

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

ELEANOR SHARPSTON

przedstawiona w dniu 18 stycznia 2007 r.¹

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych² właściciel zarejestrowanego znaku towarowego uprawniony jest do zakazania używania w obrocie handlowym, bez jego zgody, oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy.

2. Cour d'appel de Nancy (Francja) zmierza do ustalenia, czy z prawa tego może korzystać przedsiębiorca, który zarejestrował nazwę jako słowny znak towarowy w odniesieniu do niektórych towarów, może skorzystać z tego prawa względem innego przedsiębiorcy, który bez zgody właściciela przyjął tę samą nazwę jako firmę oraz szyld w ramach działalności polegającej na sprzedaży towarów tego samego rodzaju.

3. W zależności od odpowiedzi na to pytanie może nasunąć się kolejne pytanie bądź też dwa kolejne pytania, choć nie zostały one w sposób wyraźny sformułowane przez sąd odsyłający.

4. Pierwsze pytanie odnosi się do przypadku, w którym wskazana sytuacja nie jest objęta art. 5 ust. 1 dyrektywy, i dotyczy kwestii, czy prawo krajowe upoważniające właściciela znaku towarowego do zakazania takiego używania może być objęte zakresem stosowania art. 5 ust. 5 dyrektywy, który to zezwala państwom członkowskim na zapewnienie ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. Jeśli nie, to czy taki przepis prawa krajowego może zostać oparty na jakimkolwiek innym przepisie dyrektywy?

5. Pytanie drugie dotyczy kwestii, czy na takie stanowisko ma wpływ fakt, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania jej własnego nazwiska lub adresu, pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

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. L 40, str. 1, zwana dalej „dyrektywą”).

Uregulowania wspólnotowe

6. Artykuł 5 dyrektywy, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi, co następuje:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom 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;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel będzie uprawniony do zakazania wszelkim osobom

trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w państwie członkowskim i gdy używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

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

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

4. Jeżeli na podstawie prawa państwa członkowskiego używanie oznaczenia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 nie mogłoby być zabronione przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy w danym państwie członkowskim, prawa przyznane przez znak towarowy nie mogą stanowić podstawy do zakazu dalszego używania tego oznaczenia.

5. Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego”.

7. Artykuł 6 dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi:

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

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

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

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

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

Uregulowania krajowe

8. Artykuł L713-2 lit. a) francuskiego kodeksu własności intelektualnej zakazuje „reprodukcji, używania bądź opatrywania znakiem, nawet z dodatkiem takich słów jak: »formuła, sposób, system, imitacja, typ, metoda«, bądź używania reprodukowanego znaku dla towarów lub usług identycznych z wskazanymi w ramach rejestracji”, bez upoważnienia właściciela znaku towarowego.

9. Artykuł L 713-3 tego kodeksu stanowi:

„Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, z zastrzeżeniem przypadków wyrażenia przez właściciela zgody, zakazane jest:

a) reprodukowanie, używanie lub opatrywanie znakiem bądź używanie reproduowanego znaku dla towarów lub usług, które są podobne do towarów wskazanych w ramach rejestracji;

b) imitowanie znaku oraz używanie imitowanego znaku dla towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do wskazanych w ramach rejestracji”.

10. Na podstawie artykułu L 713-6 lit. a) tego kodeksu rejestracja znaku nie stoi na przeszkodzie używaniu takiego samego lub podobnego oznaczenia jako „firmy, nazwy handlowej lub szyldu, gdy takie używanie miało miejsce przed rejestracją bądź też gdy jest dokonane przez inną osobę wykorzystującą własne nazwisko w dobrej wierze”. Niemniej jednak „gdy takie używanie narusza prawa właściciela rejestracji, może on domagać się jego ograniczenia lub zakazu”.

11. Na podstawie artykułu L 716-1 naruszenie zakazów ustanowionych między innymi w artykułach 713-2 i 713-3 stanowi naruszenie praw właściciela znaku towarowego do znaku, za które osoba dopuszczająca się naruszenia odpowiada na gruncie prawa cywilnego.

Stan faktyczny, przebieg postępowania oraz pytania prejudycjalne

12. Postępowanie przed sądem krajowym toczy się między dwiema francuskimi spółkami, Céline SA oraz Céline Sàrl. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym okoliczności faktyczne przedstawiają się w następujący sposób.

13. Spółka Céline SA została założona i zarejestrowana w Paryżu w roku 1928³, przy czym głównym przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie i sprzedaż artykułów ubraniowych oraz dodatków. W 1948 r. spółka zarejestrowała francuski słowny znak towarowy „Céline” w szczególności dla odzieży i obuwiu. Rejestracja tego znaku towarowego podlegała od tego czasu nieprzerwanie przedłużaniu.

3 — Własne materiały reklamowe firmy stanowią, że została założona (przez Céline Viapianę) w 1945 r. Niemniej jednak wszelkie ewentualne rozbieżności wydają się bez znaczenia. W każdym razie rejestracja słownego znaku towarowego „Céline” w 1948 r. poprzedza pierwszą rejestrację lub pierwsze użycie „Céline” jako nazwy handlowej w Nancy w roku 1950.

14. Spółka Céline Sàrl została założona i zarejestrowana w Nancy w 1992 r. w celu sprzedaży odzieży i dodatków w placówce mieszczącej się w Nancy pod firmą „Céline”. Przedsiębiorstwo działało w tej samej siedzibie pod tą samą nazwą od roku 1950, w którym zostało po raz pierwszy wpisane do miejscowego rejestru handlowego⁴.

15. W 2003 r. Céline SA powzięła wiedzę o istnieniu Céline Sàrl oraz podobieństwie pomiędzy rodzajami działalności prowadzonej przez obie spółki⁵ i wszczęła postępowanie przeciwko Céline Sàrl o naruszenie prawa do znaku towarowego oraz czynny nieuczciwej konkurencji poprzez nieupoważnione wykorzystywanie jej firmy oraz nazwy handlowej. Céline SA opiera swe powództwo wyłącznie na wykorzystywaniu nazwy Céline w celu określenia osoby prawnej Céline Sàrl oraz prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Nie ma zarzutu opatrywania tą nazwą towarów.

16. W pierwszej instancji sąd przychylił się do tego powództwa. Spółce Céline Sàrl nakazano zmianę firmy i szyldu oraz wypłacenia Céline SA odszkodowania zarówno z tytułu naruszenia znaku towarowego, jak i czynów nieuczciwej konkurencji.

4 — Wydaje się, że sklep został otwarty w 1950 r. przez A. Grynfogela, który nazwał go imieniem swojej córki Céline, oraz że nadal jest to firma rodzinna.

5 — W postępowaniu przed sądem krajowym Céline Sàrl podaje w wątpliwość tę datę, twierdząc, że Céline SA wiedziała o istnieniu tej firmy już w roku 1974.

17. Céline Sàrl odwołała się do sądu odsyłającego, który zauważa, że w wyroku w sprawie Robelco⁶ Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że gdy oznaczenie nie służy odróżnianiu towarów lub usług, to do państw członkowskich należy określenie zakresu i charakteru ochrony przyznawanej właścicielom znaków towarowych twierdzącym, że ponieśli szkodę w wyniku wykorzystywania tego oznaczenia jako znaku towarowego lub firmy. Sporne w tym przypadku było to, czy ochrona, jaką może zapewnić państwo członkowskie na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy, dotyczy wyłącznie wykorzystywania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, czy też również oznaczenia podobnego. Zatem pozostają pewne wątpliwości co do stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy w okolicznościach niniejszej sprawy. Zgodnie z obecnie obowiązującym orzecznictwem francuskim naruszenie ma miejsce, wtedy gdy odtworzone są elementy odróżniające znaku towarowego, bez względu na to jak się je wykorzystuje.

18. Dlatego też Cour d'appel przedłożył następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy WE 89/104 należy dokonywać w ten sposób, że przyjęcie przez osobę trzecią, która nie została do tego upoważniona, zarejestrowanego słownego znaku towarowego jako firmy, nazwy handlowej czy szyldu w ramach

6 — Wyrok z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-23/01, Rec. str. I-10913, pkt 34.

działalności polegającej na sprzedaży identycznych towarów stanowi działanie polegające na używaniu tego znaku towarowego w obrocie handlowym, do zakazania którego jest uprawniony właściciel z racji posiadania wyłącznego prawa do tego znaku?”.

19. Uwagi, zarówno na piśmie, jak i ustne, zostały przedłożone Trybunałowi przez Céline SA, rządy francuski, włoski i Zjednoczonego Królestwa oraz przez Komisję.

Ocena

Uwagi wstępne

20. Pytanie to zasadniczo zmierza do ustalenia, czy przyjęcie firmy lub nazwy handlowej⁷ stanowi używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy. Sformułowanie to nasuwa dwa spostrzeżenia.

⁷ — Na rozprawie przedstawiciel rządu francuskiego potwierdził, że dla celów niniejszej sprawy rozróżnienie między nazwą handlową (*nom commercial*), która identyfikuje przedsiębiorcę, a szyldem (*enseigne*), który identyfikuje lokal przedsiębiorstwa, nie jest istotne z prawnego punktu widzenia. Na potrzeby niniejszej opinii będę odnosić się do obu tych pojęć za pomocą terminu „nazwa handlowa”.

21. Po pierwsze, niezbędne może okazać się dokonanie rozróżnienia w pewnych celach pomiędzy formalnym przyjęciem takiej nazwy a sposobem, w jaki jest używana w następstwie przyjęcia.

22. Po drugie, stan faktyczny będący przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym może być objęty jedynie zakresem stosowania art. 5 ust. 1 lit. a), a nie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, gdyż postanowienie odsyłające w sposób wyraźny stanowi, że znak, oznaczenie oraz oznaczone towary są identyczne, a nie jedynie podobne. Zatem w przypadku tym nie powstaje kwestia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez pomylenie oznaczenia ze znakiem. W każdym razie jest ona odrębna od zagadnienia, czy stosunek pomiędzy oznaczeniem a towarami może stanowić używanie dla celów któregośkolwiek z tych ustępów.

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy

23. Brzmienie art. 5 dyrektywy ukazuje pewną niejednorodność terminologiczną — spotęgowaną różnicami pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi — która nie powinna niemniej jednak odwozić od dość jasnego podziału, który rysuje się pomiędzy dwoma rodzajami używania oznaczenia.

24. Z jednej strony w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy (jak również w art. 5 ust. 3 i 4, które się do nich odnoszą) występuje używanie w odniesieniu do towarów lub usług. Z drugiej strony, w art. 5 ust. 5 dyrektywy mowa jest o używaniu innym niż w celach odróżnienia towarów lub usług.

25. Z kontrastu tego wynika, co potwierdza orzecznictwo⁸, że używanie to w rozumieniu art. 5 ust. 1–4 dyrektywy stanowi używanie dla celów odróżnienia towarów lub usług.

26. Następnie Trybunał wyjaśnił to pojęcie w kontekście art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, stwierdzając zasadniczo, że wyłączne prawo przyznane przez ten przepis ma na celu umożliwienie właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, a mianowicie umożliwienie mu zadbania o to, aby znak towarowy mógł pełnić swoje funkcje, w szczególności swą podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom określenia pochodzenia towaru. Zatem korzystanie z tego prawa musi być zarezerwowane dla przypadków, w których używanie oznaczenia wpływa lub może wpłynąć na pełnienie tych funkcji. Właściciel nie może zakazać takiego używania, jeśli nie może ono wpłynąć na jego własne interesy jako właściciela znaku w związku z pełnionymi przez niego funkcjami. Wyłączny charakter przysługującego

mu prawa może być uzasadniony jedynie w tych granicach⁹.

27. Ponadto na interesy właściciela znaku towarowego mogą zostać naruszone w szczególności wtedy, gdy używanie może stwarzać wrażenie, że w obrocie gospodarczym istnieje materialny związek pomiędzy właścicielem a towarami oferowanymi na sprzedaż przez inną osobę. Należy zbadać, czy docelowi konsumenci są skłonni interpretować oznaczenie, tak jak jest używane, jako wskazujące lub mające wskazywać przedsiębiorstwo, z którego pochodzą towary¹⁰.

28. Przytoczone argumenty skłaniają się wyraźnie ku udzieleniu odpowiedzi na pytanie sformułowane przez sąd odsyłający — mając świadomość, że ocena ta ma ostatecznie charakter faktyczny i musi zostać dokonana przez sąd właściwy do dokonywania ustaleń faktycznych w sprawie.

29. Jeśli w okolicznościach takich jak te, które występują w postępowaniu przed sądem krajowym, właściciel znaku towarowego ma być uprawniony do zakazania używania, przeciwko któremu wniesiono pozew na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, niezbędne jest ustalenie, czy używanie

⁸ — Zobacz wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. str. I-905, pkt 38.

⁹ — Zobacz wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 51–54; z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 59.

¹⁰ — Zobacz ww. wyroki w sprawach Arsenal Football Club, pkt 56 i 57, oraz Anheuser-Busch, pkt 60.

oznaczenia pozwala odróżnić dane towary i czy wpływa na interesy właściciela poprzez naruszenie zdolności jego znaku towarowego do pełnienia jego podstawowej funkcji, jaką jest zagwarantowanie klientom określenia pochodzenia jego własnych towarów. Będzie to miało miejsce, w szczególności gdy dane używanie będzie stwarzać wrażenie, że w obrocie istnieje materialny związek między właścicielem znaku towarowego a towarami mającymi inne pochodzenie handlowe. W tym zakresie należy zbadać, czy docelowi konsumenci mogą interpretować używanie oznaczenia jako wskazujące lub mające wskazywać pochodzenie towarów.

30. W kontekście art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy Trybunał konsekwentnie orzekł, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców podlega całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w danym przypadku. W kontekście art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy Trybunał w sposób stały twierdził, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców podlega całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w danym przypadku¹¹. Ponadto motyw dziesiąty preambuły stanowi, że ocena tego prawdopodobieństwa zależy od wielu czynników, w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między określonymi towarami lub usługami.

31. Choć — jak wskazałam — ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)

dyrektywy różni się od oceny, do której odniosłam się w pkt 29, w zakresie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, to wciąż wydaje się jasne, że to samo globalne podejście jest równie niezbędne w obu przypadkach. Istotnie rzecznik generalny D. Ruiz-Jarabo w swojej opinii w sprawie Arsenal Football Club¹² przedstawił wykaz czynników, które należy uwzględnić w kontekście art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, stanowiący przypomnienie treści motywu dziesiątego i obejmujący charakter towarów i usług, sytuację ich ewentualnych odbiorców, strukturę rynku oraz pozycję rynkową właściciela znaku towarowego. Badanie wszystkich tych czynników nie należy do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości, gdyż stanowi ocenę stanu faktycznego będącą wyłączną domeną sądu krajowego.

32. Należy dodać — i tutaj zgadzam się z uwagami rządu włoskiego — że ocena ta musi być obiektywna i niezależna od zamiaru osoby używającej oznaczenia.

33. Choć to sąd krajowy jest właściwy do dokonania koniecznej oceny stanu faktycznego w świetle orzecznictwa Trybunału, to niektóre z poniższych uwag mogą dostarczyć sądowi odsyłającemu dodatkowych wskazówek.

11 — Zobacz na przykład wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 18; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. str. I-8551, pkt 27.

12 — Przytoczonej w przypisie 9, pkt 53 opinii.

34. Wydaje się, iż na rozprawie osiągnięto konsensus co do tego, że rodzaj używania będący przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym — a mianowicie przyjęcie i używanie firmy lub nazwy handlowej — mógł stanowić „używanie” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy, jednakże niekoniecznie i automatycznie stanowiłby on takie używanie we wszystkich przypadkach. Zgadzam się z tą tezą.

35. W szczególności firma nie musi koniecznie być używana „w odniesieniu do” towarów lub usług dostarczanych przez spółkę „w obrocie handlowym”. Używanie jej może być ograniczone do bardziej formalnych okoliczności, jeżeli spółka faktycznie występujące w obrocie handlowym pod jedną lub kilkoma innymi nazwami. Nawet jeśli firma używana jest w pewnym związku z towarami w obrocie handlowym, takie używanie niekoniecznie będzie miało na celu odróżnienie towarów lub usług, wskazanie ich pochodzenia lub sprawienie wrażenia istnienia materialnego związku w obrocie handlowym z właścicielem identycznego lub podobnego znaku towarowego. Na rozprawie Zjednoczone Królestwo podało przykład faktury, wystawionej w imieniu spółki, na sprzedaż towarów oznaczonych inną nazwą lub innym znakiem towarowym. A fortiori samo przyjęcie (zarejestrowanie) firmy przed rozpoczęciem jej używania — co stanowi przedmiot pytania sądu krajowego zgodnie z jego sformułowaniem — musi zazwyczaj pozostać poza zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy.

36. Z drugiej strony wydaje się nieprawdopodobne, aby po przyjęciu nazwy handlowej nie następowało używanie „w obrocie handlowym”. Niemniej jednak sposób, w jaki jest ona używana nadal może, w zależności od okoliczności, nie mieć takiego charakteru, aby odróżniać towary lub usługi, wskazywać ich pochodzenie lub sprawiać wrażenie istnienia materialnego związku z właścicielem identycznego lub podobnego znaku towarowego.

37. W tym aspekcie zaznaczyłabym, że zawarcie w art. 5 ust. 3 dyrektywy niewyczerpującego wykazu typów zachowań, jakie *mogą* być zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, nie zakłada, że wszystkie przypadki takiego zachowania zawsze będą mieścić się w zakresie możliwego zakazu. Zawsze konieczne będzie upewnienie się, czy dane zachowanie spełnia kryteria oceny, które wskazałam powyżej w pkt 29.

38. Zatem odpowiedź na pytanie sądu krajowego, jeśli chodzi o kontekst, w jakim zostało zadane, powinna stwierdzać, że samo przyjęcie firmy lub nazwy handlowej nie stanowi zazwyczaj używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy, natomiast późniejsze używanie takiej nazwy w obrocie handlowym musi być oceniane przez właściwy sąd na podstawie stanu faktycznego danej sprawy

w świetle kryteriów wskazanych w pkt 29 powyżej w celu określenia, czy stanowi używanie w odniesieniu do towarów lub usług w rozumieniu tego przepisu.

39. Niemniej jednak poza tą odpowiedzią szereg dalszych rozważań może pomóc sądowi krajowemu w rozstrzygnięciu zawisłej przed nim sprawy. Zjednoczone Królestwo faktycznie wniosło o więcej wskazówek dotyczących niektórych aspektów, które były omawiane na rozprawie, a sam fakt, że sprawa została przekazana wielkiej izbie, może sugerować, że właściwe jest dokonanie wnikliwszej analizy.

Inne podstawy prawne ochrony

40. Ustawodawstwo francuskie, w zakresie w jakim zgodnie z wykładnią sądów może zezwalać właścicielowi znaku towarowego na zakazanie używania firmy lub nazwy handlowej w okolicznościach, które nie prowadzą do odróżnienia towarów lub usług, wskazania pochodzenia, stworzenia wrażenia, iż w obrocie gospodarczym istnieje materialny związek z właścicielem znaku towarowego, czy też innego negatywnego wpływu na jego interesy mające związek z funkcjami znaku, nie może opierać się na art. 5 ust. 1 dyrektywy.

41. Niemniej jednak mogłoby opierać się ono na art. 5 ust. 5 dyrektywy, który zezwala państwom członkowskim na udzielenie ochrony przed używaniem oznaczenia „w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług” — co zostało potwierdzone przez Trybunał w wyroku w sprawie Robelco, do którego odwołuje się Cour d'appel¹³. W takim przypadku należy pamiętać, że na art. 5 ust. 5 dyrektywy można się powoływać, gdy używanie oznaczenia ma miejsce bez właściwego powodu oraz przynosi nieuzasadnioną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. W tym przypadku również ocena ma charakter faktyczny i należy do właściwego sądu krajowego.

42. Ponadto motyw szósty zawarty w preambule do dyrektywy stanowi, że dyrektywa nie wyklucza stosowania do znaków towarowych przepisów prawnych państw członkowskich innych niż zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów. Oczywiście prawo krajowe dotyczące nieuczciwej konkurencji mogłoby przyznawać właścicielom znaków towarowych prawa tego rodzaju, jakich dochodzi Céline SA w postępowaniu przed sądem krajowym. Prawo dotyczące rejestracji spółek mogłoby również ograniczać typy firm, które mogą być rejestrowane, poprzez wyłączenie między innymi tych, które są identyczne z istniejącymi znakami towarowymi lub do nich podobne.

¹³ — Zobacz pkt 17 powyżej.

43. Niemniej jednak należy pamiętać, że jeśli chodzi o przepisy, na które pragnie powołać się Céline SA, pytanie sądu krajowego ograniczone jest do przepisów prawa o znakach towarowych w obszarze, który został całkowicie zharmonizowany przez art. 5 ust. 1 dyrektywy¹⁴. Zważywszy na tę harmonizację, takie przepisy będą zgodne z prawem tylko, jeśli będą zgodne z art. 5 ust. 1 dyrektywy.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy

44. W zakresie w jakim prawo, którego dochodzi Céline SA, wywodzi się z prawa o znakach towarowych oraz z jej statusu właściciela znaku towarowego, nie można ignorować ograniczenia zawartego w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy, zgodnie z którym właściciel nie może zakazać osobie trzeciej używania jej własnego nazwiska lub adresu, pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

45. Céline SA zmierza do zakazania Céline Sàrl używania przez nią jej własnej firmy oraz nazwy handlowej. Zgadzam się z rządem Zjednoczonego Królestwa, że należy pominąć takie elementy jak „Sàrl”, które

wskazują jedynie na szczególną formę osobowości prawnej. Ponadto Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie ogranicza się do nazwisk osób fizycznych¹⁵.

46. Natomiast nie zgadzam się z uwagą przedłożoną na rozprawie przez rząd włoski, zgodnie z którą art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie zezwala innym na używanie ich nazw w obrocie handlowym w celu odróżnienia towarów lub usług, jeśli istnieje tożsamość lub podobieństwo pomiędzy nazwą a zarejestrowanym znakiem towarowym bądź pomiędzy towarami lub usługami, o które odpowiednio chodzi — innymi słowy w okolicznościach określonych w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy.

47. Z drugiej strony, skoro prawo właściciela znaku towarowego do zakazania określonego zachowania zdefiniowane jest zasadniczo w tych drugich dwóch ostatnich przepisach, ograniczenie zawarte w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy musi dotyczyć prawa zdefiniowanego w ten sposób. W przeciwnym razie ograniczenie dotyczyłoby co najwyżej praw fakultatywnych przewidzianych w art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy. Jednakże brzmienie oraz struktura przepisów ukazuje, że ograniczenie zawarte w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy ma zastosowanie do jej całego art. 5. Ponadto w wyroku w sprawie Anheuser-Busch

14 — Zobacz przykładowo ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 43–45.

15 — Zobacz ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 77–80. Ponieważ dyrektywa nie zawiera żadnych ograniczeń co do rodzaju nazw, których można używać, nie wolno interpretować prawa krajowego jako nakładającego jakiegokolwiek tego rodzaju ograniczenie.

Trybunał orzekł¹⁶, że wyjątek przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. a) może co do zasady być przywołany przez osobę trzecią celem używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego dla wskazania własnej nazwy handlowej, mimo że chodzi tu o używanie objęte zakresem art. 5 ust. 1 tej dyrektywy, które może co do zasady zostać zakazane przez właściciela znaku na podstawie wyłącznych praw przyznanych mu na mocy tego przepisu.

48. Niemniej jednak istotnym pytaniem w kontekście postępowania przed sądem krajowym jest, czy przyjęcie nazwy „Céline” dla przedsiębiorstwa w Nancy (najpierw jako nazwy handlowej, a następnie jako firmy) *po* zarejestrowaniu znaku towarowego „Céline” przez Céline SA i późniejsze używanie jej w odniesieniu do towarów (jeśli tego rodzaju używanie zostanie ustalone) jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. (Gdyby nazwa została przyjęta i była używana *przed* zarejestrowaniem znaku towarowego, przesłanka dotycząca „uczciwych praktyk” mogłaby oczywiście odnosić się tylko do używania *po* zarejestrowaniu, przy czym na jej stosowanie miałby wpływ odpowiedni termin).

49. Niemniej jednak i w tym przypadku ocena dotyczy okoliczności faktycznych i jej przeprowadzenie należy do właściwego sądu krajowego. Trybunał udzielił jednak w przeszłości pewnych wskazówek co do tego, co może stanowić uczciwą praktykę

dla celów art. 6 ust. 1 dyrektywy, i w szczególności Zjednoczone Królestwo domagało się w niniejszym postępowaniu bardziej szczegółowych wyjaśnień. Jeśli wielka izba miałaby postanowić o przychyleniu się do tego wniosku, istotne mogą okazać się następujące uwagi.

50. Ogólnie rzecz biorąc, warunek uczciwej praktyki wyraża obowiązek uczciwego działania względem uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego¹⁷. Powinnością sądu krajowego jest przeprowadzenie całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności ustalenie, czy użytkownik nazwy lub innego oznaczenia może być uznany za stosującego praktyki nieuczciwej konkurencji w stosunku do właściciela znaku towarowego¹⁸.

51. W wyroku w sprawie Gillette¹⁹ Trybunał orzekł, że w kontekście art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

- jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; lub

17 — Wyroki: ww. w przepisie 8 w sprawie BMW, pkt 6; z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. str. I-691, pkt 24; ww. w przepisie 9 w sprawie Anheuser-Busch, pkt 82.

18 — Wyroki: ww. przepisie 17 w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 26, ww. w przepisie 9 w sprawie Anheuser-Busch, pkt 84.

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

16 — Przywołany w przepisie 9, pkt 81.

- narusza wartość znaku towarowego poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy; lub
- prowadzi do dyskredytacji lub oczerzniania znaku.

52. Również te wskazówki mogą pomóc sądowi krajowemu w dokonaniu oceny zawisłej przed nim sprawy. Jednakże nazwa używana przez Céline Sàrl nie została przyjęta i nie była używana ani jako nazwa handlowa, ani jako firma przed zarejestrowaniem przez Céline SA jej znaku towarowego „Céline”.

53. Wydaje się jasne, że w tym kontekście zasadnicze znaczenie ma kwestia powzięcia wiedzy.

54. Na ogół nie można powiedzieć, że dany podmiot działa zgodnie z uczciwą praktyką handlową, jeśli przyjmuje nazwę, która ma być używana w obrocie w celu odróżnienia towarów lub usług, co do których wie, że są identyczne z tymi, które objęte są identycznym lub podobnym istniejącym znakiem towarowym, lub też do nich podobne.

55. Również sam brak wiedzy o istnieniu znaku towarowego nie będzie wystarczający, aby włączyć przyjęcie i używanie nazwy w obszar uczciwej praktyki. Uczciwa praktyka w zakresie wyboru nazwy, która ma być używana w obrocie, musi zakładać dołożenie należytej staranności poprzez upewnienie się, że wybrana nazwa nie koliduje między innymi z istniejącym znakiem towarowym, a zatem poprzez weryfikację istnienia jakiegokolwiek takiego znaku. Ponadto przejrzanie krajowych i wspólnotowych rejestrów znaków towarowych nie jest zazwyczaj ani szczególnie trudne, ani kłopotliwe.

56. Jednakże w przypadku gdy dołożona została należyta staranność i nie znaleziono żadnego takiego znaku, wówczas nie wydaje się możliwe przyjęcie, że dana osoba, przyjmując nazwę, działała w tym względzie sprzecznie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. W tych okolicznościach, oczywiście wyłącznie w drodze wyjątku, faktycznie występować będą znaki towarowe podobne lub identyczne z nazwą, używania której właściciel chciałby zakazać. Jednakże gdyby miało to mieć miejsce, wydaje mi się, że prawo właściciela znaku towarowego byłoby ograniczone przez art. 6 ust. 1 dyrektywy, gdyż ograniczenie to jest uzależnione tylko od uczciwości zachowania użytkownika²⁰.

20 — W kontekście art. 5 ust.1 lit. b) dyrektywy inną tego typu sytuację mogłaby stanowić okoliczność, że znaleziony zostałby podobny lub identyczny znak towarowy, jednakże osoba przyjmująca nazwę, działając w dobrej wierze, popełniłaby błąd przy dokonaniu oceny stopnia podobieństwa pomiędzy poszczególnymi towarami lub usługami, objętymi odpowiednio przez nazwę i znak towarowy.

57. Z drugiej strony w przypadku znalezienia podobnego lub identycznego znaku towarowego, zakres w jakim właściciel znaku towarowego mógłby zakazać używania nazwy, uzależniony byłby od późniejszego zachowania użytkownika. Uczciwa praktyka przypuszczalnie wymagałaby przynajmniej skontaktowania się z właścicielem znaku towarowego w celu uzyskania jego opinii. Jeśli sprzeciwiłby się używaniu nazwy z uzasadnionych powodów (a którekolwiek z okoliczności wchodzących w zakres art. 5 według mojej definicji mogłaby stanowić uzasadnioną przyczynę sprzeciwu), wówczas późniejsze używanie nazwy, co do której zgłosił sprzeciw nie byłoby zgodne z uczciwą praktyką handlową.

58. Rząd Zjednoczonego Królestwa zasugerował, że tolerowanie przez właściciela znaku towarowego używania takiej nazwy mogłoby wyłączyć możliwość skorzystania przez niego z zakazu używania nazwy. Jednakże mimo że takie osobiste ograniczenie działania mogłoby wydawać się logiczne, nie wydaje się stanowić części systematyki art. 6 ust. 1, którego stosowanie, jak już wspominałam, uzależnione jest wyłącznie od uczciwego zachowania użytkownika. Taka zasada musiałaby zatem podlegać warunkowi, zgodnie z którym nie mogłaby ona naprawić zachowania, które początkowo nie było zgodne z uczciwymi praktykami, jeżeli zachowanie to, co do jego istoty lub zamiaru leżącego u jego podstaw, nie uległoby istotnej zmianie. Z drugiej strony osobę, która skontaktowała się z właścicielem znaku towarowego (upewniając się, że otrzymał on od niej powiadomienie), można by uznać za działającą zgodnie z uczciwymi praktykami, jeśli po upływie rozsądnego terminu nie zostałby wniesiony sprzeciw co do używania przez nią

podobnej lub identycznej nazwy. W każdym razie przyzwoleń właściciela znaku towarowego na używanie nazwy identycznej z jego znakiem towarowym lub do niego podobnej mogłoby równie dobrze, w zależności od okoliczności, być wystarczające, aby stanowić zgodę w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy i tym samym wyłączyć takie używanie z zakresu zakazu w inny sposób.

59. Wreszcie pragnę poruszyć kwestię, która nie jest istotna w ramach postępowania przed sądem krajowym, ograniczającego się do prawa francuskiego i terytorium Francji. Głównym celem dyrektywy, wyrażonym w motywie pierwszym preambuły, jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w celu usunięcia „różnic, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku”. Jak na obowiązek przestrzegania uczciwych praktyk wpłynęłaby okoliczność, jeżeli Céline Sàrl byłaby firmą z innego państwa członkowskiego wchodzącą na rynek francuski?

60. Wydaje mi się, że znajdują tu zastosowanie niemal te same rozważania. Podmiotowi gospodarczemu trzeba co do zasady zezwolić na używanie tej samej nazwy osobistej, firmy lub nazwy handlowej w całej Wspólnocie i nie zabraniać mu tego w jednym państwie członkowskim w przypadku *późniejszej* rejestracji w tym państwie (lub w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych) znaku towarowego identycznego z daną nazwą lub do niej podobnego.

Z kolei *rozszerzenie* używania nazwy na nowe państwo członkowskie powinno podlegać temu samemu wymogowi uczciwej praktyki przy upewnieniu się, czy podobny bądź identyczny znak towarowy został *już* zarejestrowany w tym państwie członkowskim (lub jako wspólnotowy znak towarowy) *przed* przyjęciem nazwy.

Wnioski

61. W konsekwencji uważam, że na pytanie przedłożone przez Cour d'appel w Nancy Trybunał powinien udzielić następującej odpowiedzi:

Samo przyjęcie firmy lub nazwy handlowej identycznej z istniejącym znakiem towarowym lub do niego podobnej nie stanowi używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Późniejsze używanie takiej nazwy w obrocie handlowym musi być oceniane przez właściwy sąd w celu określenia, czy stanowi ono używanie w odniesieniu do towarów lub usług w rozumieniu tego przepisu, czyli czy pozwala odróżnić dane towary i czy wpływa na interesy właściciela poprzez naruszenie zdolności jego znaku towarowego do pełnienia jego podstawowej funkcji, jaką jest zagwarantowanie klientom określenia pochodzenia jego własnych towarów. Będzie to miało miejsce, w szczególności gdy dane używanie będzie stwarzać wrażenie, że w obrocie istnieje materialny związek między właścicielem znaku towarowego a towarami mającymi inne pochodzenie handlowe. W tym zakresie należy zbadać, czy docelowi konsumenci mogą interpretować używanie oznaczenia jako wskazujące lub mające wskazywać pochodzenie towarów.

Prawo właściciela znaku towarowego do zakazania takiego używania podlega ograniczeniu ustanowionemu w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104/EWG, które jest z kolei zależne od przestrzegania przez użytkownika nazwy uczciwych praktyk w handlu i przemyśle. Używanie jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy sprawia wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między użytkownikiem a właścicielem znaku towarowego, narusza wartość znaku towarowego poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy bądź też prowadzi do dyskredytacji lub oczernienia tego znaku. Uczciwa praktyka w zakresie wyboru nazwy, która ma być używana w obrocie, zakłada dołożenie należytej staranności poprzez skontaktowanie się z właścicielem podobnego lub identycznego znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów lub usług podobnych lub identycznych z tymi, w stosunku do których nazwa ma być używana, oraz dostosowanie się do zasadnych wymogów, których spełnienia zażąda w rozsądnym terminie właściciel.