

Sprawa C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

przeciwko

Franz Hauswirth GmbH

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberster Gerichtshof)

Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 —
Artykuł 51 ust. 1 lit. b) — Kryteria istotne dla celów oceny „złej wiary” zgłaszającego
w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston przedstawiona w dniu 12 marca
2009 r. I - 4896
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. I - 4918

Streszczenie wyroku

*Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Bezwzględne
podstawy unieważnienia*

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 51 ust. 1 lit. b))

W celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

- stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Jednakże domniemanie to nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego.

Zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzony poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzenia do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego, zwłaszcza w przypadku, gdy tenże zgłaszający nie ma zamiaru używać tego oznaczenia, lecz pragnie jedynie uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

Okoliczność, że osoba trzecia od dawna używała oznaczenia dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do zgłoszonego

znaku towarowego i że oznaczenie to korzysta w pewnym stopniu z ochrony prawnej, jest jednym z czynników istotnych dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego. W takim przypadku zgłaszający mógłby bowiem korzystać z praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy wyłącznie w celu nieuczciwego konkutowania z konkurentem używającym oznaczenia, które ze względu na swoje własne cechy uzyskało pewien stopień ochrony prawnej. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że nawet w takich okolicznościach, a w szczególności gdy kilku wytwórców używało na rynku oznaczeń identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, zgłaszający to oznaczenie dąży poprzez rejestrację do celu zgodnego z prawem. W szczególności może mieć to miejsce w przypadku gdy zgłaszający wie w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, że osoba trzecia, będąca podmiotem rozpoczynającym działalność na rynku, próbuje skorzystać z tego oznaczenia, kopiując jego wygląd, co skłania zgłaszającego do zarejestrowania tego oznaczenia, by uniemożliwić wykorzystanie tego wyglądu.

Ponadto charakter zgłoszonego znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów oceny istnienia złej wiary zgłaszającego.

W razie gdy rozpatrywane oznaczenie składa się z kształtu i wyglądu całego towaru, istnienie złej wiary zgłaszającego mogłoby zostać bowiem znacznie łatwiej stwierdzone, gdy wolność wyboru przez konkurentów kształtu i wyglądu towaru jest ograniczona przez względy natury technicznej lub handlowej, tak że właściciel znaku towarowego jest w stanie uniemożliwić konkurentom nie tylko używanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także sprzedaż podobnych towarów.

Ponadto w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia mającego na celu jego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego. W istocie taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

(por. pkt 39–44, 46–52; sentencja)