



## Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
JULIANE KOKOTT  
przedstawiona w dniu 21 marca 2013 r.<sup>1</sup>

### Sprawa C-65/12

**Leidseplein Beheer BV,  
H.J.M. de Vries**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)]

Dyrektywa 2008/95/WE — Prawo znaków towarowych — Prawo właściciela zarejestrowanego znaku towarowego — Znak towarowy cieszący się renomą — Używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego w nieuczciwy sposób bez uzasadnionej przyczyny — Pojęcie uzasadnionej przyczyny

#### I – Wprowadzenie

1. Państwa członkowskie mogą przyznać właścicielom znaków towarowych cieszących się renomą prawo zakazania osobom trzecim używania podobnych oznaczeń, w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę.

2. Trybunał rozważał już określone aspekty ewentualnego uzasadnienia przy okazji powiązanej ze słowami kluczowymi reklamy w Internecie<sup>2</sup>. Obecnie należy zbadać, w jakim zakresie używanie oznaczenia w dobrej wierze przed zgłoszeniem podobnego znaku towarowego, który zyskał następnie renomę, może uzasadniać dalsze używanie pierwszego z tych oznaczeń. H.J.M. de Vries i jego przedsiębiorstwo, Leidseplein Beheer BV, używali bowiem o wiele wcześniej przed pierwszym zgłoszeniem znaku towarowego Red Bull rysunku buldoga z podpisem „The Bulldog”. Obecnie jest sporne, czy Red Bull może zakazać stosowania tego oznaczenia dla napoju energetyzującego.

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. I-8625, pkt 91.

## II – Ramy prawne

### A – Prawo Unii

3. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy w sprawie znaków towarowych<sup>3</sup> reguluje prawa przysługujące wszystkim właścicielom znaków towarowych:

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

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

4. Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych reguluje dodatkowe uprawnienia właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą:

„Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia [...] podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe [w przypadku gdy cieszy się on renomą w państwie członkowskim i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]”.

### B – Prawo niderlandzkie

5. Prawo dotyczące znaków towarowych w Niderlandach ustanowione jest w konwencji Beneluksu dotyczącej własności intelektualnej, podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r. Artykuł 2.20 ust. 1 lit. c) konwencji odpowiada art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych.

## III – Okoliczności faktyczne i postanowienie odsyłające

6. Red Bull jest właścicielem słowno-graficznego znaku towarowego „Red Bull Krating-Daeng”, który został zarejestrowany w dniu 11 lipca 1983 r. dla towarów należących do klasy 32 (napoje bezalkoholowe). Najbardziej znanym produktem tego przedsiębiorstwa jest napój energetyzujący o tej samej nazwie.

3 — Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym odnosi się do 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). Zastosowanie znajduje jednak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), której właściwe przepisy nie różnią się jednak pod względem treści od wcześniej wymienionej dyrektywy.

7. H.J.M. de Vries jest właścicielem słowno-graficznego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 14 lipca 1983 r. również dla towarów należących do klasy 32 (napoje bezalkoholowe), a także podobnych późniejszych znaków towarowych. Używał on tego oznaczenia (na długo) przed tym, jak Red Bull dokonał zgłoszenia swojego znaku w 1983 r., dla „usług gastronomicznych obejmujących sprzedaż napojów” oraz rozlicznych czynności handlowych. Zgodnie z podanymi przez niego informacjami od 1975 r. oznaczenie to było używane między innymi dla tak zwanych „Coffeeshops”, ale także dla kawiarni, hotelu, wypożyczalni rowerów oraz od 1997 r. dla napoju energetyzującego. Leidseplein Beheer BV jest, jak się wydaje, spółką, za pośrednictwem której H.J.M. de Vries prowadzi swoją działalność.

8. Red Bull zmierza w szczególności do tego, aby H.J.M. de Vries nie produkował ani nie sprzedawał napojów energetyzujących opatrzonych oznaczeniem „Bull Dog”, innym oznaczeniem zawierającym element słowny „bull” albo jakimkolwiek innym oznaczeniem myląco podobnym do zarejestrowanych znaków towarowych Red Bull.

9. W pierwszej instancji Rechtbank Amsterdam uwzględnił stanowisko H.J.M. de Vriesa, w drugiej instancji przed Gerechtshof te Amsterdam wygrał natomiast Red Bull. Obecnie przed Hoge Raad toczy się postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez H.J.M. de Vriesa.

10. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym podobieństwo rozważanych znaków nie było dotychczas przedmiotem wyczerpującej oceny. W niniejszej sprawie nie można zatem przyjąć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Z postanowienia odsyłającego nie wynika ponadto, czy H.J.M. de Vries chciał uczestniczyć w miliardowych obrotach Red Bulla związanych z napojami energetyzującymi i czy korzystając z drogi przetartej przez znany znak towarowy, czerpał nienależną korzyść z renomy tego ostatniego<sup>4</sup>.

11. Hoge Raad ma jednak wątpliwości co do tego, w jakim stopniu wcześniejsze używanie tego oznaczenia może stanowić uzasadnioną przyczynę. Kieruje zatem do Trybunału następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że o uzasadnionej przyczynie w rozumieniu tego przepisu można mówić również wtedy, gdy oznaczenie identyczne ze znakiem cieszącym się renomą lub do niego podobne było używane w dobrej wierze przez daną osobę trzecią lub dane osoby trzecie przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku?”

12. Uwagi na piśmie przedstawiły strony w postępowaniu głównym, Leidseplein Beheer B.V. wspólnie z H.J.M. de Vriesem oraz Red Bull GmbH, a także Republika Włoska i Komisja Europejska. Wzięli oni również, poza Republiką Włoską, udział w rozprawie w dniu 27 lutego 2013 r.

#### **IV – Ocena prawna**

##### *A – Tło wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym*

13. W przedmiocie zastosowania przepisów zawartych w art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy na wstępie stwierdzić, że w myśl utrwalonego orzecznictwa jakkolwiek przepis ten zgodnie z jego brzmieniem dotyczy jedynie przypadków, w których osoba trzecia używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego dla towarów lub usług, które nie są podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany,

4 — Punkt 3.10.2 postanowienia odsyłającego.

przewidziana nim ochrona dotyczy również przypadków, gdy takie używanie ma miejsce w stosunku do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych<sup>5</sup>. Znajduje on zatem zastosowanie także w postępowaniu głównym, które dotyczy towarów identycznych, a mianowicie napojów energetyzujących.

14. Co się tyczy zasięgu ochrony przyznanej znakom towarowym cieszącym się renomą, z brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych wynika, że właściciele takich znaków towarowych mogą zakazać używania przez osoby trzecie w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z tymi znakami lub do nich podobnych bez ich zgody i bez uzasadnionej przyczyny, jeżeli używanie to powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków towarowych bądź też działa na szkodę tego charakteru odróżniającego lub tej renomy. Wykonywania tego prawa przez właścicieli znaków towarowych cieszących się renomą nie jest zależne od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd<sup>6</sup>.

15. Naruszeniami, przed którymi przysługuje ochrona ustanowiona w art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego („osłabienie”), po drugie, działanie na szkodę renomy tego znaku towarowego („degradacja”) i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku („free-riding”), przy czym zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby omawiany przepis znalazł zastosowanie<sup>7</sup>.

16. W postępowaniu głównym w drugiej instancji *Gerechthof* uznał, że zachodzi „czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego”, określane także jako „free-riding”. To naruszenie praw właściciela znaku nie jest związane z naruszeniem znaku towarowego, lecz z korzyścią, jaką osoba trzecia czerpie z używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym nienależnym wykorzystaniem renomy znaku towarowego<sup>8</sup>.

17. *Hoge Raad* zawiesił tymczasowo postępowanie w sprawie dotyczącego tej kwestii zarzutu kasacji *H.J.M. de Vriesa*, aby przedstawić Trybunałowi pytanie, czy uzasadniona przyczyna w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych może zachodzić także w sytuacji, gdy dana osoba trzecia lub dane osoby trzecie używały w dobrej wierze oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego jeszcze przed zgłoszeniem tego znaku towarowego.

5 — Wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 *Davidoff*, Rec. s. I-389, pkt 30; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google Francja i Google*, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 48; a także ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie *Interflora i Interflora British Unit*, pkt 68.

6 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, Zb.Orz. s. I-5185, pkt 36; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie *Interflora i Interflora British Unit*, pkt 70 i nast.

7 — Wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 *Intel Corporation*, Zb.Orz. s. I-8823, pkt 27 i nast.; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie *L'Oréal i in.*, pkt 38, 42; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie *Interflora i Interflora British Unit*, pkt 70 i nast.

8 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie *L'Oréal i in.*, pkt 41; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie *Interflora i Interflora British Unit*, pkt 74.

*B – W przedmiocie hipotezy prezentowanej przez Red Bull*

18. Red Bull prezentuje w tym względzie przekonanie, że uzasadniona przyczyna zachodzi jedynie wówczas, gdy używający potrzebuje używać właśnie tego oznaczenia i nie można od niego słusznie wymagać, niezależnie od szkody, jaką ponosi w wyniku tego właściciel znaku towarowego, aby zaprzestał tego używania. Innymi słowy musi zachodzić nadrzędny wzgląd wykluczający odstępianie od spornego używania. Red Bull opiera ten pogląd na wyroku Sądu<sup>9</sup>, decyzji izby odwoławczej OHIM<sup>10</sup> oraz wcześniejszym orzecznictwie Beneluxgerichtshof<sup>11</sup>.

*C – W przedmiocie brzmienia przepisu*

19. Na podstawie niderlandzkiego brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych zawężający pogląd prezentowany przez Red Bull wydaje się być może bardziej uzasadniony niż przy zastosowaniu innych wersji językowych. W języku niderlandzkim nie został użyty termin „uzasadniona przyczyna” („rechtvaardige reden”), lecz termin „słuszna przyczyna” („geldige reden”). To brzmienie można byłoby zrozumieć w ten sposób, że musi występować konkretne prawo do używania oznaczenia, np. prawo do nazwy (nazwiska) albo wcześniejszy znak towarowy.

20. Niemiecki termin „uzasadniona przyczyna”, ale również odpowiadające mu pojęcie z francuskiej wersji językowej – „juste motif” – i angielskiej wersji językowej – „due cause” – można byłoby również rozumieć w ten sposób, że przyczyna używania znaku nie musi mieć charakteru nadrzędnego. Mogłoby do tego wystarczyć występowanie uprawnionego interesu, przeważającego nad interesem właściciela renomowanego znaku towarowego.

21. Na pierwszy rzut oka nie można wskazać powodu, dla którego wcześniejsze używanie oznaczenia nie miałyby stanowić potencjalnie przeważającego uprawnionego interesu.

22. Różne wersje językowe przepisu prawa Unii należy jednak interpretować w sposób jednolity. W przypadku różnic między tymi wersjami dany przepis należy co do zasady interpretować na podstawie ogólnej systematyki i celu regulacji, której część on stanowi<sup>12</sup>.

*D – W przedmiocie systemu dyrektywy w sprawie znaków towarowych*

23. Na poparcie swojego stanowiska Red Bull powołuje się w rzeczywistości na system dyrektywy w sprawie znaków towarowych i jego transpozycję do konwencji Beneluxu. Opiera się on na uregulowaniu chroniącym tak zwane faktyczne znaki towarowe, tj. znaki towarowe, które nie są zarejestrowane, lecz są chronione jedynie na podstawie ich używania.

24. Dyrektywa w sprawie znaków towarowych zezwala państwom członkowskim w art. 4 ust. 4 lit. b) tego aktu na odmowę rejestracji znaku towarowego, jeśli nabyte zostały prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego oraz ten niezarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Ponadto art. 6 ust. 2 zezwala państwom członkowskim na uznanie starszych praw o znaczeniu lokalnym. Jak zostało to wyrażone w motywie 5 tej dyrektywy, państwa członkowskie mogą zatem uznawać i chronić niezarejestrowane znaki towarowe, jednak nie muszą tego robić.

9 – Wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-21/07 L'Oréal przeciwko OHIM - Spa Monopole (SPALINE), Zb.Orz. s. II-31\*, pkt 43.

10 – Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie R 1797/2008-2 OStCaR przeciwko OSCAR, pkt 63.

11 – Wyrok z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie Bols przeciwko Colgate Palmolive (Claeryn/Klarein), *GRUR International* 1975, 399, 401.

12 – Wyroki: z dnia 5 grudnia 1967 r. w sprawie 19/67 van der Vecht, Rec. s. 462, 473; z dnia 27 października 1977 r. w sprawie 30/77 Bouchereau, Rec. s. 1999, pkt 13, 14; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-56/06 Euro Tex, Zb.Orz. s. I-4859, pkt 27; a także z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-426/05 Tele2 Telecommunication, Zb.Orz. s. I-685, pkt 25.

25. Konwencja Beneluksu nie korzysta z tych możliwości. Zgodnie z jej postanowieniami prawa do znaku towarowego można nabyć wyłącznie poprzez rejestrację, a nie poprzez samo używanie. Zgodnie z poglądem prezentowanym przez Red Bull w systemie opartym wyłącznie na rejestracji jedyną możliwością korekty jest objęcie sankcją zgłoszenia znaku towarowego dokonanego w złej wierze, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Także Republika Włoska utrzymuje, że w takim systemie wcześniejsze używanie oznaczenia w dobrej wierze nie może stanowić uzasadnionej przyczyny zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy.

26. Ta linia argumentacji przebiega w ten sposób, że uznanie wcześniejszego używania oznaczenia w dobrej wierze za ewentualną uzasadnioną przyczynę w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych prowadziłoby pośrednio do ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych.

27. Powyższy pogląd nie jest jednak przekonujący. Uznanie takiego używania za ewentualną uzasadnioną przyczynę nie oznacza, że ten, kto używał oznaczenia bez rejestracji, może korzystać z praw ochronnych do znaku towarowego, ani też z takiego uznania nie wynika, że to uzasadnienie będzie skuteczne w każdym przypadku.

28. Zresztą używanie oznaczenia, które jest ewentualnie uzasadnione w ramach art. 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, zawsze może zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 tego aktu, jeśli występuje prawdopodobieństwo pomylenia tych znaków, ponieważ w takim przypadku można się obawiać wprowadzenia konsumentów w błąd.

29. Wobec tego ostatniego argumentu Red Bull wysuwa zarzut, że ochrona wynikająca z art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych sięga dalej niż ochrona wynikająca z art. 5 ust. 1 tego aktu, lecz również i to stwierdzenie nie jest przekonujące. W rzeczywistości te dwa roszczenia spełniają różne funkcje. Artykuł 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy służy wyłącznie ochronie właściciela znaku towarowego, podczas gdy art. 5 ust. 1 tego aktu ma za zadanie chronić także konsumentów przed oszustwem. Z tego względu ochrona zwykłych znaków towarowych może znaleźć zastosowanie w przypadkach, w których ochrona renomowanych znaków towarowych nie jest stosowana, i odwrotnie.

30. W uzupełnieniu należy wskazać, że system dyrektywy w sprawie znaków towarowych może zostać naruszony jeszcze w jednym punkcie, mianowicie w kwestii względnych podstaw odmowy rejestracji renomowanego znaku towarowego zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 4 ust. 4 lit. a) tej dyrektywy. Przepisy te używają bowiem tej samej terminologii co art. 5 ust. 2 tego aktu. Jako że sporne w niniejszej sprawie oznaczenie było już zarejestrowane zanim „Red Bull” stał się renomowanym znakiem towarowym, nie ma potrzeby rozstrzygnięcia o ewentualnych skutkach proponowanej tu wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych dla rejestracji znaków towarowych.

31. A zatem system dyrektywy również nie wymaga przychylenia się do restrykcyjnego poglądu prezentowanego przez Red Bull.

#### *E – W przedmiocie wymaganego wyważenia poszczególnych interesów*

32. W konsekwencji nie zaskakuje okoliczność, że Trybunał w wydanym niedawno wyroku w sprawie Interflora i Interflora British, na który powołuje się także Hoge Raad dla uzasadnienia swojego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, nie zinterpretował pojęcia uzasadnionej przyczyny jako nadrzędnego względu. Tamta sprawa dotyczyła reklamy w Internecie powiązanej z użyciem słowa kluczowego odpowiadającego renomowanemu znakowi towarowemu. Reklama proponowała towary lub usługi alternatywne względem tych świadczonych przez właściciela renomowanego znaku towarowego, jednak nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia i nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje wspomnianego znaku towarowego. Takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej

i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług, a zatem następuje z „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych<sup>13</sup>.

33. Dla zdrowego i uczciwego konkurowania z właścicielem renomowanego znaku towarowego może być wprowadzie pomocne używanie tego znaku towarowego jako słowa kluczowego w reklamie internetowej, taka reklama nie jest jednak warunkiem koniecznym dla takiej konkurencji.

34. W rezultacie w wyroku w sprawie Interflora i Interflora British Trybunał nie oparł się na tym, że używanie renomowanego znaku towarowego jako słowa kluczowego było jedyną możliwością. Jego orzeczenie oparte było raczej na wyważeniu między naruszeniem znaku towarowego a naruszeniem innych dóbr prawnych, w szczególności swobody konkurencji.

35. Ponadto wyważenie poszczególnych interesów jest bliższe orzecznictwu Trybunału z tego względu, że dyrektywa ma ogólnie na celu zachowanie równowagi między interesem właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku a interesami innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi<sup>14</sup>.

36. Wyważenie poszczególnych interesów wymagane jest także w ramach art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Właściciel renomowanego znaku towarowego nie może bowiem zakazać każdego używania znaku towarowego lub podobnego oznaczenia, ale tylko takiego, które bez uzasadnionej przyczyny prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy jego znaku bądź też działa na ich szkodę. Czerpanie nienależnej korzyści albo działanie na szkodę jest ściśle związane z brakiem uzasadnionej przyczyny. Jeśli używanie oznaczenia jest uzasadnione, negatywna kwalifikacja jest zakazana jako nieuczciwa<sup>15</sup>.

37. Z tego względu badanie uzasadnionej przyczyny należy powiązać z badaniem kwestii, czy używanie oznaczenia prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego. Wymaga to kompleksowej oceny wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku<sup>16</sup>.

38. W tym kontekście Trybunał oparł się w szczególności na intensywności renomy i sile odróżniającego charakteru znaku towarowego, stopniu podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz na rodzaju towarów i usług, a także stopniu ich podobieństwa. Co się tyczy intensywności renomy i siły charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie tego oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też będzie działać na ich szkodę<sup>17</sup>.

39. Sądy krajowe muszą przy tym badaniu uwzględnić okoliczność, że chodzi o identyczne towary, a więc skojarzenie z renomowanym znakiem towarowym znanym właśnie z tych towarów jest szczególnie prawdopodobne. Oznaczenia nie są jednak identyczne, gdyż łączy je jedynie użycie słowa „Bull”, które w oznaczeniu H.J.M. de Vriesa stanowi jedynie część słowa Bulldog i jest powiązane z zupełnie innym rysunkiem.

13 — Wyżej wymieniony w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 91.

14 — Wyroki: z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 29; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Buduar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 34.

15 — Zobacz opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 105 i nast.; F. Hacker, „§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke”, w: Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, wydanie 9., Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, s. 925, pkt 323; K.H. Fezer, *Markenrecht*, wydanie 4., München 2009, § 14, s. 1167, pkt 814.

16 — Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 68; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 44.

17 — Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 67–69; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 44.

40. Istotną cechą czerpania *nienależnej* korzyści jest jednak to, że osoba trzecia usiłuje, poprzez używanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku<sup>18</sup>.

41. Przy takiej ocenie duże znaczenie może mieć okoliczność, że oznaczenie „The Bulldog” zostało zarejestrowane już w 1983 r. jako znak towarowy dla napojów bezalkoholowych. Wprawdzie znak towarowy „Red Bull” jest kilka dni starszy, jednak wątpliwe jest, aby w tamtym momencie cieszył się już renomą. Z tego względu H.J.M. de Vries może co do zasady powołać się w odniesieniu do tego znaku towarowego na uznaną w prawie Unii zasadę poszanowania praw nabytych<sup>19</sup> dla uzasadnienia używania tego znaku dla bezalkoholowych napojów energetyzujących. Wykorzystanie istniejącego prawa nie może co do zasady być nieuczciwe i nieuzasadnione z tego powodu, że inny znak towarowy uzyskał później renomę o dużej intensywności i w ten sposób zakres jego ochrony koliduje z zakresem ochrony istniejącego znaku towarowego.

42. Należy jednak zauważyć, że sam H.J.M. de Vries nie twierdzi, iż używał tego znaku towarowego dla napojów energetyzujących przed 1997 r. Hoge Raad również nie wypowiedziała się wyraźnie w postanowieniu odsyłającym w przedmiocie oddziaływania tego znaku towarowego. Oparła się raczej na okoliczności, że ten znak towarowy był używany dla *innych* czynności gospodarczych w dziedzinie gastronomii.

43. Także takie używanie należy jednak uwzględnić w wyważeniu poszczególnych interesów. Takie używanie stanowi bowiem własny wysiłek strony trzeciej, której nie można już zarzucić, że nie wkładając własnego wysiłku, jeździ na gapę. Poprzez wcześniejsze używanie oznaczenie może również nabyć siłę przyciągania, pozycję i reputację, które należy wziąć pod uwagę jako uprawnione interesy strony trzeciej. W mniejszym stopniu dotyczy to także sytuacji, w której oznaczenie było używane po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, ale zanim stał się on renomowany. Nie ma w niniejszej sprawie potrzeby rozważania, jakie znaczenie ma używanie oznaczenia, które miało miejsce po tym, jak znak towarowy stał się renomowany.

44. Wobec tego, że z wcześniejszego używania oznaczenia może płynąć siła przyciągania, pozycja i reputacja, jego obecne używanie może ponadto realizować funkcję znaku towarowego polegającą na wskazywaniu pochodzenia towaru, a zatem przyczyniać się do lepszego poinformowania konsumenta. W niniejszej sprawie istnieje więc możliwość, że przynajmniej konsumenci w Amsterdamie mogą łatwiej powiązać z określonym przedsiębiorstwem oznaczenie „The Bulldog”, aniżeli nazwy „De Vries” i „Leidseplein Beheer”, czy też całkiem nowe oznaczenie.

45. Ten uprawniony interes w wykorzystaniu wcześniej używanego oznaczenia nie jest również umniejszony przez okoliczność, że H.J.M. de Vries rozpoczął prawdopodobnie sprzedaż napojów energetyzujących dopiero po tym, jak Red Bull odniósł sukces w sprzedaży tego produktu. Prawo znaków towarowych nie służy do uniemożliwiania określonym przedsiębiorstwom uczestnictwa w konkurencji na określonych rynkach. Jak wskazuje wyrok w sprawie Interflora, taka konkurencja na rynku wewnętrznym jest wręcz pożądana<sup>20</sup>. W ramach tej konkurencji przedsiębiorstwa są również co do zasady uprawnione – z zastrzeżeniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – do używania oznaczeń, pod którymi są znane na rynku.

18 — Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 49; w przypisie 5 wyrok w sprawach połączonych Google Francja i Google, pkt 102; ww. w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 89.

19 — Wyrok z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie C-168/09 Flos, Zb.Orz. s. I-181, pkt 50.

20 — Wyżej wymieniony w przypisie 2 wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 91. Zobacz ponadto art. 3 ust. 3 TUE o ustanowieniu rynku wewnętrznego i protokół nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji, a także wyrok z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie C-496/09 Komisja przeciwko Włochom, Zb.Orz. s. I-11483, pkt 60.



46. Odpowiednio przywołany przez Red Bull przykład znanej księgarni o nazwie „Green Apple”, która zaczyna pod tym oznaczeniem sprzedawać komputery, nie może zostać automatycznie uznany za naruszenie praw do renomowanego znaku towarowego „Apple”.

47. Jak jednak Komisja słusznie podnosi, jest nadal możliwe wystąpienie przeciwko określonym formom korzystania z wcześniej używanego oznaczenia, jeśli z uwzględnieniem wszystkich okoliczności prowadzi ono do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego lub działa na ich szkodę. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy prezentacja tego oznaczenia wywołuje u konsumenta wrażenie szczególnego podobieństwa do renomowanego znaku towarowego.

48. Szczegółowe rozważenie tych wszystkich czynników należy do właściwych sądów krajowych, które muszą ocenić, czy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

## **V – Wnioski**

49. Proponuję zatem, by Trybunał udzielił na pytanie prejudycjalne następującej odpowiedzi:

W ramach rozważań, czy osoba trzecia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych czerpie nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę na korzyść tej osoby ewentualną okoliczność, że używała ona już tego oznaczenia w dobrej wierze dla innych towarów i usług, zanim renomowany znak towarowy został zgłoszony i uzyskał renomę.