

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent- und Markensenat – Austria) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH przeciwko Pfahnl Backmittel GmbH

(Sprawa C-409/12) ⁽¹⁾

(Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 12 ust. 2 lit. a) — Wygaśnięcie — Znak towarowy, który stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany — Postrzeganie oznaczenia słownego „KORNSPITZ” przez sprzedawców z jednej strony i użytkowników końcowych z drugiej strony — Utrata charakteru odróżniającego z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych)

(2014/C 129/03)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberster Patent- und Markensenat

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Strona pozwana: Pfahnl Backmittel GmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Oberster Patent- und Markensenat – Wykładnia art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25) – Powody wygaśnięcia – Zarejestrowany słowny znak towarowy, który stał się dla konsumentów powszechnie używaną nazwą danego towaru ze względu na brak informacji o istnieniu znaku towarowego ze strony pośredników – Brak oznaczeń alternatywnych dla opisanego danego towaru – Zaniechanie właściciela znaku towarowego

Sentencja

- 1) Artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do znaku towarowego dla towaru, dla którego znak ten jest zarejestrowany, gdy w wyniku działania lub zaniechania właściciela wspomniany znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną dla tego towaru z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego towaru.
- 2) Artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że można uznać za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, iż właściciel znaku towarowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców do wzmoczonego używania tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.
- 3) Artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego nie zakłada określenia, czy istnieją inne nazwy dla towaru, dla którego znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w handlu.

⁽¹⁾ Dz.U. C 399 z 22.12.2012.