

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)  
z dnia 10 kwietnia 2008 r.\*

W sprawie C-102/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 16 lutego 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lutego 2007 r., w postępowaniu:

**adidas AG,**

**adidas Benelux BV**

przeciwko

**Marca Mode CV,**

**C&A Nederland CV,**

**H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,**

**Vendex KBB Nederland BV,**

\* Język postępowania: niderlandzki.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 grudnia 2007 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu adidas AG oraz adidas Benelux BV przez G. Vosa oraz A. Quaedvliega, advocaten,
- w imieniu Marca Mode CV oraz Marca CV przez J. Brinkhofa, advocaat,
- w imieniu H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV przez G. van Roeyena, advocaat,
- 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 C. Gibbs, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez M. Edenborougha, barrister,

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

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2008 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 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, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między adidas AG i adidas Benelux BV a Marca Mode CV (zwaną dalej „Marca Mode”), C&A Nederland CV (zwaną dalej „C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (zwaną dalej „H&M”) i Vendex KBB Nederland BV (zwaną dalej „Vendex”), dotyczącego zakresu ochrony graficznych znaków towarowych z trzema paskami, do których uprawniona jest spółka adidas AG.

## Ramy prawne

- 3 Artykuł 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi w ust. 1:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

- a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;
- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
- d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

- kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, lub
  
- kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, lub
  
- kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[...]”.

4 Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy stanowi:

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”.

5 Artykuł 5 dyrektywy, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi w ust. 1 i 2:

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

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego 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 we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”.

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

„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”.

7 Artykuł 12 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, stanowi w ust. 2:

„Uprawnienie do znaku towarowego podlega [...] wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

- a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;

[...]”.

## Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 8 Spółka adidas AG uprawniona jest do graficznych znaków towarowych składających się z trzech poprzecznych i równoległych pasków o równej szerokości, umieszczanych bocznie na odzieży sportowej i rekreacyjnej, których barwa kontrastuje z podstawową barwą tej odzieży.
- 9 Spółka adidas Benelux BV jest uprawniona z tytułu licencji wyłącznej na Beneluks, udzielonej przez adidas AG.
- 10 Marca Mode, C&A, H&M i Vendex są przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, których działalność polega na sprzedaży artykułów tekstylnych.
- 11 Stwierdziwszy, że niektórzy spośród konkurentów rozpoczęli sprzedaż odzieży sportowej i rekreacyjnej, na której występują dwa równoległe paski, których barwa kontrastuje z podstawową barwą tej odzieży, adidas AG i adidas Benelux BV (zwane dalej łącznie „adidasem”) wszczęły przed Rechtbank te Breda postępowanie zabezpieczające przeciwko H&M, a także wystąpiły z pozwem przeciwko Marca Mode i C&A, wnosząc o zakazanie tym przedsiębiorstwom używania wszelkich oznaczeń złożonych z motywu trzech pasków, zarejestrowanego na wniosek adidasa, a także oznaczeń złożonych z motywów podobnych, takich jak motyw dwóch pasków używany przez te przedsiębiorstwa.
- 12 Marca Mode, C&A, H&M i Vendex zwróciły się natomiast do Rechtbank te Breda o stwierdzenie, że mogą one swobodnie używać na odzieży sportowej i rekreacyjnej motywu dwóch pasków w celach dekoracyjnych.

- 13 Orzeczeniem z dnia 2 października 1997 prezes Rechtbank te Breda, orzekający w trybie zabezpieczającym, nakazał H&M zaprzestanie używania na terenie Beneluxu oznaczenia złożonego z motywu trzech pasków, zarejestrowanego na wniosek adidas, a także oznaczeń złożonych z motywów podobnych, takich jak motyw dwóch pasków używany przez to przedsiębiorstwo.
- 14 W orzeczeniu zabezpieczającym z dnia 13 października 1998 r. Rechtbank te Breda stwierdził, że doszło do naruszenia praw do znaków towarowych przysługujących adidasowi.
- 15 Od orzeczeń z dnia 2 października 1997 r. i z dnia 13 października 1998 r. odwołano się do *Gerechthof te 's-Hertogenbosch*.
- 16 Wyrokiem z dnia 29 marca 2005 r. *Gerechthof te 's-Hertogenbosch* uchylił orzeczenia z dnia 2 października 1997 r. i z dnia 13 października 1998 r., orzekając jednocześnie w przedmiocie sporu. Oddalił on zarówno żądanie adidas, jak i żądania *Marca Mode, C&A, H&M i Vendex*. Sąd ten stwierdził, po pierwsze, że nie doszło do naruszenia praw do znaków towarowych, do których uprawniony jest adidas, a po drugie, że żądania przedstawione przez *Marca Mode, C&A, H&M i Vendex* mają zbyt ogólny zakres.
- 17 *Gerechthof te 's-Hertogenbosch* stwierdził, że motyw trzech pasków, taki jak zarejestrowany na wniosek adidas, jest sam w sobie mało odróżniający, lecz ze względu na wysiłki reklamowe podejmowane przez adidas, przysługujące mu znaki towarowe uzyskały znaczący charakter odróżniający i stały się powszechnie znane. Znaki te korzystają w związku z tym z szerokiego zakresu ochrony, jeśli chodzi o motyw trzech pasków. Jednak z uwagi na to, że paski i proste motywy złożone z pasków są, co do zasady, oznaczeniami, które powinny pozostać dostępne i na które nie udziela się w związku z tym praw wyłącznych, znaki towarowe przysługujące adidasowi nie oferują żadnej ochrony przeciwko używaniu motywów z dwoma paskami.

18 Adidas wniósł od tego orzeczenia kasację przed Hoge Raad der Nederlanden. Twierdzi on, że zgodnie z logiką systemu wprowadzonego przepisami dyrektywy, wymóg dostępności oznaczeń należy brać pod uwagę jedynie w ramach stosowania podstaw odmowy rejestracji lub podstaw unieważnienia, o których mowa w art. 3 dyrektywy.

19 W tych okolicznościach Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- „1) Czy określając zakres ochrony znaku towarowego, który — choć utworzony z oznaczenia nieposiadającego samoistnego charakteru odróżniającego lub ze wskazówki odpowiadającej opisowi zawartemu w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy [...] — uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania (»inburgering«) i został zarejestrowany, należy uwzględnić interes ogólny, który polega na tym, że dostępność pewnych oznaczeń dla innych przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi nie będzie w nieuzasadniony sposób ograniczana (»Freihaltebedürfnis«)?
  
- 2) Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy nie ma w tym względzie znaczenia to, czy dane oznaczenia, które powinny być swobodnie dostępne, postrzegane są przez dany krąg odbiorców jako oznaczenia odróżniające niektóre towary, czy jako zwykła ozdoba tych towarów?
  
- 3) Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy nie ma również znaczenia to, że oznaczenie zakwestionowane przez uprawnionego ze znaku towarowego pozbawione jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy [...] lub składa się ze wskazówki w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy?”

## W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 20 Poprzez postawione pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd krajowy domaga się zasadniczo ustalenia, w jakim stopniu przy dokonywaniu oceny zakresu praw wyłącznych uprawnionego do znaku towarowego należy brać pod uwagę interes ogólny, polegający na nieograniczaniu w nieuzasadniony sposób dostępności pewnych oznaczeń.
- 21 Sąd ten formułuje to pytanie w odniesieniu do motywu trzech pasków, zarejestrowanego na wniosek adidas, który nabył charakter odróżniający w drodze używania. W szczególności zapytuje on, czy w sytuacji gdy osoby trzecie używają oznaczeń identycznych lub podobnych do danego znaku towarowego bez zgody uprawnionego do tego znaku, uzasadniając to używanie wymogiem dostępności oznaczeń, należy ustalić, czy oznaczenia te postrzegane są przez dany krąg odbiorców jako dekoracyjne, czy pozbawione są charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy i czy posiadają charakter opisowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy.

### *Uwagi wstępne*

- 22 Jak przypomina rzecznik generalny w pkt 33 i następnym opinii, istnieją względy podyktowane interesem ogólnym, uzasadnione w szczególności wymogiem zapewnienia niezakłóconej konkurencji, w świetle których jest zalecane, by pewne oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich przedsiębiorców.
- 23 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału ten wymóg dostępności stanowi ratio legis niektórych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 3 dyrektywy (zob. w szczególności wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97

i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I-2779, pkt 25, z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. s. I-3161, pkt 73 oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. I-3793, pkt 53).

- 24 Ponadto art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy stanowi, że prawo do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania uprawnionego, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Przy pomocy tego przepisu prawodawca wspólnotowy dokonał wyważenia interesów uprawnionego do znaku i interesów jego konkurentów związanych z wymogiem dostępności oznaczeń (zob. wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 19).
- 25 Gdyby więc okazało się, że wymóg dostępności odgrywa istotną rolę w kontekście art. 3 i 12 dyrektywy, należałoby stwierdzić, że rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wykracza poza ten kontekst, ponieważ podniesione w nim zostało pytanie, czy wymóg dostępności stanowi kryterium oceny używane po rejestracji danego znaku w celu określenia zakresu prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu do znaku. Marca Mode, C&A, H&M i Vendex nie żądają bowiem unieważnienia znaku na podstawie art. 3 ani stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku na podstawie art. 12, lecz wskazują na potrzebę dostępności motywów z paskami innych niż zarejestrowane na wniosek adidas, domagając się uznania ich prawa do używania tych motywów bez jego zgody.
- 26 Jeśli osoba trzecia powołuje się na wymóg dostępności w uzasadnieniu jej prawa do używania oznaczenia innego niż zarejestrowane na wniosek uprawnionego do znaku, znaczenia takiego argumentu nie należy oceniać w świetle art. 3 i 12 dyrektywy, lecz w świetle jej art. 5, dotyczącego ochrony zarejestrowanego znaku towarowego przed używaniem pewnych oznaczeń przez osoby trzecie, a także w świetle art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jeśli dane oznaczenie objęte jest zakresem normowania tego przepisu.

*W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy*

- 27 Poprzez przyznanie uprawnionemu do znaku towarowego prawa do zakazania osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia w przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i poprzez wyliczenie niektórych form używania, które mogą zostać zakazane, art. 5 dyrektywy służy ochronie tego uprawnionego przed używaniem oznaczeń mogących naruszać prawa do tego znaku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 14).
- 28 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek ochrony udzielanej w związku z rejestracją znaku towarowego, w szczególności przeciwko używaniu przez osoby trzecie oznaczeń niebędących identycznymi. Trybunał zdefiniował ten warunek jako prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogą dojść do przekonania, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie (zob. wyroki: 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 24 i 26).
- 29 Zgodnie z motywem dziesiątym dyrektywy ocena występowania takiego prawdopodobieństwa „zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami”. Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega zatem całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (zob. wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22, z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 40 i ww. w sprawie Medion, pkt 27).
- 30 Okoliczność występowania potrzeby dostępności danego oznaczenia dla przedsiębiorców nie należy do owych czynników mających znaczenie w sprawie. Jak wynika bowiem z brzmienia art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz z przywołanego wyżej

orzecznictwa, odpowiedź na pytanie o występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy udzielić biorąc pod uwagę sposób postrzegania przez odbiorców z jednej strony towarów objętych znakiem uprawnionego, a z drugiej strony towarów objętych oznaczeniem używanym przez osobę trzecią.

31 Ponadto oznaczenia, które co do zasady powinny być dostępne wszystkim przedsiębiorcom, mogą być nadużywane celem wprowadzenia odbiorców w błąd. Gdyby w takiej sytuacji osoba trzecia mogła powoływać się na wymóg dostępności, aby móc swobodnie używać oznaczenia będącego jednak podobnym do danego znaku towarowego, a uprawniony do tego znaku nie mógłby się temu sprzeciwić, powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, byłoby to ze szkodą dla skutecznego stosowania zasady ustanowionej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

32 Rozważania te dotyczą w szczególności motywów z paskami. Jak przyznał adidas we wstępie do swoich uwag, motywy z paskami są jako takie dostępne i mogą być w związku z tym umieszczane na wiele sposobów na odzieży sportowej i rekreacyjnej przez wszystkich przedsiębiorców. Jednak konkurenci adidasa nie mogą naruszać praw do motywu z trzema paskami zarejestrowanego na jego wniosek, umieszczając na sprzedawanej przez nich odzieży sportowej i rekreacyjnej motywów z paskami do tego stopnia podobnych do zarejestrowanego na wniosek adidasa, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

33 Do sądu krajowego należy ustalenie, czy takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje. W kontekście tego ustalenia należy przeanalizować pytanie sądu krajowego dotyczące tego, czy konieczne jest zbadanie, czy odbiorcy postrzegają oznaczenie używane przez osobę trzecią jako zwykłą ozdobę danego towaru.

34 W tym miejscu należy zauważyć, że postrzeganie danego oznaczenia przez odbiorców jako oznaczenia ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzielonej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jeśli — mimo swojego dekoracyjnego charakteru — oznaczenie to wykazuje podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego, w związku z czym dany krąg odbiorców może dojść do przekonania, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie.

35 W niniejszej sprawie należy zatem zbadać, czy w zetknięciu z odzieżą sportową i rekreacyjną, na której motywy z paskami umieszczone zostały w tych samych miejscach i posiadają te same cechy, co motyw z paskami zarejestrowany na wniosek adidas, z tą tylko różnicą, że składają się one z dwóch, a nie z trzech pasków, przeciętny konsument może pomylić się co do pochodzenia tego towaru, będąc przekonanym, że jest on wytwarzany przez adidas AG, adidas Benelux BV lub inne przedsiębiorstwo powiązane z nimi ekonomicznie.

36 Jak wynika z motywu dziesiątego dyrektywy, ocena ta nie zależy wyłącznie od stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, lecz także od łatwości, z jaką oznaczenie to może być kojarzone z tym znakiem towarowym, w szczególności z uwagi na znajomość tego znaku na rynku. Im bardziej więc znany jest dany znak, tym większa jest liczba przedsiębiorców chcących używać oznaczeń podobnych. Obecność na rynku dużej ilości towarów objętych oznaczeniami podobnymi mogłaby naruszać prawa do znaku towarowego, ponieważ grozi zmniejszeniem charakteru odróżniającego znaku i stanowi zagrożenie dla podstawowej funkcji znaku, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danych towarów.

*W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy*

37 Żadna ze stron postępowania głównego nie zaprzeczyła, że motyw z trzema paskami zarejestrowany na wniosek adidas stanowi powszechnie znany znak towarowy.

Ponadto zostało stwierdzone, że uregulowania obowiązujące w Niderlandach zawierają zasadę wyrażoną w art. 5 ust. 2 dyrektywy. Ponadto Trybunał stwierdził, że art. 5 ust. 2 dyrektywy stosuje się również w odniesieniu do towarów i usług będących identycznymi lub podobnymi do tych, dla których znak został zarejestrowany (zob. podobnie wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 30, a także z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 18–22).

- 38 Motyw z trzema paskami zarejestrowany na wniosek adidasa korzysta zatem zarówno z ochrony udzielonej w art. 5 ust. 1 dyrektywy, jak i ze wzmocnionej ochrony udzielonej w ust. 2 tego artykułu (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Davidoff, pkt 18 i 19).
- 39 W tych okolicznościach wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy rozpatrzyć również w świetle tego ostatniego przepisu, który dotyczy w sposób szczególny ochrony znaków cieszących się renomą.
- 40 Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy udziela znakom renomowanym ochrony, która nie jest uzależniona od występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przepis ten stosuje się bowiem w sytuacjach, w których szczególnym warunkiem objęcia ochroną jest używanie bez uzasadnionego powodu zakwestionowanego oznaczenia, które powoduje czerpanie nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego lub działa na ich szkodę (ww. wyroki: w sprawie Marca Mode, pkt 36, a także w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27).
- 41 Naruszenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jeśli występują, są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Nie jest

zatem wymagane, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem skutkował wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek (zob. ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29 i 31).

42 Występowanie takiego związku należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie mające znaczenie czynniki (ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 30).

43 Należy stwierdzić, że wymóg dostępności nie występuje ani przy ocenie stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią, ani w przypadku związku, jaki dany krąg odbiorców mógłby przypisać temu znakowi i oznaczeniu. Nie stanowi on zatem elementu mającego znaczenie przy ocenie, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku lub działa na ich szkodę.

*W przedmiocie wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy*

44 Artykuł 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy stanowi, że uprawniony do znaku towarowego nie może zabronić osobie trzeciej używania w handlu wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług, o ile osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

- 45 Ograniczając w ten sposób skutki prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu do znaku, art. 6 dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu WE (zob. wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 46 Artykuł 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy ma konkretnie na celu zapewnienie, by wszyscy przedsiębiorcy mogli używać oznaczeń opisowych. Przepis ten stanowi zatem, jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 75 i 78 opinii, wyraz wymogu dostępności oznaczeń.
- 47 Jednak wymóg dostępności oznaczeń nie może w żadnym razie stanowić samoistnego ograniczenia skutków znaku towarowego, będącego dodatkowym w stosunku do ograniczeń przewidzianych wyraźnie w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Należy w tym względzie podkreślić, że aby osoba trzecia mogła powoływać się na ograniczenia skutków znaku, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, opierając się w tym kontekście na wymogu dostępności stanowiącym ratio legis tego przepisu, konieczne jest, by używana przezeń wskazówka odnosiła się, jak chce ten przepis, do jednej z cech towaru lub usługi sprzedawanych przez tę osobę trzecią (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 28 oraz wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 42–44).
- 48 W niniejszej sprawie wynika zarówno z postanowienia odsyłającego, jak i z uwag przedstawionych przez konkurentów adidasa przed Trybunałem, że konkurenci ci uzasadniają użycie spornych motywów z dwoma paskami ich czysto dekoracyjnym charakterem. Wynika z tego, że umieszczanie przez konkurentów adidasa motywów z paskami na odzieży nie ma na celu dostarczenia wskazówki dotyczącej jednej z cech tych towarów.

49 Mając powyższe rozważania na względzie, w odpowiedzi na postawione pytania prejudycjalne należy stwierdzić, że dyrektywę należy interpretować w ten sposób, iż przy ocenie zakresu prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu do znaku towarowego wymóg dostępności uwzględnia się tylko o tyle, o ile znajduje zastosowanie ograniczenie skutków znaku towarowego określone w art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

### **W przedmiocie kosztów**

50 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 (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

**Pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, iż przy ocenie zakresu prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu do znaku towarowego wymóg dostępności uwzględnia się tylko o tyle, o ile znajduje zastosowanie ograniczenie skutków znaku towarowego określone w art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.**

Podpisy

I - 2482