

**Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 7 grudnia 2018 r. w sprawie T-471/17,
Edison/EUIPO (EDISON), wniesione w dniu 15 lutego 2019 r. przez Edison SpA**

(Sprawa C-121/19 P)

(2019/C 288/15)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Edison SpA (przedstawiciele: adwokaci D. Martucci, F. Boscariol de Roberto)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania wnoszącego odwołanie

- Tytułem głównym, uchylenie zaskarżonego wyroku, wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie i uwzględnienie skargi, przy stwierdzeniu, że „Energia Elettrica” należy do klasy 4 ósmego wydania klasyfikacji nicejskiej, a w konsekwencji stwierdzenie, że znak towarowy nr 3 315 991 należący do Edison SpA obejmuje między innymi prawo do znaku towarowego „Energia Elettrica”;
- tytułem ewentualnym, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
- w każdym razie, obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. Sąd błędnie orzekł, że dowód niewłączenia energii elektrycznej do powszechnego i zwyczajnego znaczenia nagłówków klasy 4 ósmego wydania klasyfikacji nicejskiej wynika ze wskazania produktu energii elektrycznej w wykazie Grey-list sporządzonym przez EUIPO do celów składania deklaracji na podstawie art. 28 ust. 8 RMUE (pkt 41, 46 i 54). Po pierwsze, naruszenie prawa wynika z faktu, że wniosek strony skarżącej o ograniczenie wykazu został złożony w dniu 15 czerwca 2015 r., podczas gdy dokument, do którego odnosi się EUIPO, został sporządzony w komunikacie nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Po drugie, naruszeniem prawa jest również uznanie za dowód wyłączenia danego terminu z Grey-list, która stanowi jedynie zbiór niewiążących interpretacji.
2. Sąd błędnie orzekł, że za „illuminants” można uznać jedynie materialne produkty, które same spontanicznie wytwarzają światło. Naruszenie prawa polega na tym, że właściwe organy i podmioty gospodarcze same klasyfikują towary w odniesieniu do ich funkcji jako iluminatora, klasyfikując je jako towar generujący światło i zysk, a w żaden sposób nie stwierdzając, że produkt jest materialny w sensie czysto fizycznym.
3. Sąd naruszył prawo, ponieważ w przypadku wskazania, że pojęcie „paliwa” obejmuje również paliwa silnikowe, jest oczywiste, że pojęcie „paliwa” należy rozumieć w taki sposób, że obejmuje ono również produkty, które ze względu na swój charakter nie powodują uruchomienia silników w drodze spalania własnego, takie jak energia elektryczna.
4. Sąd dokonał błędnej wykładni, uznając, że energia elektryczna nie jest zawarta w „paliwie silnikowym”, i całkowicie pominął jej cechy funkcjonalne.
5. Sąd popełnił oczywisty błąd co do prawa, uznając, że dowody przedstawione przez wnoszącą odwołanie nie były wystarczające do wykazania włączenia energii elektrycznej do klasy 4.
6. Ponadto Sąd oparł swoje orzeczenie również na dokumencie nr 1 złożonym przez EUIPO, biorąc pod uwagę fakt, że dokument ten został datowany na sierpień 2003 r., mimo że wyraźną datą jest czerwiec 2003 r.
7. Sąd ograniczył się do zatwierdzenia sytuacji prawnej i decyzji, które nie zostały uzasadnione, pomimo dopuszczenia dowodów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie i EUIPO. Twierdzenie, że na rynku istniały pojazdy elektryczne, a następnie zaprzeczenie, że podmioty gospodarcze (tj. sami producenci tych pojazdów) uznawały energię elektryczną za paliwo, aczkolwiek paliwo alternatywne, jest sprzeczne z wszelką logiką i pozbawia decyzje EUIPO i Sądu wszelkiej argumentacji.