

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ANTONIA TIZZANA

przedstawiona w dniu 9 grudnia 2004 r. ¹

I — Wprowadzenie

II — Ramy prawne

*Prawo wspólnotowe znajdujące zastosowanie
w sprawie*

1. Przedmiotem niniejszej sprawy jest wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (sąd najwyższy) (Finlandia), który dotyczy wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ² (zwanej dalej „dyrektywą 89/104” lub po prostu „dyrektywą”). W skrócie sąd krajowy zwraca się do Trybunału z pytaniem, w jakich okolicznościach używanie znaku towarowego przez osobę trzecią należy uznać za zgodne z prawem w świetle dyrektywy.

2. Wspólnota objęła swym działaniem przepisy prawne dotyczące znaków towarowych, przyjmując — w zakresie dotyczącym niniejszej sprawy — dyrektywę 89/104, na mocy której dokonuje się zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w pewnych kwestiach dotyczących tego zagadnienia, co nie prowadzi jednakże do dokonania harmonizacji w pełnym zakresie.

3. Przede wszystkim chciałbym tutaj przypomnieć motyw dziesiąty dyrektywy, który potwierdza, że ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu „w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia”.

1 — Język oryginału: włoski.

2 — Dz.U. 1989, L 40, str. 1.

4. Następnie na potrzeby niniejszej sprawy należy zacytować art. 5 ust. 1 dyrektywy, na podstawie którego:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

5. Ponadto zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie ma art. 6 ust. 1 dyrektywy, który stanowi:

6. Wreszcie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej³, zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. w celu włączenia do niej reklamy porównawczej⁴ (zwanymi dalej odpowiednio „zmienioną dyrektywą 84/450” i „dyrektywą 97/55”), jej celem jest „ochrona konsumentów, osób prowadzących działal-

3 — Dz.U. L 250, str. 17.

4 — Dz.U. L 290, str. 18.

ność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonujących wolne zawody i interesu ogółu społeczeństwa przed reklamą wprowadzającą w błąd i jej nieuczciwymi konsekwencjami oraz ustalenie warunków, w których reklama porównawcza jest uważana za dozwoloną”.

innych znaków rozpoznawczych, towarów, usług, działalności lub sytuacji konkurenta;

[...]

7. Zgodnie z art. 3a ust. 1 zmienionej dyrektywy 84/450:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

[...]

d) nie powoduje ona na rynku sytuacji pomylenia reklamującego z jego konkurentem lub też mylenia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta;

e) nie dyskredytuje ona ani nie oczernia znaków towarowych, nazw handlowych,

g) nie korzysta ona w sposób bezprawny z reputacji związanej z danym znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi konkurenta lub z nazwą pochodzenia towarów konkurujących;

h) nie przedstawia ona towaru lub usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej zastrzeżony znak towarowy lub nazwę handlową”.

Prawo krajowe

8. W Finlandii prawo znaków towarowych jest uregulowane w *tavaramerkkilaki* (fińska ustawa o znakach towarowych, zwana dalej „*tavaramerkkilaki*”) ⁵.

5 — Ustawa nr 1964/7 z dnia 10 stycznia 1964 r. o znakach towarowych.

9. Artykuł 4 ust. 1 *tavaramerkkilaki* definiuje wyłączne prawo właściciela znaku towarowego w następujący sposób:

„Przewidziane przez przepisy art. 1–3 niniejszej ustawy prawo do używania oznaczenia odróżniającego na własnych towarach oznacza, iż żadna osoba poza właścicielem oznaczenia nie ma prawa używania w obrocie handlowym jako oznaczenia swoich towarów oznaczeń mogących wprowadzać w błąd, tak na towarach lub ich opakowaniach, jak i w reklamie lub dokumentacji handlowej czy też w jakikolwiek inny sposób, co dotyczy również używania w mowie” [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak wszystkie cytaty z tej ustawy poniżej].

10. Artykuł 4 ust. 2 tej ustawy precyzuje następnie, że:

„Za używanie niedozwolone w rozumieniu ust. 1 uznaje się między innymi wprowadzanie na rynek części zamiennych, akcesoriów itp. pasujących do towaru wytwarzanego lub sprzedawanego przez inną osobę, odwołujących się do znaku towarowego oznaczającego ten towar w sposób mogący wywołać wrażenie, że wprowadzany na rynek towar pochodzi od właściciela znaku towarowego albo że zezwolił on na używanie swojego znaku”.

11. Z postanowienia odsyłającego wynika, że ten ostatni przepis należy rozumieć jako

odstępstwo od wyłącznego prawa przysługującego właścicielowi znaku towarowego przewidujące, że naruszenie praw tego ostatniego jest wyłączone w przypadku, gdy przy sprzedaży własnych towarów przedsiębiorca odwołuje się do znaku towarowego osoby trzeciej w sposób, który nie prowadzi do uznania, że sprzedawany towar pochodzi od właściciela znaku towarowego lub że ten ostatni wyraził zgodę na jego używanie.

III — Stan faktyczny i przebieg postępowania

12. Amerykańska spółka *The Gillette Company* jest właścicielem znaków towarowych „*Gillette*” i „*Sensor*”, które zostały zarejestrowane w Finlandii dla określonej liczby towarów, a wśród nich maszynek do golenia. Zależna od niej fińska spółka *Gillette Group Finland Oy* (odwołując się do obu spółek w dalszej części będę używał określenia „*Gillette*”) ma wyłączne prawo używania tych znaków towarowych w Finlandii, gdzie sprzedaje ona rozmaite przyrządy do golenia, a wśród nich maszynki do golenia składające się z uchwytu i wymiennego ostrza, jak również same ostrza sprzedawane oddzielnie.

13. Fińska spółka *LA-Laboratoires Ltd Oy* (zwana dalej „*LA*”) również sprzedaje w Finlandii towary tego samego rodzaju, a mianowicie maszynki do golenia składające się z uchwytu i wymiennego ostrza oraz

same ostrza sprzedawane oddzielnie. Wspomniana spółka sprzedawała ostrza opatrzone znakiem towarowym „Parason Flexor”, umieszczając na ich opakowaniach czerwoną etykietę z następującą informacją: „ostrza te pasują do wszystkich maszynek Parason Flexor i Gillette Sensor”.

14. Z postanowienia odsyłającego wynika, że LA nie była uprawniona na podstawie licencji na znak towarowy ani żadnej innej umowy do używania znaków towarowych Gillette.

15. Gillette pozwała zatem LA do Helsingin käräjaoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsinkach), podnosząc, że zachowanie strony pozwanej naruszało prawa z zarejestrowanych znaków towarowych „Gillette” i „Sensor”. Zdaniem powódki postępowanie LA stwarza fałszywe wrażenie, że jej towary są identyczne lub porównywalne z towarami Gillette lub że LA została upoważniona na podstawie licencji lub na innej podstawie prawnej do używania wspomnianych znaków towarowych w dozwolony sposób.

16. Pozew ten został pozytywnie rozpatrzony przez Helsingin käräjaoikeus, który wyrokiem z dnia 30 marca 2000 r. orzekł, że używając wspomnianych znaków towarowych na opakowaniach sprzedawanych przez nią ostrzy do golenia „Parason Flexor”, LA

naruszyła wyłączne prawo przysługujące Gillette na mocy art. 4 ust. 1 tavaramerkkilaki.

17. Helsingin käräjaoikeus wykluczył możliwość zastosowania w tym przypadku odstępstwa przewidzianego w art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki. Takie odstępstwo, które w świetle dyrektywy 89/104, a w szczególności jej art. 6 ust. 1 lit. c), należy interpretować ściśle, nie obejmuje zasadniczych części towarów, a jedynie części zamienne, akcesoria i podobne im części. Zdaniem Käräjaoikeus zarówno uchwyt, jak i ostrze należy uznać za zasadniczą część maszynki do golenia, tak więc nie są one objęte zakresem stosowania tego odstępstwa.

18. Sąd fiński zakazał zatem LA dalszego lub ponownego naruszania prawa Gillette oraz nakazał jej ponadto usunięcie z opakowań znaków „Gillette” i „Sensor”, zniszczenie etykiet używanych w Finlandii, na których widnieją wyżej wskazane znaki towarowe, jak również naprawienie szkody poniesionej przez Gillette.

19. Od tego wyroku LA wniosła apelację do Helsingin hovioikeus (sądu apelacyjnego w Helsinkach), który w dniu 17 maja 2001 r. wydał wyrok o całkowicie odmiennym rozstrzygnięciu.

20. Sąd w drugiej instancji stwierdził przede wszystkim, że ostrza stanowią części zamienne w rozumieniu art. 4 ust. 2 *tavaramerkkilaki*. W każdym razie dzięki informacji umieszczonej na etykiecie konsument posiadający już uchwyt „Gillette Sensor” może się dowiedzieć, że wspomnianego uchwyty można używać nie tylko z ostrzami sprzedawanymi przez Gillette, ale również z ostrzami „Parason Flexor”. Ponadto uznał on, że znaki towarowe „Parason” i „Flexor” zostały umieszczone na opakowaniach ostrzy sprzedawanych przez LA w sposób widoczny, co w niedwuznaczny sposób wskazywało na pochodzenie towarów, podczas gdy znaki towarowe „Gillette” i „Sensor” były zapisane małymi literami na etykietach o stosunkowo niedużym rozmiarze, umieszczonych na opakowaniach ostrzy. Zdaniem sądu wyłącza to możliwość, że w tym przypadku doszło do handlowego wykorzystania znaku towarowego należącego do innej osoby lub że mogło się to przyczynić do powstania wrażenia, że właściciele poszczególnych znaków stanowią jedną jednostkę handlową. Sąd apelacyjny uznał zatem, że LA używała znaków towarowych Gillette w okolicznościach dopuszczonych przez art. 4 ust. 2 *tavaramerkkilaki*.

21. Gillette wniosła zatem kasację do *Korkein oikeus*, u którego zrodziły się pewne wątpliwości dotyczące wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104.

22. Postanowieniem z dnia 23 maja 2003 r. zawiesił on zatem postępowanie i zwrócił się

do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104,

- 1) Jakie kryteria
 - a) pozwalają ustalić, czy towar należy uznać za część zamienną lub akcesorium oraz
 - b) pozwalają określić, które towary, nieuznawane za części zamienne lub akcesoria, mogą również mieścić się w zakresie stosowania wymienione przepisu?
- 2) Czy zgodność z prawem użycia znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, należy oceniać odmiennie w zależności od tego, czy chodzi o towar, który można uznać za część zamienną lub akcesorium, czy o towar mogący z jakiegokolwiek innego powodu mieścić się w zakresie stosowania wymienionego przepisu?

3) Jak należy interpretować wymóg, zgodnie z którym użycie znaku musi być »niezbędne« do wskazania przeznaczenia towaru? Czy kryterium niezbędności może być spełnione mimo istnienia możliwości wskazania tego przeznaczenia bez odwoływania się wprost do znaku towarowego innej osoby, na przykład przez wskazanie sposobu funkcjonowania towaru? Jakie znaczenie ma tu okoliczność, że opis towaru może być mniej zrozumiały dla konsumentów bez odwołania wprost do znaku towarowego innej osoby?

4) Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy ocenie zgodności sposobu użycia znaku towarowego z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle? Czy odwołanie się do znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, przy sprzedaży własnych towarów stanowi wskazówkę, że towary te dorównują zarówno pod względem jakości, jak i właściwości technicznych lub innych cech towarom sprzedawanym pod znakiem towarowym tej innej osoby?

5) Czy okoliczność, że przedsiębiorca posługujący się znakiem towarowym, do którego prawo przysługuje innej osobie, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale także sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, wpływa na prawidłowość

użycia znaku towarowego innej osoby?”.

23. Uwagi na piśmie zostały przedstawione w niniejszym postępowaniu przez powódkę w postępowaniu przed sądem krajowym, rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd fiński i Komisję.

24. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 21 października 2004 r., wystąpiły strony postępowania przed sądem krajowym, rząd fiński i Komisję.

IV — Analiza prawna

Wprowadzenie

25. Wiadomo, że podstawową funkcją znaku towarowego — jak to wynika z motywu dziesiątego dyrektywy 89/104 oraz z utrwalonego orzecznictwa Trybunału — jest wskazanie pochodzenia towarów⁶.

⁶ — Zobacz m.in. wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7, z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 51, z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439, pkt 36 oraz z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 59.

26. Aby funkcja ta mogła zostać skutecznie zapewniona, właściciel znaku towarowego musi mieć możliwość zakazania osobom trzecim używania znaku towarowego bez jego zgody, gdyż mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd, skłaniając ich do mylnego przekonania, że dany towar został wyprodukowany przez właściciela znaku towarowego. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy przyznaje więc właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo jego używania.

27. Prawo to nie ma jednakże charakteru bezwzględnie. W istocie art. 6 dyrektywy przewiduje, że w pewnych przypadkach znak towarowy może zgodnie z prawem zostać umieszczony na towarach, które nie pochodzą od jego właściciela.

28. Zgodnie ze wspomnianym przepisem używanie znaku towarowego należącego do innej osoby jest dopuszczalne w szczególności, gdy służy do wskazania przeznaczenia towaru, jest do tego niezbędne, jest dokonywane zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle (zwanymi dalej również „uczciwymi praktykami”).

29. Przyczyny uzasadniające takie ograniczenie wyłącznego używania znaku towarowego zostały doprecyzowane przez sam Trybunał. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem bowiem, „ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrek-

tywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu”⁷.

30. Można zatem stwierdzić, że ograniczając wyłączne prawo określone w art. 5 dyrektywy, art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 ma na celu zapewnienie równowagi między interesem właściciela, w tym by znak towarowy mógł w pełni pełnić swą funkcję wskazania pochodzenia produkowanych przez niego towarów, a interesem innych przedsiębiorców w pełnym dostępie do rynku, nie wykluczając jednakże — jak to wydaje się potwierdzać szerokie odesłanie w wyżej cytowanym fragmencie wyroku Trybunału do swobodnego przepływu towarów i — jak później zobaczymy — możliwości odgrywania roli przez inne interesy.

W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego

31. Po tych wstępnych uwagach możemy przystąpić do analizy pytań przedłożonych przez sąd krajowy.

⁷ — Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. str. I-691, pkt 16 oraz wskazane w tym wyroku orzecznictwo.

32. W dwóch pierwszych pytaniach, które rozpatrzę łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, jakie są kryteria wyróżnienia dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 zasadniczych części towarów i części zamiennych, jak również ustalenia, jakie inne towary, oprócz części zamiennych i akcesoriów, mogą zostać objęte zakresem stosowania tego przepisu. Celem jest zatem ustalenie, czy dla tych innych towarów dopuszczalność umieszczenia znaku towarowego należącego do innej osoby winna być oceniana odmiennie niż w przypadku części zamiennych i akcesoriów.

33. Jak wskazano powyżej, jednym z wymogów dozwolonego umieszczania znaku towarowego należącego do innej osoby na towarze jest pełnienie przez ten znak funkcji wskazania przeznaczenia wspomnianego towaru, a nie jego pochodzenia.

34. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że kwestia używania znaku towarowego należącego do innej osoby w celu wskazania przeznaczenia, bez jakiegokolwiek wzmianki o jego pochodzeniu, ma zasadniczo podobny charakter w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług.

35. Oczywiście tego typu zagadnienie występuje częściej w przypadku akcesoriów

i części zamiennych, które wymagają używania ich wraz z samym towarem, który w większości przypadków może zostać opatrzony tylko własnym znakiem towarowym. Jako przykład można by wskazać chociażby przedstawione przez rząd Zjednoczonego Królestwa rurę wydechową lub bagażnik na rowery przeznaczone specyficznie do samochodów marki Volkswagen Polo. Podobna sytuacja może mieć jednak miejsce w przypadku dwóch towarów, które mogą być używane jednocześnie, nie stanowiąc niemniej względem siebie akcesoriów lub części zamiennych. Odwołując się ponownie do przykładów przedstawionych przez rząd Zjednoczonego Królestwa, można tu wymienić kalkulator wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Alfa i system operacyjny produkowany przez przedsiębiorstwo Beta, które są ze sobą kompatybilne. Nie chodzi tutaj zatem o akcesoria ani o części zamienne, ponieważ każdy z tych towarów może funkcjonować niezależnie. Może więc okazać się uzasadnione, że dane przedsiębiorstwo poinformuje odbiorców, iż jego towary mogą być przeznaczone do używania ich wraz z towarem innego przedsiębiorstwa lub odwrotnie.

36. W konsekwencji uważam, że na podstawie rozpatrywanego tu warunku z zakresu stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy nie można co do zasady wykluczyć żadnego towaru. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z zasadniczą częścią towaru, akcesorium lub częścią zamienną, jeżeli odwołanie się do znaku towarowego należącego do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia, rozpatrywany tutaj warunek należy uznać za spełniony.

37. Taka wykładnia wydaje mi się również zgodna z innymi argumentami. Już sama treść omawianego przepisu ukazuje, że odniesienie do akcesoriów i części zamiennych zostało poprzedzone wyrażeniem „zwłaszcza”. W konsekwencji uzasadnia to twierdzenie, że ograniczenie prawa wyłącznego może również dotyczyć towarów, które nie są akcesoriami lub częściami zamiennymi, tym bardziej że — jak przypomina Komisja — przedstawiony przez nią wstępny projekt dyrektywy wyraźnie wykluczał taką możliwość i właśnie w tym zakresie został zmieniony⁸.

38. Ponadto jak to zauważył rząd Zjednoczonego Królestwa, omawiany przepis odnosi się nie tylko do towarów, ale również do usług, do których trudno byłoby sobie wyobrazić akcesoria lub części zamienne.

39. Powyższe rozważania potwierdzają moim zdaniem, że dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy zakwalifikowanie na wstępie towaru jako zasadniczej części, akcesorium lub części zamiennych nie jest konieczne, ponieważ w *każdym przypadku* rozstrzygające jest to, czy odwołanie się do

znaku towarowego należącego do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru (lub usługi) i czy nie wprowadza ono w błąd co do pochodzenia towaru.

40. Jeśli ma to miejsce, to nie wydaje mi się konieczne, aby w niniejszej sprawie Trybunał wypowiadał się w zakresie kryteriów właściwych do określenia zasadniczych części towaru i odróżnienia od nich akcesoriów i części zamiennych, o co poproszono go w pytaniu pierwszym.

41. Wobec powyższego na pytanie pierwsze proponuję odpowiedzieć w ten sposób, że dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 należy ustalić wyłącznie, czy odwołanie się do znaku towarowego należącego do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru (lub usługi) i czy nie wprowadza ono w błąd co do pochodzenia towarów, przy czym ocena zgodności z prawem użycia znaku towarowego należącego do innej osoby nie jest zależna od tego, czy mamy do czynienia z zasadniczą częścią towaru, akcesorium lub częścią zamienną.

W przedmiocie pytania trzeciego

8 — Artykuł 5 projektu pierwszej dyrektywy Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przedstawionego przez Komisję w dniu 25 listopada 1980 r., przewidywał, że „[z]nak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym: [...] c) znaku towarowego dla wskazania przeznaczenia akcesoriów lub części zamiennych [...]” (Dz.U. 1980 C 351, str. 1).

42. W pytaniu trzecim sąd krajowy docieka zasadniczo, jakie elementy należy wziąć pod

uwagę przy dokonywaniu oceny, czy używanie znaku towarowego należącego do osoby trzeciej jest „niezbędne” — w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy — do wskazania przeznaczenia towaru.

43. W uwagach przedstawionych Trybunałowi uczestnicy postępowania przedstawili dwie bardzo różne interpretacje wyżej wskazanego warunku niezbędności użycia znaku towarowego osoby trzeciej.

44. Rząd Zjednoczonego Królestwa sugerował, że warunek należy uznać za spełniony, gdy odwołanie się do znaku towarowego należącego do innej osoby stanowi „skuteczny i właściwy sposób”⁹ przekazania potencjalnym nabywcom towaru informacji dotyczących jego przeznaczenia.

45. W tym celu rząd Zjednoczonego Królestwa przypomina, że celem omawianego przepisu jest umożliwienie rozwoju niezakłóconej konkurencji i że zbyt ścisła wykład-

nia wyżej wskazanego przepisu prowadziłyby do pozbawienia go praktycznej skuteczności.

46. Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa bowiem, jeśli warunek niezbędnego charakteru odwołania się do znaku towarowego należącego do innej osoby można by uznać za spełniony wyłącznie w przypadku braku możliwości przekazania w inny sposób informacji, których potencjalni nabywcy potrzebują, aby poznać przeznaczenie towaru, to zachodziłoby niebezpieczeństwo, że w praktyce przepis ten nigdy nie znalazłby zastosowania. W prawie każdym przypadku można sobie wyobrazić inny sposób wskazania przeznaczenia towaru niż poprzez odwołanie się do znaku towarowego należącego do innej osoby, na przykład przez przedstawienie rysunku lub opisu technicznego rodzaju towarów, do których może być wykorzystywany rozpatrywany towar.

47. Stanowisko to było podzielane przez rząd fiński i Komisję, dla których równie ważne było uwzględnienie cech potencjalnych nabywców towaru opatrzonego znakiem towarowym należącym do innej osoby. Definicja tego, co jest „niezbędne” do przekazania informacji, różni się w istocie w zależności od tego, czy towar jest przeznaczony dla konsumentów końcowych, czy dla innych przedsiębiorców. Jedynie w tym drugim przypadku wskazówki techniczne mogą we właściwy sposób dostarczyć informacji o przeznaczeniu towaru, tak aby odwołanie się do znaku towarowego należą-

⁹ — W oryginale uwag rządu Zjednoczonego Królestwa sporządzonych w języku angielskim „[...] an efficient and accurate means”.

cego do innej osoby nie było „niezbędne”. Natomiast w przypadku przeciętnego konsumenta wobec braku takiego odwołania byłoby mu trudniej poznać przeznaczenie towaru, chyba że istnieją powszechnie znane standardy techniczne, umożliwiające również i tym konsumentom w pełni poznać przeznaczenie interesującego ich towaru. Jak wskazano podczas rozprawy, mogłoby to mieć miejsce w przypadku opon, dla których istnieją łatwo zrozumiałe kody, które umożliwiają potencjalnemu nabywcy dowiedzenie się, jakie modele są przeznaczone do jego pojazdu.

48. Natomiast Gillette przedstawia ściśłą i wyłącznie ekonomiczną interpretację omawianego warunku. Jej zdaniem używanie znaku towarowego należącego do innej osoby może w istocie zostać uznane za „niezbędne” jedynie wtedy, gdy stanowi ono jedyną możliwość sprzedaży przez użytkownika tego znaku własnego towaru w zrównoważonych warunkach ekonomicznych.

49. Stosując tę tezę w niniejszym przypadku, Gillette wskazuje, że ostrza sprzedawane przez LA nie są przeznaczone wyłącznie do uchwytów Gillette, ale również do uchwytów produkowanych przez samą LA i — jak to zostało stwierdzone podczas rozprawy — do uchwytów oznaczonych innymi znakami towarowymi. Zdaniem Gillette wynika z tego, że ostrza sprzedawane przez LA mogłyby mieć dostęp do rynku i być sprzedawane w możliwych do zaakceptowania

warunkach ekonomicznych również wtedy, gdyby informacja, że można ich używać wraz z uchwytami produkowanymi przez Gillette, nie była wskazywana na ich opakowaniach.

50. Byłoby inaczej, gdyby wskazanie jakiegokolwiek zamierzonego przeznaczenia bez odwołania się do wyżej wymienionych znaków towarowych nie było możliwe, ponieważ w takim przypadku brakowałoby popytu na rozpatrywane ostrza, co wykluczałoby wszelką możliwość działania w możliwych do zaakceptowania warunkach ekonomicznych. Jednakże jak podkreśla Gillette, taka sytuacja nie ma miejsca w rozpatrywanym przypadku, ponieważ również sama LA produkuje uchwyty, tak więc w przypadku zakazania używania znaków towarowych Gillette na jej opakowaniach sprzedawane przez nią ostrza nie byłyby pozbawione wszelkiego dostępu do rynku.

51. Jeśli chodzi o mnie, jestem skłonny przyznać, że zaproponowana przez Gillette teza wydaje się być bardziej zgodna z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy, który nie mówi o „skuteczności”, ale o „niezbędności” używania znaku towarowego należącego do innej osoby i nie ma potrzeby wspominać, że te dwa pojęcia nie są równoznaczne.

52. Ponadto zestawienie ostatecznego brzmienia tego przepisu z brzmieniem pro-

jektu przedstawionego przez Komisję¹⁰ wydaje się również przemawiać za takim rozumowaniem. Wspomniany projekt przewidywał w istocie, że osoby trzecie mogą używać znaku towarowego należącego do innej osoby „do wskazania przeznaczenia akcesoriów lub części zamiennych”¹¹, natomiast wersja ostateczna, jak mogliśmy zauważyć, została sformułowana bardziej restrykcyjnie, tj. że używanie znaku towarowego jest dozwolone wyłącznie, „jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia [...]”.

53. Stwierdzając to, można się jednakże zastanawiać, czy kwestia ta może ograniczać się do filozoficznej analizy oderwanego fragmentu omawianego przepisu, czy też przeciwnie, powinna się ona rozciągać ogólniej na znaczenie i zakres tego przepisu oraz na cele, do których osiągnięcia zmierza.

54. W szczególności można się zastanawiać, czy ochrona znaku towarowego, która niezaprzeczalnie stanowi podstawowy cel dyrektywy, winna być postrzegana wyłącznie w świetle potrzeb właściciela znaku i w konsekwencji może podlegać, tak jak to utrzymuje Gillette, jedynie ograniczeniom z ekonomicznego punktu widzenia absolutnie nieodzownym do umożliwienia innym przedsiębiorstwom bycia reprezentowanymi

na rynku czy też wprowadzone przez art. 6 ust. 1 dyrektywy odstępstwo winno także uwzględniać znaczenie innych potrzeb.

55. Wydaje mi się, że przepis ten tworzy miejsce również dla wartości i interesów, które nie zostały w nim wyraźnie wymienione, ale których trudno byłoby nie dostrzec z bardziej ogólnej perspektywy. Jest tak tym bardziej, że wskazane powyżej orzecznictwo Trybunału (zob. pkt 29 powyżej) odwołuje się do nich, mówiąc, że art. 6 ust. 1 dyrektywy „ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku towarowego z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku, w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu”.

56. A zatem chodzi tutaj, na co szczególną uwagę zwraca Trybunał, o pogodzenie dwóch odmiennych interesów, które jednakże wspólnie mają na celu zapewnienie systemu niezakłóconej konkurencji, a więc w ostatecznej analizie prawa konsumentów do dokonania wyboru pomiędzy kilkoma zamiennymi towarami. Innymi słowy należy stwierdzić, że poza ochroną ekonomicznych interesów właściciela znaku towarowego dyrektywa zmierza również do zapewnienia konsumentom możliwości wyboru, dając im

10 — Wyżej wymieniony w przypisie 8 art. 5 lit. c).

11 — Wyróżnienie własne.

nie tylko pewność co do pochodzenia towaru, ale również możliwość korzystania w pełni z dobrodziejstw konkurencji między towarami mogącymi zaspokajać te same potrzeby.

57. Jednakże skoro przewidziane w art. 6 ust. 1 dyrektywy odstępstwo zmierza do wyważenia tych różnych interesów, to wynika z tego, że w ramach wspomnianej powyżej całościowej analizy przepisu nie można ograniczać się do wskazania argumentów opartych na fragmentarycznym brzmieniu przepisu w celu wyniesienia jednego z tych interesów ponad inne, bowiem przepis ten, zdaniem samego Trybunału, ma na celu ich pogodzenie.

58. Zresztą istotne świadectwo wymogu uwzględnienia i pogodzenia — w możliwie szerokim zakresie — różnych omawianych tutaj wymogów można znaleźć, moim zdaniem, raz jeszcze w orzecznictwie wspólnotowym, a w szczególności w dobrze znanym wyroku w sprawie BMW¹², w którym Trybunałowi faktycznie udało się pogodzić wymóg ochrony właściciela znaku towarowego z wymogiem ochrony konsumenta również z punktu widzenia silnej konkurencji i kompletności informacji, których należy mu dostarczyć.

59. Chciałbym przypomnieć, w zakresie dotyczącym niniejszej sprawy, że w wyżej wymienionej sprawie właściciel niezrzeszonego w sieci BMW serwisu dokonywał napraw samochodów tej marki, wskazując w ogłoszeniach reklamowych na fakt, że „specjalizował się w BMW”. BMW uważała, że taka praktyka nie może korzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy i że w związku z tym należało uznać ją za naruszenie wyłącznego prawa, którego była ona właścicielem. Jej zdaniem bowiem, skoro z punktu widzenia rentowności działalności gospodarczej przedsiębiorca mógł skutecznie oferować usługi naprawy również bez odnoszenia się do nazwy konkretnego producenta samochodów (nie wymieniając zatem znaku towarowego), to odniesienie się do znaku towarowego BMW nie spełniało wymogu niezbędności przewidzianego w wyżej wspomnianym przepisie.

60. Taka wykładnia rozpatrywanego tutaj wymogu, która nie wydaje mi się różnić od wykładni przedstawionej przez Gillette, zdaje się jednak nie przekonywać Trybunału. W istocie ten ostatni, zamiast rozpatrzeć handlową rentowność działalności gospodarczej serwisanta w przypadku nieodwoływania się przez niego do znaku towarowego BMW, skupił się wyłącznie na niezbędności dostarczenia jego potencjalnym klientom możliwie kompletnej informacji.

61. Trybunał wskazał przede wszystkim, że „używanie [znaku towarowego BMW] miało

12 — Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. str. I-905.

miejsce w celu określenia towarów, które [stanowiły] przedmiot świadczonych usług [i było] niezbędne do wskazania [ich] przeznaczenia” i dodał następnie, że „jeśli niezależny przedsiębiorca dokonuje serwisowania i naprawy samochodów marki BMW lub jeśli jest on faktycznie wyspecjalizowany w takim zakresie, informacja o tym nie może w praktyce zostać przekazana jego klientom bez odwołania się do znaku towarowego BMW”¹³.

62. W ten sposób Trybunał przychylił się do stanowiska reprezentowanego przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w opinii przedstawionej w tej sprawie¹⁴, w której podkreślał on, że rozstrzygana w omawianej sprawie kwestia dotyczyła zasadniczo tego, w jakim zakresie przedsiębiorca, który znajduje się w powyżej opisanej sytuacji, „dysponuje swobodą [...] przedstawienia charakteru oferowanych przez niego usług”¹⁵. Rzecznik generalny posunął się nawet do stwierdzenia, że „zakazanie takiego używania znaku towarowego [stanowiłoby w takim przypadku] nieuzasadnione ograniczenie swobody przedsiębiorcy”¹⁶.

63. Moim zdaniem z orzecznictwa można wyprowadzić mniej rygorystyczną od przed-

stawionej przez Gillette wykładnię omawianego tutaj warunku. W istocie wspomniany warunek wydaje się spełniony już tylko z tego powodu, że użycie znaku towarowego należącego do innej osoby okazuje się jedynym skutecznym sposobem rozszerzenia gamy towarów, wśród których potencjalny nabywca może dokonać wyboru.

64. Gdyby przyjąć tę wykładnię w niniejszej sprawie, to można by z niej wywieść, że w przypadku niewskazania znaków towarowych Gillette na opakowaniach ostrzy sprzedawanych przez LA konsumenci mogliby nie być w stanie dowiedzieć się o fakcie, że pasują one również do uchwytów Gillette, i w ten sposób mogliby nie uzyskać informacji, która mogłaby być użyteczna przy wyborze towaru. W konsekwencji gdyby chodziło o jedyny sposób dostarczenia takiej informacji, używanie znaków towarowych Gillette należałoby uznać za „niezbędne” w rozumieniu dyrektywy.

65. Odpowiedź na to pytanie należałoby oczywiście do sądu krajowego, a zatem musiałyby on dokonać badania, czy wobec braku odniesienia do znaków towarowych Gillette na opakowaniach ostrzy sprzedawanych przez LA potencjalni nabywcy mogliby zostać skutecznie powiadomieni w inny sposób o możliwości używania wspomnianych ostrzy z uchwytami produkowanymi przez Gillette. Używanie znaków towarowych tej ostatniej mogłoby na przykład nie być konieczne, gdyby istniały

13 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 59 i 60.

14 — W opinii z dnia 2 kwietnia 1998 r. rzecznik generalny F. G. Jacobs, uznając za „nierrealistyczną” tezę, zgodnie z którą serwisant mógłby oferować swe usługi bez potrzeby odwoływania się do konkretnej nazwy pojazdów, stwierdził, że „jeśli faktycznie specjalizował się on w serwisowaniu i naprawie pojazdów BMW, to trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób mógł on w praktyce przekazać swym klientom taką informację bez użycia oznaczenia BMW” (pkt 54).

15 — Wyżej wymieniona opinia, pkt 54.

16 — Wyżej wymieniona opinia, pkt 55.

znane konsumentom standardy techniczne wskazujące na możliwość wykorzystania tych ostrzy do wspomnianych uchwytów (tak jak we wspomnianym powyżej przypadku opon).

średniego związku, który istnieje między poszczególnymi częściami tego przepisu i który z tego właśnie powodu może mieć znaczenie przy wykładni każdej z tych części.

66. Mówiąc to i z pełnym przekonaniem przychyłając się do przedstawionego powyżej podejścia, muszę przyznać, że nie tylko nie odpiera ono wszystkich podniesionych przez Gillette zarzutów o charakterze ogólnym (nadmierne ograniczenie ochrony właściciela znaku towarowego), ale również może stwarzać znaczną niepewność co do jego stosowania. Takiej konsekwencji nie można jednak moim zdaniem uniknąć, jeśli będziemy prowadzić rozważania dotyczące kryterium niezbędności w oderwaniu od pozostałych warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 dyrektywy, ograniczając je jedynie, jak to zostało wskazane powyżej, do filozoficznej dyskusji w przedmiocie omawianego fragmentu tego przepisu.

68. Wydaje mi się, że niepewności, która — jak wskazano powyżej — jest nierozzerwalnie związana ze stosowaniem kryterium niezbędności, można uniknąć właśnie na etapie badania warunków i sposobu używania znaku towarowego w świetle art. 6 ust. 1 dyrektywy. W ramach takiego badania można również rozwiązać uzasadnione wątpliwości dotyczące naruszenia ochrony znaku towarowego, które mogłyby wynikać z mniej rygorystycznej wykładni kryterium niezbędności.

67. Byłoby inaczej, gdyby uwzględnić fakt, że wspomniane kryterium nie jest jedynym przewidzianym w omawianym przepisie, jednakże łączy się ono, a wręcz jest ściśle związane z konkretnym, uznanym za niezbędny wymogiem dotyczącym sposobu używania znaku towarowego (czyli przestrzegania uczciwych praktyk). Innymi słowy fakt, że interpretacja tego wymogu jest przedmiotem odrębnego pytania prejudycjalnego, nie może prowadzić do rozdrobnienia dyskusji w sposób prowadzący do pominięcia bezpo-

69. W istocie im mniej rygorystyczna wykładnia zostanie przyjęta, tym bardziej szczegółowe badanie wspomnianych warunków musi mieć miejsce. Jednocześnie to właśnie przy konkretnym badaniu można lepiej ocenić faktyczną „niezbędność” używania znaku towarowego i w razie potrzeby rozwiązać wątpliwości, które zawsze mogą się nasuwać przy teoretycznym rozpatrywaniu tego problemu.

70. Poza tym Trybunał nie rozpatrywał tego zagadnienia, posługując się kolejno i w oderwaniu od siebie poszczególnymi

kryteriami, tj. najpierw „mierząc” stopień „niezbędności” używania znaku towarowego należącego do innej osoby, a następnie badając, czy używanie to było zgodne z „uczciwymi praktykami”. Zamiast tego przyjął on jednolite podejście, kładąc mniejszy nacisk, jak mi się wydaje, na definicję „niezbędności” niż na przestrzeganie uczciwych praktyk, ponieważ mają one rozstrzygające znaczenie dla uniknięcia wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru, a w konsekwencji zapewnienia ochrony właściciela znaku towarowego¹⁷.

71. Dlatego też jedynie w oparciu o wyżej przedstawione wyjaśnienia proponuję Trybunałowi udzielenie odpowiedzi na pytanie trzecie w ten sposób, że używanie znaku towarowego należącego do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy używanie to stanowi jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji o możliwym zastosowaniu danego towaru.

W przedmiocie pytania czwartego

72. Przechodzimy teraz do wykładni wyrażenia „uczciwe praktyki w handlu

i przemysłu”, o której dokonanie sąd krajowy poprosił Trybunał w pytaniu czwartym, ponieważ na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104 możliwość używania przez osobę trzecią znaku towarowego należącego do innej osoby jest uzależniona od ich przestrzegania.

73. W tym zakresie chciałbym przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wymóg »uczciwych praktyk« [...] stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego”¹⁸. Ciągłe jednak należy określić zakres tego obowiązku, ponieważ nie został on zdefiniowany w dyrektywie 89/104.

74. Wydaje mi się, że na to pytanie można odpowiedzieć w oparciu o właściwe dla tego zagadnienia orzecznictwo Trybunału, z którego możemy wyprowadzić elementy pozwalające na zdefiniowanie zakresu omawianego obowiązku. Trybunał wyjaśnił bowiem, że osoba trzecia nie może używać znaku towarowego należącego do innej osoby „w sposób, który może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego, a zwłaszcza szczególnych powiązań [...] między tymi dwoma przedsiębiorstwami”¹⁹. Zauważył on również, że przedsiębiorstwo, które odwołuje się do

17 — Zobacz wyżej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 61 i nast., oraz opinia w tej sprawie, pkt 55 i 56.

18 — Wyżej wymienione wyroki w sprawie BMW, pkt 61 i nast., oraz w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 24.

19 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 64.

znaku towarowego należącego do innej osoby, nie może odnosić „nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego lub renomy”. Korzyść taka jest nieuzasadniona w szczególności wtedy, gdy jest odnoszona z uwagi na fakt, że potencjalnych nabywców skłania się do myślenia, iż między właścicielem znaku towarowego a przedsiębiorstwem, które wyprodukowało produkt, istnieje pewien związek²⁰.

75. Poza tym orzecznictwem użyteczne wskazówki możemy również czerpać, jak to proponują sąd krajowy, rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja, z przepisów wspólnotowych z zakresu reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, a w szczególności z dyrektywy 84/450 zmienionej dyrektywą 97/55.

76. Z motywów od trzynastego do piętnastego dyrektywy 97/55 wynika, że wyłączne prawo przyznane właścicielowi znaku towarowego na mocy art. 5 dyrektywy 89/104 nie jest naruszone, jeśli osoba trzecia używa wspomnianego znaku z poszanowaniem warunków ustalonych w dyrektywie 97/55.

20 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 52 i 53. Należy uściślić, że przedstawiony w tym fragmencie tok rozumowania dotyczył art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, jednakże Trybunał potwierdził w pkt 62 i 63, że te same rozważania „stosują się mutatis mutandis” do art. 6 ust. 1 tej dyrektywy.

77. Wynika z tego, że w przypadku gdy informacja przekazywana przy użyciu znaku towarowego jest dozwolona w rozumieniu przepisów dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, można uznać, że „uczciwe praktyki” określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104 są przestrzegane.

78. Określone w art. 3a zmienionej dyrektywy 84/450 (wprowadzonym na podstawie art. 1 ust. 4 dyrektywy 97/55) warunki dopuszczalności reklamy porównawczej (która w tym przypadku interesuje nas najbardziej) nie różnią się znacznie od wymogów, które można wywieść z orzecznictwa Trybunału. Taka reklama nie może zatem powodować na rynku pomylenia reklamującego z jego konkurentem [lit. d)] i korzystać w sposób bezprawny z reputacji związanej ze znakiem towarowym konkurenta [lit. g)].

79. Z przypominanego powyżej orzecznictwa i przepisów zmienionej dyrektywy 89/104 wynika zatem, że używanie znaku towarowego należącego do innej osoby zostanie z pewnością uznane za niedozwolone, gdy może ono wprowadzić potencjalnych odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. W szczególności nie może ono skłaniać potencjalnych nabywców do uznania, że towar jest powiązany z właścicielem znaku towarowego i dlatego ma takie same cechy co produkowane przez niego towary.

80. Rządy fiński i Zjednoczonego Królestwa twierdzą jednak, że w przypadku umieszczenia na własnym towarze znaku towarowego należącego do innej osoby przedsiębiorstwo nie zawsze utrzymuje, że jego towary są równe jakością towarom właściciela znaku towarowego. W wyroku w sprawie BMW sam Trybunał przyznał zasadniczo dopuszczalność używania znaku towarowego należącego do innej osoby przez przedsiębiorcę pragnącego „nadać własnej działalności aurę jakości”²¹.

81. Jak wspominałem wcześniej (zob. pkt 59 powyżej), orzeczenie to dotyczyło jednak — w zakresie dotyczącym niniejszej sprawy — wykonywania napraw pojazdów marki BMW. Działalność przedsiębiorcy obejmowała zatem towary, które były opatrzone znakiem towarowym BMW zgodnie z prawem, natomiast „aura jakości”, z jakiej przedsiębiorca korzystał w własnej działalności, nie została uznana za niedozwoloną, ponieważ odzwierciedlała ona jedynie fakt, że był on w stanie pracować na towarach, których jakość była gwarantowana przez obecność znaku towarowego BMW.

82. W rozpatrywanym tutaj przypadku produkcja ostrzy przez LA jest procesem, który jest już zakończony w chwili przekazywania informacji o tym, że można ich używać z uchwytnymi Gillette. Również sam fakt, że towary te mogą być używane razem, nie powinien mieć znaczenia przy dokonywaniu

przez konsumentów oceny jakości ostrzy produkowanych przez LA. Jednakże jeśli odwołanie się do znaku towarowego miałyby prowadzić te osoby do uznania, że jakość tych dwóch rodzajów ostrzy jest taka sama, to warunek przestrzegania uczciwych praktyk należałoby uznać za niespełniony.

83. A zatem to do sądu krajowego należy ocena, czy odwołanie się do znaków towarowych Gillette na opakowaniach ostrzy sprzedawanych przez LA ma na celu dostarczenie potencjalnym nabywcom informacji dotyczących wyłącznie możliwości umieszczenia wspomnianych ostrzy na uchwytnych Gillette z uwagi na to, że mocowania są kompatybilne, czy też odwołanie to pozwala sądzić, że sprzedawane przez LA ostrza mają te same właściwości w zakresie golenia i w konsekwencji taką samą jakość co ostrza Gillette.

84. W tym celu sąd krajowy jest zobowiązany dokonać „całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników”²². Tego właśnie wymaga Trybunał w odniesieniu do sposobu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w celu określenia zakresu wyłącznego prawa przysługującego właścicielowi znaku towarowego na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

21 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 53.

22 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40.

Jednakże ponieważ definicja wymogu przestrzegania uczciwych praktyk wpływałaby nieuchronnie na zakres tego wyłącznego prawa, w mniejszym lub większym stopniu je ograniczając, wydaje mi się, że ocena tego wymogu dokonywana przez sąd krajowy winna również podlegać wyżej wymienionemu kryterium²³.

W przedmiocie pytania piątego

85. Na podstawie powyższych rozważań na pytanie czwarte proponuję Trybunałowi odpowiedzieć w ten sposób, że przedsiębiorca działa zgodnie z „uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle” wtedy, gdy używając znaku towarowego należącego do innej osoby, nie stwarza wrażenia, że jest powiązany gospodarczo z właścicielem znaku towarowego i nie odnosi nieuzasadnionych korzyści wynikających z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku. Okoliczność, że przedsiębiorca sprzedaje takie same towary i umieszcza na nich, poza własnym, znak towarowy należący do innej osoby, nie oznacza bezwzględnie, że utrzymuje on, iż jego towary i towary właściciela znaku towarowego są równe jakością. Postępowanie przedsiębiorcy winno zatem być przedmiotem całościowej oceny wszystkich istotnych czynników.

86. W pytaniu piątym sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, czy okoliczność, że przedsiębiorca umieszczający na własnym towarze znak należący do innej osoby sprzedaje również rodzaj towaru, z którym ten pierwszy winien być używany, ma znaczenie dla oceny dopuszczalności używania znaku towarowego należącego do innej osoby.

87. Wydaje mi się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wyróżnić dwie odrębne kwestie, z których jedna dotyczy warunku niezbędności, a druga — przestrzegania uczciwych praktyk, czyli warunków, których analizy dokonaliśmy, odpowiadając na trzecie i czwarte pytanie prejudycjalne.

88. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, należy stwierdzić, że jeśli w zakresie warunku niezbędności przyjąć ekonomiczne podejście reprezentowane przez Gillette, to fakt, że poza ostrzami LA sprzedaje również uchwyty, które stanowią jedno z ich możliwych przeznaczeń, mogłoby rodzić wątpliwości co do spełnienia warunku, ponieważ nawet bez odwoływania się do znaków towarowych Gillette istniałby na rynku popyt na ostrza LA wśród posiadaczy sprzedawanych przez nią uchwytów.

23 — Chciałbym przypomnieć in limine, że to samo podejście zostało przyjęte przez Trybunał w przypadku oceny przestrzegania warunków wskazanych w zmienionej dyrektywie 89/450, kiedy to uznał, że w tym celu „należy wziąć pod uwagę całościowe przedstawienie zakwestionowanej reklamy” (wyrok z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe, Rec. str. I-7945, pkt 60).

89. Jednakże skoro z przyczyn przedstawionych powyżej doszliśmy do wniosku, że warunek niezbędności jest spełniony, gdy umieszczenie na towarze znaku towarowego należącego do innej osoby stanowi jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji o możliwym zastosowaniu danego towaru, ocena dopuszczalności używania znaku towarowego nie wydaje się być zależna od faktu, że osoba trzecia sprzedaje również towar, który stanowi jedno z możliwych przeznaczeń towaru, na którym umieszczono znak towarowy innej osoby.

90. W odniesieniu następnie do kwestii dotyczącej „uczciwych praktyk” za przykładem Zjednoczonego Królestwa, Republiki Finlandii i Komisji chciałbym ograniczyć się do stwierdzenia, że rozstrzygane przez nas

wskazane w pytaniu zagadnienie, niezależnie od znaczenia, jakie można by mu przypisać, pozostaje jedynie jednym z elementów, które sąd krajowy winien wziąć pod uwagę, dokonując oceny, czy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią jest zgodne ze wspomnianymi uczciwymi praktykami.

91. Wobec tego na pytanie piąte proponuję Trybunałowi odpowiedzieć w ten sposób, że fakt, iż przedsiębiorca, który umieszcza na własnym towarze znak towarowy należący do innej osoby, sprzedaje również rodzaj towaru, z którym ten pierwszy winien być używany, stanowi istotny element przy ocenie dopuszczalności używania znaku towarowego, jednakże nie zmienia kryteriów tej oceny.

V — Wnioski

92. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, aby na pytania prejudycjalne przedłożone przez Korkein oikeus odpowiedział następująco:

„1) Dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG należy wyłącznie ustalić, czy odwołanie się do znaku towarowego należącego do innej

osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru (lub usługi) i czy nie wprowadza ono w błąd co do pochodzenia towarów, przy czym ocena zgodności z prawem użycia znaku towarowego należącego do innej osoby nie jest zależna od tego, czy mamy do czynienia z zasadniczą częścią towaru, akcesorium lub częścią zamienną.

- 2) Używanie znaku towarowego należącego do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy stanowi ono jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji o możliwym zastosowaniu danego towaru.
- 3) Przedsiębiorca działa zgodnie z »uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle« wtedy, gdy używając znaku towarowego należącego do innej osoby, nie stwarza on wrażenia, że jest powiązany gospodarczo z właścicielem znaku towarowego i nie odnosi nieuzasadnionych korzyści wynikających z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku. Okoliczność, że przedsiębiorca sprzedaje takie same towary i umieszcza na nich, poza własnym, znak towarowy należący do innej osoby, nie oznacza bezwzględnie, że utrzymuje on, iż jego towary i towary właściciela znaku towarowego są równe jakością. Postępowanie przedsiębiorcy winno zatem być przedmiotem całościowej oceny wszystkich istotnych czynników.
- 4) Fakt, że przedsiębiorca, który umieszcza na własnym towarze znak towarowy należący do innej osoby, sprzedaje również rodzaj towaru, z którym ten pierwszy winien być używany, stanowi istotny element przy ocenie dopuszczalności używania znaku towarowego, jednakże nie zmienia kryteriów tej oceny”.