

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)
z dnia 11 września 2007 r.*

W sprawie C-17/06

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Nancy (Francja) postanowieniem z dnia 9 stycznia 2006 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 stycznia 2006 r., w postępowaniu:

Céline SARL

przeciwko

Céline SA,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts i R. Schintgen, prezesi izb, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca), J. Malenovský, J.C. Bonichot i T. von Danwitz, sędziowie,

* Język postępowania: francuski.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: M.A. Gaudissart, kierownik wydziału,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 listopada 2006 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Céline SA przez adwokata P. de Candégo,

- w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a oraz J.C. Niollea, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu włoskiego przez I.M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez V. Jackson, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez M. Tappina, barrister,

- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 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 (Dz.U. 1989, L 40, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Céline SA a Céline SARL w przedmiocie używania przez tę ostatnią firmy „Céline” i szyldu „Céline”.

Ramy prawne

- 3 Artykuł 5 ust. 1, 3 i 5 dyrektywy, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi:

„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 odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...]

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.

[...]

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”.

- 4 Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, przewiduje:

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

- a) jej własnego nazwiska lub adresu;

[...]

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

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

- 5 Głównym przedmiotem działalności Céline SA, spółki utworzonej pod tą nazwą w dniu 9 lipca 1928 r., jest wytwarzanie i sprzedaż artykułów ubraniowych oraz dodatków odzieżowych.

- 6 W dniu 19 kwietnia 1948 r. spółka ta dokonała zgłoszenia słownego znaku towarowego CÉLINE, którego rejestracja podlegała od tego czasu przedłużaniu, ostatnio w dniu 6 marca 1998 r. Znak ten odnosi się do wszystkich towarów należących do klas 1–42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, a w szczególności obejmuje „odzież i obuwie”.

- 7 A. Grynfogel został wpisany w dniu 25 września 1950 r. do rejestru handlowego i spółek handlowych w Nancy jako prowadzący przedsiębiorstwo handlowe w zakresie odzieży męskiej i damskiej działające pod szyldem „Céline”.

- 8 Céline SARL oświadczyła, że jej prawo do używania szyldu „Céline” wywodzi się z prawa A. Grynfogela za pośrednictwem podmiotów prowadzących kolejno to przedsiębiorstwo handlowe. Spółka ta została wpisana do rejestru handlowego i spółek handlowych w dniu 31 stycznia 1992 r. w celu prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego w zakresie prêt-à-porter, bielizny, konfekcji, futer, odzieży i wszelkich dodatków.

- 9 Po uzyskaniu informacji o tym fakcie Céline SA wystąpiła przeciwko Céline SARL z powództwem o zaprzestanie naruszania prawa do znaku towarowego CÉLINE i czynów nieuczciwej konkurencji polegających na przywłaszczeniu firmy „Céline” i szyldu „Céline” oraz o naprawienie wynikłej z nich szkody.

- 10 Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2005 r. Tribunal de grande instance de Nancy uwzględnił żądania Céline SA w całości i zakazał wszelkiego używania przez Céline SARL wyrazu „Céline” — samodzielnie lub w połączeniu z innymi wyrazami — pod jakimkolwiek tytułem, nakazał jej dokonania zmiany swojej nazwy celem przyjęcia określenia, które nie będzie wprowadzać w błąd poprzez pomylenie z wcześniejszym znakiem towarowym CÉLINE i szyldem „Céline” oraz nakazał jej dokonania zapłaty na rzecz Céline SA 25 000 EUR tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.
- 11 W dniu 4 lipca 2005 r. Céline SARL odwołała się od tego wyroku do Cour d’appel de Nancy, podnosząc, że używanie oznaczenia identycznego z wcześniejszym słownym znakiem towarowym w charakterze firmy lub szyldu nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego, ponieważ ani firma, ani szyld nie służą odróżnianiu towarów lub usług, a w każdym razie nie mogą prowadzić do wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia omawianych towarów z uwagi na to, że Céline SA działa wyłącznie na rynku odzieży i dodatków luksusowych.
- 12 Cour d’appel de Nancy postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy [...] 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 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?”

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 13 Zadając to pytanie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy używanie przez osobę trzecią w charakterze firmy, nazwy handlowej lub szyldu oznaczenia identycznego z wcześniejszym słownym znakiem, które ma miejsce w ramach działalności sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, stanowi używanie, którego właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy.

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy

- 14 Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy te wyłączne prawa uprawniają właściciela do zakazania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany. Inne przepisy dyrektywy, takie jak art. 6, wprowadzają pewne ograniczenia w zakresie skutków znaku towarowego.
- 15 Celem uniknięcia zróżnicowania ochrony, jaka przyznana jest właścicielowi znaku towarowego w różnych państwach, Trybunał ma za zadanie dokonać jednolitej wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy, a zwłaszcza zawartego w nim pojęcia „używania” (wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 45; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. str. I-1017, pkt 17).
- 16 Jak wynika z orzecznictwa Trybunału (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz.

str. I-10989; ww. wyrok w sprawie Adam Opel), działając na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z jego znakiem wyłącznie w przypadku, gdy zostały spełnione kumulatywnie cztery przesłanki:

- używanie to musi mieć miejsce w obrocie handlowym,
- musi się ono odbywać bez zgody właściciela znaku towarowego,
- musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został zarejestrowany znak towarowy, oraz
- musi lub może ono negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

¹⁷ W postępowaniu przed sądem krajowym bezsporne jest, że używanie oznaczenia identycznego z omawianym znakiem towarowym ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej. W konsekwencji oznaczenie to używane jest w obrocie handlowym (zob. analogicznie ww. wyroki w sprawach Arsenal Football Club, pkt 40, i Adam Opel, pkt 18).

¹⁸ Równie bezsporny pozostaje fakt braku zgody właściciela znaku towarowego będącego przedmiotem postępowania przed sądem krajowym na używanie wspomnianego oznaczenia.

- 19 Céline SARL zaprzecza natomiast, jakoby oznaczenie identyczne z omawianym znakiem towarowym było używane „dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.
- 20 Z systematyki art. 5 dyrektywy wynika, że używanie oznaczenia dla towarów lub usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy ma na celu odróżnienie wspomnianych towarów lub usług, podczas gdy art. 5 ust. 5 dyrektywy odnosi się do „używania[*a*] oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług” (wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. str. I-905, pkt 38).
- 21 Firma, nazwa handlowa czy szyld nie mają same w sobie za cel odróżniania towarów lub usług (zob. podobnie wyroki: z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-23/01 Robelco, Rec. str. I-10913, pkt 34; ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 64). W istocie firma ma za zadanie określać spółkę, natomiast nazwa handlowa lub szyld mają na celu oznakowanie działalności handlowej. Wobec tego, w przypadku gdy używanie firmy, nazwy handlowej lub szyldu ogranicza się do określania spółki lub oznakowania działalności handlowej, nie może być ono uznane za używanie „dla towarów lub usług” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy.
- 22 Używanie „dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy ma natomiast miejsce w przypadku, gdy osoba trzecia umieszcza oznaczenie stanowiące jej firmę, nazwę handlową lub szyld na towarach, których sprzedażą się zajmuje (zob. podobnie ww. wyroki w sprawach Arsenal Football Club, pkt 41, i Adam Opel, pkt 20).

- 23 Ponadto nawet jeśli oznaczenie nie zostało umieszczone, to z używaniem „dla towarów lub usług” w rozumieniu wspomnianego przepisu mamy do czynienia także wtedy, gdy osoba trzecia używa wspomnianego oznaczenia w sposób, który ustanawia związek między oznaczeniem stanowiącym firmę, nazwę handlową lub szyld a sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi przez nią usługami.
- 24 Do sądu krajowego w ramach prowadzonego przed nim postępowania należy zbadać, czy używanie przez Céline SARL oznaczenia „Céline” stanowi używanie tego oznaczenia dla rozpatrywanych towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy.
- 25 Wreszcie Céline SARL utrzymuje, że nie może być tu mowy o wprowadzeniu odbiorców w błąd co do pochodzenia omawianych towarów.
- 26 Jak to już zostało przypomniane w pkt 16 niniejszego wyroku, używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym bez zgody jego właściciela i w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, może zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy jedynie w przypadku, gdy wpływa negatywnie lub może w ten sposób wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.
- 27 Z tego typu sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy osoba trzecia używa oznaczenia w odniesieniu do własnych towarów lub usług w taki sposób, że konsumenci mogliby uznać, iż oznaczenie to określa pochodzenie danych towarów lub usług. W istocie w takim przypadku używanie takiego oznaczenia może zagrozić pełnieniu przez dany znak jego podstawowej funkcji, ponieważ aby znak towarowy mógł spełniać swoje zadanie jako podstawowy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego stworzenie jest celem traktatu WE, musi on gwarantować, że wszystkie towary lub usługi nim opatrzone oferowane są pod kontrolą jednego

przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48 oraz wskazane w nim orzecznictwo, jak również pkt 56–59).

- 28 Do sądu krajowego w ramach prowadzonego przed nim postępowania należy zbadać, czy używanie przez Céline SARL oznaczenia „Céline” wpływa negatywnie lub może w ten sposób wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję.

W przedmiocie wykładni art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy

- 29 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadaniem Trybunału jest dostarczenie sądowi krajowemu wszystkich elementów wykładni prawa wspólnotowego, które mogą okazać się użyteczne dla wydania wyroku w zawisłej przed nim sprawie, niezależnie od tego, czy sąd krajowy podniósł daną kwestię w przedstawionym pytaniu (ww. wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 31 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

- 30 W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy prawo przyznane przez znak towarowy nie upoważnia jego właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym jej własnego nazwiska lub adresu, pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

- 31 Trybunał orzekł już w przeszłości, że przepis ten nie ogranicza się do nazwisk osób fizycznych (ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 77–80).
- 32 Wobec powyższego w przypadku gdyby sąd krajowy doszedł do przekonania, że Céline SA jest uprawniona na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy do zakazania Céline SARL używania oznaczenia „Céline”, należy, tak aby umożliwić temu sądowi rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu, rozważyć, czy w takiej sytuacji jak ta będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy stoi na przeszkodzie temu, by właściciel zakazał osobie trzeciej używania w charakterze firmy lub nazwy handlowej oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym.
- 33 Trybunał orzekł już w przeszłości, że wymóg, aby używanie to „pozostawało w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”, sformułowany w art. 6 ust. 1 dyrektywy, stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 82).
- 34 W tym względzie należy wskazać, iż spełnienie wspomnianego wymogu uczciwego używania powinno być oceniane przy wzięciu pod uwagę, z jednej strony, 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 lub usługami osoby trzeciej a właścicielem znaku towarowego czy też osobą uprawnioną do używania znaku, przy czym, z drugiej strony, osoba trzecia musiałaby być tego świadoma. Czynnikiem, który również należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu owej oceny, jest okoliczność, że chodzi o znak towarowy cieszący się określoną renomą w państwie członkowskim, w którym został on zarejestrowany i w którym żąda się jego ochrony, z której to renomy osoba trzecia mogłaby czerpać korzyści w ramach sprzedaży własnych towarów lub świadczenia własnych usług (ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 83).

35 Do sądu krajowego należy zatem dokonanie całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności sprawy w zawisłym przed nim sporze, tak aby móc w szczególności rozstrzygnąć, czy Céline SARL może zostać uznana za podmiot dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji względem Céline SA (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 84).

36 Mając na uwadze ogół powyższych rozważań, na postawione pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że używanie przez osobę trzecią, która nie jest do tego upoważniona, firmy, nazwy handlowej lub szyldu identycznych z wcześniejszym znakiem towarowym w ramach działalności polegającej na sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, stanowi używanie, którego właściciel wspomnianego znaku towarowego jest uprawniony zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, jeżeli używanie tego oznaczenia wpływa negatywnie lub może w ten sposób wpływać na pełnione przez ten znak funkcje.

Jeżeli ma to miejsce, art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy może stać na przeszkodzie takiemu zakazaniu wyłącznie w przypadku, gdy osoba trzecia używa własnej firmy lub nazwy handlowej zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

W przedmiocie kosztów

37 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

Używanie przez osobę trzecią, która nie jest do tego upoważniona, firmy, nazwy handlowej lub szyldu identycznych z wcześniejszym znakiem towarowym w ramach działalności polegającej na sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, stanowi używanie, którego właściciel wspomnianego znaku towarowego jest uprawniony zakazać na podstawie 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, jeżeli używanie tego oznaczenia wpływa negatywnie lub może w ten sposób wpływać na pełnione przez ten znak funkcje.

Jeżeli ma to miejsce, art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 może stać na przeszkodzie takiemu zakazaniu wyłącznie w przypadku, gdy osoba trzecia używa własnej firmy lub nazwy handlowej zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Podpisy