Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 22 lutego 2018 r.[1]

Sprawa C-217/17 P

Mast-Jägermeister SE
przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Odwołanie – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Wzory wspólnotowe – Zgłoszenie – Odmowa przyznania daty zgłoszenia – Przedstawienie wzoru – Jednoznaczność przedstawienia

I. Wprowadzenie

1. Wydawałoby się, że ze względu na dużą liczbę postępowań w przedmiocie unijnych znaków towarowych sądy Unii dokonały już wyczerpującej analizy większości problemów z zakresu zgłoszeń praw własności intelektualnej. Niniejsze odwołanie z zakresu prawa regulującego wzory dotyczy jednak przyznania daty zgłoszenia i wynikającego z niego prawa pierwszeństwa – zespołu zagadnień, któremu nie poświęcono jeszcze praktycznie żadnego orzecznictwa.

2. W sprawie chodzi o to, jakie warunki musi spełnić zgłoszenie wzoru, aby Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przyznał datę zgłoszenia. Podczas gdy skarżąca, Mast-Jägermeister, uważa za usprawiedliwione jedynie określone wymagania techniczne co do przedstawienia wzoru, EUIPO i Sąd są zdania, że przedstawienie nie może być również niejednoznaczne co do treści.

II. Ramy prawne

A. Prawo międzynarodowe

3. Artykuł 4 część A konwencji paryskiej[2] określa prawo pierwszeństwa wynikające ze zgłoszenia prawa własności intelektualnej.

„A. [Zgłoszenie krajowe]

1 Język oryginału: niemiecki.

2 Konwencja o ochronie własności przemysłowej, ostatnio zrewidowana w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 września 1979 r. (*United Nations Treaty Series*, Vol. 828, No 11851, s. 305, zwana dalej „konwencją paryską"), została podpisana w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r.

1. Każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami związku, albo jego następca prawny, będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach z prawa pierwszeństwa w terminach niżej określonych.

2. Uznaje się, że każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego państwa będącego członkiem związku albo stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami będącymi członkami związku ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa.

3. Przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym państwie, niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia".

B. Prawo Unii regulujące wzory

4. Artykuł 3 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002 [3] definiuje wzór jako „postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji".

5. Artykuł 36 rozporządzenia nr 6/2002 ustanawia wymogi, jakie musi spełniać zgłoszenie wzoru:

„1. Wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego zawiera:

[…]

c) przedstawienie wzoru umożliwiające jego odtwarzanie; […].

2. Ponadto zgłoszenie musi zawierać wskazanie produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany.

3. […]

4. […]

5. Zgłoszenie musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu wykonawczym.

6. […]".

6. Artykuł 38 tego rozporządzenia definiuje datę zgłoszenia wzoru:

„Za datę dokonania zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający składa w [EUIPO] dokumenty zawierające dane określone w art. 36 ust. 1 […]".

7. Artykuł 41 ust. 1–3 rozporządzenia nr 6/2002 odpowiada w istocie art. 4 część A konwencji paryskiej.

8. Badanie wymogów formalnych jest przedmiotem art. 45 rozporządzenia nr 6/2002:

„1. [EUIPO] bada, czy zgłoszenie spełnia warunki przyznania daty zgłoszenia, zgodnie z art. 36 ust. 1.

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142) ze zmianami.

2. [EUIPO] bada, czy:

a) zgłoszenie spełnia pozostałe warunki zgodnie z art. 36 ust. 2, 3, 4 i 5 […];

b) zgłoszenie spełnia wymogi formalne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym w art. 36 i 37;

c) spełnione są wymogi art. 77 ust. 2;

d) spełnione są wymogi dotyczące zastrzeżenia pierwszeństwa, jeżeli zastrzega się pierwszeństwo.

3. Szczegóły badania zgłoszenia pod względem wymogów formalnych określone są w rozporządzeniu wykonawczym".

9. Artykuł 46 rozporządzenia nr 6/2002 określa, jakie braki można usunąć:

„1. W przypadku gdy podczas badania według art. 45 [EUIPO] stwierdzi braki, które mogą zostać usunięte, wzywa zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.

2. Jeżeli braki dotyczą warunków określonych w art. 36 ust. 1 i zgłaszający wykona wezwanie [EUIPO] w wyznaczonym terminie, [EUIPO] uznaje za datę dokonania zgłoszenia datę, w której usunięto braki. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, zgłoszenia nie uważa się za zgłoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

3. Jeżeli braki dotyczą warunków określonych w art. 45 ust. 2 [lit.] a), b) i c) wraz z uiszczaniem opłat i zgłaszający zrealizuje wezwanie [EUIPO] w wyznaczonym terminie, [EUIPO] uznaje za datę dokonania zgłoszenia datę, w której pierwotnie dokonano zgłoszenia. Jeżeli braki lub zwłoka w płatności nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, [EUIPO] odrzuca zgłoszenie.

4. Jeżeli braki dotyczą warunków określonych w art. 45 ust. 2 [lit.] d) i nie zostaną one usunięte w wyznaczonym terminie, powoduje to utratę prawa pierwszeństwa dla zgłoszenia".

10. Artykuł 47 rozporządzenia nr 6/2002 reguluje podstawy odmowy rejestracji:

„1. Jeżeli [EUIPO] przy badaniu zgodnie z art. 45 stwierdzi, że wzór, dla którego wniesiono o ochronę:

a) nie odpowiada definicji według art. 3 lit. a); lub

b) jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami,

wtedy odmawia rejestracji.

2. Nie można odmówić rejestracji, jeżeli zgłaszający nie miał możliwości wycofania lub dokonania zmian w zgłoszeniu lub przedstawienia swojego stanowiska".

11. Artykuł 4 rozporządzenia wykonawczego [4] precyzuje wymogi dotyczące przedstawienia wzoru:

„1. Przedstawienie wzoru składa się z fotograficznego lub innego graficznego odtworzenia wzoru w kolorze czarno-białym lub barwnego. Przy tym należy spełniać następujące wymogi:

[…]

4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonujące rozporządzenie nr 6/2002 (Dz.U. 2002, L 341, s. 28 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 31, s. 14).

e) wzór odtwarza się na neutralnym tle i nie należy go retuszować tuszem lub korekcyjnym fluidem. Powinien mieć on taką jakość, aby było możliwe wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów przedmiotu, dla którego żądana jest ochrona, oraz aby, do celów wpisu do rejestru wzorów wspólnotowych […], można go było pomniejszać lub powiększać do wymiaru nie większego niż 8 cm na 16 cm dla każdego rzutu".

12. Artykuł 10 rozporządzenia wykonawczego zawiera dalsze przepisy dotyczące badania wymogów dla przyznania daty zgłoszenia i wymogów formalnych:

„1. [EUIPO] powiadamia zgłaszającego o odmowie przyznania daty zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie zawiera:

a) […]

b) […];

c) przedstawienia wzoru na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) i e) lub, jeżeli ma to zastosowanie, próbki.

2. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od otrzymania powiadomienia braki określone w ust. 1 zostaną usunięte, datę, w której braki zostały usunięte, uznaje się za datę zgłoszenia.

Jeżeli przed upływem tego terminu braki nie zostaną usunięte, zgłoszenie nie będzie traktowane jako zgłoszenie wzoru wspólnotowego. Wszelkie już wniesione opłaty podlegają zwrotowi".

III. Okoliczności powstania sporu

13. W dniu 17 kwietnia 2015 r. Mast-Jägermeister SE dokonała w EUIPO zgłoszeń spornych wzorów wspólnotowych na podstawie rozporządzenia nr 6/2002. W tym celu przedłożyła przedstawienia, na których widniały kubki oraz znane butelki produkowanego przez nią napoju alkoholowego. Przedstawienia te nie zostały odtworzone w wyroku Sądu, ponieważ zaklasyfikowano je jako „poufne".

14. Produkty, dla których dokonano zgłoszeń, to „kubki" należące do klasy 07.01 w rozumieniu Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych z dnia 8 października 1968 r., ze zmianami.

15. W okresie między 17 kwietnia a 31 sierpnia 2015 r. ekspert EUIPO komunikował się intensywnie z Mast-Jägermeister oraz sporządził łącznie cztery sprawozdania z badania, dochodząc w nich wszystkich do wniosku, że przedstawienie wzoru nie jest wystarczająco jednoznaczne ze względu na zawarte w nim butelki.

16. Ponieważ Mast-Jägermeister nie usunęła podstaw tego zarzutu, w decyzji z dnia 31 sierpnia 2015 r. ekspert wskazał, że skarżąca nie usunęła braków zgłoszeń, ponieważ nie zatwierdziła sprawozdania z badania. Zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 i art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 2245/2002 stwierdził on, że sporne zgłoszenia wzorów nie zostały uznane za zgłoszenia wzorów wspólnotowych, w związku z czym nie można uznać żadnej daty zgłoszenia.

17. Rozpatrując odwołanie Mast-Jägermeister, Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła w decyzji z dnia 17 listopada 2015 r., że oba sporne wzory nie umożliwiają określenia, czy o ochronę wniesiono w odniesieniu do kubka, butelki czy też ich kombinacji.

18. Sąd oddalił skargę wniesioną przez Mast-Jägermeister w zaskarżonym wyroku z dnia 9 lutego 2017 r.[5].

IV. Żądania

19. Pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r., otrzymanym dnia 26 kwietnia 2016 r., Mast-Jägermeister złożyła odwołanie od wyroku Sądu, żądając:

1) uchylenia wyroku T-16/16 Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. w całości oraz

2) na wypadek gdyby uznano odwołanie za zasadne, uwzględnienia żądania pierwszego i trzeciego, przedstawionych w postępowaniu w pierwszej instancji.

20. EUIPO żąda:

1) oddalenia odwołania oraz

2) obciążenia wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

21. Mast-Jägermeister SE i EUIPO przedstawiły swoje stanowiska na piśmie oraz ustnie na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r.

V. Ocena prawna

22. Niniejszy spór prawny wynika z tego, że sporne zgłoszenie przedstawia wzór, dla którego wnoszono o ochronę – kubek – razem z innymi przedmiotami – butelkami, które nie mają być przedmiotem wzoru.

23. Zarówno poszczególne instancje rozpatrujące sprawę w EUIPO, jak i Sąd uznały, że taka forma przedstawienia jest niezgodna z rozporządzeniem nr 6/2002. Kwestia ta nie podlega jednak rozstrzygnięciu w niniejszym postępowaniu. Należy raczej wyjaśnić, czy tego rodzaju przedstawienie odpowiada wymogom stawianym zgłoszeniu, co powodowałoby konieczność uznania przez EUIPO dnia złożenia zgłoszenia za datę zgłoszenia.

24. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zacznę, w oparciu o właściwe przepisy rozporządzenia nr 6/2002, od odniesienia się do argumentu Mast-Jägermeister dotyczącego ich brzmienia i historii powstania, następnie omówię przepisy przewidujące możliwość konwalidacji i zawarte w art. 36 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 odesłania do rozporządzenia nr 2245/2002, aż wreszcie przejdę do funkcji daty zgłoszenia z perspektywy uzyskania prawa pierwszeństwa, a także celu przedstawienia wzoru w ramach zgłoszenia. Na koniec omówię także zastrzeżenia Mast-Jägermeister wobec argumentacji Sądu dotyczącej badań, które przeprowadza EUIPO, oraz jednoznaczności przedstawienia wzoru składanego w chwili zgłoszenia.

– W przedmiocie właściwych przepisów

25. Zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 za datę dokonania zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający składa w EUIPO dokumenty zawierające dane określone w art. 36 ust. 1. Dane te obejmują w szczególności przedstawienie wzoru umożliwiające jego odtwarzanie [lit. c)].

5 Wyrok Mast-Jägermeister/EUIPO (Kubki) (T-16/16, EU:T:2017:68).

26. Rozporządzenie wykonawcze precyzuje w art. 10 ust. 1, że nie można przyznać daty zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie zawiera przedstawienia wzoru na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) i e). W szczególności zgodnie z lit. e) wzór odtwarza się na neutralnym tle i nie należy go retuszować tuszem lub korekcyjnym fluidem. Zgodnie z tym przepisem przedstawienie powinno mieć taką jakość, aby możliwe było wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów przedmiotu, dla którego żądana jest ochrona, oraz aby można je było pomniejszać lub powiększać do formatu rejestru.

27. EUIPO i Sąd stoją na stanowisku, że przedstawienie wzoru zawarte w zgłoszeniu Mast-Jägermeister nie spełnia wymogów określonych w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. W szczególności w pkt 44–46 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdza, że przedstawienie kubka, który miał podlegać ochronie, razem z butelką nie umożliwia wystarczająco wyraźnego rozróżnienia przedmiotu ochrony w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 2245/2002. Ponieważ Mast-Jägermeister nie skorygowała przedstawienia w przewidzianym terminie, nie można było przyznać daty zgłoszenia.

28. Mast-Jägermeister dostrzega w tym stwierdzeniu naruszenie art. 45 i 46 w związku z art. 36 i 38 rozporządzenia nr 6/2002. Nie kwestionuje przy tym (przede wszystkim) oceny okoliczności faktycznych dokonanej przez Sąd, lecz raczej zaprzecza, aby przyznanie daty zgłoszenia miało w ogóle zależeć od jednoznacznego przedstawienia wzoru. W tym kontekście nasuwa się pytanie prawne, czy art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 oraz art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 2245/2002 zawierają jedynie techniczne wymogi wobec przedstawienia, czy też również kryteria co do jego treści.

– W przedmiocie brzmienia i historii powstania rozporządzenia

29. Mast-Jägermeister uważa w szczególności, że do przyznania daty zgłoszenia wystarcza spełnienie przez przedstawienie wzoru wymogów technicznych. Zdaniem skarżącej wynika to z wniosku Komisji, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia nr 6/2002[6], a także z art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 2245/2002.

30. Należy przyznać, że Komisja zarówno w swoim wniosku, jak i w art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 2245/2002 skupiła się na technicznej jakości przedstawienia. Zabroniono w szczególności retuszowania oraz postawiono wymóg możliwości zmniejszenia lub zwiększenia przedstawienia do określonego formatu.

31. Ponadto również art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 na pierwszy rzut oka skupia się na technicznych aspektach przedstawienia wzoru. Żąda się tam „przedstawienia wzoru *umożliwiające jego odtwarzanie*”.

32. Po dokładniejszej analizie argumentacja Mast-Jägermeister okazuje się jednak nieprzekonująca. Obok technicznych wymogów, które musi spełnić „przedstawienie umożliwiające jego odtwarzanie”, pojęcie przedstawienia zawiera bowiem również ideę rozpoznawalności treści wzoru.

33. Artykuł 4 ust. 1 lit. e) zdanie drugie rozporządzenia nr 2245/2002 nie ustanawia natomiast żadnych dodatkowych wymogów, lecz doprecyzowuje jedynie ten element, wymagając jakości przedstawienia, która umożliwia „wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów przedmiotu, dla którego żądana jest ochrona”.

34. W związku z tym możliwe jest dokonanie literalnej wykładni art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 4 ust. 1 lit. e) zdanie drugie rozporządzenia nr 2245/2002 w taki sposób, że przedstawienie wzoru w zgłoszeniu musi nie tylko spełniać określone wymogi techniczne, ale też być jednoznaczne co do treści.

6 Mast-Jägermeister odwołuje się do COM(93) 342 wersja ostateczna, s. 30.

– W przedmiocie art. 36 ust. 5, art. 45 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002

35. Mast-Jägermeister twierdzi jednak, że naruszenie art. 4 ust. 1 lit. e) zdanie drugie rozporządzenia nr 2245/2002 może, zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002, zostać konwalidowane bez zmiany daty zgłoszenia. Twierdzenie to opiera się na tym, że rozporządzenie nr 2245/2002 zgodnie z art. 36 ust. 5 rozporządzenia nr 6/2002 odnosi się także do zgłoszenia, a braki w zakresie wymogów przewidzianych w rozporządzeniu nr 2245/2002, które należy usunąć zgodnie z art. 46 ust. 3, jest objęte badaniem, o którym mowa w art. 45 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002.

36. Jak zostało wskazane powyżej, art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 może jednak, niezależnie od odrębnego naruszenia art. 4 ust. 1 lit. e) zdanie drugie rozporządzenia nr 2245/2002, być interpretowany w ten sposób, że przedstawienie wzoru musi być jednoznaczne co do jego treści. Naruszenie art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002 jest jednak objęte zakresem art. 46 ust. 2 tego rozporządzenia, ponieważ data zgłoszenia może zostać przyznana dopiero po usunięciu braków.

37. Powyższy argument nie podważa zatem rezultatu literalnej wykładni art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002.

– W przedmiocie funkcji daty zgłoszenia

38. Mast-Jägermeister kwestionuje taką interpretację, powołując się w szczególności na specyficzną funkcję daty zgłoszenia, której spełnienie nie wymaga badania treści zgłoszenia. Ostatecznie jednak również ten argument okazuje się nieprzekonujący.

39. Prawdą jest, że już zgłoszenie wzoru samo w sobie wywołuje skutki prawne. Mast-Jägermeister zwraca uwagę przede wszystkim na związane ze zgłoszeniem prawo pierwszeństwa, na które zgłaszający [7] może zgodnie z art. 4 konwencji paryskiej powołać się w *innych porządkach prawnych*. W art. 41 rozporządzenia nr 6/2002 przyznaje się z kolei taki skutek w ramach Unii zgłoszeniu dokonanemu w państwach stronach konwencji paryskiej.

40. Prawo pierwszeństwa powstaje już z chwilą zgłoszenia, późniejsza rejestracja wzoru nie jest konieczna. W art. 4 część A ust. 3 konwencji paryskiej znajduje to wyraz w obrazowym sformułowaniu „niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia", które występuje również w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002" [8].

41. Na tej podstawie Mast-Jägermeister uważa, że data zgłoszenia musi zostać przyznana już po bardzo powierzchownym zbadaniu, podczas gdy pogłębione badanie treści wymagane jest dopiero w ramach rejestracji.

42. Argument ten nie był co prawda podnoszony w postępowaniu przed Sądem, ale mimo to jest dopuszczalny, ponieważ nie zmienia przedmiotu sporu, a jedynie rozszerza uzasadnienie pożądanej wykładni art. 38 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 [9].

7 W kwestii obowiązywania konwencji paryskiej w prawie Unii zob. wyrok z dnia 15 listopada 2012 r., Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, pkt 67–70).

8 W kwestii prawa do znaku towarowego zob. wyrok z dnia 18 listopada 2014 r., Think Schuhwerk/OHIM – Müller (VOODOO) (T-50/13, EU:T:2014:967, pkt 59).

9 Wyroki: z dnia 10 kwietnia 2014 r., Areva i in./Komisja (C-247/11 P i C-253/11 P, EU:C:2014:257, pkt 114); a także z dnia 16 listopada 2017 r., Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Komisja (C-250/16 P, EU:C:2017:871, pkt 29). Zobacz w tym duchu również wyroki: z dnia 30 września 1982 r., Amylum/Rada (108/81, EU:C:1982:322, pkt 25); z dnia 22 listopada 2001 r., Niderlandy/Rada (C-301/97, EU:C:2001:621, pkt 169); z dnia 26 kwietnia 2007 r., Alcon/OHIM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, pkt 40); a także z dnia 6 marca 2001 r., Connolly/Komisja (C-274/99 P, EU:C:2001:127, pkt 34–36).

43. Rzeczywiście przyznanie daty zgłoszenia zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 6/2002 nie wymaga, aby zgłoszenie wzoru spełniało wszystkie wymogi rejestracji. Artykuł 38 tego rozporządzenia odsyła bowiem jedynie do art. 36 ust. 1 tego aktu, a nie do wszystkich warunków rejestracji. W związku z tym art. 46 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia pozwala następczo usunąć określone braki zgłoszenia bez uszczerbku dla przyznania daty zgłoszenia.

44. Mast-Jägermeister nie zauważa jednak, że również system pierwszeństwa zgłoszenia w ramach konwencji paryskiej, który wykazuje pewne podobieństwa do znanej prawu Unii zasady wzajemnego uznania, pozwala państwu dokonania zgłoszenia zażądać jednoznacznego przedstawienia wzoru.

45. Jak zauważa bowiem EUIPO, z art. 4 część A ust. 2 konwencji paryskiej oraz z art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że zgłoszenie powoduje powstanie prawa pierwszeństwa tylko wtedy, kiedy jest równoważne z prawidłowym zgłoszeniem *na podstawie ustawodawstwa krajowego* państwa, w którym zostało dokonane. Oznacza to, że każdy system prawny, w tym w szczególności prawo Unii, może swobodnie definiować określone wymogi prawidłowego zgłoszenia.

46. Prawdą jest, że art. 4 część A ust. 3 konwencji paryskiej oraz art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 wydają się ograniczać swobodę regulacyjną państwa, w którym dokonuje się zgłoszenia. Zgodnie z tymi przepisami prawidłowe zgłoszenie krajowe oznacza bowiem każde zgłoszenie, które jest wystarczające do określenia daty jego dokonania w danym państwie. Jednak nawet jeśli ogranicza się w ten sposób kompetencje regulacyjne państwa, w którym dokonywane jest zgłoszenie, państwo to musi mieć przecież prawo żądania jednoznacznego przedstawienia wzoru, aby uznać prawidłowe dokonanie zgłoszenia. W wypadku niejednoznacznego przedstawienia nie byłoby bowiem jasne, jaki wzór jest w ogóle zgłaszany.

47. Przepis dotyczący nieistotności dalszego losu zgłoszenia odnosi się natomiast przede wszystkim do *innych porządków prawnych*, w których ma się później korzystać z prawa pierwszeństwa zgłoszenia. W ramach tych porządków prawnych nie powinny istnieć dalsze wymogi, wykraczające poza zgłoszenie zaakceptowane przez państwo, w którym go dokonano, na przykład żądać dokonania wpisu do rejestru.

48. W związku z powyższym również funkcja zgłoszenia polegająca na przyznaniu prawa pierwszeństwa nie zmusza do wyłączenia jednoznaczności przedstawienia wzoru z zakresu stosowania art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002.

– W przedmiocie celu zgłoszenia

49. Z celu zgłoszenia wynika jednak konieczność jednoznacznego przedstawienia zgłaszanego wzoru.

50. Sąd powołuje się na dwa wyroki Trybunału w sprawach dotyczących znaków towarowych. Trybunał podkreślił w nich, że rejestracja i zgłoszenie znaku towarowego muszą umożliwiać urzędom ds. znaków towarów i osobom trzecim wyraźne rozpoznanie, w odniesieniu do jakiego znaku towarowego wnioskuje się o ochronę [10].

10 Wyroki: z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 48–52); z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 46–48).

51. W odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego prawodawca uwzględnił już tę kwestię w art. 31 ust. 1 lit. d) i art. 4 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami zgłoszenie unijnego znaku towarowego zawiera przedstawienie znaku, które pozwala właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Idea ta nie była tak jasno wyrażona w poprzednich wersjach rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [11] – doprecyzowano ją przy okazji rozszerzenia katalogu oznaczeń, z których może składać się znak towarowy [12].

52. We wspomnianych wyrokach Trybunał nie zajmował się szczególną funkcją zgłoszenia i daty zgłoszenia, chociaż w art. 34 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej [13] uregulowano prawo pierwszeństwa.

53. Mimo to argumentacja Trybunału jest przekonująca i można bez problemu zastosować ją do wzoru.

54. Prawdą jest, że procedura dotycząca wzorów i procedura dotycząca znaków towarowych wykazują istotne różnice w zakresie badania treści zgłoszenia. Przed dokonaniem rejestracji znaku towarowego EUIPO powinno w istocie zweryfikować istnienie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji oraz, w razie potrzeby, względnych podstaw odmowy rejestracji. Natomiast badanie treści wzoru ogranicza się w ramach procedury rejestracyjnej, zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, do ustalenia, czy wzór odpowiada definicji zawartej w art. 3 lit. a) tego rozporządzenia, a mianowicie, czy odpowiada postaci produktu, oraz czy wzór ten jest zgodny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Także powyższe nie wyklucza jednak w ramach procedury dotyczącej wzorów dokonania przez EUIPO przedwstępnej kontroli zgłoszenia do rejestracji pod względem jasności jego treści.

55. *Po pierwsze*, jednoznaczności przedstawienia wymaga się już ze względu na prawo pierwszeństwa powstające w związku ze zgłoszeniem. Prawo pierwszeństwa powinno bowiem dotyczyć wyłącznie wzoru, który rzeczywiście zgłoszono [14]. Niejednoznaczne zgłoszenie – wbrew stanowisku Mast-Jägermeister – niekoniecznie szkodziłoby zgłaszającemu, lecz stwarzałoby też ryzyko udzielenia nadmiernej ochrony wynikającej z prawa pierwszeństwa.

56. Już choćby z tego powodu należy, *po drugie*, zaprzeczyć stanowisku Mast-Jägermeister, zgodnie z którym stwierdzony brak miałby dotyczyć nie rozpoznawalności przedmiotu ochrony, lecz jej zakresu, który nie jest przedmiotem procedury zgłoszeniowej i mógłby być wyjaśniany tylko w postępowaniu w sprawie naruszenia.

57. W postępowaniu w sprawie naruszenia niezbędne będzie wprawdzie określenie zakresu ochrony na podstawie przedstawienia wzoru, z uwzględnieniem art. 10 i art. 19 rozporządzenia nr 6/2002. Nie oznacza to jednak, że jednoznaczność przedstawienia jest na etapie zgłoszenia nieistotna.

11 Zobacz art. 26 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

12 Zobacz motyw 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

13 Obecnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

14 W kwestii prawa do znaku towarowego zob. wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2001 r., Signal Communications/OHIM (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, pkt 45).

58. Procedura zgłoszeniowa powinna bowiem – niezależnie od prawa pierwszeństwa – zapewniać innym uczestnikom rynku przynajmniej minimalną ochronę przed niejednoznacznymi zgłoszeniami, aby nie byli oni bez potrzeby narażani na ryzyko sporów sądowych z danym zgłaszającym w przedmiocie zakresu ochrony jego niejednoznacznego zgłoszenia [15].

59. *Po trzecie*, EUIPO słusznie zwraca uwagę, że również urzędy rejestracyjne potrzebują jasnego i jednoznacznego przedstawienia wzoru dla podejmowanych przez siebie czynności weryfikacyjnych [16].

60. Inne porządki prawne są być może bardziej elastyczne, jeśli chodzi o uznawanie zgłoszeń – art. 4 konwencji paryskiej pozostawia im tę swobodę. Nie ma jednak przymusu, aby taką elastyczność wykazywało także prawo Unii.

– W przedmiocie kolejności badania

61. W niniejszej sprawie bardziej przekonujące są zarzuty Mast-Jägermeister wobec kolejności badania, opisanej przez Sąd w pkt 35 i 36 zaskarżonego wyroku. Sąd wymaga tam, aby najpierw zbadano, czy w ogóle ma się do czynienia ze wzorem i czy nie jest on sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – jeszcze przed oceną bardziej formalnych przesłanek zawartych w art. 36 rozporządzenia nr 6/2002.

62. W szczególności ocena zgodności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wychodziłaby poza określenie daty zgłoszenia zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Również w praktyce mogłoby być trudno zbadać istnienie wzoru i jego zgodność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, jeżeli jego przedstawienie nie spełniałoby wymogów jakościowych określonych w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

63. Ostatecznie nie jest to jednak istotne dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. Rozstrzygnięcie Sądu nie opiera się bowiem na tych wstępnych rozważaniach, a więc argument ten pozostaje bezskuteczny [17].

– W przedmiocie jednoznaczności przedstawienia

64. W zakresie, w jakim Mast-Jägermeister obstaje przy stanowisku, że przedstawienie wzoru złożone w niniejszej sprawie jest wystarczająco jednoznaczne, należy przypomnieć, że odwołanie przysługujące na mocy art. 256 ust. 1 TFUE i art. 58 ust. 1 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest ograniczone do kwestii prawnych. Wyłącznie Sąd jest właściwy, aby stwierdzać i badać istotne okoliczności faktyczne, a także dokonywać oceny dowodów. Ocena faktów i dowodów – jeżeli nie zostały przeinaczone – nie stanowi więc kwestii prawnej, która jako taka podlegałaby kontroli Trybunału w ramach odwołania [18].

65. Kwestia tego, czy złożone przedstawienie – mimo ukazania butelek obok wzoru kubków – jest wystarczająco jednoznaczne, jest kwestią faktyczną. Nie podniesiono zarzutu przeinaczenia przez Sąd dowodów na etapie oceny tej kwestii, nic nie nasuwa też takich wniosków. Dlatego też argument ten jest niedopuszczalny.

15 Zobacz wyroki: z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 51); z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 48).

16 Wyroki: z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 50); z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 47).

17 Zobacz wyrok z dnia 2 czerwca 1994 r., de Compte/Parlament (C-326/91 P, EU:C:1994:218, pkt 94); postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r., Universal Protein Supplements/EUIPO (C-485/16 P, EU:C:2017:72).

18 Wyroki: z dnia 7 października 2004 r., Maginstrument/OHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, pkt 39); z dnia 26 lipca 2017 r., Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, niepublikowany, EU:C:2017:602, pkt 34); a także postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r., Kastenholz/OHIM (C-435/13 P, EU:C:2014:2124, pkt 33).

– *Wnioski*

66. Podsumowując, Sąd słusznie uznał, że jednoznaczność przedstawienia wzoru stanowi warunek przyznania daty zgłoszenia zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. W związku z tym odwołanie należy w przeważającej części oddalić jako bezzasadne, a w pozostałym zakresie odrzucić jako niedopuszczalne.

VI. W przedmiocie kosztów

67. Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania, który na mocy art. 184 § 1 tego regulaminu stosuje się do postępowania mającego za przedmiot odwołanie, strona przegrywająca sprawę zostaje obciążona kosztami na żądanie strony przeciwnej.

68. Ponieważ Mast-Jägermeister przegrała sprawę, a EUIPO wniosło stosowne żądanie, należy obciążyć tę spółkę kosztami.

VII. Wnioski

69. Proponuję zatem, aby Trybunał orzekł, co następuje:

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.

2) Mast-Jägermeister SE zostaje obciążona kosztami postępowania.