

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 18 listopada 2008 r.¹

I — Wprowadzenie

1. Przy względnie powierzchownej analizie w prawo znaków towarowych wpisane są przynajmniej dwie przeciwstawne teorie stosowane przy rozwiązywaniu kolizji występujących między tymi tytułami własności przemysłowej. Pierwsza teoria uznaje znaki towarowe za dobra niematerialne, podlegające ochronie z tytułu wpisu do rejestru, podkreślając ich charakter praw rzeczowych. Teoria ta przyznaje pierwszeństwo aspektom cywilistycznym, w szczególności normom dotyczącym własności.
2. W odróżnieniu od pierwszej druga teoria podkreśla gospodarcze otoczenie znaków towarowych, wskazując na ich niezaprzeczalny związek z regulacją obrotu gospodarczego, a w szczególności z prawem konkurencji (jako prawa wyłączne), któremu miałyby być podporządkowany zakres uprawnień wynikający z wpisu znaków do rejestrów prowadzonych przez właściwe urzędy.
3. Tym samym w przypadku sporu co do danego oznaczenia pierwsza z powyżej wskazanych teorii skłania się do uwzględnienia praw uprawnionego z rejestracji znaku towarowego ze względu na pierwszeństwo prawa własności, podczas gdy druga teoria co do zasady broni poszanowania swobodnej wymiany handlowej oraz reguł konkurencji.
4. Mimo że dyrektywa 89/104/EWG² nie opowiada się otwarcie za żadną z tych teorii, ujawnia napięcia, jakie powoduje dwoisty charakter oznaczeń, stanowiących jednocześnie tytuł własności oraz elementy publicznej regulacji rynku.
5. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, z którym zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Oberster Patent- und Markensentat (austriacki najwyższy organ administracyjny, rozpoznający niektóre kategorie spraw z zakresu patentów i prawa znaków towarowych), pojawiają się argumenty przemawiające za każdą ze wskazanych powyżej teorii, zważywszy że spór dotyczy zakresu rzeczywistego używania znaku towarowego.

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (Dz.U. L 40, s. 1).

rowego. Istotą pytania jest ustalenie, czy mamy do czynienia z takim używaniem oznaczeń, jeżeli — mimo że zostały zarejestrowane dla odzieży i napojów — są używane wyłącznie w odniesieniu do tej ostatniej kategorii towarów oferowanych jako upominek dla nabywców odzieży opatrzonej tym samym znakiem towarowym. Chociaż jestem raczej zwolennikiem drugiej z opisanych powyżej teorii, starałem się sporządzić niniejszą opinię, podążając za wzorem wielkiego portugalskiego pisarza, że „[...] świętym instynktem nieposiadania teorii [...]”³.

państwom członkowskim pozostawia się swobodę stosowania tej samej zasady w odniesieniu do rejestracji znaku towarowego lub przyjęcia postanowienia, że znak towarowy nie może być skutecznie powołany [przywołany] w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu [...]”.

7. Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy, zatytułowany „Używanie znaków towarowych”, stanowi:

II — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104/EWG

6. Motyw ósmy tego wspólnotowego aktu prawnego odnosi się do wymogu rzeczywistego używania i konsekwencji, jakie wiążą się z jego niezachowaniem, wskazując, iż „w celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych we Wspólnocie znaków towarowych i w następstwie tego liczby kolizji powstających między nimi, istotnym jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu”, i dodając następnie, że „znak towarowy nie może być unieważniony na podstawie istnienia wcześniejszego nieużywanego znaku towarowego, podczas gdy

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”.

8. Mając na celu harmonizację podstaw wygaśnięcia zarejestrowanych znaków, art. 12 ust. 1 dyrektywy przewiduje:

„1. Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowa-

3 — F. Pessoa, *Księga Niepokoju*, wersja hiszpańska i tłumaczenie Angel Crespo, wyd. 10, Barcelona, Seix Barral 1988, s. 294; tłumaczenie polskie M. Lipszyc, Izabelin, Świat Literacki 2007, s. 205.

dzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania; [...]”.

4) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych, do celów komunikacji lub w reklamie.

III — Sprawa przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

B — Austriackie prawo znaków towarowych

9. Na podstawie § 33a ust. 1 Markenschutzgesetz (ustawy o ochronie znaków towarowych)⁴ każdy może żądać wykreślenia znaku towarowego, który jest zarejestrowany w Austrii od minimum pięciu lat lub podlega ochronie na podstawie § 2 ust. 2 tej ustawy, jeżeli w okresie pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie znak ten nie był rzeczywiście używany w Austrii w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, ani przez właściciela, ani za jego zgodą przez osobę trzecią (§ 10a tej ustawy), chyba że właściciel może uzasadnić powody jego nieużywania.

10. Zgodnie z § 10a MSchG za używanie oznaczenia uznawane jest w szczególności: 1) umieszczenie oznaczenia na towarach, ich opakowaniu lub na przedmiotach, na których jest lub winna być świadczona usługa, 2) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie czy świadczenie usług pod tym oznaczeniem, 3) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,

11. Spółka Maselli — Strickmode Gesellschaft m.b.H. (zwana dalej „Maselli”) jest właścicielem praw do austriackiego słownego znaku towarowego nr 127.803 WELLNESS, którego okres ochrony rozpoczął się w dniu 20 października 1989 r. i który został zarejestrowany dla towarów należących do klasy 16 (czasopisma, książki), 25 (odzież) i 32 (napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem piwa) w rozumieniu porozumienia nicejskiego⁵.

12. Mimo że główna działalność tej spółki koncentrowała się od początku na modzie, w latach 1999–2000 Maselli używała tego znaku towarowego do oznaczania napojów bezalkoholowych, które zgodnie z tym, co wynika z dokumentacji handlowej związanej z promocją jej odzieży, oferowała jako upominek osobom dokonującym jej zakupu⁶. Napoje te były rozlewane do butelek z napisem „WELLNESS-DRINK”, w związku z czym zostało wydrukowanych 3100 sztuk etykiet z taką nazwą i napełniono napojem 800 butelek o pojemności 0,35 l.

5 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

6 — Na rozprawie, w odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie, Maselli potwierdziła dane przedstawione przez Silberquelle w jej uwagach, że napoje te były oferowane przy zakupie sześciu swetrów w cenie po 100 EUR za sztukę.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ostatnia zmiana w BGBl. 151/2005.

13. Spółka Silberquelle Gesellschaft m.b.H (zwana dalej „Silberquelle”) złożyła wniosek do austriackiego urzędu patentowego i znaków towarowych o wykreślenie tego znaku towarowego z powodu nieużywania go w odniesieniu do towarów z klasy 32. Silberquelle utrzymywała, że oznaczenie to było zarejestrowane od ponad pięciu lat, ale nie było rzeczywiście używane w odniesieniu do towarów z klasy 32 ani przez uprawnionego, ani przez osobę trzecią za jego zgodą. Wskazała też, że Maselli chciała jedynie promować sprzedaż swoich wyrobów odzieżowych, a nie kreować lub zachować rynek zbytu dla towarów z klasy 32. Ponadto podkreślił, że pozwana spółka używała swego symbolu w zakresie czysto symbolicznym.

14. Z postanowienia odsyłającego sądu krajowego wynika, że wydział unieważnień austriackiego urzędu patentowego i znaków towarowych uwzględnił wniosek złożony przez Silberquelle i wykreślił znak z rejestru w odniesieniu do towarów z grupy 32 (napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem piwa) z dniem 2 sierpnia 1997 r.

15. W sprawie zawisłej przed sądem krajowym Oberster Patent- und Markensenat rozpatruje wniesioną przez Maselli skargę na tę decyzję, w której domaga się stwierdzenia nieważności tej decyzji, twierdząc, że znak był rzeczywiście i w wystarczającym zakresie używany od 1999 r., aczkolwiek przynajmniej, że pełnił on „funkcję pomocniczą”.

16. Silberquelle wnosi natomiast o utrzymanie w mocy decyzji o wykreśleniu z rejestru wydanej przez wskazany powyżej austriacki urząd właściwy w sprawach własności przemysłowej.

17. W tych okolicznościach, uwzględniając fakt, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni dyrektywy 89/104/EWG, Oberster Patent- und Markensenat postanowił zwrócić się na podstawie art. 234 WE do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następującego pytania:

„Czy art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany dla towarów (w tym przypadku napojów bezalkoholowych), które uprawniony ze znaku oferuje nabywcom innych sprzedawanych przez niego towarów (w tym przypadku tekstyliów) nieodpłatnie przy zawarciu umowy sprzedaży?”.

IV — Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

18. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 14 listopada 2007 r.

19. W terminie wskazanym w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości swoje uwagi na

piśmie przedłożyli Silberquelle, Maselli, rząd portugalski, rząd czeski i Komisja. Oba przedsiębiorstwa i instytucja wspólnotowa przedstawiły ustnie swoje stanowisko na rozprawie, która odbyła się w dniu 23 października 2008 r.

minimalny zasięg, z zastrzeżeniem jednak, że taka niewielka proporcja winna być uznawana za uzasadnioną w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów i usług chronionych przez znak towarowy⁸.

V — Analiza pytania prejudycjalnego

A — Przedstawienie problemu

20. Oberster Patent- und Markensenat stara się ustalić zakres wymogu używania wynikającego z postanowień dyrektywy 89/104/EWG z punktu widzenia jakościowego, a nie ilościowego, aby rozstrzygnąć, czy sposób używania znaku towarowego WELLNESS-DRINK przez Maselli spełnia warunki ustanowione przez prawo wspólnotowe, biorąc pod uwagę nie stopień intensywności jego obecności na rynku, lecz związek z funkcjami, jakie spełnia znak towarowy.

21. Orzecznictwo Trybunału opracowało pewne wytyczne w zakresie ilości towaru na rynku, która jest wystarczająca do przyjęcia, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, zaprzeczając z jednej strony, iż używanie to musi mieć miejsce na wielką skalę⁷, i przyjmując z drugiej strony ewentualny jego

22. Natomiast jeśli chodzi o jakościowe aspekty rzeczywistego używania, a mianowicie podstawowe cechy, które je charakteryzują, samo orzecznictwo związało to pojęcie z zadaniem wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla takich towarów lub usług, zgodnie z podstawową funkcją znaku towarowego, polegającą na zagwarantowaniu pochodzenia tych towarów lub usług, dla których znak jest zarejestrowany, wyłączając tym samym praktyki o charakterze czysto symbolicznym, których celem jest jedynie zachowanie praw nabytych w wyniku wpisu do rejestru⁹.

23. Co za tym idzie, kwestia sporna, wokół której obraca się niniejsze pytanie prejudycjalne dotyczy parametrów jakościowych używania ustanowionych przez Trybunał. W treści uwag przedstawionych w niniejszym postępowaniu można odnaleźć dwie, wyżej opisane przeciwstawne teorie, które bez uszczerbku dla uprzednich wyjaśnień można podsumować w następujący sposób: pierwsza teoria, której zwolennikami są Maselli i rząd czeski, wskazuje na podstawową funkcję znaku towarowego jako kryterium decydujące dla rozstrzygnięcia sporu na korzyść upraw-

7 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 39.

8 — Postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 21.

9 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43, oraz moja opinia w tej sprawie, pkt 52–58.

nionego ze znaku towarowego WELLNESS; druga zaś, którą popierają pozostali uczestnicy niniejszego postępowania, kładzie nacisk na przesłankę wykreowania nowych udziałów w rynku lub zachowania uzyskanych już udziałów.

B — Stanowiska stron i ich ocena

1. Argumenty przytoczone przez uczestników postępowania w trybie prejudycjalnym

24. W konsekwencji pytanie przedłożone przez Oberster Patent- und Markensenat wymaga rozstrzygnięcia, czy któryś z tych parametrów ma przeważające znaczenie, a zatem uściślenia stanowiska Trybunału, przedstawione w sposób bardzo zwięzły we wstępnej części niniejszej opinii.

26. Jak wskazałem powyżej w pkt 22 niniejszej opinii, pisemne uwagi przedstawione w toku niniejszego postępowania można podzielić na dwie grupy w zależności od tego, czy popierają one udzielenie na pytanie przedłożone przez sąd krajowy odpowiedzi przeczącej, czy też twierdzącej.

25. Warto podkreślić, że również w opinii Trybunału zarówno ocena elementów ilościowych, jak i jakościowych winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego danego oznaczenia w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać sposób używania uznawany za uzasadniony w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów lub usług chronionych przez prawo własności przemysłowej, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku, zasięg i częstotliwość używania znaku towarowego. Ustalenie tych okoliczności należy do sądu krajowego¹⁰.

27. Wśród tych, którzy negują „rzeczywisty” charakter używania znaku towarowego WELLNESS w opisanych powyżej okolicznościach, spółka Silberquelle opiera swoje stanowisko na analizie porównawczej treści art. 5 i 10 dyrektywy 89/104/EWG, wskazując, że ten ostatni przepis nie wymienia reklamy jako sposobu używania znaku towarowego. Ponadto stwierdza, posiłkując się na poparcie swojego stanowiska argumentem a contrario, że z treści wskazanego powyżej wyroku w sprawie Ansul, podkreślającego wielokrotnie, iż używanie oznaczenia musi zwiększać obecność na rynku towarów nim opatrzonych, wynika w sposób pośredni, że rzeczywiste używanie nie ma miejsca w sytuacji, gdy towary opatrzone tym oznaczeniem zwiększają sprzedaż innych towarów.

¹⁰ — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43, oraz ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 22.

28. Rząd portugalski, również należący do tej grupy, ograniczył się do podkreślenia, że działania, w ramach których napój WELLNESS był otrzymywany jako upominek przy zakupie odzieży, nie prowadziły do wykreowania jakichkolwiek udziałów w rynku sprzedaży napojów tego typu, a konsumenci mieli jedynie pośredni dostęp do tego napoju.

29. Komisja, popierając również stanowisko, zgodnie z którym nie miało miejsca rzeczywiste używanie, uważa, że używanie znaku towarowego musi podlegać ocenie w odniesieniu do każdej klasy towarów lub usług.

30. Zwolennicy rozwiązania przyznającego istnienie rzeczywistego używania, spółka Maselli i rząd czeski, podzielają stanowisko, że nieodpłatne oferowanie napoju orzeźwiającego powoduje pośrednie wprowadzenie tych towarów na rynek właściwy, jakim jest rynek napojów bezalkoholowych, doprowadzając tym samym do uzyskania udziałów w tym rynku.

31. Maselli podtrzymuje, że w niniejszej sprawie konieczne jest uwzględnienie zasady używania zgodnie z pełnioną przez znak towarowy funkcją gwarantowania pochodzenia, ponieważ znak wskazuje, iż napój pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa co produkowana odzież. Obawia się również szkód, jakie może spowodować nieuznanie, że znak był rzeczywiście używany, gdyż wygaśnięcie praw do znaku towarowego i jego późniejsze zarejestrowanie na rzecz konkurenta spowodowałoby konieczność

zmiany strategii reklamowej spółki, w sposób oczywisty wpływając na cały system promocji produktów.

32. Poza aspektem dotyczącym głównej funkcji znaku towarowego, rząd czeski podkreśla, że rzeczywiste używanie przekłada się na wywołane u konsumentów skojarzenie między nabywaną przez nich odzieżą marki WELLNESS a oferowanym im bezpłatnie napojem orzeźwiającym, a związek ten wydaje się wystarczający, aby wykazać rzeczywiste używanie w rozumieniu dyrektywy 89/104/EWG oraz orzecznictwa.

2. Ocena

33. W mojej ocenie w niniejszej sprawie niezbędne jest dokonanie wykładni cytowanego powyżej orzeczenia w sprawie Ansul w świetle celów zamierzonych przez dyrektywę¹¹. Niemniej jednak z przyczyn, które zostaną poniżej przedstawione, pragnę zaznaczyć na wstępie, że nie podzielam stanowiska Maselli oraz rządu czeskiego, a skłaniam się raczej ku stanowisku zajmowanemu przez pierwszą ze wskazanych powyżej grup uczestników postępowania, aczkolwiek z nieco odmiennymi argumentami.

11 — Przed niniejszym Trybunałem jest rozpoznawany inny wniosek o wydanie orzeczenia dotyczący wykładni art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG; niemniej jednak wykazuje on znaczące różnice, jeśli chodzi o stan faktyczny w odniesieniu do niniejszego pytania prejudycjalnego, co wynika z opinii rzecznika generalnego J. Mazáka, przedstawionej w dniu 18 września 2008 r., w której rozdziela się używanie znaku na zewnętrzne i na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa (w szczególności pkt 29 i 30).

a) Twierdzenie oparte na pełnionej przez znak towarowy funkcji gwarantowania pochodzenia

34. Warto podkreślić jeden element mojej analizy, który nawet jeśli jest dobrze znany, wymaga dodatkowego zaakcentowania, a mianowicie że dyrektywa 89/104/EWG reguluje niektóre aspekty funkcjonowania rynku i jest bardzo blisko związana z konkurencją¹²; zawiera ona dwie kategorie przepisów: pierwsza obejmująca regulacje związane z prowadzeniem krajowych rejestrów znaków towarowych (art. 2, 3, 4 i 10–14) i druga dotycząca praw przyznawanych w wyniku rejestracji znaków towarowych (art. 5–9).

35. Pełniona przez znak towarowy funkcja gwarantowania pochodzenia, którą Maselli i rząd czeski uznają za kluczowy element dla rozstrzygnięcia sporu¹³, jest związana z tą drugą kategorią przepisów, a w szczególności z postanowieniami art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG, ściśle powiązanymi z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd¹⁴, to jest niebezpieczeństwem, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo¹⁵.

36. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym wymogu rzeczywistego używania, użycie to musi być dokonane „zgodnie z podstawową funkcją [znaku], która polega na zagwarantowaniu pochodzenia towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany”¹⁶.

37. Powyższy fragment wyroku w sprawie Ansul nie stanowi jego fundamentalnego rdzenia.

38. Z jednej strony z językowego punktu widzenia, stosując wyrażenie „zgodnie z”¹⁷, Trybunał sugeruje, że używanie znaku zawsze jest nakierowane na jego podstawową funkcję, przy czym ta dodatkowa przesłanka winna być podporządkowana głównemu założeniu, które wymaga jego używania „w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla takich towarów lub usług”, jak dalej wskazuje cytowany wyrok w sprawie Ansul.

39. Z drugiej strony to samo orzeczenie zawiera istotną wskazówkę interpretacyjną, wskazując, że podstawową funkcją oznaczeń

12 — Motyw pierwszy dyrektywy 89/104/EWG.

13 — Na rozprawie przedstawiciel Maselli wielokrotnie powoływał się na wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, nie bacząc na brak związku tego orzeczenia ze sporem będącym przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

14 — U. Hildebrandt, *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis*, Berlin, Carl Heymanns 2006, s. 173.

15 — Wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29 i 30; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17, oraz z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 26.

16 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43.

17 — Inne wersje językowe potwierdzają moją wykładnię: „conformément à sa fonction essentielle” w języku francuskim; „entsprechend ihrer Hauptfunktion” w języku niemieckim; „in accordance with its essential function” w języku angielskim.

jest umożliwienie — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienia tego towaru lub tej usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw¹⁸, kładąc w ten sposób nacisk na związek między funkcją gwarantowania pochodzenia a prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd.

40. W tym zakresie stanowisko reprezentowane przez Maselli i rząd czeski zawiera zbyt wiele błędów, ponieważ gdyby pogłębili oni swoje przemyślenia dotyczące znaczenia, jakie ma używanie znaku zgodnie jego podstawową funkcją, zdaliby sobie sprawę, że wskazane powyżej prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje wyłącznie wtedy, gdy klient ujrzy podobne oznakowanie w decydującej chwili dokonywania wyboru między towarami i znakami towarowymi, tym bardziej w przypadku towarów takich jak napoje bezalkoholowe, których obiektywne cechy nie skłaniają przeciętnego konsumenta do dokonania uważnej analizy przed dokonaniem zakupu¹⁹.

41. Z uwagi na to, że zgodnie z treścią postanowienia odsyłającego napoje takie jak te, którymi Maselli obdarowuje swych klientów dokonujących zakupów towarów odzieżowych, nie są dostępne dla odbiorców w miejscach, w których zwykle można nabywać napoje orzeźwiające, jakiegokolwiek porównanie okazuje się niemożliwe i w następstwie tego należy wykluczyć wszelką możliwość pomyłki po stronie kupujących.

42. Co do związku między znakiem towarowym a renomą, którą zaczynała sobie

wyrabiać marka odzieży, Maselli jest przeciwna temu, aby Silberquelle skorzystała z tej renomy w konsekwencji ewentualnego stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego WELLNESS, a następnie jego rejestracji na rzecz tej ostatniej spółki. Niemniej jednak według mnie byłaby to cena, którą uprawniony ze znaku towarowego musiałby zapłacić za swój błąd strategiczny, polegający na nieobecności na rynku właściwym, to jest na rynku napojów orzeźwiających, ponieważ to w tym zakresie odbywa się walka o udziały w rynku; jedynie na takim rynku konkurenci są zobowiązani szanować handlowe oznaczenia swoich rywali. Byłoby niewłaściwe domagać się, aby rywale handlowi badali rynki niepowiązane z rynkiem właściwym, określonym poprzez kategorie towarów, dla których znak jest zarejestrowany, i jedynym, na którym są oni związani koniecznością niedziałania na szkodę praw ze znaków towarowych przysługujących osobom trzecim, z zastrzeżeniem oznaczeń cieszących się renomą, które i tak nie są przedmiotem naszych rozważań w niniejszym postępowaniu w trybie prejudycjalnym.

43. Wykładnia, której zwolennikiem jest Maselli, będąca w sprzeczności z tymi twierdzeniami, doprowadziłaby do dopasowania prawa znaków towarowych do taktyki przedsiębiorstw, nie uwzględniając tego, że to spółki muszą się dostosować do ram prawnych określonych przez przepisy regulujące tę dziedzinę prawa.

b) Znaczenie używania znaku towarowego na rynku właściwym

44. W każdym razie stanowiska, którego broni Maselli i rząd czeski, nie można

18 — Wyrok w sprawie Ansul, pkt 36.

19 — Wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Rec. s. I-643, pkt 40, rozumowanie a contrario.

pogodzić z wykładnią systemową dyrektywy 89/104/EWG. Jak już wskazałem w pkt 33 niniejszej opinii, ten akt prawny zawiera dwie główne grupy przepisów; i tak, przepisy, których dotyczy niniejsze pytanie prejudycjalne mają na celu uregulowanie harmonizacji krajowych rejestrów znaków towarowych. Nie dotyczą zatem korzystania z praw płynących z tych tytułów własności przemysłowej, lecz odnoszą się do głównych zasad dotyczących funkcji rejestracji znaków towarowych w ramach działania rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania konkurencji.

45. Motyw ósmy dyrektywy 89/104/EWG, uzasadniając wymóg wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego i wskazując, że ma to na celu ograniczenie ogólnej liczby znaków towarowych we Wspólnocie, a w następstwie tego, liczby potencjalnych kolizji, uwypukla ukierunkowanie tej dyrektywy na wolną konkurencję na rynku towarów i usług. Oczywiście zapis ten ma również na celu usprawnienie — lub przynajmniej odciążenie — krajowych rejestrów znaków towarowych, aby nie zamieniły się one w cementaryska tych oznaczeń²⁰, lecz tak naprawdę odzwierciedla on rzeczywistość, jaka występuje na rynku, udzielając konkurentom możliwości wglądu do rejestru znaków w celu uzyskania pewności, że dane oznaczenie może zostać zarejestrowane. Nie byłoby właściwe, gdyby tej czynności stał na przeszkodzie znak martwy, to jest znak identyczny lub podobny, który nie cieszy się żywotnością na rynku.

46. Fakt, że konkurencyjnych przedsiębiorców obciąża się zadaniami „czyszczenia” rejestru znaków towarowych, podkreśla jeszcze znaczącą rolę, jaką pełni konkurencja w dostosowaniu się urzędów znaków towarowych do rzeczywistości gospodarczej. Tak jak wymaga się, aby uprawniony z tytułu rejestracji rzeczywiście używał zarejestrowanego oznaczenia w zamian za przysługujące mu prawo własności przemysłowej, tak od konkurenta wymaga się uruchomienia mechanizmów oczyszczenia rejestru poprzez żądanie stwierdzenia wygaśnięcia zarejestrowanego znaku i wpisanie go na jego rzecz. W następstwie tego administracja urzędów znaków towarowych zachowuje swoją neutralność.

47. Względy przejrzystości na rynku mogą uzasadniać uprawnienie konkurentów do eliminowania lub wykreślenia z rejestrów znaków towarowych nieaktywnych elementów, które nie spełniają podstawowej funkcji identyfikowania towarów, bowiem w świecie gospodarczym, jeżeli towary te nie są oferowane do sprzedaży, znak towarowy nie przysparza jakichkolwiek korzyści²¹.

48. Wobec powyższego podstawowe założenie wymaga, aby uprawniony wprowadzał towary opatrzone oznaczeniem na odpowiadający im rynek²², który w sporze przed sądem krajowym został określony jako rynek napojów bezalkoholowych; jeżeli nie postę-

20 — To znane porównanie zawdzięczamy Francescchliemu, zgodnie z tym, co przekazuje M. Lobato w *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Madryt, Thomson-Civitas 2007, s. 650.

21 — W. M. Landes, R. A. Posner, *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, tłum. V. M. Sánchez Álvarez, Madrid, Fundación Cultural del Notariado 2006, s. 238.

22 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons 2001, s. 467.

puje w ten sposób, jego towary nie odróżniają się od innych. Zważywszy na sposób, w jaki napój WELLNESS-DRINK dociera do konsumenta, jako upominek z tytułu zakupu odzieży, nabywca nie dokonuje żadnego świadomego aktu nabycia butelkowanego napoju poprzez porównanie go z innymi podobnymi napojami, które stanowią jego substytuty, a co za tym idzie, znak towarowy nie wyróżnia się wśród znaków towarowych konkurentów dzięki preferencjom klienta.

49. W tych okolicznościach znak, jakim opatrzony jest napój, pozostaje poza swoim rynkiem odniesienia, gdyż nie rywalizuje z innymi oznaczeniami, i w konsekwencji przestaje stanowić przeszkodę dla osób trzecich do przywłaszczenia go sobie²³, zważywszy na to, że używanie znaku na butelkach jawi się jedynie jako narzędzie, jako sympatyczny gest mający na celu umocnienie przywiązania konsumenta do marki WELLNESS w sektorze odzieżowym. Towar spółki Maselli i jego oznaczenie nie wpływają zaś na rynek napojów orzeźwiających. Wydaje się mało prawdopodobne, aby dana osoba dzięki zakupowi odzieży opatrzonej znakiem towarowym WELLNESS zapałała takim upodobaniem do podarowanego jej napoju orzeźwiającego, żeby była gotowa do wydania większej sumy pieniędzy na dodatkowy zakup ubiorów, których nie potrzebuje, tylko w celu ponownego zdobycia napoju. Lecz nawet gdyby postąpiła w ten sposób, jej zakupy nie zwiększyłyby udziału tego znaku towarowego w rynku napojów, ale w rynku odzieży, co doskonale wpisuje się w cel, w jakim Maselli zdecydowała się oferować te napoje i jakim jest reklama jej głównej działalności, czyli mody odzieżowej.

23 — W odniesieniu do prawa niemieckiego U. Bous, § 26 MarkenG, w: F. Ekey, D. Klippel, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Heidelberg, C.F. Müller 2003, s. 391.

c) Używanie oznaczeń w reklamie

50. Powyższe rozważania prowadzą do analizy twierdzeń zawartych w uwagach przedstawionych Trybunałowi w odniesieniu do używania znaków w reklamie, aby na zakończenie ustalić, czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem w rozumieniu art. 10 i 12 dyrektywy 89/104/EWG.

51. Doktryna²⁴ uznaje, że używanie znaku dla celów reklamowych stanowi postać rzeczywistego używania znaku towarowego. Także z orzecznictwa niniejszego Trybunału wynika, że umieszczenie znaków w kampaniach reklamowych sprzedawanych już towarów spełnia przesłanki kategorii rzeczywistego używania, podobnie jak w przypadku kampanii reklamowych towarów lub usług, których sprzedaż, przygotowana przez dane przedsiębiorstwo w celu zdobycia klientów w drodze takiej kampanii, następuje bezpośrednio po nich²⁵.

52. Okazuje się jednak, że zarówno doktryna, jak i orzecznictwo nie wypowiedziały się w sposób bezpośredni co do abstrakcyjnego używania oznaczenia, to jest używania go bez

24 — P. Ströbele, § 26 Benutzung der Marke, w: P. Ströbele, F. Hacker, *Markengesetz*, wyd. 8, Kolonia, Carl Heymanns 2006, s. 999; C. Fernández-Nóvoa, op.cit., s. 469 i nast.; oraz w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, A. von Mühlendahl, D. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Berno/Monachium, C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG 1998, s. 67.

25 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 37; ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 19.

związku z rynkiem towarów opatrzonych tym oznaczeniem, tak jak w przypadku napoju WELLNESS-DRINK. Istnieją opinie wskazujące, że samo umieszczenie zarejestrowanego znaku na przedmiotach o charakterze upominków reklamowych, takich jak długopisy czy też koszulki, nie spełnia wymogów rzeczywistego używania ze względu na brak jakiegokolwiek związku z towarem, o którego ochronę się występuje poprzez rejestrację znaku²⁶.

53. Mimo że opisany powyżej kontekst jest zbliżony do sprawy zawisłej przed sądem krajowym, okazać się może, iż wnioski z niego płynące nie do końca mogą zostać przeniesione na grunt rozpatrywanej sprawy, gdyż zakres ochrony oznaczenia rozciąga się na kategorię towarów oferowanych w charakterze upominków. Niemniej jednak wydają mi się one do tego stopnia kuszące, że uznaję, iż takie twierdzenie znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, ponieważ w zakresie, w jakim brak jest związku z rynkiem, co zostało wyjaśnione uprzednio, butelki z napojem opatrzone znakiem WELLNESS-DRINK zamieniają się w gadżet reklamowy, całkowicie oderwany od rynku napojów.

54. Również z punktu widzenia reklamy nie wydaje się przekonujące twierdzenie Maselli, że w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia przysługującego jej prawa, korzyści płynące z jej ogłoszeń reklamowych dotyczących znaku towarowego WELLNESS będą czerpane przez konkurenta, który następnie zarejestruje znak dla siebie. Nawet gdyby tak było, to stanowiłoby to bardziej logiczne następstwo niż odmowa stwierdzenia wygaśnięcia z tego powodu, że przedsiębiorstwo reklamowało towary, których następnie nie sprzedawało, ponieważ przy tym założeniu starania mające na celu upowszechnienie tego napoju

nie przyniosłyby korzyści również samemu przedsiębiorstwu, zważywszy na to, że jest ono nieobecne na rynku napojów bezalkoholowych.

55. Przyjęcie stanowiska Maselli oznaczałoby zatem uznanie za wystarczające używanie mające na celu jedynie przeszkodzenie osobom trzecim, podobne do używania o charakterze czysto symbolicznym, gdyż istniałyby oznaczenia, które w żaden sposób nie są obecne na właściwym rynku, co prowadziłoby do nieuzasadnionego blokowania rejestrów znaków towarowych.

56. Podsumowując, znak towarowy, który nie uczestniczy w grze konkurencyjnej toczącej się na rynku towarów, dla których został zarejestrowany, jedyne miejsce, w którym ujawnić się może z całą mocą funkcja gwarantowania pochodzenia w celu odróżnienia towarów nim opatrzonych od towarów innych przedsiębiorstw, nie jest znakiem rzeczywiście używanym w rozumieniu dyrektywy 89/104/EWG, nawet jeśli towar opatrzony znakiem stanowi wsparcie reklamowe służące do zwiększenia sprzedaży innych towarów opatrzonych tym samym znakiem.

57. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest zatem udzielenie na pytanie przedłożone niniejszemu Trybunałowi odpowiedzi przeczącej, ponieważ istotą ochrony znaków towarowych nie jest jedynie zachowanie praw wynikających z rejestracji, lecz ochrona pozycji na rynku, a wymóg rzeczywistego używania staje się najwłaściwszym środkiem, aby rozwiązywać spory niemające uzasadnienia gospodarczego²⁷.

26 — U. Bous, *op.cit.*, s. 389.

27 — A. von Mühlendahl, D. Ohlgart, *op.cit.*, s. 61.

VI — Wnioski

58. Mając powyższe na uwadze, proponuję, aby Trybunał udzielił na pytanie przedłożone przez Oberster Patent- und Markensenat następującej odpowiedzi:

Artykuł 10 ust. 1 i art. 12 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 należy interpretować w ten sposób, że nie można stwierdzić rzeczywistego używania znaku towarowego, jeżeli jest on używany w celu oznaczenia napojów bezalkoholowych, które uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy oferuje nieodpłatnie swoim klientom przy zakupie sprzedawanych przez niego wyrobów odzieżowych.