierdził przy tym, że sam fakt, iż dane wyrażenie posiada kilka znaczeń, nie wyklucza posiadania przez nie charakteru opisowego. Aby można było odmówić rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia, wystarczy bowiem, aby przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń zgłoszony znak towarowy mógł być używany w celu opisanania towarów. Jest to pogląd od dawna utarty w orzecznictwie (a przynajmniej od wyroku trybunału z 2003 r. w spra-

wie Doublemint; sprawa C-191/01).

Decyduje francuski słownik

Trybunał przytoczył przy tym definicję słowa „perlage” zawartą w słowniku Le Grand Robert. Wynika z niej, że określenie to odnosi się m.in. do „zjawiska perlenia się, tworzenia się drobnych pęcherzyków w cieczy”. Określenie „perlage” wskazuje zatem w swym pierwszym znaczeniu, iż dany towar, czyli woda mineralna, zawiera bąbelki i że chodzi tu o napój gazowany. Słownik ten wskazywany był przez EUIPO, tak więc zarzut spółki jakoby EUIPO nie przedstawiło żadnego dowodu potwierdzającego opisowy charakter oznaczenia „perlage”, był nieprawdziwy.

Sąd uznał za nieistotne dla sprawy argumenty potwierdzające, że istnieją również inne znaki towarowe „perlage” zarejestrowane dla szampanów i innych napojów alkoholowych. Uznał bowiem, że w żaden sposób nie zmienia to postrzegania tego słowa jako przywołujące-

go na myśl obecność bąbelków w wodzie mineralnej.

Odnośnie do drugiego głównego argumentu odnoszącego się do nabycia przez znak „perlage” wtórnej zdolności odróżniającej, sąd uznał, że spółka powinna była przedstawić dowody na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w tych krajach, w których istniała podstawa odmowy rejestracji, czyli w krajach francuskojęzycznych (Francja, Belgia, Luksemburg).

Tymczasem jedyne dowody przedstawione przez spółkę to dwie faktury potwierdzające sprzedaż wody oznaczonej znakiem „perlage” we Francji (jedna zresztą z datą późniejszą niż data zgłoszenia) oraz nagrody i wyróżnienia przyznane rozpatrywanemu towarowi na poziomie krajowym (uzyskane w znacznej większości w Polsce) oraz międzynarodowym, a także publikacje w internecie pochodzące z lat 2011–2015 oraz artykuł prasowy dotyczący rozpatrywanego towaru (wszystkie w języku polskim) – stwierdził sąd.