



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 25 października 2012 r. \*

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) —  
Rzeczywiste używanie — Używanie znaku w postaci, także zarejestrowanej jako znak towarowy,  
różniący się w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego — Skutki  
wyroku w czasie

W sprawie C-553/11

mającej za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie  
prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2011 r.,  
które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 listopada 2011 r., w postępowaniu:

**Bernhard Rintisch**

przeciwko

**Klausowi Ederowi,**

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, pełniący obowiązki prezesa trzeciej izby, K. Lenaerts (sprawozdawca),  
E. Juhász, T. von Danwitz i D. Šváby, sędziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu K. Edera przez M. Douglasa, Rechtsanwalt,
  - w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego i J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,
  - w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta, działającego w charakterze pełnomocnika,
- podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,  
wydaje następujący

\* Język postępowania: niemiecki.

## Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) 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).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między B. Rintischem a K. Ederem dotyczącego rzeczywistego używania znaku towarowego w postaci – także zarejestrowanej jako znak towarowy – różniącej się w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego, od postaci, w jakiej został on zarejestrowany.

### Ramy prawne

#### *Prawo międzynarodowe*

- 3 Artykuł 5 C ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej „konwencją paryską”) stanowi:

„Stosowanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z państw będących członkami Związku [tworzonego przez państwa, do których stosuje się konwencja paryska], ale niezmienną znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”.

#### *Prawo Unii*

- 4 Motyw dwunasty dyrektywy 89/104 brzmi następująco:

„wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty związane są Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej; niezbędne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były w pełni zgodne z przepisami [postanowieniami] konwencji paryskiej; niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na zobowiązania państw członkowskich wynikające z konwencji; tam gdzie jest to właściwe, stosuje się art. [267] akapit drugi [TFUE]”.

- 5 Artykuł 10 dyrektywy 89/104, przejęty bez zmian jako art. 10 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), zatytułowany „Używanie znaków towarowych”, stanowi w swych ust. 1 i ust. 2 lit. a):

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

2. W rozumieniu ust. 1 za »używanie« uważa się również:

- a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany”.

*Prawo niemieckie*

- 6 Paragraf 26 ust. 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082, zwanej dalej „MarkenG”) stanowi:

„Za używanie zarejestrowanego znaku towarowego uważa się również jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że występujące różnice nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku. Zdanie pierwsze stosuje się także wtedy, gdy znak jest zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany”.

**Postępowanie główne i pytania prejudycjalne**

- 7 Bernhard Rintisch, skarżący w postępowaniu głównym, jest właścicielem słownych znaków towarowych: PROTIPLUS, zarejestrowanego w dniu 20 maja 1996 r. pod numerem 395 49 559.8, i PROTI, zarejestrowanego w dniu 3 marca 1997 r. pod numerem 397 02 429, jak również słowno-graficznego znaku towarowego Proti Power, zarejestrowanego w dniu 5 marca 1997 r. pod numerem 396 08 644.6. Powyższe znaki krajowe zostały zarejestrowane między innymi dla preparatów na bazie protein.
- 8 Klaus Eder, pozwany w postępowaniu głównym, jest właścicielem późniejszego słownego znaku towarowego Protifit, zarejestrowanego w dniu 11 lutego 2003 r. pod numerem 302 47 818 dla suplementów żywnościowych, preparatów witaminowych i dietetycznych środków spożywczych.
- 9 Bernhard Rintisch, powołując się na prawa wynikające z wcześniejszej rejestracji jego znaków towarowych, wniósł powództwo, po pierwsze, o zobowiązanie K. Edera do wyrażenia zgody na wykreślenie znaku towarowego Protifit i, po drugie, o zakazanie używania tego znaku. Swoje żądania oparł on w głównej mierze na prawach związanych ze znakiem towarowym PROTI, zaś posiłkowo jedynie na prawach związanych ze znakami towarowymi PROTIPLUS i Proti Power. Skarżący wniósł także o zasądzenie od pozwanego odszkodowania za szkodę, którą zgodnie ze swymi twierdzeniami poniósł.
- 10 Klaus Eder podniósł zarzut nieużywania przez B. Rintischa znaku towarowego PROTI. Ten ostatni odpiera ten zarzut, twierdząc, że znak ów jest używany poprzez wykorzystanie oznaczeń „PROTIPLUS” i „Proti Power”. Sąd pierwszej instancji oddalił żądania B. Rintischa, uznając, że prawa związane ze znakiem towarowym PROTI nie mogą być przeciwstawiane znakowi Protifit. Rozpatrujący apelację Oberlandesgericht Köln potwierdził oddalenie żądań B. Rintischa.
- 11 Wobec tego, że B. Rintisch wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną („Revision”) do Bundesgerichtshof, ten ostatni wskazuje na wstępie, że zgodnie z normami niemieckiego prawa procesowego na obecnym etapie postępowania należy uznać za ustalone okoliczności, że mimo różnic, jakie oznaczenia „PROTIPLUS” i „Proti Power” wykazują w stosunku do znaku PROTI, nie zmieniają one charakteru odróżniającego tego znaku oraz że skarżący rzeczywiście używał znaków towarowych PROTIPLUS i Proti Power przed opublikowaniem rejestracji znaku towarowego Protifit. Tym samym sąd odsyłający wychodzi z założenia, że znak towarowy PROTI należy uznać za rzeczywiście używany w rozumieniu § 26 ust. 3 MarkenG.
- 12 Sąd odsyłający zastanawia się jednak, czy – i w razie czego, pod jakimi warunkami – § 26 ust. 3 zdanie drugie MarkenG jest zgodny z art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104.

13 W tych okolicznościach Bundesgerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że przepis ten w każdym wypadku sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym należy przyjmować, że używanie znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) ma miejsce również wtedy, gdy używanie tego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) następuje w postaci różniącej się od postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pod warunkiem że różnice nie mają wpływu na charakter odróżniający znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), także w przypadku, gdy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, również został zarejestrowany (znak towarowy nr 2)?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

Czy określony powyżej w pkt 1 przepis krajowy jest zgodny z dyrektywą [89/104], jeżeli jest on interpretowany zawężająco w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towarowego nr 2), który został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie:

a) Czy warunek używania zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] nie zostaje spełniony:

— jeżeli właściciel znaku towarowego używa oznaczenia w postaci różniącej się od postaci, w jakiej został zarejestrowany znak towarowy (znak towarowy nr 1) i inny znak towarowy tego właściciela (znak towarowy nr 2), jedynie w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wspomnianych znaków (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2);

— jeżeli właściciel używa oznaczenia pod dwiema postaciami, z których żadna nie odpowiada zarejestrowanemu znakowi towarowemu (znakowi towarowemu nr 1), ale jeden z używanych wariantów oznaczenia (wariant pierwszy) pokrywa się z innym zarejestrowanym znakiem towarowym (znakiem towarowym nr 2) właściciela, a drugi stosowany przez właściciela wariant oznaczenia (wariant drugi) różni się od obu zarejestrowanych znaków towarowych (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2) w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wspomnianych znaków i jeżeli ten ostatni wariant oznaczenia (wariant drugi) wykazuje większe podobieństwo do tego innego znaku towarowego właściciela (znaku towarowego nr 2)?

b) Czy sąd państwa członkowskiego może stosować przepis prawa krajowego (w niniejszym przypadku § 26 ust. 3 zdanie drugie [MarkenG]) sprzeczny z przepisem dyrektywy [w niniejszym przypadku art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104]] w przypadkach, w których okoliczności faktyczne zaistniały jeszcze przed wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia, które po raz pierwszy dostarczyło wskazówek przemawiających za sprzecznością przepisu państwa członkowskiego z przepisem dyrektywy [w niniejszym przypadku wyroku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 II Ponte Finanziaria przeciwko OHIM [...], Zb.Orz. s. I-7333], jeżeli sąd ten wyżej ceni uzasadnione oczekiwania uczestnika postępowania sądowego co do trwałości jego pozycji prawnej zabezpieczonej na mocy przepisów konstytucyjnych niż konieczność transpozycji przepisu dyrektywy?”.

## **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

### *W przedmiocie dopuszczalności*

- 14 Klaus Eder twierdzi, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny, ponieważ jest on pozbawiony znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym po tym, jak Oberlandesgericht Köln orzekł już, jako sąd niższej instancji, w przedmiocie okoliczności faktycznych i prawnych.
- 15 W tym względzie warto przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach postępowania, o którym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraźnym rozdziale zadań sądów krajowych i Trybunału, ocena stanu faktycznego sporu w postępowaniu głównym oraz wykładnia i zastosowanie prawa krajowego należą wyłącznie do sądu krajowego. Tak samo jedynie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za przyszły wyrok, należy – przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy – zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytań, z którymi zwraca się do Trybunału. W konsekwencji, jeśli zadane pytania dotyczą wykładni prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia (wyroki: z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie C-145/03 Keller, Zb.Orz. s. I-2529, pkt 33; z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-119/05 Lucchini, Zb.Orz. s. I-6199, pkt 43; a także z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C-11/07 Eckelkamp i in., Zb.Orz. s. I-6845, pkt 27, 32).
- 16 Odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest więc możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego i prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (wyrok z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie C-618/10 Banco Español de Crédito, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 17 Otóż trzeba stwierdzić, że w niniejszym wypadku nie mamy do czynienia z żadną z powyższych sytuacji. Wykładnia art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, o którą wniesiono, może bowiem mieć wpływ na ramy prawne sporu w postępowaniu głównym, a w konsekwencji na rozstrzygnięcie, jakiego spór ten wymaga. W rezultacie wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy uznać za dopuszczalny.

### *W przedmiocie pytania pierwszego i pytania trzeciego lit. a)*

- 18 W pytaniu pierwszym i w pytaniu trzecim lit. a), które należy rozpatrzyć wspólnie, sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania używania wspomnianego znaku w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.
- 19 W tym zakresie, po pierwsze, należy przypomnieć, że charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu postanowień dyrektywy 89/104 oznacza, iż znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5141, pkt 32; z dnia 21 października 2004 r.

w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. s. I-10031, pkt 42; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 66; z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23).

- 20 Po drugie, warto zauważyć, że z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 w żaden sposób nie wynika, by odmienna postać, w jakiej znak towarowy jest używany, nie mogła być także zarejestrowana jako znak towarowy. Omawiany przepis ustanawia bowiem tylko jeden warunek, zgodnie z którym używana postać może różnić się od postaci, w jakiej dany znak został zarejestrowany, wyłącznie w elementach, które nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku.
- 21 Co się tyczy celu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, należy zauważyć, że przepis ten, unikając ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między postacią używaną w obrocie i tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do umożliwienia właścicielowi znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług.
- 22 Otóż osiągnięcie opisanego powyżej celu byłoby utrudnione, gdyby do ustalenia używania zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spełnienia dodatkowego warunku, zgodnie z którym owa odmienna postać, w jakiej dany znak jest używany, nie mogła sama być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy. Rejestracja nowych postaci znaku towarowego pozwala bowiem na wyprzedzenie mogących nastąpić zmian w wizerunku danego znaku i w rezultacie na dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.
- 23 Ponadto z motywu dwunastego dyrektywy 89/104 wynika, że postanowienia tej dyrektywy muszą być „w pełni zgodne z przepisami konwencji paryskiej”. W rezultacie art. 10 ust. 2 lit. a) wspomnianej dyrektywy należy interpretować w zgodzie z art. 5 C ust. 2 tej konwencji. Tymczasem to ostatnie postanowienie nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, że w następstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie można się już powoływać na jego używanie w celu wykazania używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, od którego oznaczenie to odbiega jedynie w sposób niezmienny jego charakteru odróżniającego.
- 24 Wynika stąd, że zarejestrowanie jako znaku towarowego postaci, w jakiej inny zarejestrowany znak towarowy jest używany, która to postać różni się od postaci, w jakiej został zarejestrowany ten znak, w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego, nie stoi na przeszkodzie stosowaniu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104.
- 25 Powyższa wykładnia nie pozostaje w sprzeczności z tezami wynikającymi z ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, a w szczególności z pkt 86 tego wyroku, do którego nawiązano w postanowieniu odsyłającym.
- 26 W sprawie, w której wydano wspomniany wyrok, Trybunał rozpatrywał spór, w ramach którego na potrzeby oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono, jedna ze stron powoływała się na ochronę „rodziny” lub „serii” podobnych znaków towarowych. W sporze tym zastosowanie znajdował art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), który to przepis stanowił w momencie zajścia okoliczności faktycznych tamtego sporu odpowiednik art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, ponieważ treść normatywna tych przepisów jest w zasadzie identyczna.
- 27 Trybunał, orzekłszy w pkt 63 ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, iż w przypadku „rodziny” lub „serii” znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika konkretnie z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, zakładając niesłusznie, że znak ten stanowi część

danej rodziny czy serii znaków, stwierdził, iż w celu ustalenia istnienia „rodziny” lub „serii” znaków towarowych należy dowieść używania dostatecznej liczby znaków mogących tworzyć taką „rodzinę” lub „serię”.

- 28 Trybunał kontynuował ten tok rozumowania, orzekając w pkt 64 ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, że nie można oczekiwać od konsumenta, by w braku używania dostatecznej liczby znaków towarowych mogących tworzyć „rodzinę” lub „serię” był on w stanie rozpoznać wspólny element tej rodziny bądź serii znaków lub skojarzyć z tą rodziną bądź serią inny znak towarowy zawierający ten sam element wspólny. Zatem, aby powstało ryzyko, że odbiorcy błędnie odczytają przynależność zgłoszonego znaku towarowego do „rodziny” lub „serii” znaków towarowych, pozostałe znaki należące do tej rodziny lub serii muszą być na rynku obecne.
- 29 A zatem to w tym szczególnym kontekście, kiedy podnoszone jest istnienie „rodziny” lub „serii” znaków towarowych, należy odczytywać dokonane przez Trybunał w pkt 86 ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, stwierdzenie, zgodnie z którym art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i w konsekwencji art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nie pozwalają na rozciągnięcie ochrony, z której korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego używania, na inny zarejestrowany znak, którego używanie nie zostało wykazane, na tej podstawie, że znak ten miałby być nieznacznie różniącym się wariantem pierwszego znaku. Nie można bowiem powoływać się na używanie jednego znaku towarowego, aby potwierdzić używanie innego znaku towarowego, skoro istotą jest wykazanie dostatecznej liczby znaków należących do tej samej „rodziny”.
- 30 W świetle ogółu powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze i na pytanie trzecie lit. a) winna brzmieć: art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.

*W przedmiocie pytania drugiego*

- 31 W pytaniu drugim sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z którą ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do „obronnego” znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego, który z kolei został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany.
- 32 W tym zakresie należy wskazać, że nie ma podstaw, aby art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nadać wykładnię, która wykluczałaby stosowanie tego przepisu do sytuacji takiej jak opisana w punkcie powyżej. Indywidualny zamysł, który przyświeca zarejestrowaniu znaku towarowego, jest bowiem całkowicie pozbawiony znaczenia w kontekście stosowania wspomnianego przepisu i w tym zakresie przywołane pojęcie znaków „obronnych”, do których miałby się on nie stosować, nie znajduje żadnego oparcia w dyrektywie 89/104 ani w innych przepisach prawa Unii.
- 33 Z powyższego wynika, iż odpowiedź na pytanie drugie winna brzmieć: art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z którą ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do „obronnego” znaku

towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego, który z kolei został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany.

*W przedmiocie pytania trzeciego lit. b)*

- 34 W pytaniu trzecim lit. b) sąd odsyłający zastanawia się zasadniczo nad tym, w jakich okolicznościach wyrok Trybunału taki jak ww. wyrok w sprawie *Il Ponte Finanziaria* przeciwko *OHIM* powinien wywoływać – przynajmniej niektóre – skutki wyłącznie w odniesieniu do okresu po dacie jego ogłoszenia.
- 35 Pytanie trzecie zostało przedstawione przez sąd odsyłający „w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie”. Udzielona w niniejszej sprawie odpowiedź na pytanie drugie odpowiada drugiej ze wskazanych hipotez.
- 36 Pytanie trzecie lit. b) opiera się jednak na założeniu, że między przepisem krajowym, a mianowicie § 26 ust. 3 zdanie drugie *MarkenG*, a przepisem dyrektywy, w tym wypadku art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, istnieje niezgodność. Tymczasem ani odpowiedź na pytanie pierwsze i pytanie trzecie lit. a), ani odpowiedź na pytanie drugie nie odpowiadają takiemu założeniu.
- 37 Z powyższego wynika zatem, że należy odstąpić od udzielenia odpowiedzi na pytanie trzecie lit. b).

**W przedmiocie kosztów**

- 38 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 (trzecia izba) orzeka, co następuje:

- 1) Artykuł 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.
- 2) Artykuł 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z którą ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do „obronnego” znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku towarowego, który z kolei został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany.

Podpisy