



## Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
ELEANOR SHARPSTON  
przedstawiona w dniu 5 lipca 2012 r.<sup>1</sup>

### Sprawa C-149/11

**Leno Merken BV**  
**przeciwko**  
**Hagelkruis Beheer BV**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te 's-Gravenhage (Niderlandy)]

Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Miejsce używania

1. Ochrona znaku towarowego jest w istocie terytorialna. Jest tak dlatego, że znak towarowy jest przedmiotem prawa własności, które chroni to oznaczenie na określonym obszarze. W ramach Unii Europejskiej współistnieją krajowa i wspólnotowa ochrona znaków towarowych. Właściciel krajowego znaku towarowego może korzystać z praw przyznanych mu przez ten znak na obszarze tego państwa członkowskiego, na podstawie którego praw znak towarowy objęty został ochroną. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może zrobić to samo na terytorium 27 państw członkowskich, ponieważ prawa ze znaku są skuteczne na całym tym obszarze<sup>2</sup>.

2. Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009<sup>3</sup> (zwanego dalej „rozporządzeniem”) stanowi, że wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom, jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji nie był on „rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany” (chyba że istnieją usprawiedliwione przyczyny jego nieużywania)<sup>4</sup>.

3. Chociaż zakres ochrony wspólnotowego znaku towarowego jest prawnie zdefiniowany poprzez odniesienie do obszaru 27 państw członkowskich, to niekoniecznie w ten sam sposób można odpowiedzieć na pytanie, gdzie taki znak powinien być rzeczywiście używany. W niniejszej sprawie zwrócono się do Trybunału o ustalenie granic obszaru, w ramach którego znak musi być używany, aby spełniona została przesłanka „rzeczywistego używania” przewidziana w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, a w szczególności z pytaniem, czy używanie znaku na terytorium jednego państwa członkowskiego jest wystarczające.

1 — Język oryginału: angielski.

2 — W niniejszej opinii używać będę przede wszystkim terminologii stosowanej w odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach, które odnoszą się do używania *wspólnotowego* znaku towarowego we *Wspólnocie* i nie zostały jeszcze zmienione w następstwie przyjęcia traktatu z Lizbony.

3 — Z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). Rozporządzenie ujednoliciło różne zmiany wprowadzone do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), które ustanowiło wspólnotowy znak towarowy. Zobacz motyw 1 rozporządzenia.

4 — Natomiast krajowy znak towarowy musi być „rzeczywiście używany [...] w [danym] państwie członkowskim”: art. 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25, zwanej dalej „dyrektywą”). Zobacz pkt 15 i 16 poniżej.

## Ramy prawne

### *Prawo Unii Europejskiej odnoszące się do znaków towarowych*

#### Rozporządzenie

4. Wspólnotowe znaki towarowe są to „[z]naki towarowe dla towarów lub usług, zarejestrowane na warunkach i w sposób przewidziany w” rozporządzeniu<sup>5</sup>. Znak towarowy może składać się „z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”<sup>6</sup>.

5. Zgodnie z motywem 2 rozporządzenia „[w] celu stworzenia takiego rynku i uczynienia go w większym stopniu rynkiem jednolitym [nie tylko] muszą być zniesione [...] bariery dla swobodnego przepływu towarów i usług oraz ustanowione przepisy zapewniające, że konkurencja nie będzie zakłócona, ale dodatkowo muszą być stworzone warunki prawne, które pozwolą przedsiębiorstwom na dostosowanie ich działalności produkcyjnej oraz dystrybucyjnej lub świadczenia usług do skali wspólnotowej”. Następnie motyw 2 rozporządzenia stanowi, że:

„W tym celu znaki towarowe pozwalające na odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstw w ten sam sposób w całej Wspólnocie, bez względu na granice, powinny znaleźć się wśród instrumentów prawnych będących do dyspozycji przedsiębiorstw”.

6. Motyw 3 rozporządzenia stanowi, że dla kontynuowania wymienionych celów Wspólnoty „wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów wspólnotowych dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania wspólnotowe znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty”. Jest to zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego znaku, która „ma mieć zastosowanie, jeżeli [...] rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

7. Motyw 6 rozporządzenia przewiduje przysługującą przedsiębiorcom swobodę rejestrowania ich znaków jako krajowych lub wspólnotowych znaków towarowych, podkreślając, że „[w] istocie nie wydaje się uzasadnione, aby wymagać od przedsiębiorstw składania wniosków o rejestrację swoich znaków towarowych jako wspólnotowych znaków towarowych”. Zgodnie z tym motywem „krajowe znaki towarowe pozostają nadal niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie wspólnotowym”.

8. Zgodnie z motywem 10 rozporządzenia „[n]ie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub, ochrony przeciwko nim, wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.

9. Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

5 — Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia.

6 — Artykuł 4 rozporządzenia.

10. Rejestracja znaku jako wspólnotowego znaku towarowego przyznaje jego właścicielowi określone prawa wyłączne. Prawa te są wymienione w szczególności w art. 9 rozporządzenia, który stanowi:

„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 dotyczy 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 [powodowałyby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę].

[...]”.

11. Artykuł 15 rozporządzenia stanowi, że wspólnotowy znak towarowy musi być używany przez właściciela:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy 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, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody [przyczyny] jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:

- a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;
- b) umieszczanie wspólnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu.

2. Używanie wspólnotowego znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela”.

12. Artykuł 42 rozporządzenia zatytułowany „Rozpatrywanie sprzeciwu” stanowi:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody [przyczyny] nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był

w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie [zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.

13. Artykuł 51 rozporządzenia jest zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia” i przewiduje:

„1. Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją usprawiedliwione powody [przyczyny] nieużywania [...];

[...]”.

14. Zgodnie z art. 112 rozporządzenia właściciel może wnieść o konwersję wspólnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy:

„1. Zgłaszający lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wnieść o konwersję swojego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego:

a) w zakresie, w jakim zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego jest odrzucone, wycofane lub uznane za wycofane;

b) w zakresie, w jakim wspólnotowy znak towarowy przestaje wywoływać skutki prawne.

2. Zmiana nie może mieć miejsca:

a) w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela wspólnotowego znaku towarowego na podstawie nieużywania tego znaku, chyba że w państwie członkowskim, dla którego wnioskuje o tę konwersję, wspólnotowy znak towarowy był używany w warunkach, które stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa tego państwa członkowskiego;

[...]”.

Dyrektywa

15. Zgodnie z motywem 9 dyrektywy „istotne jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu”; wymóg ten stosuje się „[w] celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych we Wspólnocie znaków towarowych i, w następstwie tego, liczby kolizji powstających między nimi”.

16. Artykuł 10 dyrektywy, zatytułowany „Używanie znaków towarowych”, przewiduje:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie [w państwie członkowskim] 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 [przyczyny] jego nieużywania.

[...]”.

17. Artykuł 11 ust. 2 dyrektywy stanowi:

„Każde państwo członkowskie może postanowić, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że istnieje wcześniejszy znak towarowy pozostający z nim w kolizji, jeżeli ten ostatni nie spełnia wymogów dotyczących używania, określonych w art. 10 ust. 1 i 2 lub w art. 10 ust. 3, zależnie od przypadku”.

18. Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy wyjaśnia, że termin „wcześniejsze znaki towarowe” obejmuje wspólnotowe znaki towarowe.

*Porozumienie państw Beneluxu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory)*

19. Porozumienie państw Beneluxu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) (zwane dalej „porozumieniem państw Beneluxu”) określa m.in. warunki dla uzyskania i utrzymania znaku towarowego Beneluxu oraz praw związanych z tym znakiem.

20. Znak towarowy Beneluxu uzyskuje się poprzez rejestrację. Ocena pierwszeństwa zgłoszenia znaku towarowego<sup>7</sup>, zgodnie z art. 2.3 lit. b) porozumienia państw Beneluxu, dokonywana jest z uwzględnieniem praw do „identycznych lub podobnych znaków towarowych zgłoszonych w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym” [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak tłumaczenie poniższych fragmentów tego porozumienia]<sup>8</sup>. Zgodnie z art. 2.14.1 porozumienia państw Beneluxu właścicielowi takiego wcześniejszego znaku towarowego przysługuje prawo sprzeciwu wobec rejestracji znaku.

21. Zgodnie z art. 2.46 porozumienia państw Beneluxu wspomniany powyżej art. 2.3 „ma [również] zastosowanie do wspólnotowych znaków towarowych, na których pierwszeństwo na terytorium Beneluxu powołano się skutecznie zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego] [...]”.

### **Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne**

22. Leno Merken BV (zwana dalej „Leno”) i Hagelkruis Beheer BV (zwana dalej „Hagelkruis”) są przedsiębiorstwami zaangażowanymi w spór dotyczący zgłoszenia do rejestracji przez tę ostatnią z dnia 27 czerwca 2009 r. oznaczenia słownego „OMEL” jako znaku towarowego Beneluxu w odniesieniu do określonych usług należących do klas 35, 41 i 45 klasyfikacji nicejskiej<sup>9</sup>. W dniu 18 sierpnia 2009 r. Leno wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, argumentując, że jest właścicielem

7 — Zgłoszenie w tym kontekście oznacza złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego.

8 — Jest to mój przekład autentycznych wersji porozumienia państw Beneluxu.

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

wspólnotowego znaku towarowego „ONEL” zarejestrowanego w dniu 2 października 2003 r. dla określonych usług należących do klas 35, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej<sup>10</sup>. Sprzeciw oparty został na argumentach wyłożonych w piśmie z dnia 26 października 2009 r., na które Hagelkruis odpowiedziała w dniu 2 grudnia 2009 r.

23. W dniu 6 listopada 2009 r. Hagelkruis zażądała od Leno udowodnienia rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego „ONEL”. Leno odpowiedziała na ten wniosek w dniu 19 listopada 2009 r.

24. W dniu 15 stycznia 2010 r. urząd własności intelektualnej państw Beneluksu (zwany dalej „BOIP”) oddalił sprzeciw Leno i postanowił, że Hagelkruis powinno się umożliwić zarejestrowanie „OMEL” jako znaku towarowego Beneluksu.

25. Leno wniosła skargę na tę decyzję do *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (sądu apelacyjnego, Haga). W postępowaniu przed tym sądem bezsporne jest, że: (i) „ONEL” i „OMEL” są podobnymi znakami; (ii) znaki te są zarejestrowane dla identycznych lub przynajmniej podobnych usług; (iii) w przypadku „OMEL” i „ONEL” występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 2.3 lit. b) porozumienia państw Beneluksu oraz (iv) Leno rzeczywiście używa „ONEL” w Niderlandach. Spór pomiędzy Leno i Hagelkruis dotyczy tego, czy Leno powinna wykazać rzeczywiste używanie „ONEL” w więcej niż jednym państwie członkowskim, aby móc skutecznie sprzeciwić się rejestracji „OMEL” przez Hagelkruis.

26. Sąd odsyłający zwrócił się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następujących pytań:

- „1) Czy art. 15 ust. 1 [rozporządzenia] należy interpretować w ten sposób, że do tego, aby wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, wystarczy, by był on używany w jednym państwie członkowskim, skoro gdyby chodziło o krajowy znak towarowy, to używanie byłoby uznawane w danym państwie członkowskim za rzeczywiste [zob. wspólne oświadczenie nr 10 w sprawie art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz wytyczne OHIM dotyczące sprzeciwów]?
- 2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi przeczącej, czy używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim nie może zostać w żadnym przypadku uznane za rzeczywiste używanie we Wspólnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 [rozporządzenia]?
- 3) Jeśli używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim nie może zostać w żadnym przypadku uznane za rzeczywiste używanie we Wspólnocie, jakie jeszcze stosuje się kryteria w odniesieniu do zasięgu terytorialnego używania znaku towarowego przy ustalaniu, czy miało miejsce jego rzeczywiste używanie we Wspólnocie?
- 4) Czy też, alternatywnie do powyższego, art. 15 [rozporządzenia] należy interpretować w ten sposób, że aby ocenić, czy doszło do rzeczywistego używania we Wspólnocie, oceny tej należy dokonywać w całkowitym oderwaniu od granic terytoriów poszczególnych państw członkowskich [i oprzeć się, przykładowo, na udziałach w rynku (rynku towarów/geograficznym)]?”.

27. Uwagi na piśmie przedstawiły Leno, Hagelkruis, rządy belgijski, duński, niemiecki, węgierski, niderlandzki i Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja.

10 — Ani sąd krajowy, ani strony, które przedstawiły uwagi, nie udzieliły informacji, czy „ONEL” był przedmiotem międzynarodowej rejestracji. Dla celów niniejszej opinii zakładam, że ten wspólnotowy znak towarowy nie był jej przedmiotem.

28. Na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2012 r. swoje ustne stanowiska przedstawiły Leno, Hagelkruis, rządy duński, francuski i węgierski oraz Komisja.

## Ocena

### *Uwagi wstępne*

29. W swoich czterech pytaniach prejudycjalnych *Gerechtshof te 's-Gravenhage* zwraca się w istocie do Trybunału o ustalenie, w granicach jakiego obszaru właściciel powinien używać wspólnotowego znaku towarowego, aby mógł uniknąć sankcji przewidzianych rozporządzeniem i w rezultacie zachować wyłączne prawa związane ze znakiem.

30. Uzasadnienie dla ochrony wspólnotowego znaku towarowego ustaje, jeśli znak nie jest rzeczywiście używany<sup>11</sup>. Gdyby sama rejestracja znaku jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczała do skorzystania z ochrony na obszarze wszystkich 27 państw członkowskich, przedsiębiorstwa mogłyby ubiegać się o ochronę znaków, których by nie używały (nie miały zamiaru używać). W ten sposób mogłyby pozbawić konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych. Z tego powodu właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie może powoływać się na prawa wyłączne związane ze znakiem, jeśli w okresie pięciu lat następujących po rejestracji znak ten nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie.

31. Postanowienie odsyłające zawiera niewiele szczegółów na temat rejestracji „ONEL” jako wspólnotowego znaku towarowego czy okoliczności, które doprowadziły do wniosku, że znak ten był rzeczywiście używany w Niderlandach<sup>12</sup>. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym twierdzenie Leno, że gdyby „ONEL” był niderlandzkim znakiem towarowym, to zostałby uznany za rzeczywiście używany w Niderlandach, nie było kwestionowane. Trybunał nie otrzymał szczegółowych informacji na temat rynku usług, których dotyczy znak „ONEL”, ani szczegółów dotyczących rzeczywistego używania tego znaku w Niderlandach. Z tego względu odniosę się w sposób ogólny do pytania o granice obszaru, w odniesieniu do którego należy wykazać używanie wspólnotowego znaku towarowego.

### *Pojęcie rzeczywistego używania we Wspólnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia*

32. Pojęcie rzeczywistego używania było już wcześniej rozważane przez Trybunał, przede wszystkim w odniesieniu do krajowych znaków towarowych lub znaków towarowych Beneluksu<sup>13</sup>. Krajowe znaki towarowe muszą być „rzeczywiście używan[e] [...] w państwie członkowskim”<sup>14</sup>. Natomiast wspólnotowe znaki towarowe muszą być „rzeczywiście używan[e] [...] we Wspólnocie”<sup>15</sup>. Uważam, że chociaż te rodzaje znaków podlegają różnym jurysdykcjom, wymóg ich „rzeczywistego używania” pełni tę samą funkcję. Ma ono na celu zapewnienie, aby rejestr nie zawierał znaków, które utrudniają –

11 — Motyw 10 rozporządzenia.

12 — Należy jednak założyć, że rejestracji „ONEL” jako wspólnotowego znaku towarowego nie stała na przeszkodzie żadna z bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 i 8 rozporządzenia. Na przykład zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia jako wspólnotowych znaków towarowych nie rejestruje się oznaczeń, które w części Wspólnoty pozbawione są charakteru odróżniającego. Zobacz wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P *Storck*, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 81.

13 — Zobacz na przykład wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 *Ansul*, Rec. s. I-2439; postanowienie Trybunału z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 *La Mer Technology*, Rec. s. I-1159; wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P *Sunrider* przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237.

14 — Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy. Przepis ten oraz dyrektywa w ogóle mają zastosowanie do krajowych znaków towarowych i znaków towarowych Beneluksu – art. 1 dyrektywy.

15 — Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia.

zamiast ułatwiać – konkurencję na rynku, ponieważ ograniczają zakres znaków, które mogą zostać zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, nie służą żadnemu celowi gospodarczemu oraz faktycznie nie są pomocne w rozróżnieniu towarów lub usług na odnośnym rynku i w skojarzeniu ich z właścicielem znaku.

33. Jeżeli wspólnotowy znak towarowy nie jest używany w sposób zgodny ze swoją funkcją, ochrona, z której korzysta na obszarze wszystkich 27 państw członkowskich, musi ustać. Ta sama zasada ma zastosowanie do krajowego znaku towarowego, choć utrata ochrony jest oczywiście ograniczona do terytorium państwa członkowskiego, w którym znak został zarejestrowany. Dlatego też nie widzę przeszkód, aby Trybunał zinterpretował pojęcie rzeczywistego używania, którym posługuje się art. 15 ust. 1 rozporządzenia, w sposób, który zasadniczo odpowiada znaczeniu nadanemu przez Trybunał temu samemu pojęciu w dyrektywie<sup>16</sup>.

34. Niemniej jednak brzmienie art. 10 ust. 1 dyrektywy i art. 15 ust. 1 jest różne, ponieważ ten pierwszy akt posługuje się wyrażeniem „w państwie członkowskim”, a ten ostatni – „we Wspólnocie”. Wydaje się to sugerować, że ocena, czy wspólnotowy znak towarowy jest rzeczywiście używany, winna być przeprowadzona w świetle właściwych kryteriów w wymiarze geograficznym, które przeważają nad kryterium dotyczącym kontekstu, w jakim można wykazać rzeczywiste używanie krajowego znaku towarowego.

Używanie poza Wspólnotą jest bez znaczenia

35. Zawarte w art. 15 ust. 1 rozporządzenia wyrażenie „we Wspólnocie” wyraźnie oznacza, że używanie znaku towarowego poza obszarem 27 państw członkowskich nie może mieć wpływu na ustalenie, czy znak jest rzeczywiście używany, w celu uniknięcia sankcji przewidzianych rozporządzeniem<sup>17</sup>. Taka interpretacja art. 15 ust. 1 jest zgodna z zasadą, że ochrona wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona do obszaru Wspólnoty.

36. Ponadto, gdyby prawidłowa była wykładnia przeciwna, prawodawca nie miałby powodu do wyraźnego stwierdzenia w art. 15 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, że umieszczanie wspólnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach wyłącznie w celu wywozu również uważa się „[w] rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie«”.

„Rzeczywi[ste] używan[ie] [...] we Wspólnocie” jest pojęciem niepodzielnym

37. Brzmienie art. 15 ust. 1 rozporządzenia nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami rzeczywistego używania w zależności od tego, gdzie – poza tym, że „we Wspólnocie” – używanie to ma miejsce. Koncentruje się ono na tym, czy znak jest „rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie”, co uważam za wyraz niepodzielności tego pojęcia. Oznacza to, że „rzeczywist[e] używan[ie]” oraz „we Wspólnocie” nie stanowią kumulatywnych przesłanek, które muszą być rozważane osobno.

<sup>16</sup> — Zobacz na przykład pkt 43 poniżej.

<sup>17</sup> — Uważam, że ta sama zasada ma zastosowanie do krajowych znaków towarowych: nie można ustalić rzeczywistego używania w państwie członkowskim na podstawie używania znaku poza terytorium tego państwa członkowskiego.



38. Trybunał uznał, że „wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter”<sup>18</sup>. Tak więc miejsce używania jest czynnikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie, czy znak towarowy jest rzeczywiście używany we Wspólnocie. Nie stanowi ono ani niezależnej przesłanki, która powinna wystąpić łącznie z wymogiem rzeczywistego używania, ani też nie jest jedynym lub dominującym czynnikiem przesądającym o tym, co stanowi rzeczywiste używanie we Wspólnocie<sup>19</sup>.

39. Chociażby z tego już powodu uważam, że do tego, aby wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, niekoniecznie, samo w sobie, wystarczy, by był on używany w jednym państwie członkowskim, ponieważ wielkość terytorialnego zasięgu używania jest tylko jednym z czynników branych pod uwagę przy dokonywaniu oceny.

Wielkość terytorialnego zasięgu używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia

– Zastosowanie kryterium użytego przez Trybunał w wyroku w sprawie Pago

40. Kilka ze stron, które przedstawiły uwagi, zauważyło, że w wyroku w sprawie HIWATT Sąd orzekł już, że „rzeczywiste używanie oznacza, iż znak musi być obecny na istotnej części obszaru, na którym jest chroniony”, czyli Wspólnoty<sup>20</sup>. To samo kryterium zostało użyte przez Trybunał w wyroku w sprawie Pago<sup>21</sup> w celu ustalenia, czy znak towarowy cieszy się renomą we Wspólnocie<sup>22</sup>.

41. Moim zdaniem wyrok w sprawie Pago dotyczył innej kwestii. W wyroku tym Trybunał orzekł, że aby wspólnotowy znak towarowy cieszył się we Wspólnocie *renomą* niezbędną do objęcia go dodatkową ochroną przewidzianą w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia i zanim jego właściciel będzie mógł korzystać z praw przewidzianych tym przepisem, znak ten musi uzyskać renomę na istotnej części obszaru Wspólnoty<sup>23</sup>. Obszar ten może stanowić terytorium państwa członkowskiego. Natomiast w niniejszej sprawie zwrócono się do Trybunału o ustalenie granic obszaru, w ramach którego wspólnotowy znak towarowy musi być używany, aby uniknąć sankcji takich jak *wygaśnięcie*.

42. Za punkt wyjścia przyjmuję zatem, że wykładnia dokonana w wyroku w sprawie Pago nie może być bezpośrednio stosowana w kontekście wygaśnięcia wspólnotowego znaku towarowego i przesłanki rzeczywistego używania znaku.

– Używanie wspólnotowego znaku towarowego musi być ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w rynku wewnętrznym

43. W sprawie Sunrider Trybunał stwierdził, że krajowy znak towarowy stanowi przedmiot rzeczywistego używania wtedy, „gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie określenia pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług”<sup>24</sup>. Używanie musi być „ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w rynku towarów lub usług chronionych przez znak

18 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 76.

19 — Zobacz także Pismo upamiętniające powstanie znaku towarowego EWG, przyjęte przez Komisję w dniu 6 lipca 1976 r., SEC(76) 2462 (lipiec 1976 r.), wersja ostateczna, *Biuletyn Wspólnot Europejskich*, dodatek 8/76, pkt 126: „Używanie na obszarze zalecanej liczby państw członkowskich nie powinno być decydującym czynnikiem” oraz „bardziej odpowiedni byłby przepis wymagający »używania w znacznej części wspólnego rynku«” albo „rzeczywistego używania w ramach wspólnego rynku”.

20 — Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM - Harrison (HIWATT), Rec. s. II-5233, pkt 37.

21 — Wyrok z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz. s. I-9429.

22 — Zobacz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia.

23 — Stan faktyczny był taki, że „obszar przedmiotowego państwa członkowskiego [to jest Austrii] można uznać za stanowiący istotną część obszaru Wspólnoty”: ww. w przypisie 21 wyrok w sprawie Pago, pkt 30.

24 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 70. Zobacz również motywy 8 rozporządzenia.

towarowy”<sup>25</sup>. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach sprawy, włączając w to cechy sektora ekonomicznego i danego rynku, charakter towarów lub usług chronionych przez znak towarowy oraz zasięg i częstość używania<sup>26</sup>.

44. Zasadniczo z tych względów używa się znaków towarowych na rynkach. Dla wspólnotowego znaku towarowego odnośnym rynkiem jest rynek wewnętrzny, który zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE obejmuje „obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału”.

– Granice obszaru, w ramach którego wspólnotowy znak musi być używany, aby spełniona została przesłanka z art. 15 ust. 1 rozporządzenia

45. Wspólnotowy znak towarowy umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie swojej działalności do zasięgu rynku wewnętrznego. W istocie został on ustanowiony dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać lub kontynuować działalność na szczeblu wspólnotowym i chcą to zrobić natychmiast lub wkrótce. Umożliwia on przedsiębiorstwom handlowym, konsumentom, producentom i dystrybutorom identyfikację towarów i usług na rynku oraz odróżnienie ich od towarów i usług innych podmiotów w całej Wspólnocie. Pozostaje to w zgodzie z ogólnymi celami systemu ochrony wspólnotowych znaków towarowych, którymi są pobudzanie oraz otwarcie dostępu do działalności gospodarczej na obszarze całego rynku wewnętrznego poprzez udzielanie informacji na temat towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym<sup>27</sup>.

46. W tym celu wspólnotowe znaki towarowe są objęte ochroną na całym obszarze Wspólnoty, bez rozróżnienia ze względu na granice terytorialne między państwami członkowskimi.

47. Artykuł 15 rozporządzenia przewiduje, że aby zachować tę ochronę, wspólnotowy znak towarowy musi „by[ć] rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany”. Jeśli znak nie jest w ten sposób używany, jego właściciel może stracić, zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia, prawo sprzeciwu wobec rejestracji podobnego znaku towarowego dla identycznych lub podobnych usług<sup>28</sup>. Zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego sprzeciwia się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego: w tej sytuacji, zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia używanie we Wspólnocie zastępuje się używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony. Moim zdaniem ta sama zasada powinna dotyczyć *mutatis mutandis* sprzeciwu wobec krajowego znaku towarowego, którego uzasadnienie stanowi wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy, to jest właściciel wspólnotowego znaku towarowego może zostać wezwany do przedstawienia dowodu jego rzeczywistego używania we Wspólnocie<sup>29</sup>. Jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego oznacza, że musi on korzystać na równych zasadach z ochrony w postępowaniach wszczętych wskutek sprzeciwów dotyczących zarówno rejestracji krajowych, jak i wspólnotowych znaków towarowych.

25 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo.

26 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Sunrider, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo.

27 — Zobacz opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 2 lipca 2002 r. do ww. w przypisie 13 wyroku w sprawie Ansul, pkt 44.

28 — W tym kontekście najlepiej będzie zacytować rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera, według którego „rejstry znaków towarowych nie mogą stanowić zwykłych składów oznaczeń ukrytych w nich w oczekiwaniu na to, że ktoś nieostrożny spróbuje ich użyć, i dopiero wtedy wyciąganych jak szpada w celach co najmniej spekulacyjnych”, ww. w przypisie 13 opinia w sprawie Ansul, pkt 42.

29 — Dyrektywa nie zawiera przepisu o takim samym brzmieniu jak art. 42 ust. 3 rozporządzenia. Zobacz ponadto art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 2 dyrektywy.

48. Aby ustalić, czy przesłanka dotycząca rzeczywistego używania we Wspólnocie została spełniona, sąd krajowy powinien według mnie zbadać wszelkie formy używania znaku w ramach rynku wewnętrznego. W tym kontekście geograficznym określeniem odnośnego rynku jest cały obszar wszystkich 27 państw członkowskich. Granice między państwami członkowskimi i rozmiary ich terytoriów nie mają znaczenia dla tego badania. Liczy się jedynie obecność handlowa tego znaku, a w konsekwencji obecność na rynku wewnętrznym oznaczonych nim towarów lub usług.

49. W niniejszej sprawie używanie znaku na rynku niderlandzkim stanowi moim zdaniem część tej oceny i może przyczynić się do ustalenia, czy znak przeniknął rynek wewnętrzny w odniesieniu do oznaczonych nim usług. Używanie (albo nieużywanie) poza Niderlandami jest niemniej jednak równie istotne.

50. W tym względzie istnieje różnica pomiędzy krajowymi i wspólnotowymi znakami towarowymi. Do celów określenia rzeczywistego używania krajowego znaku towarowego istotne są jedynie przypadki jego używania na terytorium państwa członkowskiego, w którym znak jest zarejestrowany, nawet jeśli właściciel używa go gdzie indziej. Z kolei używanie wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia należy oceniać przy uwzględnieniu przypadków używania na całym rynku wewnętrznym. To, czy wspólnotowy znak towarowy jest używany w jednym państwie członkowskim lub w kilku, jest bez znaczenia. Liczy się wpływ używania na rynek wewnętrzny, a konkretnie to, czy jest ono ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w tym rynku dla towarów i usług oznaczonych tym znakiem, oraz to, czy przyczynia się ono do istotnej z punktu widzenia gospodarczego obecności towarów i usług na tym rynku<sup>30</sup>. Nie ma znaczenia, czy wynikiem takiego używania jest sukces handlowy<sup>31</sup>.

51. W ww. wyroku w sprawie La Mer Trybunał orzekł, że to, czy używanie jest ilościowo wystarczające, „zależy od kilku czynników i odrębnej dla każdego przypadku oceny, której winien dokonać sąd krajowy”; pod uwagę mogą zostać wzięte „[w]łaściwości tych towarów lub usług, częstość lub regularność używania znaku, fakt, czy znak towarowy jest używany do sprzedaży wszystkich identycznych towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich, lub dowody dotyczące używania znaku towarowego, które właściciel jest w stanie przedstawić”<sup>32</sup>. Trybunał stwierdził, że „nie można określić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by używanie miało rzeczywisty charakter”; próg „uniemożliwiłby sądowi krajowemu dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nimi sporu”<sup>33</sup>. Uważam, że rozumowanie to powinno odnosić się do oceny wszystkich aspektów rzeczywistego używania, w tym – we właściwym zakresie – do terytorialnego zasięgu jego używania.

52. Moim zdaniem odrębna dla każdego przypadku ocena tego, co stanowi rzeczywiste używanie, obejmuje ustalenie cech rynku wewnętrznego w zakresie szczególnego rodzaju rozpatrywanych towarów i usług. Wymagane jest również uwzględnienie tego, że cechy te mogą z czasem ulegać zmianom.

30 — Zobacz pkt 41–44 powyżej.

31 — Tak więc zgadzam się z Sądem, który w kilku wyrokach zajął takie samo stanowisko. Zobacz na przykład wyrok z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. s. II-2811, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo. Tytułem lekko zabawnego przykładu: sprzedawca batonów czekoladowych ze Szkocji, który osiągnął tam sukces, może opracować biznesplan przewidujący ekspansję jego działalności na rynek Francji, Włoch, Estonii i Węgier. W tym celu rejestruje odpowiedni wspólnotowy znak towarowy. Mimo jak najlepszych starań handlowych, plan okazuje się błędny. Nieoczekiwanie konsumenci w tych państwach członkowskich okazują się przywiązani do swoich narodowych przysmaków i nie dają się skusić nowej ofercie. Taki brak sukcesu handlowego nie będzie miał wpływu na analizę, czy miało miejsce rzeczywiste używanie znaku towarowego. Natomiast dla tej oceny istotny byłby fakt, że popyt na konkretny produkt, który jest przedmiotem rozważań, został w konkretnym momencie skoncentrowany na określonym obszarze geograficznym.

32 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie La Mer, pkt 22.

33 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie La Mer, pkt 25.

53. Popyt lub podaż na częściach rynku wewnętrznego lub dostęp do części tego rynku mogą ulegać ograniczeniom w zależności, na przykład, od przeszkód językowych, transportu lub kosztów inwestycji, albo gustów i zwyczajów konsumentów. Używanie znaku towarowego na obszarze, gdzie występuje szczególna koncentracja rynku, może zatem przy dokonywaniu oceny odgrywać większą rolę, niż używanie tego samego znaku na części rynku, gdzie źródła podaży i popytu na te towary lub usługi ledwie istnieją lub dopiero powstają.

54. Niemniej jednak można sobie również wyobrazić, że lokalne używanie wspólnotowego znaku towarowego wywołuje skutki na rynku wewnętrznym poprzez na przykład dopilnowanie, aby towary były rozpoznawalne – w istotny z punktu widzenia gospodarczego sposób – przez uczestników rynku, który jest większy niż ten odpowiadający obszarowi, na którym znak jest używany<sup>34</sup>.

55. Z tych względów nie uważam, aby używanie w ramach obszaru odpowiadającego terytorium tylko jednego państwa członkowskiego musiało wykluczać możliwość zakwalifikowania tego używania jako rzeczywistego używania we Wspólnocie. Jednocześnie *nie* uważam, że na przykład używanie znaku na stronie internetowej dostępnej we wszystkich 27 państwach członkowskich jest z definicji rzeczywistym używaniem we Wspólnocie.

56. Odczytywanie w taki sposób wymogu „rzeczywistego używania we Wspólnocie” gwarantuje przedsiębiorstwom wszystkich rodzajów swobodę wyboru rejestracji znaku jako krajowego znaku towarowego albo jako wspólnotowego znaku towarowego<sup>35</sup>. Wspólnotowy znak towarowy i jego współistnienie z krajowymi znakami towarowymi zostały przewidziane w celu zaspokajania potrzeb wszystkich uczestników rynku, a nie tylko małych przedsiębiorstw działających w jednym państwie członkowskim lub na małej części rynku wewnętrznego albo wyłącznie dużych przedsiębiorstw aktywnych na całym rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części. Ochrona wspólnotowego znaku towarowego musi być dostępna dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które chcą uzyskać ochronę swoich znaków na obszarze wszystkich 27 państw członkowskich w celu używania znaku towarowego w sposób zmierzający do zachowania lub wykreowania udziałów w odnośnym rynku wewnętrznym.

57. Uważam, że w niniejszej sprawie decyzja sądu krajowego o tym, czy spełniona została przesłanka rzeczywistego używania przewidziana w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, nie może być oparta wyłącznie na ocenie przypadków używania „ONEL” w Niderlandach. Zamiast tego, sąd krajowy powinien rozważyć wszystkie przypadki używania na rynku wewnętrznym, co oczywiście obejmuje i te dotyczące Niderlandów, oraz nadać każdemu z nich odpowiednie znaczenie z punktu widzenia szczególnych cech rynku i przysługującego właścicielowi udziału w tym rynku. Jeżeli sąd krajowy stwierdzi, na przykład, że wewnętrzny rynek dla usług oznaczonych znakiem „ONEL” skoncentrowany jest szczególnie w Niderlandach i ewentualnie na obszarach okalających, używanie znaku wyłącznie w Niderlandach może nabrać szczególnego znaczenia. Jednocześnie sąd krajowy powinien rozszerzyć swoje badanie i uwzględnić także formy używania, które mogą być bez znaczenia dla oceny rzeczywistego używania niderlandzkiego krajowego znaku towarowego, jak na przykład używanie wspólnotowego znaku towarowego, które powoduje – w istotny z punktu widzenia gospodarczego sposób – rozpoznawalność usług przez potencjalnych klientów spoza Niderlandów.

58. Dokonując tej oceny, sąd krajowy powinien również wziąć pod uwagę, że okoliczności faktyczne będące przedmiotem dowodu oraz oceny nie są statyczne. Z upływem czasu mogą one raczej ulegać zmianom, również w okresie pięciu lat po rejestracji znaku.

34 — Skutki tego rodzaju, przekraczające przedmiotowy obszar, wynikłe wskutek lokalnego używania *krajowego* znaku towarowego nie mają znaczenia przy dokonywaniu oceny rzeczywistego używania znaku w państwie członkowskim, w którym został on zarejestrowany. Zobacz pkt 50 powyżej.

35 — Zobacz motyw 6 rozporządzenia.

59. Dlatego stoję na stanowisku, że rzeczywiste używanie we Wspólnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia to takie używanie, które przy uwzględnieniu szczególnych cech odnośnego rynku jest ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w tym rynku dla towarów i usług oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym.

60. Dochodząc do powyższych wniosków, nie uważam jednocześnie, aby wspólne oświadczenie lub wytyczne dotyczące postępowań w sprawie sprzeciwu – dokumenty, które oczywiście nie wiążą Trybunału – były konieczne dla dokonania analizy. Moim zdaniem brzmienie art. 15 ust. 1 rozporządzenia oceniane z punktu widzenia jego kontekstu, przedmiotu i celu jest wystarczająco jasne. W każdym razie ani wspólne oświadczenie, ani wytyczne dotyczące postępowań w sprawie sprzeciwu nie pozostają w sprzeczności z moimi wnioskami.

– Wielkość terytorialnego zasięgu używania wspólnotowego znaku towarowego oraz konwersja takiego znaku na krajowy znak towarowy w przypadku jego nieużywania

61. Wreszcie, w przeciwieństwie do niektórych stron, które przedłożyły uwagi, uważam, że moja wykładnia art. 15 ust. 1 rozporządzenia nie pozbawia skuteczności (effet utile) art. 112 ust. 2 lit. a) tego samego rozporządzenia. Artykuł 112 rozporządzenia nie jest również decydujący z punktu widzenia odróżnienia kryterium rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego od używania krajowego znaku towarowego.

62. Artykuł 112 rozporządzenia określa okoliczności, w których może nastąpić konwersja wspólnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy. Zmiana jest wykluczona w przypadku „stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela wspólnotowego znaku towarowego na podstawie nieużywania tego znaku”. Artykuł 112 ust. 2 lit. a) rozporządzenia przewiduje jednak wyjątek od tej reguły, jeżeli „w państwie członkowskim, dla którego wnioskował [wystąpiono] o tę konwersję, wspólnotowy znak towarowy był używany w warunkach, które stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa tego państwa członkowskiego”.

63. Tak więc nieużywanie zostało zestawione z jednej strony z rzeczywistym używaniem we Wspólnocie, a z drugiej strony z rzeczywistym używaniem krajowego znaku towarowego w rozumieniu ustawodawstwa państwa członkowskiego. Jeśli używanie w jednym państwie członkowskim, przy uwzględnieniu wszystkich pozostałych okoliczności, może stanowić rzeczywiste używanie we Wspólnocie, nie będą zachodzić przesłanki wygaśnięcia praw do znaku i nie powstanie sytuacja, w której konwersja jest wykluczona. W pewnych okolicznościach taki sam sposób używania znaku towarowego spełni przesłanki zarówno rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, jak i rzeczywistego używania krajowego znaku towarowego. W takim przypadku art. 112 rozporządzenia nie będzie miał zastosowania. Natomiast, jeżeli sąd krajowy stwierdzi, uwzględnivszy wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, że używanie w państwie członkowskim było niewystarczające, aby stanowiło rzeczywiste używanie we Wspólnocie, wciąż będzie można dokonać konwersji wspólnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy w drodze zastosowania wyjątku przewidzianego w art. 112 ust. 2 lit. a) rozporządzenia.

## **Wnioski**

64. W świetle powyższych rozważań uważam, że na pytania podniesione przez *Gerechthof* te ‘s-Gravenhage Trybunał powinien odpowiedzieć następująco:

Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że (i) używanie wspólnotowego znaku towarowego w granicach jednego tylko państwa członkowskiego niekoniecznie wystarczy samo w sobie do tego, by mógł on zostać uznany za rzeczywiście używany, jednak (ii) możliwe jest, przy

uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, że używanie wspólnotowego znaku towarowego na obszarze odpowiadającym terytorium jednego państwa członkowskiego będzie stanowić rzeczywiste używanie we Wspólnocie.

Rzeczywiste używanie we Wspólnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 to takie używanie, które przy uwzględnieniu szczególnych cech odnośnego rynku jest ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w tym rynku dla towarów i usług oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym.