

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 19 lutego 2009 r.*

W sprawie C-62/08

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) postanowieniem z dnia 7 lutego 2008 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 lutego 2008 r., w postępowaniu:

UDV North America, Inc.

przeciwko

Brandtraders NV,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris i L. Bay Larsen, sędziowie,

* Język postępowania: niderlandzki.

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: R. Grass,

po powiadomieniu sądu krajowego, że Trybunał zamierza orzec postanowieniem z uzasadnieniem, zgodnie z art. 104 § 3 akapit drugi regulaminu,

po wezwaniu podmiotów wymienionych w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości do przedstawienia ewentualnych uwag w tym względzie,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

- ¹ Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między UDV North America Inc. (zwaną dalej „UDV”), spółką mającą siedzibę w Stamford (Stany Zjednoczone), a Brandtraders NV (zwaną dalej „Brandtraders”), spółką mającą siedzibę w Zeebrugge (Belgia), dotyczącego używania przez tę ostatnią wspólnotowego znaku towarowego Smirnoff Ice, którego UDV jest właścicielem.

Ramy prawne

- 3 Zgodnie z motywem siódmym rozporządzenia nr 40/94:

„[...] ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem, oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz [między] towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena 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, stanowi szczególnie warunek dla takiej ochrony”.

4 Artykuł 9 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”, przewiduje:

„1. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

- c) 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 [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspólnotowego znaku towarowego lub działa na ich szkodę].

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 5 UDV jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego Smirnoff Ice. Znak ten został zarejestrowany pod numerem 001540913 ze skutkiem od dnia 6 marca 2000 r. dla towarów należących do klasy 33 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadających następującemu opisowi: „napoje alkoholowe, a mianowicie napoje na bazie spirytusu destylowanego i likiery”.
- 6 Brandtraders jest administratorem strony internetowej (zwanej dalej „stroną internetową”), na której zrzeszone spółki mogą anonimowo umieszczać ogłoszenia jako sprzedający lub kupujący i na której mogą one, również anonimowo, negocjować swoje transakcje i dochodzić ewentualnie do porozumienia zgodnie z ogólnymi warunkami przedstawionymi na tej stronie.
- 7 Strona ta może być również konsultowana przez podmioty niezrzeszone, które mogą zapoznać się z ofertą i popytem, przy czym podmioty takie nie są informowane o miejscu przechowywania towarów lub o żądanych za nie cenach.
- 8 Zgodnie z ogólnymi warunkami po uzyskaniu informacji o dojściu do porozumienia Brandtraders zawiera z kupującym, w zamian za prowizję, umowę kupna-sprzedaży, działając jako komisant, czyli w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego.

- 9 W dniu 11 grudnia 2001 r. jeden ze sprzedających umieścił na stronie internetowej ofertę sprzedaży towarów określanych „Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/5%”, wskazując dostępną ilość i fakt, że chodziło o towary o tzw. statusie celnym „T 1”, czyli towary, które znajdują się we wspólnotowym transzycie zewnętrznym.
- 10 W dniu 13 grudnia 2001 r. na wniosek UDV komornik sporządził protokół, który zawierał pełną kopię strony internetowej, a zatem również ofertę dotyczącą omawianych towarów w postaci, w jakiej była ona dostępna dla podmiotów niezrzeszonych.
- 11 W dniu 19 grudnia 2001 r. w następstwie wniosku o zaniechanie złożonego jednostronnie przez UDV voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (prezes sądu gospodarczego w Brukseli) nakazał Brandtraders w drodze postanowienia zachowanie omawianych towarów w ich ówczesnym stanie i nałożył na nią grzywnę w wysokości 500 EUR za każdy egzemplarz, który nie zostanie zachowany w takim stanie. W postanowieniu tym wskazano również biegłego właściwego do dokonania bardziej szczegółowego opisu zarzucanego naruszenia.
- 12 Jak wynika z postanowienia odsyłającego i akt sprawy, w oparciu o opinię biegłego okoliczności faktyczne w postępowaniu przed sądem krajowym zostały następnie ustalone w następujący sposób.
- 13 W następstwie umieszczenia oferty na stronie internetowej Hillyard Trading Ltd (zwaną dalej „Hillyard”), spółka mająca siedzibę w Gibraltarze, porozumiała się z Checkprice UK Ltd (zwaną dalej „Checkprice”), spółką mającą siedzibę w Norwich (Zjednoczone Królestwo) co do sprzedaży na rzecz tej ostatniej 3040 kartonów, każdy zawierający 24 buteleki, Smirnoff Ice pochodzących z Kapsztadu (Afryka Południowa).

- 14 W dniu 3 września 2001 r. Brandtraders zawarła z Checkprice, w imieniu własnym, ale na rachunek Hillyard, umowę kupna-sprzedaży na warunkach, co do których porozumiały się Hillyard i Checkprice, i skierowała do Hillyard pisemne potwierdzenie zawarcia tej umowy. Znak towarowy Smirnoff Ice występował w tym pisemnym potwierdzeniu, jednak nie w umowie kupna-sprzedaży. We wspomnianym piśmie wskazano również, że Brandtraders występowała w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego.
- 15 W dniu 15 października 2001 r. Brandtraders wysłała do Checkprice fakturę obejmującą 2846 kartonów nieodprawionego towaru, gdyż 194 kartonów zostało uszkodzonych przy wyładowywaniu. Faktura ta opiewała na cenę sprzedaży powiększoną o prowizję Brandtraders. Wymieniała ona znak towarowy Smirnoff Ice.
- 16 Po zapłacie tej faktury w dniu 22 października 2001 r. towary wyładowane w porcie Felixstowe (Zjednoczone Królestwo) zostały przekazane Checkprice i następnie dopuszczone do wolnego obrotu.
- 17 W dniu 30 października 2001 r., po otrzymaniu noty kredytowej za uszkodzone kartony, wydanej przez Hillyard w dniu 29 października 2001 r., Brandtraders zapłaciła skierowaną do niej przez Hillyard w dniu 18 września 2001 r. fakturę za omawiane towary. Faktura ta wymieniała znak towarowy Smirnoff Ice.
- 18 W dniu 28 grudnia 2001 r. UDV przypozywała Brandtraders w ramach powództwa o zaniechanie wniesionego do voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, działającego jako sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego.

- 19 Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 r. stwierdzono dopuszczalność i zasadność tego powództwa.
- 20 Zgodnie z tym postanowieniem, wydanym w postępowaniu spornym, Brandtraders dopuściła się naruszenia art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ, po pierwsze, w dniu 3 września 2001 r. nabyła od Hillyard partię butelek Smirnoff Ice, które sprzedała następnie na rzecz Checkprice, po drugie, reklamowała tę transakcję na stronie internetowej przed jej zawarciem i wreszcie reklamowała tę transakcję na stronie internetowej po jej zawarciu, w dniu 13 grudnia 2001 r. Ponadto względem Brandtraders wydano zakaz ponawiania tych naruszeń pod rygorem nałożenia grzywny w wysokości 100 EUR za każde popełnione naruszenie.
- 21 Rozstrzygający odwołanie od tego postanowienia hof van beroep te Brussel wyrokiem z dnia 23 września 2003 r. orzekł o jego uchyleniu i oddalił jako bezzasadne przedstawione przez UDV żądanie zaniechania.
- 22 Sąd ten uznał, po pierwsze, że wyładowanie towaru w porcie Felixtowe pod kierownictwem partnera logistycznego Brandtraders nie może w żadnym razie wskazywać na używanie znaku towarowego Smirnoff Ice przez tę ostatnią.
- 23 Po drugie, zdaniem hof van beroep te Brussel, ze względu na to że zawarte na stronie internetowej informacje nie są tam umieszczane przez Brandtraders, a przy tym spółka ta nie sprawuje żadnej kontroli nad umieszczanymi na tej stronie ofertami, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym oferowanie towarów opatrzonych znakiem towarowym Smirnoff Ice nie może zostać przypisane tej spółce.

Sąd ten wywiódł z tego, że w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z używaniem w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

24 Po trzecie, jeżeli chodzi o wymienienie znaku towarowego Smirnoff Ice w dokumentacji handlowej Brandtraders, w szczególności w pisemnym potwierdzeniu i na fakturach, hof van beroep te Brussel orzekł, że stanowi to używanie w obrocie handlowym mające miejsce na terytorium Wspólnoty, nawet jeżeli w danym przypadku towary nie znajdują się na tym terytorium.

25 Sąd ten stwierdził jednak, że z uwagi na to, iż Brandtraders nie używała oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, którego dotyczy postępowanie przed sądem krajowym, jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną umowy, ponieważ działała na rachunek osoby trzeciej, w tym wypadku sprzedającego, nie używała ona tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94.

26 Od wyroku z dnia 23 września 2003 r. UDV odwołała się do Hof van Cassatie, podnosząc, że wbrew temu, co zostało orzeczone przez hof van beroep te Brussel, w ramach stosowania art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 działanie przez daną osobę trzecią, w tym przypadku Brandtraders, występującą jako pośrednik handlowy, na własny rachunek lub używanie znaku towarowego jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną umowy, nie jest wymagane do tego, aby można było uznać, że osoba ta używa oznaczenia w rozumieniu wspomnianego przepisu.

27 W tych okolicznościach Hof van Cassatie postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy dla stwierdzenia używania oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia [...] nr 40/94 [...] konieczne jest, by osoba trzecia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia:

a) używała oznaczenia na własny rachunek?

b) używała oznaczenia jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną umowy?

2) Czy pośrednik, który działa w imieniu własnym, ale nie na własny rachunek, może zostać uznany za osobę trzecią, która używa oznaczenia w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

28 Zważywszy, że odpowiedź na postawione pytania nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości, zgodnie z art. 104 § 3 akapit drugi regulaminu Trybunał

poinformował sąd krajowy, że zamierza orzec postanowieniem z uzasadnieniem, i wezwał podmioty wymienione w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości do przedstawienia ewentualnych uwag w tym względzie.

29 W odpowiedzi na wezwanie Trybunału UDV nie przedstawiła żadnych obiekcji względem wyrażonego przez Trybunał zamiaru orzeczenia postanowieniem z uzasadnieniem. Rząd Zjednoczonego Królestwa odpowiedział na to wezwanie, wskazując, że nie jest zainteresowany przedstawieniem uwag w tym względzie.

30 W swych pytaniach sąd krajowy zwraca się w istocie o wyjaśnienie, czy pojęcie używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 obejmuje taką sytuację jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, w której pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu towarami, w ramach którego sam jest stroną umowy, używa w swej dokumentacji handlowej oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany.

31 Na wstępie należy przede wszystkim zauważyć, że jedno z naruszeń zarzucanych spółce Brandtraders, co do którego hof van beroep te Brussel orzekł, iż wskazanie na stronie internetowej znaku towarowego Smirnoff Ice, zawarte w ofercie będącej przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, nie może zostać przypisane spółce Brandtraders i nie stanowi zatem używania w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nie zostało objęte odwołaniem UDV do Hof van Cassatie i co za tym idzie, nie jest przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

32 W konsekwencji nie ma potrzeby odniesienia się do argumentów spółki Brandtraders, zawartych w jej uwagach pisemnych, w części, w jakiej dotyczą tego zarzucanego jej naruszenia.

- 33 Następnie nie ma również potrzeby ustosunkowania się do przedstawionych w uwagach pisemnych spółki Brandtraders argumentów odnoszących się do wynikających z orzecznictwa Trybunału, a zwłaszcza z wyroku z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. s. I-8735, i obowiązujących w zakresie towarów objętych procedurą celną tranzytu zewnętrznego zasad dotyczących działań polegających na oferowaniu lub przywożeniu towarów opatrzonych oznaczeniem identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnym do niego, takich jak określone w art. 9 ust. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.
- 34 W rzeczywistości zarzucane w postępowaniu przed sądem krajowym naruszenie dotyczy działań polegających na używaniu takiego oznaczenia w dokumentacji handlowej, takich jak określone w art. 9 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, które zdaniem hof van beroep te Brussel i zgodnie z tym, co zostało powiedziane w pkt 24 niniejszego postanowienia, zostały podjęte na terytorium Wspólnoty, nawet jeżeli w danym przypadku towary nie znajdują się na tym terytorium.
- 35 Jednakże w uwagi na to, że w tym zakresie wyrok hof van beroep te Brussel nie stanowi przedmiotu kasacji przed sądem krajowym, kwestia prawna rozstrzygana przed ten pierwszy sąd nie jest objęta niniejszym wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
- 36 Z postanowienia odsyłającego wynika, że pytania prejudycjalne mają swe źródło w twierdzeniu, dowodzonym przez Brandtraders przed hof van beroep te Brussel i podzielanym przez ten sąd, że wymienienie znaku towarowego Smirnoff Ice w dokumentacji handlowej tej spółki, w szczególności w pisemnym potwierdzeniu i na fakturach, nie stanowi używania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, ze względu na to że Brandtraders nie używała tego oznaczenia jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną umowy, bowiem występowała na rachunek osoby trzeciej, w tym wypadku sprzedającego.

37 W swych uwagach pisemnych Brandtraders poparła to twierdzenie następującą argumentacją, oddającą tę przedstawioną przed hof van beroep te Brussel.

38 W prawie belgijskim komisant, taki jak występujący w postępowaniu przed sądem krajowym, działa w imieniu własnym, ale na rachunek osoby trzeciej — komitenta, w tym wypadku sprzedającego. A zatem jeżeli przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży komisant działa na rachunek sprzedającego, to nie nabywa on prawa do towaru.

39 Uważając za możliwe wyprowadzenie w drodze analogii argumentu z orzecznictwa Cour de justice Benelux, Brandtraders utrzymuje, że aby używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym mogło zostać zakazane przez właściciela tego znaku z tytułu przysługującego mu prawa wyłącznego, musi mieć ono związek z towarami należącymi do tej osoby trzeciej.

40 Ponieważ w niniejszym przypadku komisant z definicji nie używa wspomnianego oznaczenia w stosunku do własnych towarów, właściciel omawianego znaku towarowego, w oparciu o przysługujące mu prawo wyłączne, nie może się sprzeciwić wymienianiu przez niego tego znaku.

41 Argumentacja ta w żadnym wypadku nie może zostać uwzględniona.

42 W istocie w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału dotyczącego pojęcia używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 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) [zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, z dnia 16 listopada 2004 r. C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 57], przepisu identycznego z postanowieniem art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i podlegającego jednakowej wykładni, aby właściciel znaku towarowego mógł powoływać się na swoje prawo wyłączne w sytuacji takiej jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, która należy do sytuacji określonych w art. 5 dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, a mianowicie gdy osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z tym

znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których jest on zarejestrowany, wystarczy, by zostały spełnione cztery następujące przesłanki:

- używanie to musi odbywać się bez zgody właściciela znaku towarowego,

- musi mieć ono miejsce w obrocie handlowym,

- musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług,

- osoba trzecia musi używać tego oznaczenia jako znaku towarowego, czyli używanie tego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może wpływać negatywnie na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

⁴³ W świetle tych przesłanek stosowania okoliczność, że występująca w niniejszym przypadku osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów, które nie są jej własnymi towarami w tym znaczeniu, że nie posiada ona tytułu prawnego do nich, nie ma znaczenia i nie może

oznaczając sama w sobie, że takie używanie nie mieści się w definicji pojęcia używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

- 44 Przed wszystkim Trybunał orzekł, że aby takie używanie mogło zostać uznane za używanie w obrocie handlowym, musi ono mieć miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40).
- 45 W niniejszym wypadku będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym używanie oznaczenia przez podmiot taki jak Brandtraders sytuuje się bezwzględnie w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej.
- 46 Bezsporne jest bowiem, że w sprawie w postępowaniu przed sądem krajowym Brandtraders brała udział w zawarciu umowy i uzyskała za to wynagrodzenie. Okoliczność, że w tym kontekście komisant działa na rachunek sprzedającego, jest bez znaczenia.
- 47 Następnie nie budzi wątpliwości, że używanie będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym odnosi się do towarów, ponieważ mimo że nie chodzi tu o przypadek umieszczenia oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym na towarach osoby trzeciej, to z używaniem „dla towarów lub usług” w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 mamy do czynienia także wtedy, gdy osoba trzecia używa tego oznaczenia w sposób, który powoduje powstanie związku między tym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi przez nią usługami, w przypadku niniejszej sprawy poprzez używanie

oznaczenia w dokumentacji handlowej (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Arsenal Football Club, pkt 41, oraz w sprawie Céline, pkt 22 i 23).

- 48 Z chwilą powstania takiego związku nie ma już znaczenia, że osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym do sprzedaży towarów, które nie są jej własnymi towarami w tym znaczeniu, że w ramach transakcji, w której występuje, nie uzyskuje ona tytułu prawnego do nich.
- 49 Nie można ponadto zaprzeczyć, że używanie wspomnianego oznaczenia przez osobę trzecią w sytuacji porównywalnej z występującą w postępowaniu przed sądem krajowym może być interpretowane przez docelowych odbiorców jako wskazujące lub mające wskazywać tę osobę trzecią jako przedsiębiorstwo, z którego towary te pochodzą, a zatem może ugruntować przekonanie o istnieniu w obrocie handlowym materialnego związku między tymi towarami a przedsiębiorstwem, z którego pochodzą (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 60).
- 50 W wyniku takiego używania bowiem osoba trzecia przywłaszcza sobie de facto podstawową prerogatywę przysługującą właścicielowi z tytułu ochrony znaku towarowego, a mianowicie wyłączne prawo używania danego oznaczenia w celu odróżniania towarów.
- 51 W takim przypadku w sposób oczywisty mamy do czynienia z używaniem danego oznaczenia jako znaku towarowego. W tym zakresie pozostaje przy tym bez znaczenia, że osoba trzecia używa tego oznaczenia w ramach sprzedaży towarów na rachunek innego podmiotu, który jako jedyny posiada do nich tytuł prawny.

52 Wreszcie bezsporne jest, że będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym używanie oznaczenia przez Brandtraders odbywa się bez zgody UDV.

53 Z powyższego wynika, że używanie przez osobę trzecią w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym mieści się w definicji pojęcia używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ wszystkie określone w tym przepisie przesłanki jego stosowania w związku z tym pojęciem zostały w sposób oczywisty spełnione.

54 Mając powyższe na uwadze, na zadane pytania należy odpowiedzieć, że pojęcie używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 obejmuje taką sytuację jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, w której pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu towarami, w ramach którego sam jest stroną umowy, używa w swej dokumentacji handlowej oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany.

W przedmiocie kosztów

55 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 (druga izba) orzeka, co następuje:

Pojęcie używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego obejmuje taką sytuację jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, w której pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu towarami, w ramach którego sam jest stroną umowy, używa w swej dokumentacji handlowej oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany.

Podpisy