

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA  
przedstawiona w dniu 7 marca 2006 r.<sup>1</sup>

**I — Wprowadzenie**

produkujących samochody, w przypadku używania go na modelach redukcyjnych przez osoby trzecie.

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (Niemcy) (sąd regionalny właściwy w sprawach cywilnych i karnych) zmierza do ustalenia, czy miniaturowe modele odtwarzające samochody znanego niemieckiego producenta naruszają prawo do znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104/EWG<sup>2</sup>, jeśli będące jego odpowiednikiem logo znajduje się na osłonie chłodnicy. Tytułem żądania ewentualnego powołuje się on na odstępstwo przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. b) tego przepisu wspólnotowego.

2. Powstała wątpliwość wynika z tego, że sporne oznaczenie — początkowo zarejestrowane dla realnie istniejących modeli pojazdów — zostało następnie rozszerzone na zabawki. Sąd krajowy bada więc zakres ochrony udzielonej symbolowi spółki

3. W opinii przedstawionej w sprawie OHIM przeciwko Zapf Creation<sup>3</sup>, rzecznik generalny F.G. Jacobs słusznie zauważył, że „cechą charakterystyczną wielu zabawek [...] jest przedstawianie czegoś”. Dodałbym jeszcze, że istotą zabawki jest odtwarzanie przedmiotów i wydarzeń z historii świata, w formie przyswajalnej dla świadomości dziecięcej lub świadomości osób potrzebujących bardziej twórczego kontaktu ze swoim otoczeniem, wykraczającego poza trudności i cierpienie, które są czasami częścią ludzkiej egzystencji. Przed Drugą Wojną światową w chaldejskim mieście Ur ekspedycja angielsko-amerykańska odkryła grób dziecka zmarłego 4000 lat przed Chrystusem, w którym została złożona mała srebrna łódka. Tak więc już ponad 6000 lat temu istniały ślady przedmiotów towarzyszących marzeniom ludzi, którzy wyruszyli na przygodę życia. W niniejszym pytaniu prejudycjalnym należy zbadać, czy kopia znaku towarowego,

<sup>1</sup> — Język oryginału: hiszpański.

<sup>2</sup> — Pierwsza dyrektywa Rady 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).

<sup>3</sup> — Przedstawiona w dniu 19 lutego 2004 r. (postanowienie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie C-498/01 P, Zb.Orz. str. I-11349), pkt 28.

zarejestrowanego również dla zabawek naśladowujących rzeczywistość, narusza prawa właściciela znaku towarowego lub czy może być ona uznana za jedno z ograniczeń tychże praw.

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

[...]

## II — Ramy prawne

4. W celu rozstrzygnięcia sporu sąd krajowy wnosi o wykładnię art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, będących odpowiednikami art. 14 ust. 2 pkt 1) i art. 23 pkt 2) niemieckiej ustawy o znakach towarowych<sup>4</sup> (zwanej dalej „Markengesetz”), których przytoczenie nie jest zatem tutaj konieczne.

6. W podtytule „Ograniczenie skutków znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. b) omawianej dyrektywy stanowi:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:

5. Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 w tytule „Prawa przyznane przez znak towarowy” stanowi:

a) [...]

„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:

- b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

[...]

4 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. I, str. 3082).

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

[...].”

### III — Stan faktyczny w postępowaniu przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

7. Skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym, spółka Adam Opel AG (zwana dalej „Opel AG”), jest jednym z największych przedsiębiorstw europejskiego przemysłu samochodowego, jak również jednym z najbardziej znanych<sup>5</sup>. Od wielu lat stosuje ona omawianą „błyskawicę Opla” („Opel-Blitz”) jako logo i jest właścicielem przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego nr 1157264:



5 — Pewne dane odnośnie do wielkości sprzedaży zawarte w uwagach Opla obrazują znaczenie gospodarcze tego przedsiębiorstwa: w 2004 r. sprzedało ono 351 955 samochodów na rynku niemieckim i ponad milion na rynku europejskim; jego udział w rynku krajowym osiągnął w tym samym roku 10,24%, a procent rozpoznawalności znaku towarowego wynosił około 96%.

8. Symbol ten został zarejestrowany w Niemczech w dniu 10 kwietnia 1990 r. dla różnych towarów, w tym także dla „zabawek”. W rezultacie skarżąca używa znaku towarowego dla modeli samochodów, które — mimo że są produkowane przez licencjodawców — są rozpowszechniane za pomocą jej sieci dystrybucji akcesoriów.

9. Spółka Autec AG, strona pozwana przed Landgericht Nürnberg-Fürth, produkuje zdalnie sterowane modele redukcyjne samochodów, które sprzedaje pod znakiem towarowym „Cartronic”.

10. Na początku 2004 r. Opel AG odkryła na rynku detalicznym w jej kraju prototypy zdalnie sterowanych samochodów w skali 1:24, w cenie 9 EUR za sztukę, wśród których znajdowała się replika modelu Opel Astra V8 Coupé, w którym na osłonie chłodnicy został umieszczony chroniony znak towarowy, jak na oryginalnym będącym punktem odniesienia modelu samochodu.

11. Z postanowienia odsyłającego wynika, że na przedniej stronie instrukcji stosowania towarzyszącej opakowaniu zamieszczono w wyraźnie widoczny sposób oznaczenie „Cartronic ®”, jak również na odwrocie instrukcji stosowania — wskazówki „AUTECH \* AG” i „Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg”. Podobnie oznaczenie „Cartronic ®” figuruje również na nadajniku do zdalnego sterowania, jak również z tyłu na naklejce zawierającej wskazówkę „AUTECH \* AG D 90441 Nürnberg”.

12. Opel AG uznaje, że obecność jej logo na egzemplarzach drugiej strony sporu narusza przysługujące jej prawa własności przemysłowej. Jej zdaniem jej znak towarowy jest używany w identyczny sposób dla towarów identycznych, a mianowicie zabawek samochodowych. Żąda więc, aby pozwana została obciążona zapłatą kary pieniężnej w maksymalnej wysokości 250 000 EUR, która może być zamieniona na karę pozbawienia wolności, jak również aby wycofała z obrotu sporne oznaczenie i żąda naprawienia wszelkiej poniesionej szkody, jak również wprowadzenia zakazu sprzedaży kopii redukcyjnych samochodów zawierających omawiane oznaczenie. Ponadto żąda ona zniszczenia wszystkich modeli redukcyjnych samochodów, na których umieszczono jej logo<sup>6</sup>.

13. Pozwana w postępowaniu przed sądem krajowym i interwenient popierający jej żądania, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (niemieckie stowarzyszenie przemysłu zabawkarskiego), wnoszą o oddalenie żądań Opel AG.

14. Uznając, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni przywołanych wyżej przepisów, sąd krajowy postanowił zawiesić postępowanie w sprawie i zwrócić się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne:

1) „Czy używanie chronionego znaku towarowego, który jest również zarejestrowany dla »zabawek« stanowi używanie jako znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy [...], jeżeli producent modelu redukcyjnego samochodu zabawki odtwarza w skali pomniejszonej realnie istniejący model pojazdu łącznie ze znakiem towarowym umieszczonym na modelu właściciela znaku i wprowadza ów model redukcyjny do obrotu?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy sposób używania znaku towarowego przedstawiony w pytaniu pierwszym stanowi wskazówkę dotyczącą rodzaju lub jakości modelu redukcyjnego pojazdu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie:

Jakie kryteria należy zastosować w tego rodzaju przypadkach, które pozwoliłyby na dokonanie oceny, kiedy używanie znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle?

<sup>6</sup> — Zakres tego żądania można lepiej zmierzyć w świetle danych liczbowych przedstawionych przez Opel AG w trakcie rozprawy; wskazuje ona bowiem, że współpracuje z 23 licencjodawcami, którzy pokrywają 85% produkcji, przy czym sprzedaż za 2004 r. osiągnęła 600 000 sztuk i szacowana jest w 2005 r. na około 760 000.

Czy taka zgodność występuje w szczególności w przypadku, gdy producent modelu redukcyjnego pojazdu umieści na opakowaniu oraz na elemencie wyposażenia niezbędnym dla używania tego modelu redukcyjnego oznaczenie rozpoznawalne przez odbiorców jako jego własny znak towarowy, jak również swoją nazwę łącznie ze wskazaniem siedziby przedsiębiorstwa?”.

#### IV — Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

15. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 8 lutego 2005 r.

16. Opel AG, Autec AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, rządy francuski i Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja Wspólnot Europejskich przedstawili uwagi na piśmie w terminie wyznaczonym w art. 20 statutu Trybunału Sprawiedliwości.

17. Na rozprawę, która odbyła się w dniu 2 lutego 2006 r., stawili się w celu ustnego przedstawienia swoich stanowisk: strony postępowania przed sądem krajowym, interwenient oraz przedstawiciele rządu Zjednoczonego Królestwa i Komisji.

#### V — Analiza pytań prejudycjalnych

##### A — W przedmiocie pytania pierwszego

18. Zadając pierwsze pytanie, Landgericht Nürnberg-Fürth zmierza do ustalenia, czy w okolicznościach, których dotyczy spór przed sądem krajowym, logo Opel AG zostało użyte „jako znak towarowy” zgodnie z orzecznictwem Trybunału. W rezultacie należy więc dokonać szczegółowej analizy kilku opinii i wyroków, w świetle których winny zostać ocenione okoliczności faktyczne sporu.

19. Doktryna kwalifikuje jednomyślnie uprawnienia właściciela zarejestrowanego oznaczenia jako „prawa wyłączne”<sup>7</sup>, które pozwalają właścicielowi na zakazanie osobom trzecim używania znaku towarowego bez jego zgody.

20. Wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 wynika z wyroku w sprawie

<sup>7</sup> — W prawie niemieckim w przedmiocie art. 14 ust. 1 Markengesetz, F.L. Ekey, *Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2003, str. 170, pkt 2; w prawie hiszpańskim i prawie wspólnotowym C. Fernández Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madryt/Barcelona 2004, str. 433; jeśli chodzi o art. 9 rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, str. 1)], zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r., w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83), i przez rozporządzenie Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, str. 1)], odpowiadający art. 5 dyrektywy 89/104, A. Von Mühlendahl, i D.C. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Stämpfli & Cie AG, Berno/Monachium 1998, str. 45 i nast.

BMW<sup>8</sup>, którego pkt 38 wyznaczył granice zakresu stosowania tego przepisu, w zależności od używania symbolu bądź to w celu odróżnienia danych towarów i usług jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa, to znaczy *jako znaku towarowego*, bądź też w innych celach.

21. W rezultacie badanie orzecznictwa Trybunału w tej dziedzinie musi skupić się na dwóch aspektach: używanie oznaczenia jako znaku towarowego i używanie oznaczenia w innych celach.

22. W uwagach przedstawionych Trybunałowi okoliczności faktyczne nie są kwestionowane. Uważa się więc je za dowiedzione celem wykonywania ius prohibendi przez uprawnionego z tytułu prawa własności przemysłowej, do którego odsyła art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Zresztą ustalenie stanu faktycznego spoczywa na sądzie krajowym. Sytuacja przedstawia się w sposób podobny, gdy chodzi o „towary” w rozumieniu tego przepisu, gdyż w postępowaniu przed sądem krajowym, wyraźnie wskazano produkowane przedmioty<sup>9</sup>.

1. Używanie oznaczenia jako zarejestrowanego znaku towarowego

23. Od wydania ww. wyroku w sprawie BMW zarysy wyłącznego prawa przyznanego

przez art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 uległy uściśleniu w niektórych późniejszych orzeczeniach.

24. W tej kwestii, ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club posiada znaczenie nadrzędne; w opinii w tej sprawie podkreśliłem, że jeśli dyrektywa udziela bezwzględnej ochrony w przypadkach identyczności, to należy to rozumieć w ten sposób, że biorąc pod uwagę istotę prawa znaków towarowych, określenie „bezwzględny” oznacza, że ochrona jest zagwarantowana właścicielowi, niezależnie od wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ w podobnych sytuacjach istnieje domniemanie, że występuje właśnie takie prawdopodobieństwo, a nie że ochrona będzie zapewniona właścicielowi w stosunku do wszystkich i w każdej sytuacji faktycznej. Artykuł 5 ust. 1 lit. a) tworzy więc domniemanie iuris tantum przy założeniu identyczności towarów<sup>10</sup>.

25. W podobny sposób wyroki Trybunału mające podejście celowościowe do spornych przepisów potwierdziły, że celem wyłącznego prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, jest to, aby właściciel znaku towarowego chronił przysługujące mu z tego tytułu szczególne interesy, tak aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje, zwłaszcza funkcję zagwarantowania konsumentom pochodzenia towaru<sup>11</sup>.

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

9 — Zgodnie z metodologią wyroku z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 40 i 41.

10 — Punkty 51 i 52 opinii.

11 — Punkt 51 wyroku w sprawie Arsenal Football Club.

26. Według utrwalonego orzecznictwa głównym celem oznaczeń jest wskazywanie nabywcy na pochodzenie towaru lub usługi, tak aby mógł on bezbłędnie odróżnić je od towarów lub usług innego pochodzenia, stanowiąc gwarancję, że zostały one wytworzone lub dostarczone przez jedno przedsiębiorstwo, odpowiedzialne za ich jakość<sup>12</sup>.

27. W postępowaniu w sprawie przed sądem krajowym bezsporne jest, że symbol Opla znajduje się na karoserii zabawek w pomniejszonej skali, niezależnie od ich produkcji przez jednego z licencjodawców przedsiębiorstwa lub przez osobę trzecią i że podobieństwo jest tak duże, że pozwala przewidzieć co do zasady identyczność towarów, o którym mowa w spornym przepisie. Do sądu krajowego należy jednakże dokonanie tej oceny, jak już podkreśliłem to w opinii w sprawie Arsenal Football Club<sup>13</sup>.

28. Wreszcie wyrok wydany w tej samej sprawie wskazał granice wykonywania uprawnień, jakie art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 przyznaje właścicielowi oznaczenia, odbierając mu prawo zakazania używania innego identycznego oznaczenia, jeśli używanie to nie może przynieść szkody jego prawom jako właściciela zarejestrowanego na określonych warunkach znaku. Niektóre rodzaje używania w celach wyłącznie opiso-

wych są więc wykluczone z zakresu zastosowania tego przepisu<sup>14</sup>.

29. Wyrok w sprawie Anheuser-Busch<sup>15</sup> wskazał metodę stwierdzenia ewentualnej szkody, określając, że jest ona wyrządzona, gdy zarzucane osobie trzeciej używanie oznaczenia stwarza wrażenie, iż w obrocie handlowym istnieje materialny związek między towarami osoby trzeciej a właścicielem znaku towarowego i że należy ustalić, czy określani konsumenci postrzegają oznaczenie używane przez osobę trzecią jako wskazujące przedsiębiorstwo będące właścicielem praw z rejestracji znaku<sup>16</sup>. Następnie w wyroku tym zaznaczono ponownie, że to na sądzie krajowym spoczywa obowiązek dokonania tego ustalenia w świetle konkretnych okoliczności sprawy przed sądem krajowym<sup>17</sup>.

2. Używanie niezwiązane z funkcją właściwą znakom towarowym

30. Używanie oznaczenia zgodnie z zasadami określonymi w ww. wyroku w sprawie BMW jest jedynym, w systematyce dyrektywy 89/104, które wymyka się uprawnieniom przyznanym właścicielowi znaku towarowego przez art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy.

12 — Między innymi wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffman-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30 i z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439, pkt 43.

13 — Punkty 53 i 54.

14 — Punkt 54 wyroku w sprawie Arsenal Football Club.

15 — Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02, Rec. str. I-10989.

16 — Punkt 60 wyroku przywołanego w poprzednim przypisie, który podnosi do rangi ogólnej deklaracji rozważania poczynione przez Trybunał w pkt 56 i 57 wyroku w sprawie Arsenal Football Club.

17 — Punkt 61.



31. Odstępstwa przewidziane w art. 6, a w szczególności te, o których mowa w ust. 1 lit. b) tego przepisu, mają zastosowanie, jeśli zarejestrowane oznaczenie pełni typową funkcję znaku towarowego, ale z uwagi na interes publiczny osoby trzecie są — w określonych okolicznościach — uprawnione do czerpania odnoszonych z niego korzyści.

32. Zgodnie z orzecznictwem odniesienia do zarejestrowanych znaków towarowych w celach wyłącznie opisowych nie stanowią używania jako znaku towarowego, ponieważ w tych warunkach nie mamy do czynienia z naruszeniem żadnego aspektu, który jest chroniony przez omawiany art. 5 ust. 1<sup>18</sup>.

33. W mojej opinii w sprawie Arsenal Football Club przyjąłem stanowisko scalające rodzaje używania w celach niehandlowych, wśród których wymieniłem rodzaje używania do celów prywatnych, używania symboli niespełniających przesłanek ich zarejestrowania oraz rodzaje używania w celach edukacyjnych<sup>19</sup>. Zanim jednak zaznaczyłem, że na sądzie krajowym spoczywa ustalenie momentu, od którego znak towarowy używany jest jako taki, podkreśliłem konieczność uwzględnienia innych elementów, zwłaszcza charakteru spornych dóbr, struk-

tury rynku lub ugruntowania pozycji znaku towarowego na rynku<sup>20</sup>.

34. Podsumowując, używanie niezwiązane z funkcją właściwą znakom towarowym stanowi otwartą kategorię, która za każdym razem i stopniowo musi być uzupełniana. W odróżnieniu od przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, nie jest konieczna wykładnia zawężająca, ponieważ używanie to nie stanowi odstępstwa, lecz granice korzystania z *ius prohibendi*.

3. Związek z okolicznościami faktycznymi w postępowaniu przed sądem krajowym

35. Po dokonaniu przeglądu odpowiedniego orzecznictwa, należy celem udzielenia pomocnej odpowiedzi sądowi krajowemu skupić się na poszukiwaniu jednolitych wytycznych odpowiadających szczególnym okolicznościom faktycznym odnoszącym się do pytań prejudycjalnych.

36. W niniejszej sprawie umieszczenie logo „błyskawicy Opla” na zabawkach stanowi użycie niezwiązane z funkcją znaku towarowego z dwóch powodów:

18 — Wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Hölderhoff, Rec. str. I-4187, pkt 16. Sprawa dotyczyła transakcji handlowej, w której M. Hölderhoff zaproponował klientowi sprzedaż półszlachetnych i ozdobnych kamieni, z rodzajami obróbek, które on nazwał „Spirit Sun” i „Context Cut”. Nazwy te były znakami towarowymi zarejestrowanymi w imieniu U. Freislebena. Klient zamówił dwa kamienie według wzoru Spirit Sun i, chociaż na liście przewozowym i fakturze nie było żadnego odniesienia do tych znaków towarowych, ich właściciel wniósł powództwo przeciwko M. Hölderhoffowi.

19 — Punkty 55–64 opinii w sprawie Arsenal Football Club.

20 — Ibidem, pkt 53.



## a) Charakter spornych towarów

37. W przemyśle zabawkarskim produkcja i sprzedaż w pomniejszonej skali modeli realnie istniejących pojazdów jest praktykowana od 1898 r., tak jak w przypadku innych środków transportu (pociągów, samolotów, statków). Małe samochody stały się „magdalenkami Prousta” dorosłych, przeżywających ponownie ich dziecięce doświadczenia w krótkich spodenkach, dając upust ich marzeniom<sup>21</sup>.

38. Chociaż początkowym celem było odtworzenie w miniaturze rzeczywistości dla konkretnego odbiorcy, czyli dzieci, w celu przybliżenia im dostosowanego do ich wzrostu świata dorosłych<sup>22</sup>, to z czasem krąg odbiorców powiększał się, aż do włączenia doń również dorosłego kolekcjonera. Ten ostatni sektor spowodował prawdopodobnie zwiększenie wymagań, gdy chodzi o jakość kopii, żądając możliwie najwierniejszego odwzorowania modelu redukcyjnego. Od tej pory ten rodzaj artykułów projektuje się, powielając nie tylko najbardziej znaczące cechy charakterystyczne, ale również cechy mniej znaczące.

39. Komisja słusznie wskazuje, że producent tychże replik zaspokaja zapotrzebowanie klienta odnośnie do wiernej imitacji oryginału jedynie wówczas, gdy pozwala mu się na przestrzeganie w najwyższym stopniu szczegółów, w tym wskazówek znajdujących się na prawdziwym modelu, na przykład w katalogach.

40. Jednakże dopiero nie tak dawno, jak zaznacza to Opel AG, przemysł motorowy stał się świadomy potencjału gospodarczego tych przedmiotów, za pomocą „merchandisingu”, używając ich jako techniki reklamowej w celu zdobycia lojalności klientów, i okazuje się w przypadku tego przedsiębiorstwa, zgodnie zresztą z uwagami samego Opla, że jego logo zaczęto stosować do zabawek jedynie w 1990 r. W rezultacie trudno sobie wyobrazić, że odbiorca automatycznie połączy symbol tych samochodów z producentem.

21 — S. Defraudat, *Majorette, ma voiture miniature préférée*, éd. Du May, Boulogne-Billancourt, str. 8.

22 — Psychologia dziecięca nie zawsze obiera tę samą drogę; jest wiele przykładów dzieci, które częściej uciekają się do swych wyobrażeń aniżeli rywalizacji z dorosłymi; Ana María Matute, w powieści „Sucha gałąź”, *Historias de la Artámila*, Ed. Destino, Barcelona 1993, str. 123 i nast., przedstawia wzruszającą relację jak mała dziewczynka bawi się ze swoją „lalką”, którą nazywa „Pipa”, a która jest jedynie „małą uschniętą gałęzią” owiniętą w kawałek perkalu przewiązanego sznurkiem (str. 125). Dziecko choruje i musi pozostać w łóżku bez swojej lalki, która została nieodwracalnie zgubiona. Kiedy jej sąsiadka Pani Clementina przynosi jej lalkę z falującymi włosami i okrągłymi oczyma, ona krzyczy rozczarowana, „Ale to nie jest Pipa! To nie jest Pipa!” (str. 129).

41. Podobnie — jak wskazuje Komisja — rynkowi miniaturki zagraza niebezpieczeństwo monopolu wynikające ze zbyt rygorystycznej wykładni zakresu ius prohibendi, w zakresie w jakim jedynie licencjodawcy będą uprawnieni do drobiazgowego naśladowania autentycznych samochodów, ograniczając w nieuzasadniony sposób swobodę działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych.

## b) Postrzeganie przez konsumenta

próbuję się zdobyć odbiorców, dostosowując się do ich życzeń<sup>23</sup>.

42. Jak już wcześniej zauważyłem, zgodnie z wyrokiem w sprawie Anheuser-Busch stwierdzenie ewentualnej szkody wyrządzonej przez używanie przypisywane stronie trzeciej zależy od stworzenia wrażenia, że w obrocie handlowym istnieje materialny związek między towarami osoby trzeciej a przedsiębiorstwem, będącym właścicielem znaku towarowego i należy ustalić, czy zainteresowani klienci postrzegają ten symbol jako wskazujący na przedsiębiorstwo, które go zarejestrowało.

43. Sąd krajowy badał związek pomiędzy symbolem Opla umieszczonym na makiecie i oryginalnym znakiem towarowym, będąc przekonany, że odbiorca rozpozna zabawkę jako model realnie istniejącego samochodu Opla, to znaczy ustali związek pomiędzy prototypem redukcyjnym i realnie istniejącym samochodem, a nie modelami redukcyjnymi produkowanymi dla Opla przez jego licencjobiorców.

44. Uznaję, tak jak i Komisja, że z wyżej przedstawionych rozważań nie wynika, że w sporze przed sądem krajowym doszło do naruszenia praw do znaku towarowego. Tak by było jedynie w przypadku, gdyby konsument powiązał logo Opla na miniaturkach osób trzecich z logo znajdującym się na modelach sprzedawanych przez Opel AG. W każdym razie okoliczność, iż użytkownik łączy znak towarowy zabawki z oryginalnym znakiem towarowym, jest nieuniknioną konsekwencją dokładnej reprodukcji, którą

45. Poza tym uważam, że model redukcyjny i oryginał nie należą do tej samej kategorii dóbr. Nie chodzi więc tutaj o towary identyczne w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

46. W świetle powyższych wyjaśnień proponuję Trybunałowi następującą odpowiedź na pierwsze pytanie prejudycjalne:

Używanie zarejestrowanego oznaczenia na zabawkach nie stanowi używania jako znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, jeśli producent modelu redukcyjnego samochodu odtwarza w skali pomniejszonej realnie istniejący model pojazdu, na którym umieszczony jest czyjś znak towarowy, i go sprzedaje.

23 — W opowiadaniu „Dzielný łowianý żołnierz” Baśni Andersena, wyd. Nasza Księgarnia, tłum. Stefania Beylin i Stanisław Sawicki, Hans-Christian Andersen opisuje oczekiwania konsumenta w odniesieniu do replik oraz jego rozczarowania, gdy te nie okazały się idealne, pisząc: „Było sobie pewnego razu dwudziestu pięciu ołowianych żołnierzy; wszyscy byli braćmi, bo wszyscy urodzili się z jednej starej łyżki. Broń trzymali na ramieniu, a głowy sztywno; mundury mieli wspaniałe, czerwone i niebieskie. »Ołowiane żołnierzyki« to były pierwsze słowa, które doszły do ich uszu, gdy otworzyła się pokrywka pudełka, w którym leżały. Tak zawołał pewien mały chłopczyk, klaszcząc przy tym w ręce; dostał on żołnierzy w dniu swoich urodzin i właśnie ustawił ich na stole. Żołnierze byli zupełnie podobni do siebie i tylko jeden jedyny był trochę inny: miał tylko jedną nogę, gdyż odlano go na ostatku i nie starczyło już ołowiu”.

B — W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

47. Pytania drugie i trzecie zostały postawione jedynie w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze. Z uwagi na odpowiedź, jaką proponuję udzielić na pytanie pierwsze, nie będzie konieczne ich zbadanie. Poczynię jednakże kilka uwag w tym względzie, pomocniczo i czysto hipotetycznie.

48. Zacznę zatem od założenia naruszenia prawa do znaku towarowego Opel AG w postępowaniu przed sądem krajowym i od kwestii, czy naruszenie to wchodzi w zakres art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 jako odstępstwo od naruszenia praw.

49. Landgericht Nürnberg-Fürth wydaje się jedynie zgadzać z tym, że używanie spornego znaku towarowego powinno być uznane za wskazówkę dotyczącą jedynie rodzaju lub jakości, a nie „innych cech charakterystycznych” w rozumieniu wspomnianego przepisu.

50. Przepis ten dąży do równowagi pomiędzy interesami monopolistycznymi uprawnionego z tytułu prawa własności przemysłowej, a interesami obrotu handlowego, zmierzając do zagwarantowania swobodnego dostępu do pojęć służących do opisanie towarów i usług<sup>24</sup>. Jednakże — jak słusznie podkre-

śliła Komisja — jego wyjątkowy charakter w stosunku do art. 5 wymaga dokonywania wykładni zawężającej. Trudno jest zatem przyznać, że reprodukcja oznaczenia Opla na karoserii miniaterek samochodowych jest kwalifikowana jako wskazówka dotycząca rodzaju i jakości.

51. Jednakże z uwagi na to, że działalność tworzenia modeli polega głównie na wiernym i szczegółowym kopiowaniu rzeczywistości, należy stwierdzić, że symbol znaku towarowego jest nierozłącznym elementem oryginału, który w celu lepszego poinformowania konsumentów i po to, aby wszystkie podmioty z danej branży konkurowały na tych samych warunkach<sup>25</sup>, figuruje wśród innych cech charakterystycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

52. Rozwiązanie to prowadzi do uznania każdej repliki samochodów w skali pomniejszonej jako rodzaju towaru, w ramach którego istnieją różne oferty.

53. Od momentu, kiedy przyznamy, że okoliczności faktyczne w postępowaniu przed sądem krajowym wchodzą w zakres zastosowania art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie trzecie, a mianowicie czy używanie znaku

24 — W przedmiocie art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, ww. A. Von Mühlendahl i D.C. Ohlgart, str. 54.

25 — Wyżej wymieniony C. Fernández-Nóvoa, str. 459, zwraca uwagę na cel ochrony tych interesów, do którego dąży wspomniany przepis.

towarowego Opla było zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, czyli z drugim warunkiem umożliwiającym powołanie się na ten przepis.

54. W tym względzie wcześniejsze orzecznictwo Trybunału udziela jasnych wskazań, które wystarczy jedynie pokrótce omówić.

55. Po pierwsze, Trybunał powtórzył, że warunek, zgodnie z którym używanie znaku towarowego winno odbywać się zgodnie ze zwyczajowymi praktykami rynkowymi, przekłada się na obowiązek poszanowania słuszych interesów właściciela znaku towarowego<sup>26</sup>.

56. Po drugie, w wyroku w sprawie Gillette Company i Gillette Group Finland<sup>27</sup> dokonano wykładni tego terminu, wskazując, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, w szczególności gdy sprawia wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; jeśli narusza wartość znaku towarowego poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy; gdy prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania tego znaku lub gdy osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego tym znakiem, nie będąc jego właścicielem.

57. Ostatni przypadek nie obejmuje miniaturowych zabawek, ponieważ nie naśladują one modeli redukcyjnych wytwarzanych przez licencjobiorców Opla, lecz realnie istniejący samochód produkowany przez to przedsiębiorstwo, Opel Astra V8 Coupé.

58. W ww. wyroku w sprawie Anheuser-Busch Trybunał podkreślił, że spełnienie wymogu używania uczciwego powinno być oceniane przy wzięciu pod uwagę stopnia, w jakim używanie nazwy handlowej przez osobę trzecią byłoby odbierane przez dany krąg odbiorców, a przynajmniej znaczną część tej grupy, jako wskazujące na związek między towarami osoby trzeciej a właścicielem znaku towarowego czy też osobą uprawnioną do używania znaku, przy czym osoba trzecia musiałaby być tego świadoma. Trybunał zaznacza, że należy również wziąć pod uwagę to, czy chodzi o znak towarowy posiadający określoną renomę w państwie członkowskim, w którym jest on zarejestrowany i w którym żąda się jego ochrony, którą to renomę osoba trzecia mogłaby wykorzystać w obrocie własnymi towarami<sup>28</sup>.

59. Kryteria te są dostępne sędziemu krajowemu i może on je zastosować do zawisłego przed nim sporu. W istocie w ostatnim przytoczonym wyroku Trybunał dodaje, że na sędzie krajowym spoczywa obowiązek przeprowadzenia całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności celem ustalenia, czy używanie było zgodne ze wspomnianymi uczciwymi praktykami<sup>29</sup>.

26 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie BMW, pkt 61, i wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. str. I-691, pkt 24.

27 — Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03, Rec. str. I-2337.

28 — Punkt 83 wyroku w sprawie Anheuser-Busch.

29 — Punkt 84 przytoczonego w poprzednim przypisie wyroku.

60. W konsekwencji zaryzykuję stwierdzenie, że sposób, w jaki Autec AG przedstawia swoje towary, ukazując w widoczny sposób jego oznaczenie „Cartronic<sup>®</sup>” i wskazówki „AUTECH<sup>®</sup> AG” i „Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg”, w tym również na urządzeniu do zdalnego sterowania, stanowi uczciwe zachowanie, pozostające w całkowitej zgodności ze zwyczajami handlowymi. Ten sposób postępowania nie pozwala więc na przewidzenie żadnego nadużycia praw do znaku towarowego Opel, który jest umieszczany w miejscu, w którym

każdy konsument spodziewa się go widzieć, czyli na osłonie chłodnicy.

61. Biorąc pod uwagę przedłożone wyjaśnienia, proponuję Trybunałowi, by odpowiedział, w miarę potrzeby, na drugie i trzecie pytanie zgodnie z przedstawionymi powyżej rozważaniami.

## VI — Wnioski

62. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, aby odpowiedział w następujący sposób na pytanie zadane przez Landgericht Nürnberg-Fürth:

- 1) Użycie zarejestrowanego oznaczenia na zabawkach nie stanowi używania jako znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jeśli producent modelu redukcyjnego samochodu odtwarza w skali pomniejszonej i sprzedaje replikę realnie istniejącego modelu pojazdu, na którym umieszczony jest znak towarowy właściciela.

63. W przypadku gdyby Trybunał nie podzielił tego punktu widzenia w odniesieniu do pierwszego pytania, proponuję, aby odpowiedział on na drugie i trzecie pytanie w następujący sposób:

- 2) Opisany w pytaniu pierwszym sposób używania znaku towarowego stanowi wskazówkę dotyczącą innych cech charakterystycznych modelu redukcyjnego samochodu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.
- 3) W sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie kryteriami właściwymi dla ustalenia, czy użycie znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, są kryteria ustalone przez orzecznictwo Trybunału w wyroku z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, jak również w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland.

Gdy producent modelu redukcyjnego samochodu umieszcza na opakowaniu oraz na elemencie wyposażenia niezbędnym dla używania zabawki oznaczenie rozpoznawalne przez odbiorców jako jego własny znak towarowy, jak również swoją nazwę łącznie ze wskazaniem siedziby przedsiębiorstwa, działa on zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, bez uszczerbku dla całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności, która to ocena należy do sądu krajowego.