

## OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

F.G. JACOBSA

przedstawiona w dniu 26 maja 2005 r.<sup>1</sup>

1. W niniejszym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (okręgowy sąd apelacyjny, Haga, Niderlandy), Trybunał został poproszony zasadniczo o dokonanie wykładni terminu „używanie [znaku] w obrocie handlowym” zawartego w art. 5 dyrektywy Rady 89/104/EWG dotyczącej znaków towarowych<sup>2</sup>. Sąd krajowy zmierza w szczególności do ustalenia: i) czy wprowadzenie na terytorium Wspólnoty w ramach procedury celnej tranzytu zewnętrznego towarów niewspólnotowych oznaczonych oryginalnym znakiem towarowym przechowywanie takich towarów we wspólnotowym składzie celnym lub oferowanie do sprzedaży bądź też sprzedaż towarów w ten sposób przechowywanych, we wszystkich przypadkach bez zgody właściciela znaku towarowego, powinny być uznawane za „używanie [znaku] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 oraz ii) na której ze stron spoczywa ciężar dowodu w wynikającym z takich sytuacji postępowaniu o naruszenie praw do znaku towarowego.

wspólnotową zasadę wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy. Zasada ta, pierwotnie wypracowana przez Trybunał w kontekście art. 30 i 36 traktatu WE (obecnie art. 28 WE i 30 WE), jest obecnie utrwalona w art. 7 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. Istotą tej zasady jest to, że właściciel znaku towarowego nie może dochodzić swoich praw do znaku towarowego w stosunku do towarów, które zostały wprowadzone na rynek wspólnotowy pod tym oznaczeniem przez niego samego lub za jego zgodą<sup>3</sup>.

### Właściwe uregulowania wspólnotowe

#### *Przepisy dotyczące znaków towarowych*

2. Zgoda właściciela znaku towarowego na dane transakcje ma znaczenie z uwagi na

3. Artykuł 5 dyrektywy stanowi:

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1 zwana dalej „dyrektywą dotyczącą znaków towarowych”).

3 — Zgodnie z art. 65 ust. 2 w związku z pkt 4 załącznika XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, str. 3) do art. 7 ust. 1 została dla celów porozumienia wprowadzona zmiana i wyrażenie „na terytorium Wspólnoty” zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium Umawiającej się Strony”.

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim [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;

4. Artykuł 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego<sup>4</sup> zawierają identyczne postanowienia dotyczące wspólnotowych znaków towarowych co art. 5 ust. 1 lit. a) i 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy.

[...]

#### *Przepisy celne*

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione między innymi następujące działania:

5. Artykuł 24 WE stanowi:

a) [...]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

„Produkty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie w jednym z państw członkowskich, jeżeli dopełniono wobec nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane cła [...] w tym państwie członkowskim i jeżeli nie skorzysta[no] z całkowitego lub częściowego zwrotu tych cel lub opłat”.

c) przywóz i wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

<sup>4</sup> — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1).

6. Artykuł 37 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92<sup>5</sup> ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny stanowi, że towary wprowadzone na obszar celny Wspólnoty podlegają, od chwili ich wprowadzenia, dozorowi celnemu. Artykuł 38 ust. 1 lit. a) przewiduje, iż zostają one bezzwłocznie przewiezione przez osobę, która dokonała ich wprowadzenia na teren Wspólnoty, do urzędu celnego wyznaczonego przez organy celne. Artykuł 48 stawia wymóg, by towary niewspólnotowe przedstawiane organom celnym otrzymały dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.

2. Towary wspólnotowe zgłoszone do [...] procedury tranzytu lub procedury składu celnego podlegają dozorowi celnemu od chwili przyjęcia zgłoszenia celnego aż do opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty lub ich zniszczenia bądź do czasu unieważnienia zgłoszenia celnego”.

#### Procedura tranzytu zewnętrznego

7. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 15 rozporządzenia nr 2913/92 „przeznaczenie celne towaru” oznacza objęcie towarów procedurą celną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 16 „procedura celna” obejmuje „tranzyt” i „skład celny”.

9. Procedura tranzytu zewnętrznego ogólnie dotyczy towarów pochodzących z państw trzecich, które nie znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty. Trybunał w następujący sposób wytłumaczył fikcję prawną uzasadniającą tę procedurę:

8. Artykuł 59 stanowi:

„1. Każdy towar, który ma zostać objęty procedurą celną, zostaje zgłoszony do tej procedury.

„Towary objęte tą procedurą nie podlegają ani odpowiednim cłom przywozowym, ani innym środkom polityki handlowej; to tak jakby nie zostały wprowadzone na terytorium Wspólnoty. W rzeczywistości są przywożone z państwa trzeciego i przechodzą przez jedno państwo członkowskie lub ich większą liczbę przed wywozem do innego państwa trzeciego”<sup>6</sup>.

5 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, str. 1).

6 — Wyrok z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie C-383/98 Polo przeciwko Lauren, Rec. I-2519, pkt 34).

10. Artykuł 91 ust. 1 rozporządzenia nr 2913/92 stanowi, że procedura tranzytu zewnętrznego „pozwała na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty [...] towarów niewspólnotowych niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przywzowowym i innym opłatom ani środkom polityki handlowej”.

11. Artykuł 92 stanowi, że procedura tranzytu zewnętrznego ma się zakończyć, „gdy towary i odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia zgodnie z przepisami tej procedury”. Urzędem celnym przeznaczenia jest urząd, w którym muszą zostać przedstawione towary objęte procedurą tranzytu zewnętrznego w celu zakończenia procedury<sup>7</sup>.

Trybunał orzekł, że „zasadniczym celem składów celnych jest zapewnienie przechowywania towarów”, a nie dopuszczenie do tego, by towary przechodziły z jednego etapu dopuszczania do obrotu na inny<sup>8</sup>.

13. Skoro skład celny plasuje się pośród gospodarczych procedur celnych<sup>9</sup>, korzystanie z niego uzależnione jest od pozwolenia organów celnych<sup>10</sup>. Pozwolenie takie wydawane jest jedynie osobom, które udziela wszelkich gwarancji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procedury i tylko gdy organy celne mogą zapewnić dozór i kontrolę nad procedurą bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej<sup>11</sup>.

## Skład celny

12. Skład celny to procedura umożliwiająca importerom składowanie towarów importowanych, gdy w chwili przywozu nie wiadomo, w jaki sposób towary te zostaną ostatecznie rozdysponowane. Towary te mogą zostać ponownie wywiezione, w którym to przypadku nie będzie potrzebne uiszczanie ceł przywzowowych, bądź dopuszczone do swobodnego obrotu, i wówczas cła importowe będą musiały zostać uiszczzone.

## Postępowanie przed sądem krajowym oraz pytania prejudycjalne

14. SmithKline Beecham plc, spółka z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, jest właścicielem dwóch znaków towarowych Beneluksu na towary z klasy 3 (pasty do

7 — Artykuł 340 b ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 330, str. 1).

8 — Wyrok z dnia 20 kwietnia 1983 r. w sprawie 49/82 Komisja przeciwko Niderlandom, Rec. str. 1195, pkt 10.

9 — Artykuł 84 ust.1 lit. b) rozporządzenia nr 2913/92.

10 — Artykuł 85 rozporządzenia nr 2913/92.

11 — Artykuł 86 rozporządzenia nr 2913/92.

zębów lub środki do czyszczenia zębów). Beecham Group plc, spółka z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, jest właścicielem znaków towarowych Beneluxu i wspólnotowych znaków towarowych na towary z klasy 3. Znaki te to graficzne znaki towarowe Aquafresh przedstawiające stylizowane paski pasty do zębów w trzech kolorach: czerwonym, białym i niebieskim. Będę odnosił się do SmithKline Beecham plc oraz Beecham Group plc łącznie jako do „pozwanycy”<sup>12</sup>.

15. Class International BV (zwana dalej „skarżącą”), spółka z siedzibą w Niderlandach, nabyła w 2001 r. i 2002 r. od południowoafrykańskiego przedsiębiorcy kilka kontenerów zawierających towary. Niniejsze postępowanie dotyczy ładunku kontenera zawierającego środki do czyszczenia zębów oznaczone omawianym znakiem towarowym. Towary zostały wysłane do Rotterdamu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („zwanego dalej EOG”) w lutym 2002 r. na wniosek skarżącej i umieszczone w tamtejszym składzie celnym. Towary te to towary oryginalne, oznaczone znakami towarowymi, jednakże pozwani nie wyrazili i nadal nie wyrażają zgody na ich wprowadzenie na terytorium EOG.

16. W dniu 5 marca 2002 r. kontener został zajęty przez organy celne na wniosek pozwanych. Z uwag pisemnych przedłożonych

przez skarżącą wynika, że zajęcie zostało dokonane zgodnie z przepisami wspólnotowymi zakazującymi dopuszczenia do obrotu towarów podrabianych i pirackich, między innymi do celów procedur składu celnego i tranzytu zewnętrznego<sup>13</sup>, na podstawie których urząd celny może zająć towary, co do których żywi przekonanie, iż stanowią towary podrabiane lub pirackie, jeśli uprawniony ze znaku towarowego, do którego prawa zostały rzekomo naruszone, otrzymał stosowną decyzję w tym względzie od właściwych organów celnych. W późniejszym czasie okazało się, że towary, o których mowa, nie były podrobione ani pirackie w rozumieniu tych przepisów.

17. Wniosek skarżącej o uchylenie zajęcia towarów oraz zasądzenie odszkodowania od pozwanych został oddalony przez prezesa Rechtbank, Rotterdam. Skarżąca wniosła odwołanie do Gerechtshof te 's-Gravenhage. Pozwani wniosli odwołanie wzajemne. Odwołanie oraz odwołanie wzajemne dotyczą kwestii tego, czy czasowe przechowywanie w składzie celnym oryginalnych towarów oznaczonych znakami towarowymi objętych procedurą tranzytu wspólnotowego lub tranzyt tych towarów do państw znajdujących się poza EOG powinny być uznawane za używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych.

12 — Z postanowienia odsyłającego nie wynika jasno, w jaki sposób inni wymienieni z nazwy pozwani (Colgate-Palmolive Company i Unilever NV) są zaangażowani w postępowanie przed sądem krajowym. Skarżąca twierdzi, że postępowanie przed sądem krajowym zostało umorzone w stosunku do tych pozwanych.

13 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające środki mające na celu zakaz dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu i procedurą zawieszającej towarów podrabianych i towarów pirackich (Dz.U. L 341, str. 8).

18. Gerechtshof te 's-Gravenhage zauważa, iż nie wykazano, że w chwili przywozu środków do czyszczenia zębów do Niderlandów lub w momencie ich zajęcia istniał już ich nabywca. W szczególności Gerechtshof uważa, iż nie wykazano w przekonujący sposób, że tak jak twierdzi skarżąca, środki do czyszczenia zębów zostały sprzedane klientowi na Ukrainie i są dla niego przeznaczone, ani też nie wykazano, że środki do czyszczenia zębów zostały sprzedane i będą dostarczone klientowi posiadającemu siedzibę na terytorium EOG. Niemniej jednak Gerechtshof nie wyklucza ewentualności, iż może okazać się, że ich pierwszy nabywca posiada siedzibę na terytorium EOG.

pierwsze w związku z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy oraz z drugiej strony, art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 9 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94, obejmuje składowanie w urzędzie celnym lub składzie celnym na terytorium jednego z państw członkowskich oryginalnych artykułów (opatrzonych znakiem towarowym w rozumieniu wspomnianej dyrektywy, [jednolitej dla Beneluksu ustawy o znakach towarowych] lub rozporządzenia nr 40/94), które nie zostały przywiezione do EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, a które pochodzą spoza obszaru EOG i posiadają według technicznej terminologii celnej status towarów niewspólnotowych (np. objętych formularzem T1 lub jednolitym dokumentem administracyjnym)?

19. Gerechtshof zawiesił postępowanie i skierował do Trybunału Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:

„1) Czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzeniu (bezpośredniemu lub pośredniemu) bez jego zgody na terytorium jednego z państw członkowskich (w niniejszej sprawie Niderlandów/państw Beneluksu) towarów pochodzących z państw trzecich, oznaczonych znakiem towarowym w rozumieniu [dyrektywy dotyczącej znaków towarowych] lub rozporządzenia (WE) nr 40/94, w ramach transportu towarów objętych tranzytem lub handlu towarami objętymi tranzytem, tak jak to zostało przedstawione poniżej?

3) Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie mają znaczenie kwestie, czy końcowe przeznaczenie towarów jest ustalone oraz czy została zawarta umowa (sprzedaży) dotycząca tych towarów z klientem z państwa trzeciego w momencie ich przywozu na ww. terytorium?

2) Czy wyrażenie „używanie oznaczenia w obrocie handlowym”, w rozumieniu, z jednej strony, art. 5 ust. 1 zdanie

4) Czy w ramach odpowiedzi na pytanie pierwsze, drugie i trzecie należy przywiązywać znaczenie do dodatkowych okoliczności, takich jak:

- a) okoliczność, iż podmiot gospodarczy, który jest właścicielem spornych towarów lub może nimi dysponować albo też prowadzi działalność w zakresie podobnego handlu ma siedzibę w jednym z państw członkowskich;
- b) okoliczność, iż owe towary zostały zaofierowane lub sprzedane z tego państwa członkowskiego przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi mającemu siedzibę w jednym z państw członkowskich, przy czym miejsce dostawy nie zostało (jeszcze) ustalone;
- c) okoliczność, iż owe towary zostały zaofierowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich z tego państwa członkowskiego innemu handlowcowi z siedzibą w jednym z państw członkowskich, wówczas gdy miejsce dostawy zaofierowanych lub sprzedanych w ten sposób towarów zostało ustalone, przy czym nie zostało jeszcze ustalone ich końcowe przeznaczenie, niezależnie od tego, czy wyraźne oświadczenie lub zastrzeżenie umowne, iż chodzi o towary niewspólnotowe (objęte procedurą tranzytu) zostało przedstawione;
- d) okoliczność, iż towary zostały zaofierowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, przy czym miejsce dostawy
- lub ostateczne przeznaczenie towarów mogło lecz nie musiało być ustalone;
- e) okoliczność, iż owe towary zostały zaofierowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, odnośnie do którego podmiot gospodarczy (prowadzący równoległe podobną działalność) wie, lub ma słuszne powody, aby podejrzewać, iż dokona on odsprzedaży lub dostaw tych towarów konsumentom końcowym spoza EOG?
- 5) Czy pojęcie „oferowanie” zawarte w przepisach przywołanych w pierwszym pytaniu, w okolicznościach opisanych w pytaniu 3 i 4, powinno być interpretowane w ten sposób, że obejmuje ono również oferowanie (do sprzedaży) artykułów oryginalnych (oznaczonych znakiem towarowym w rozumieniu dyrektywy, [jednolitej w Beneluksie ustawy o znakach towarowych] lub rozporządzenia nr 40/94) składowanych na terytorium jednego z państw członkowskich w urzędzie celnym lub składzie celnym, które nie zostały przywiezione do EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą i które pochodzą spoza EOG i posiadają status towarów niewspólnotowych (np. objętych formularzem T1 lub jednolitym dokumentem administracyjnym)?
- 6) Na której ze stron spoczywa ciężar dowodu w odniesieniu do czynności wymienionych w pytaniach pierwszym, drugim i piątym?..”

20. Uwagi pisemne zostały przedłożone przez skarżącą, oskarżonych oraz Komisję.

21. Z uwagi na to, iż art. 9 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje taką samą ochronę właścicielowi wspólnotowych znaków towarowych, jaką art. 5 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych przyznaje właścicielom zarejestrowanych znaków towarowych, będą dla uproszczenia powoływał się jedynie na dyrektywę przy omawianiu przedłożonych pytań.

### W przedmiocie pytania pierwszego

22. Zadając pytanie pierwsze, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzeniu bez jego zgody oznaczonych jego znakiem towarowym towarów pochodzących z państw trzecich na terytorium jednego z państw członkowskich w ramach transportu towarów objętych tranzytem lub handlu towarami objętymi tranzytem.

23. Wydaje się być bezspornym, iż przez „tranzyt” sąd krajowy rozumie przemieszczanie przez terytorium państw członkowskich towarów niewspólnotowych objętych wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego, a poprzez „handel towarami objętymi tranzytem” rozumie transakcje towarami niewspólnotowymi, w przypadku których nie

zostały dopełnione formalności przywozowe, które zatem nie zostały formalnie przywiezione do Wspólnoty i w konsekwencji dopóki nie ulegnie to zmianie zachowują swój status towarów niewspólnotowych. Handel towarami objętymi tranzytem może obejmować towary, które podlegają wspólnotowej procedurze składu celnego; kwestia czy przechowywanie w składzie celnym narusza prawa do znaków towarowych, jakimi oznaczone są towary, stanowi przedmiot drugiego pytania, natomiast kwestia, czy oferowanie towarów w ten sposób składowanych do sprzedaży stanowi naruszenie jest przedmiotem pytania czwartego i piątego.

24. Skarżąca podnosi, iż odpowiedź na pytanie pierwsze powinna być przecząca. Jeśli wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów niewspólnotowych w drodze tranzytu uznawane by było za „używanie [znaku] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych, ograniczałoby to znacznie gospodarkę państw członkowskich, gdyż cały tranzyt oraz „handel towarami objętymi tranzytem” dotyczący towarów oznaczonych znakami towarowymi bez zgody właściciela znaku towarowego naruszałby prawa do znaku towarowego. Taka sytuacja nie może stać się celem ani skutkiem ustawodawstwa wspólnotowego. Ponadto z wyroków w sprawach Komisja przeciwko Francji<sup>14</sup> oraz Rioglass i Transremar<sup>15</sup> wynika, że takie ograniczenie nie jest uzasadnione na gruncie prawa wspólnotowego.

14 — Wyrok z dnia 26 września 2000 r. w sprawie C-23/99, Rec. str. I-7653.

15 — Wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-115/02, Rec. str. I-12705.

25. Pozwani przyjmują odmienny pogląd. Podnoszą, że „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” obejmuje każde użycie gospodarcze lub profesjonalne (z wyłączeniem zastosowania naukowego). Przywóz towarów oznaczonych znakami towarowymi, objęty art. 5 ust. 3 lit. towarów) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych, oznacza wprowadzenie tychże towarów na terytorium któregoś z państw członkowskich. Przywóz — przynajmniej w niniejszej sprawie — nastawiony jest na uzyskanie korzyści ekonomicznych. Nie ma znaczenia fakt, iż formalności importowe nie zostały jeszcze dopełnione, a zatem że towary nie znajdują się jeszcze w swobodnym obrocie. Większość procedur tranzytowych niesie ze sobą ryzyko, że towary mogą zostać wprowadzone do swobodnego obrotu na terytorium EOG bez zgody właściciela znaku towarowego, który musi mieć w związku z tym możliwość sprzeciwienia się przywozowi towarów i ich obecności, nawet czasowej.

26. Komisja stoi na stanowisku, że „przywóz [...] towarów pod takim oznaczeniem” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych nie obejmuje wprowadzania ich na terytorium Wspólnoty w ramach procedury tranzytu. Chociaż art. 5 ust. 3 lit. c) nie jest w pełni jasny, historia legislacyjna wskazuje, iż jego celem było umożliwienie właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienia się wyłącznie przywozowi mającemu na celu wprowadzenie towarów do obrotu na terytorium Wspólnoty. Interpretacja taka jest również zgodna z definicją towarów znajdujących się w swobodnym obrocie, zawartą w art. 24 WE, gdyż gdyby towary znajdowały się w tranzycie, nie zostałyby dopełnione formalności importowe ani na towary nie zostałyby nałożone cła.

27. Moim zdaniem pytanie pierwsze, choć sformułowane w sposób ogólny, ma w rzeczywistości na celu uzyskanie wykładni art. 5 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych, odnoszącego się do praw przyznanych przez znak towarowy. Artykuł 5 ust. 1 stanowi, że znak towarowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawa do niego. Na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) te prawa wyłączne uprawniają właściciela do zakazania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. W niniejszej sprawie właściciel znaku towarowego pragnie sprzeciwić się wprowadzeniu na terytorium Wspólnoty bez jego zgody towarów oznaczonych jego oryginalnym znakiem towarowym, gdy takie wprowadzenie odbywa się w drodze wspólnotowego tranzytu zewnętrznego. A zatem pytanie zasadniczo ma na celu ustalenie, czy wprowadzenie towarów oznaczonych znakami towarowymi z państw trzecich na terytorium Wspólnoty zgodnie z procedurą tranzytu zewnętrznego bez zgody właściciela znaku towarowego narusza wyłączne prawa przyznane temu właścicielowi przez art. 5 ust. 1 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych, a w szczególności czy oznacza „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a).

28. Trybunał orzekł, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym stanowi używanie w obrocie handlowym, jeśli odbywa się ono nie w sferze prywatnej, lecz w kontekście działalności handlowej mającej

na celu uzyskanie korzyści ekonomicznej<sup>16</sup>. Objaśnił również, że wyłączne prawo na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego celem umożliwienia mu ochrony jego szczególnych interesów przyznanych mu jako właścicielowi, to znaczy aby zapewnić, by znak towarowy spełniał swoje funkcje. Wykonywanie tego prawa musi być zatem ograniczone do przypadków, w których używanie znaku przez osobę trzecią ma wpływ lub mogłoby mieć wpływ na funkcje spełniane przez znak towarowy, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów<sup>17</sup>. W rezultacie właściciel znaku towarowego nie może zakazać używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowany został znak towarowy, jeśli używanie to nie może mieć wpływu na jego własne interesy jako właściciela znaku towarowego z uwagi na pełnione przez ten znak funkcje<sup>18</sup>.

29. Nie rozumiem, w jaki sposób podstawowa funkcja znaku towarowego mogłaby zostać narażona na szwank wyłącznie z tego powodu, że towary oryginalnie oznaczone znakiem towarowym podlegają procedurze tranzytu zewnętrznego, a zatem z definicji nie znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty. Sama taka sytuacja nie może moim zdaniem faktycznie ani potencjalnie wpływać na funkcje znaku towarowego.

30. Pogląd ten jest potwierdzony w analogicznym kontekście w wyroku Trybunału w sprawie Rioglass i Transremar<sup>19</sup>. Sprawa ta dotyczyła sytuacji, w której towary oznaczone znakami towarowymi wyprodukowane zgodnie z prawem w Hiszpanii zostały eksportowane z Hiszpanii do Polski na podstawie wspólnotowego zaświadczenia tranzytowego, które zezwalało na przewożenie towarów pomiędzy dwoma punktami na obszarze celnym Wspólnoty oraz Polski bez zastosowania cła importowego, podatku i środków polityki handlowej. Towary zostały zajęte przez funkcjonariuszy celnych we Francji na podstawie podejrzenia o naruszenie praw do znaku towarowego. Producent oraz transporter towarów domagali się uchylenia zajęcia. Trybunał został zapytany, czy środki krajowe służące zajęciu towarów w takich okolicznościach były sprzeczne z art. 28 WE, który stanowi, że ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi.

31. Jako że sprawa ta nie odnosiła się do dyrektywy dotyczącej znaków towarowych, Trybunał zastosował język swojego wcześniejszego w tej dziedzinie orzecznictwa poprzedzającego tę dyrektywę. Po uznaniu, że środki te były sprzeczne z art. 28 WE, Trybunał zajął się kwestią ewentualnego uzasadnienia na podstawie art. 30 WE. Odnosił się do utrwalonej linii orzecznictwa, zgodnie z którą celem prawa do znaku towarowego jest w szczególności zagwarantowanie, że właścicielowi znaku towarowego przysługuje prawo do używania tego znaku w celu wprowadzenia danego produktu po raz pierwszy do obrotu. Trybunał twierdził następnie, że wprowadzenie w życie takiej ochrony jest w konsekwencji powiązane

16 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 40.

17 — Wskazany powyżej wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51. Zobacz również wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Höllterhoff, Rec. str. I-4187, pkt 15.

18 — Wskazany powyżej wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54.

19 — Wskazany powyżej w przypisie 15.

z wprowadzaniem towarów do obrotu oraz doszedł do wniosku, że taka procedura jak ta, z którą mamy do czynienia w postępowaniu przed sądem krajowym, polegająca na transporcie towarów wyprodukowanych zgodnie z prawem w którymś z państw członkowskich do państwa trzeciego poprzez ich przewóz przez jedno lub większą liczbę państw członkowskich, nie obejmuje żadnego wprowadzania do obrotu spornych towarów, a zatem nie może naruszyć szczególnego celu prawa do znaku towarowego<sup>20</sup>.

32. Pozwani dążą do rozróżnienia między tym wcześniejszym wyrokiem a problematyką niniejszej sprawy, na takiej podstawie, że sprawa wcześniejsza dotyczyła jedynie tranzytu towarów wspólnotowych wyprodukowanych zgodnie z prawem w państwie członkowskim. Jest to oczywiście prawdą. Jednakże nie uważam, by sprzeciwiało się to powołaniu się na to orzeczenie Trybunału na poparcie twierdzenia, że sam fakt, iż towary przechodzą przez jedno z państw członkowskich, „nie obejmuje żadnego wprowadzania do obrotu spornych towarów, a zatem nie może naruszyć szczególnego celu prawa do znaku towarowego”. Istotnie można by sądzić, iż jeśli Trybunał przyjął ten pogląd odnośnie do towarów znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty, pogląd ten miałby zastosowanie a fortiori do towarów niewspólnotowych, w stosunku do których nie zostały jeszcze dopełnione formalności przywozowe”.

33. Pozwani odwołują się również do wyroku Trybunału w sprawie Polo przeciwko

Luaren<sup>21</sup>, a w szczególności do zawartego w nim stwierdzenia, że „istnieje ryzyko, iż towary podrobione objęte procedurą tranzytu zewnętrznego mogą zostać podstępnie wprowadzone na rynek Wspólnoty”. Pozwani przywołują to stwierdzenie na poparcie swego argumentu, że procedura tranzytu zewnętrznego nie może gwarantować, że transportowane towary nie znajdują się ostatecznie w swobodnym obrocie.

34. Jednakże stwierdzenie Trybunału z wyroku w sprawie Polo przeciwko Lauren zrodziło się w kontekście zupełnie odmiennym od okoliczności niniejszej sprawy i moim zdaniem nie jest pomocne pozwanym nawet w drodze analogii. Trybunał w tej sprawie rozważał, czy art. 113 traktatu (obecnie, po zmianie, art. 133 WE) dotyczący wspólnej polityki handlowej stanowił odpowiednią podstawę prawną dla rozporządzenia<sup>22</sup>, które miało zastosowanie, gdy znaleziono towary podrobione lub pirackie podczas kontroli towarów, które były między innymi objęte procedurą tranzytu zewnętrznego. Najwyraźniej ryzyko, że będące w transycie zewnętrznym podrobione towary mogłyby zostać podstępnie wprowadzone na rynek wspólnotowy, stanowi właściwy powód przy badaniu ważności rozporządzenia, którego celem jest upoważnienie organów celnych do podjęcia działań w przypadku znalezienia takich towarów w trakcie kontroli towarów objętych tranzytem zewnętrznym. W przeciwieństwie do opisanej powyżej sytuacji, niniejsza sprawa dotyczy zupełnie

21 — Wskazany powyżej w przypisie 6, pkt 34.

22 — Wskazane powyżej w przypisie 13 rozporządzenie nr 3295/94.

innej kwestii, a mianowicie tego, czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzeniu bez jego zgody na terytorium Wspólnoty towarów pochodzących z państwa trzeciego, oznaczonych jego oryginalnym znakiem towarowym, gdy wprowadzenie to dokonywane jest w drodze procedury tranzytu zewnętrznego.

35. W każdym razie oświadczenie Trybunału w sprawie *Polo* przeciwko *Lauren* nie stanowi podstawy dla wykonywania praw do znaku towarowego z tej prostej przyczyny, że towary niewspólnotowe zostały wprowadzone na teren Wspólnoty w drodze procedury tranzytu zewnętrznego.

36. Przy rozważaniu obaw pozwanych, że takie towary, jak te, o których mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty bez ich zgody, naruszając tym samym przysługujące im prawa do znaków towarowych, należy odwołać się do szczegółowych postanowień kodeksu celnego<sup>23</sup> oraz jego przepisów wykonawczych<sup>24</sup>, których celem jest zapewnienie, by towary niewspólnotowe objęte procedurą tranzytu zewnętrznego podlegały nadzorowi celnemu od chwili ich wjazdu na terytorium Wspólnoty do chwili jej opuszczenia<sup>25</sup>. Jeśli towary faktycznie nie opuszczają Wspólnoty, a zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu, wówczas właściciel znaku

towarowego będzie miał prawo sprzeciwić się ich „przywózowi” zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. Odnotować można, że art. 50 ust. 1 lit. a) Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)<sup>26</sup> wymaga, by krajowe organy sądowe miały prawo „zastosować szybkie i skuteczne środki tymczasowe [...], aby zapobiec zaistnieniu przypadków naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, a w szczególności, aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu handlowego na obszarze ich jurysdykcji towarów, włączając w to dobra importowane bezpośrednio po odprawie celnej”. Choć rozumiem, że wykonywanie praw przysługujących właścicielowi znaku towarowego uzależnione jest od jego wiedzy o mogącym nastąpić naruszeniu, nie widzę podstaw dla rozszerzania tych praw w przypadku towarów podlegających procedurze tranzytu zewnętrznego. Takie wykonywanie, w przypadku przywozu bezpośredniego towarów jest w równej mierze uzależnione od wiedzy właściciela znaku towarowego o takim naruszeniu.

37. Uważam zatem, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się wprowadzeniu na terytorium obszaru celnego Wspólnoty bez jego zgody towarów niewspólnotowych oznaczonych jego znakiem

23 — Wskazane powyżej w przypisie 5 rozporządzenie nr 2913/92.

24 — Wskazane powyżej w przypisie 7 rozporządzenie nr 2454/92.

25 — W szczególności art. 94 i 96 kodeksu oraz art. 345, 349, 356, 357, 361, 365 i 366 rozporządzenia nr 2454/93.

26 — Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, zawarte w załączniku IC do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu („Porozumienie WTO”), zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej odnośnie do spraw wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WF z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w jej zakres kompetencji porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336, str. 1).

towarowym oraz objętych procedurą tranzytu zewnętrznego na tej podstawie, że samo takie wprowadzenie stanowi „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych.

38. Zadając pytanie pierwsze, sąd krajowy dąży również do ustalenia, czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwiać się wprowadzaniu na terytorium Wspólnoty bez jego zgody towarów niewspólnotowych oznaczonych jego znakiem towarowym w kontekście handlu towarami objętymi tranzytem, a mianowicie transakcjom obejmującym towary niewspólnotowe podlegające procedurze tranzytu zewnętrznego lub składu celnego. Poprzez to pytanie sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy transakcje takie stanowią naruszenie praw do znaków towarowych, którymi oznaczone są towary. Zajmę się zatem tą kwestią w kontekście pytań czwartego i piątego, które dotyczą zasadniczo statusu takich transakcji na podstawie dyrektywy dotyczącej znaków towarowych.

### W przedmiocie pytania drugiego

39. Zadając pytanie drugie, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych obejmuje przechowywanie w składzie celnym oryginalnych towarów niewspólnotowych oznaczonych znakiem towarowym na terytorium jednego z państw członkowskich, jeśli właściciel znaku towarowego nie wyraził zgody na ich wprowadzenie na terytorium EOG.

40. Skarżąca podnosi, iż z analizy przedłożonego pytania pierwszego wynika, że składowanie towarów niewspólnotowych w takich okolicznościach musi być również dopuszczalne, gdyż w przeciwnym wypadku tranzyt oraz handel towarami objętymi tranzytem stałyby się niepraktyczne, co nie mogło być zamiarem prawodawcy wspólnotowego.

41. Pozwani powtarzają zasadniczo swoje twierdzenia co do pytania pierwszego, mianowicie że jakiegokolwiek wykorzystanie gospodarcze, inne niż wyłącznie naukowe, obejmuje używanie znaku towarowego w obrocie handlowym, oraz argumentują, że składowanie towarów w urzędzie celnym lub składzie celnym winno być uznawane za mające na celu uzyskanie korzyści ekonomicznej.

42. Komisja zauważa, że art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych wymienia w sposób wyraźny „oferowanie towarów lub wprowadzanie ich do obrotu bądź też *składowanie ich w tym celu*”<sup>27</sup>. Sugeruje to, iż właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wyłącznie składowaniu towarów w celu wprowadzenia ich do obrotu *na terytorium Wspólnoty*. Zatem jeśli zostanie ustalone, że towary nie zostaną wprowadzone na rynek wspólnotowy, właściciel znaku towarowego nie będzie mógł sprzeciwiać się ich przechowywaniu w składzie celnym.

27 — Podkreślenie własne.

43. Moim zdaniem pytanie drugie sądu krajowego wymaga odpowiedzi podobnej co pytanie pierwsze. Podstawowa funkcja znaku towarowego nie może zostać naruszona przez samo składowanie we wspólnotowych składach celnych towarów niewspólnotowych oznaczonych znakiem towarowym. Samo takie składowanie nie ma faktycznego ani potencjalnego wpływu na funkcje znaku towarowego.

44. Jeśli chodzi o obawy pozwanych, że towary takie jak te, o których mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty bez ich zgody, naruszając tym samym ich prawa do znaku towarowego, to należy na nie odpowiedzieć uciekając się do szczegółowych postanowień kodeksu celnego<sup>28</sup>, których celem jest zapewnienie, by towary w składach celnych nie zostały usunięte spod nadzoru celnego<sup>29</sup>. Jak już wspomniano, jeśli towary zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu, wówczas właściciel znaku towarowego będzie miał prawo sprzeciwić się ich „przywózowi” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. I ponownie, choć rozumiem, że wykonywanie praw przysługujących właścicielowi znaku towarowego uzależnione jest od jego wiedzy o mogącym nastąpić naruszeniu, nie widzę podstaw dla rozszerzenia tych praw w przypadku towarów podlegających procedurze składu celnego.

28 — Wskazany powyżej w przypisie 5.

29 — W szczególności art. 85 i 86 (wspomniane w pkt 12 powyżej), jak również art. 101 i 105 rozporządzenia nr 2913/92.

### W przedmiocie pytania trzeciego

45. Zadając pytanie trzecie, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie mają znaczenie kwestie, czy w momencie przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty zostało ustalone ich końcowe przeznaczenie oraz czy została zawarta dotycząca tych towarów umowa sprzedaży z klientem z państwa trzeciego.

46. Zarówno skarżąca, jak i pozwani uważają, że czynniki wymienione przez sąd krajowy nie mają znaczenia dla dokonanej przez nich analizy pytania pierwszego i drugiego.

47. Ja również uważam, że czynniki te nie mają znaczenia dla odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie. Pytania te ograniczone są do ustalenia, czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzeniu na obszar celny Wspólnoty towarów niewspólnotowych oznaczonych znakami towarowymi w ramach procedury tranzytu lub składu celnego. Wy tłumaczyłem już dlaczego uważam, że takie wprowadzenie samo w sobie nie ma i nie może mieć wpływu na funkcje znaku towarowego. Moim zdaniem pozostaje to prawdą, z zastrzeżeniem jedynie dla sytuacji gdy ustalone jest końcowe przeznaczenie towarów lub nie została zawarta dotycząca tych towarów umowa sprzedaży z klientem z państwa trzeciego. Sytuacja byłaby inna tylko wtedy, gdyby ustalone końcowe miejsce przeznaczenia towarów znajdowało się na terenie EOG. W takim przypadku istniałoby rzeczywiste

ryzyko, że towary zostałyby dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty, który to czynnik omówię przy okazji pytania piątego.

lecz nie musi być ustalone; oraz e) towary te zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, odnośnie do którego podmiot gospodarczy (prowadzący równoległe podobną działalność) wie, lub ma słuszne powody, aby podejrzewać, iż dokona on odsprzedaży lub dostaw tych towarów konsumentom końcowym w EOG.

### W przedmiocie pytania czwartego

48. Zadając pytanie czwarte, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy w kontekście trzech pierwszych pytań należy przywiązywać znaczenie do dodatkowych okoliczności takich jak te, że: a) właściciel towarów posiada siedzibę w jednym z państw członkowskich; b) towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich z tego państwa członkowskiego innemu podmiotowi gospodarczemu z siedzibą w jednym z państw członkowskich, wówczas gdy miejsce dostawy nie zostało (jeszcze) ustalone; c) towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich z tego państwa członkowskiego innemu podmiotowi gospodarczemu z siedzibą w jednym z państw członkowskich, wówczas gdy miejsce dostawy zostało ustalone, przy czym nie zostało jeszcze ustalone końcowe przeznaczenie towarów, niezależnie od tego, czy wyraźne zastrzeżenie, iż chodzi o towary niewspólnotowe (objęte procedurą tranzytu) zostało przedstawione; d) towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, przy czym miejsce dostawy lub ostateczne przeznaczenie towarów może

49. Skarżąca przyjmuje do wiadomości, że sam fakt, iż towary niewspólnotowe podlegają danej procedurze celnej, nie jest wystarczający, aby wykazać, iż nie miało miejsca naruszenie praw do znaku towarowego, jeśli właściciel znaku towarowego będzie w stanie przedstawić wystarczająco przekonujące dowody na to, że wyraźnym celem właściciela towarów jest wprowadzenie towarów do obrotu na terytorium Wspólnoty. Jednakże nie uważa ona hipotezy przedstawionej w pytaniu czwartym za wystarczająco rozstrzygającą.

50. Pozwani podnoszą również, że żadna z okoliczności przedstawionych w pytaniu czwartym nie ma wpływu na odpowiedź na pierwsze trzy pytania, choć uważają, że okoliczności wymienione w lit. a), b), c) i e) mogą mieć znaczenie dla odpowiedzi na pytanie piąte.

51. Komisja podnosi, że okoliczności wymienione w pytaniu czwartym mogą być przydatne przy określaniu, czy towary mogłyby faktycznie zostać dopuszczone do obrotu na terytorium Wspólnoty; jeśli istniałoby poważne przypuszczenie w tym zakresie, właściciel znaku towarowego mógłby zatrzymać towary. Jednakże do sądu krajowego należy dokonanie oceny stanu faktycznego i rozstrzygnięcie, czy ustalono, że towary nie zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty.

53. Jeśli chodzi o lit. a), zgadzam się ze skarżącą, że miejsce siedziby właściciela towarów oznaczonych znakami towarowymi nie ma znaczenia dla kwestii, czy objęcie towarów procedurą składu celnego lub tranzytu zewnętrznego stanowi używanie znaku w ramach obrotu handlowego.

52. Moim zdaniem odpowiedź na pytanie czwarte sądu krajowego należy wyprowadzić, podobnie jak odpowiedzi na wcześniejsze pytania, z brzmienia i zakresu art. 5 ust. 1 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. To właśnie ten przepis upoważnia właściciela znaku towarowego do zakazania osobom trzecim nieposiadającym jego zgody „używania [znaku towarowego] w obrocie handlowym”. Jeśli używanie to ma stać się przedmiotem zaskarżenia, musi ono, jak przedstawiono powyżej w kontekście pytania pierwszego, faktycznie lub potencjalnie mieć wpływ na funkcje znaku towarowego. Wytlumaczyłem już, dlaczego nie uważam, by sam fakt objęcia niewspólnotowych towarów oznaczonych znakami towarowymi procedurą tranzytu wspólnotowego lub składu celnego stanowił używanie znaku towarowego w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1. Sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy na taki wniosek mają wpływ szczególne okoliczności wymienione przez niego w lit. a)–e) pytania czwartego.

54. Wszystkie okoliczności wspomniane w lit. b)–e) dotyczą towarów oferowanych do sprzedaży lub sprzedanych. Artykuł 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych plasuje „oferowanie towarów” wśród transakcji, które mogą być zakazane na podstawie art. 5 ust. 1. Jako że pytanie piąte dotyczy w szczególności zakresu „oferowania” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b), wydaje się zasadne przyjrzenie się lit. b)–e) pytania czwartego, w zakresie w jakim okoliczności w nich przewidziane obejmują oferowanie towarów, w kontekście właśnie pytania piątego. Jeżeli okoliczności te przewidują sprzedaż towarów zakres praw przyśługujących właścicielowi znaku towarowego zależy od tego, czy skutkiem takiej sprzedaży jest dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty. Skoro kwestia ta pojawia się również w kontekście pytania piątego, zajmę się nią przy omawianiu tego pytania.

**W przedmiocie pytania piątego**

55. Zadając pytanie piąte, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy wyraz „oferowanie” użyty w art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy dotyczącej znaków towarowych obejmuje również oferowanie do sprzedaży towarów niewspólnotowych oznaczonych znakiem towarowym przechowywanych w urzędzie celnym, na których przewóz na terytorium EOG właściciel znaku towarowego nie wyraził zgody w okolicznościach określonych w pytaniu trzecim i czwartym.

56. Skarżąca uważa, że oferowania do sprzedaży towarów niewspólnotowych, bez względu na to, czy ma to miejsce na terytorium Wspólnoty, czy też poza nim, nie należy uważać za używanie znaku towarowego w obrocie handlowym na terytorium Wspólnoty, skoro ani jego celem, ani skutkiem nie jest wprowadzenie towarów oznaczonych znakiem towarowym na rynek Wspólnoty. Istnieje wiele form międzynarodowego obrotu handlowego towarami niewspólnotowymi; jeśli oferowanie takich towarów byłoby zabronione przez wspólnotowe prawodawstwo dotyczące znaków towarowych, podmioty gospodarcze posiadające siedzibę na terytorium Wspólnoty oraz wykonujące tam swoją działalność nie mogłyby już uczestniczyć w handlu towarami oznaczonymi znakami towarowymi, co nie mogło być celem tego prawodawstwa.

57. Pozwani podnoszą, że z przedstawionych już w kontekście poprzednich pytań powodów, na pytanie piąte należy odpowiedzieć w sposób twierdzący.

58. Komisja podnosi, że „oferowanie do sprzedaży”, tak jak jest ono opisane w pytaniu piątym, nie będzie oznaczało „oferowania” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b), jeśli właściciel towarów oznaczonych znakami towarowymi zaoferuje towary do sprzedaży na terytorium Wspólnoty potencjalnemu kupującemu, co do którego istnieje praktycznie pewność, że nie wprowadzi ich do obrotu we Wspólnocie.

59. Interpretację „oferowania do sprzedaży” należy rozpocząć od struktury oraz celów dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. Dyrektywa została oparta na art. 100a traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 95 WE). Pierwszy motyw odnosi się do różnic w ustawodawstwach krajowych w zakresie znaków towarowych, które to różnice mogą stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie towarów i usług. Trzeci motyw stanowi, że zbliżanie ustawodawstw dokonywane przez dyrektywę ogranicza się do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dziewiąty motyw stanowi, że dla ułatwienia swobodnego obrotu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, że znaki towarowe korzystają z takiej samej ochrony we wszystkich państwach członkowskich.

60. Zatem wykładni art. 5 należy dokonywać w kontekście zasady swobodnego przepływu towarów. Jednakże zasada ta ma zastosowanie do produktów pochodzących z państw trzecich, wyłącznie jeśli znajdują się w one w swobodnym obrocie na terytorium Wspólnoty<sup>30</sup>. Trybunał Sprawiedliwości objaśnił, że produkty znajdujące się w swobodnym obrocie oznaczają te produkty, które pochodząc z państw trzecich, zostały przywiezione w sposób prawidłowy do jednego z państw członkowskich zgodnie z obecnym art. 24 WE<sup>31</sup>, oraz że „towary niewspólnotowe zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie uzyskują statusu towarów wspólnotowych zanim nie zostaną zastosowane środki polityki handlowej oraz dopełnione inne formalności ustanowione odnośnie przywozu towarów, a wszelkie cła importowe należne zgodnie z prawem nie tylko zostaną nałożone, ale i uiszczone bądź zabezpieczone”<sup>32</sup>.

61. Zatem towary niewspólnotowe muszą zostać przywiezione w sposób prawidłowy na terytorium Wspólnoty, zanim będą mogły podlegać zasadzie ich swobodnego przepływu. Moim zdaniem tłumaczy to fakt, dlaczego art. 5 ust. 3 lit. c) podaje przykład „używania [znaku towarowego] w ramach obrotu handlowego”, „przywozu lub wywozu towarów pod takim oznaczeniem”. Trybunał stwierdził również, że „przyjmując art. 7 dyrektywy [dotyczącej znaków towarowych], który ogranicza wyczerpanie prawa przyznanego przez znak towarowy tylko do przypadków, w których towary oznaczone znakiem towarowym są wprowadzone do obrotu w [EOG], prawodawca wspólnotowy sprecy-

zował, że wprowadzenie takich towarów na rynek poza tym terytorium nie wyczerpuje prawa właściciela znaku towarowego [na podstawie art. 5] do sprzeciwienia się przywozowi tych towarów bez jego zgody, a zatem do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu na terytorium [EOG] towarów oznaczonych znakiem towarowym”<sup>33</sup>, potwierdzając pogląd, iż konieczne jest zaistnienie przywozu, aby właściciel znaku towarowego mógł wykonywać prawa przysługujące mu na podstawie art. 5.

62. Jednakże dopóki towary zachowują status towarów niewspólnotowych, nie sądzę, by oferowanie ich do sprzedaży stanowiło na ogół używanie znaku w obrocie handlowym, którego może zabronić właściciel znaku towarowego na gruncie prawa wspólnotowego.

63. Jeśli faktycznie skutkiem oferowania do sprzedaży towarów jest to, że mają być one dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty, prawa właściciela znaku towarowego będą oczywiście naruszone poprzez takie dopuszczenie i jest on co do zasady uprawniony do sprzeciwienia się transakcji. Ponownie powołam się na art. 50 ust. 1 lit. a) Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)<sup>34</sup>, który stawia wymóg, by krajowe organy sądowe miały prawo „zastosować szybkie i skuteczne środki tymczasowe [...], aby zapobiec zaistnieniu przypadków naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, a w szczególności, aby zapo-

30 — Artykuł 23 ust. 2 WE.

31 — Wyrok z dnia 15 grudnia 1976 r. w sprawie 41/76 Donckerwolke i Shou, Rec. str. 1921, pkt 16.

32 — Wyrok z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie C-66/99 D. Wandel, Rec. str. I-873, pkt 36.

33 — Wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. I-4103, pkt 21.

34 — Wskazane powyżej w przypisie 26.

biec wprowadzeniu do obrotu handlowego na obszarze ich jurysdykcji towarów, włączając w to dobra importowane bezpośrednio po odprawie celnej”.

64. W świetle mojego poglądu, że oferowanie do sprzedaży towarów niewspółnotowych oznaczonych znakiem towarowym, które przechowywane są w składzie celnym, gdy właściciel znaku towarowego nie wyraził zgody na ich wprowadzenie na obszar EOG, nie stanowi co do zasady używania znaku w obrocie handlowym, rozważę, jaki wpływ na ten wniosek, jeśli w ogóle, mogą mieć okoliczności dodatkowe przedstawione przez sąd krajowy w lit. b)–e) pytania czwartego w kontekście tego pytania.

65. Okoliczność przedstawiona w lit. b) pytania czwartego dotyczy sytuacji, gdy towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich z tego państwa członkowskiego innemu podmiotowi gospodarczemu z siedzibą w jednym z państw członkowskich, wówczas gdy miejsce dostawy nie zostało (jeszcze) ustalone. Okoliczność przedstawiona w lit. c) dotyczy sytuacji, gdy towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich z tego państwa członkowskiego innemu podmiotowi gospodarczemu z siedzibą w jednym z państw członkowskich, wówczas gdy miejsce dostawy zostało ustalone, przy czym nie zostało jeszcze ustalone ich końcowe przeznaczenie, niezależnie od tego, czy zostało przedstawione wyraźne zastrzeżenie, iż chodzi o towary niewspółnotowe (objęte procedurą tranzytu).

66. Nie sądzę, by którykolwiek z tych czynników miał wpływ na odpowiedź na pytanie piąte, którą chcę zaproponować. Choć fakt, że nabywca towarów ma siedzibę w państwie członkowskim może sugerować, że towary będą dopuszczone do swobodnego obrotu, w którym to przypadku jak wspomniano właściciel znaku towarowego będzie uprawniony do dochodzenia swych praw, taki rezultat ma wciąż charakter spekulacyjny do momentu określenia przeznaczenia końcowego, gdyż nabywca może równie dobrze zamierzać wprowadzić towary do obrotu poza EOG.

67. Okoliczność przedstawiona w lit. d) dotyczy sytuacji, gdy towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, przy czym miejsce dostawy lub ostateczne przeznaczenie towarów zostało lub nie zostało ustalone;

68. Uważam, z jednym zastrzeżeniem, że z powodów określonych w kontekście lit. b) i c) pytania czwartego również sytuacja, o której mowa w lit. d), nie ma wpływu na odpowiedź, którą proponuję na pytanie piąte. Jednakże gdy ustalone jest końcowe przeznaczenie towarów i miejsce przeznaczenia znajduje się na terytorium EOG, oczywiście będzie, że towary te będą musiały zostać dopuszczone do swobodnego obrotu przed dostawą i moim zdaniem właściciel znaku towarowego uprawniony jest do dochodzenia swych praw w zakresie sprzeciwiania się temu dopuszczeniu do obrotu lub dostawie.

69. Wreszcie sąd krajowy przedstawia w lit. e) sytuację, gdy towary zostały zaofiarowane lub sprzedane przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, odnośnie do którego podmiot gospodarczy (prowadzący równoległe podobną działalność) wie, lub ma słuszne powody aby podejrzewać, iż dokona on odsprzedaży lub dostaw tych towarów konsumentom końcowym z EOG.

70. W takich okolicznościach jest wysoce prawdopodobne, że towary będą dopuszczone do swobodnego obrotu w celu zrealizowania dostawy i moim zdaniem właściciel znaku towarowego uprawniony będzie do dochodzenia swych praw celem sprzeciwienia się takiemu dopuszczeniu do obrotu lub dostawie.

71. Ciężar dowodu wymagany w takim postępowaniu stanowi przedmiot szóstego i ostatniego pytania sądu krajowego.

### **W przedmiocie pytania szóstego**

72. Zadając pytanie szóste, sąd krajowy zmierza do ustalenia, na której ze stron spoczywa ciężar dowodu, gdy chodzi o czynności wymienione w pytaniu pierwszym, drugim i piątym.

73. Pytanie pierwsze dotyczy wprowadzenia bez zgody właściciela znaku towarowego towarów niewspólnotowych oznaczonych znakiem towarowym „w kontekście procedury tranzytu lub handlu towarami objętymi tranzytem w sposób przedstawiony poniżej”. Wytłumaczyłem już, dlaczego uważam, że pytanie to zasadniczo ma na celu ustalenie, czy wprowadzenie towarów oznaczonych znakami towarowymi z państwa trzeciego na terytorium Wspólnoty w ramach procedury tranzytu zewnętrznego oznacza „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. Pytanie drugie ma zasadniczo na celu ustalenie, czy przechowywanie takich towarów w składzie celnym oznacza takie używanie. Pytanie piąte ma zasadniczo na celu ustalenie, czy oferowanie takich towarów do sprzedaży stanowi „oferowanie towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b), a zatem „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 tej dyrektywy. Pytanie szóste traktuję jako mające na celu ustalenie, na kim spoczywa ciężar dowodu w postępowaniach odnoszących się do naruszeń praw do znaku towarowego w opisanych okolicznościach.

74. Skarżąca twierdzi, że ten kto podnosi, na podstawie szczególnych okoliczności faktycznych, że tranzyt lub handel towarami objętymi tranzytem nie są zgodne z prawem, musi udowodnić te okoliczności faktyczne, ponieważ jego twierdzenia oznaczają wyjątek

od podstawowej zasady wolności tranzytu<sup>35</sup>. Ponadto będzie musiał udowodnić, że dokumenty celne, które określają niewspólnotowy status towarów, są bez znaczenia. Natomiast fakt, że mamy do czynienia z tranzytem lub handlem towarami objętymi tranzytem, musi zasadniczo zostać udowodniony przez właściciela lub posiadacza towarów na podstawie dokumentów celnych.

75. Pozwani podnoszą, że to właściciel znaku towarowego ma obowiązek udowodnienia, że jego prawa do znaku towarowego zostały naruszone, jeśli wytacza powództwo na tej podstawie, w tym sensie, że powinien on udowodnić, że jest właścicielem znaku towarowego na danym terytorium, że towary pochodzą spoza terytorium EOG oraz że zostały one wprowadzone na to terytorium. Jeśli właściciel znaku towarowego udowodni powyższe, to do strony, której zarzuca się naruszenie praw do znaku towarowego, należy udowodnienie, że nie używała ona tego znaku w obrocie handlowym i nie zamierza tego zrobić.

76. Komisja podnosi, iż zasady regulujące kwestię ciężaru dowodu nie zostały zharmonizowane ani przez dyrektywę dotyczącą znaków towarowych, ani przez rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Ponadto z preambuły dyrektywy, a w szczególności z jej motywów ósmego i dziesiątego wynika, że kwestie takie są regulowane przez krajowe zasady proceduralne. Jednakże z orzecznictwa, a w szczególności z wyroków w sprawie

Sebago i Mason Dubois<sup>36</sup> oraz Zino Davidoff i Levi Strauss<sup>37</sup>, wynika również, że to właściciel towarów musi dostarczyć dowody na to, że właściciel znaku towarowego wyraził zgodę na ich dopuszczenie do swobodnego obrotu. Analogicznie to właściciel towarów w okolicznościach wskazanych przez sąd krajowy musi wykazać, że celem wprowadzenia towarów na terytorium Wspólnoty nie było ich wprowadzenie do obrotu, lecz że chodzi tutaj o logiczny etap w ich transporcie do kraju trzeciego.

77. Zgadzam się z Komisją, że istotnie z preambuły dyrektywy w sposób jasny wynika, iż kwestie ciężaru dowodu w sprawach obejmujących naruszenie praw do znaków towarowych są regulowane przez krajowe zasady proceduralne.

78. Jednakże nie zgadzam się, że orzecznictwo na które powołała się Komisja, jest odpowiednie do problematyki niniejszej sprawy.

79. Nie jest dla mnie jasne dlaczego Komisja odwołuje się do wyroku w sprawie Sebago i Mason Dubois, która nie dotyczyła ciężaru dowodu. Jednakże z drugiej strony wyrok

35 — Wskazany powyżej w przypisie 15 wyrok w sprawie Rioglass i Transremer.

36 — Wskazany powyżej w przypisie 33.

37 — Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99, Rec. str. I-8691.

w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss wyraźnie dotyczył tej kwestii. Sprawa ta dotyczyła zasady wyczerpania praw zawartej w art. 7 ust. 1 dyrektywy dotyczącej znaków towarowych. Przepis ten, który stanowi wyjątek od zasady zawartej w art. 5 ust. 1 upoważniającej właściciela znaku towarowego do zakazania wszystkim osobom trzecim „nieposiadającym jego zgody” importowania towarów oznaczonych tym znakiem<sup>38</sup>, stanowi, że prawa właściciela znaku towarowego ulegają wyczerpaniu, gdy towary zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez właściciela znaku towarowego lub „za jego zgodą”. W wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss Trybunał orzekł, że to do podmiotu gospodarczego twierdzącego, że posiada taką zgodę, należy udowodnienie tego faktu, a nie do właściciela znaku towarowego wykazanie braku takiej zgody<sup>39</sup>.

w takich okolicznościach musiał przedstawić jednolitą wykładnię pojęcia „zgody” w rozumieniu art. 7 ust. 1. Sąd krajowy zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy zgoda taka może zostać wydana w sposób dorozumiany lub pośredni. Trybunał uznał, że ze względu na „poważny skutek dotyczący wygaśnięcia wyłącznych praw [właściciela znaku towarowego] zgoda musi zostać wyrażona tak, by zamiar zrzeczenia się tych praw był wyrażony w sposób niebudzący wątpliwości”<sup>41</sup>. Trybunał stwierdził dalej, iż z propozycji tej wynika, że to do podmiotu gospodarczego twierdzącego, że posiada taką zgodę, należy udowodnienie tego faktu<sup>42</sup>.

80. Jednakże orzeczenie to powstało w kontekście zupełnie odmiennym od niniejszej sprawy. W wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, Trybunał orzekł, że zgoda właściciela znaku towarowego na wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych jego znakiem towarowym była „równoznaczna ze zrzeczeniem się przez właściciela znaku towarowego wyłącznego prawa przysługującego mu na podstawie art. 5 dyrektywy do zakazania wszystkim osobom trzecim importowania towarów oznaczonych jego znakiem towarowym”, a zatem stanowi „czynnik rozstrzygający w zakresie wygaśnięcia tego prawa”<sup>40</sup>. Trybunał zauważył, iż

81. Natomiast niniejsza sprawa, przeciwnie, dotyczy sytuacji, w której właściciel znaku towarowego zamierza zakazać podmiotowi gospodarczemu używania jego znaku w obrocie handlowym.

82. W sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss istniały mocne podstawy dla ustanowienia zasad dotyczących ciężaru dowodu w specyficznych kwestiach podniesionych w tej sprawie, czego brak w niniejszej sprawie. W braku mocnych podstaw zastosowanie będą miały krajowe zasady dotyczące ciężaru dowodu.

38 — Zobacz pkt 40 wyroku w sprawie Zino Davidoff.

39 — Ibidem, punkt 54.

40 — Ibidem, punkt 41.

41 — Ibidem, punkt 45.

42 — Ibidem, punkt 54.

## Wnioski

83. W związku z tym twierdzę, że na pytania zadane przez *Gerechthof te 's-Gravenhage* należy odpowiedzieć w następujący sposób:

- 1) Właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwiać się wprowadzeniu na terytorium obszaru celnego Wspólnoty bez jego zgody towarów niewspólnotowych oznaczonych jego znakiem towarowym w ramach procedury celnej tranzytu lub składu celnego na tej podstawie, że samo tylko takie wprowadzenie stanowi „używanie [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 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) Dopóki towary zachowują swój status towarów niewspólnotowych, oferowanie ich do sprzedaży nie będzie stanowić „używania [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.
- 3) Właściciel znaku towarowego, którym oznaczone są takie towary, jest uprawniony na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104 do sprzeciwiania się dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
- 4) Przy obecnym stanie prawa wspólnotowego, gdy właściciel znaku towarowego wszczyna postępowanie o naruszenie praw do znaku towarowego, to krajowe zasady proceduralne określają, na której ze stron spoczywa ciężar dowodu, poza przypadkiem gdy towary zostały dopuszczone do obrotu na obszarze EOG pod tym oznaczeniem za zgodą właściciela znaku towarowego.