Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 18 kwietnia 2013 r.*

Znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 15 ust. 1 — Pojęcie rzeczywistego używania — Znak towarowy używany wyłącznie jako element złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym

W sprawie C-12/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 24 listopada 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 stycznia 2012 r., w postępowaniu:

Colloseum Holding AG

przeciwko

Levi Strauss & Co.,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, A. Rosas, E. Juhász (sprawozdawca), D. Šváby i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 listopada 2012 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Colloseum Holding AG przez M. Klettego, Rechtsanwalt,

— w imieniu Levi Strauss & Co. przez H. Hartego-Bavendamma i M. Goldmanna, Rechtsanwälte,

— w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego i J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez M. Santora, avvocato dello Stato,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez C. Murrell, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Ford, barrister,

* Język postępowania: niemiecki.

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta i F. Wilmana, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zapisu, który został przejęty bez zmian w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Colloseum Holding AG (zwaną dalej „spółką Colloseum") a Levi Strauss & Co. (zwaną dalej „spółką Levi Strauss") dotyczącego wykładni pojęcia rzeczywistego używania zawartego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy jest używany wyłącznie za pośrednictwem złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym, przy czym połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestrowane jako znak towarowy.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

3 Artykuł 5C ust. 1 i 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej po raz ostatni w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305), stanowi:

„1. Jeżeli w danym państwie będącym członkiem Związku używanie znaku zarejestrowanego jest obowiązkowe, rejestracja będzie mogła wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi powodów swej bezczynności.2. Stosowanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z państw będących członkami Związku, ale niezmieniającej znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi".

Prawo Unii

4 Motyw dziewiąty rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane".

5 Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", przewiduje w swym ust. 1:

„Nie są rejestrowane:

[…]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[…]".

6 Artykuł 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia brzmi następująco:

„Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację".

7 Artykuł 9 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy", stanowi w swym ust. 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:

[…]

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.

[…]".

8 Artykuł 15 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie wspólnotowych znaków towarowych", przewiduje:

„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 zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 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;

[…]".

9 Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„W przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył [wspólnotowy znak towarowy] lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu".

Prawo niemieckie

10 Paragraf 14 ust. 2 pkt 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń, BGBl. 1994 I, s. 3082), zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2008 r. (BGBl. I, s. 1191), przepis, który odpowiada uregulowaniu zawartemu w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, przewiduje prawo właściciela znaku towarowego do zakazania używania:

„[…] oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności ze wspólnotowym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym […]".

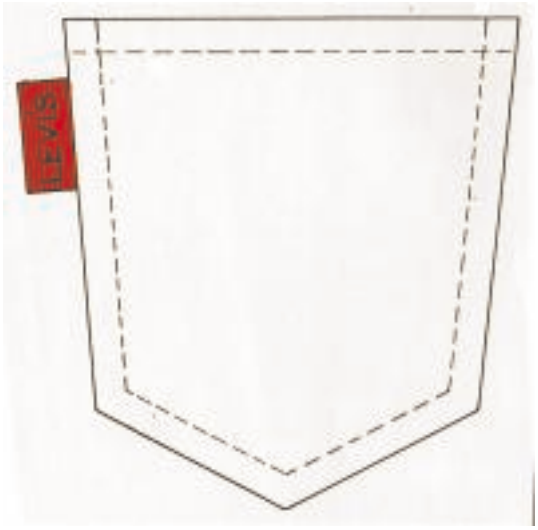
11 Paragraf 14 ust. 5 tej ustawy przewiduje:

„Kto używa oznaczenia z naruszeniem ust. 2–4, może zostać pozwany przez właściciela znaku towarowego o zaniechanie, w razie niebezpieczeństwa ponownego naruszenia. Prawo zakazania może być podnoszone także, gdy groźba naruszenia pojawia się po raz pierwszy".

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

12 Spółka Levi Strauss jest właścicielem kilku znaków towarowych, a wśród nich słownego wspólnotowego znaku towarowego LEVI'S, zarejestrowanego między innymi dla odzieży, i słowno-graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 12 stycznia 1977 r. pod nr DD 641 687 dla

spodni, koszul, bluz, kurtek męskich, damskich i dziecięcych (zwanego dalej „znakiem towarowym nr 3"). Ten ostatni znak towarowy, który w czerwonym prostokątnym elemencie umieszczonym w górnej części lewego brzegu kieszeni zawiera element słowny „LEVI'S", wygląda następująco:



13 Spółka Levi Strauss jest również właścicielem kolorowego – czerwonego i niebieskiego – graficznego wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 10 lutego 2005 r. pod nr 2 292 373 dla spodni (zwanego dalej „znakiem towarowym nr 6"). Zgodnie z opisem w rejestrze stanowi on znak towarowy odzwierciedlający pozycję i składa się z czerwonej prostokątnej wszywki wykonanej z materiału tekstylnego i wszytej u góry po lewej stronie tylnej kieszeni spodni, szortów i spódnic oraz wystającej ze szwu. Wygląda on następująco:

14 Wpis do rejestru znaku towarowego nr 6 zawiera klauzulę („disclaimer"), zgodnie z którą właściciel zrzeka się jakiejkolwiek wyłączności w odniesieniu do kształtu i koloru samej kieszeni. Znak towarowy nr 6 został zarejestrowany na podstawie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

15 Spółka Colloseum prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży wierzchniej. W ramach tej działalności wprowadziła ona na rynek spodnie dżinsowe marek COLLOSEUM, S. MALIK oraz EURGIULIO. Na prawych tylnych kieszeniach tych spodni znajdują się czerwone prostokątne wszywki tekstylne wszyte w zewnętrzny prawy szew górnej części kieszeni, a na wszywkach tych widnieje nazwa danej marki lub nazwa „SM JEANS".

16 Spółka Levi Strauss wniosła zatem do właściwego sądu pierwszej instancji pozew mający na celu między innymi zakazanie spółce Colloseum oferowania, sprzedaży i przechowywania w tych celach tego rodzaju spodni. Ta ostatnia spółka podniosła na swoją obronę między innymi zarzut niewystarczającego używania znaku towarowego nr 6.

17 Sąd pierwszej instancji uwzględnił żądanie spółki Levi Strauss, a sąd apelacyjny oddalił apelację wniesioną przez spółkę Colloseum na orzeczenie wydane w pierwszej instancji.

18 Sąd odsyłający, rozpatrujący skargę rewizyjną („Revision") wniesioną przez spółkę Colloseum, uchylił orzeczenie sądu apelacyjnego i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. Ponieważ sąd apelacyjny ponownie oddalił apelację spółki Colloseum, ta ostatnia wniosła nową skargę rewizyjną („Revision") do sądu odsyłającego.

19 Sąd odsyłający wskazuje, że rozstrzygnięcie drugiej skargi rewizyjnej („Revision") jest zależne od wykładni, jaką należy nadać art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Gdyby bowiem znak towarowy nr 6 wciąż był ważny, należałoby przyjąć, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tego znaku i modeli spodni sprzedawanych przez spółkę Colloseum.

20 Sąd odsyłający podkreśla, że konieczne jest zatem rozstrzygnięcie kwestii, czy znak towarowy nr 6 był rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Wskazuje on, że zgodnie z ustaleniami sądu apelacyjnego, którymi jest on związany na podstawie przepisów niemieckiego prawa procesowego, znak towarowy nr 6 został zarejestrowany w dniu 10 lutego 2005 r. Prawa jego właściciela wygasłyby zatem, gdyby wspomniany znak nie był rzeczywiście używany w rozumieniu wspomnianego przepisu, przed zamknięciem rozprawy przed sądem apelacyjnym, która odbyła się w dniu 18 lutego 2010 r.

21 Sąd odsyłający zauważa następnie, że zgodnie z ustaleniami sądu apelacyjnego spółka Levi Strauss używała znaku towarowego nr 6 wyłącznie w postaci znaku towarowego nr 3. Rozstrzygnięcie sporu zależy zatem w szczególności od tego, czy zarejestrowany znak towarowy, który stanowi jeden z elementów innego znaku towarowego i który w następstwie używania innego znaku towarowego uzyskał charakter odróżniający zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, także może zostać uznany za rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 owego rozporządzenia z uwagi na używanie tego innego znaku towarowego.

22 Sąd odsyłający zwraca uwagę, że kwestii tej nie można uznać za już rozstrzygniętą. Podkreśla on także, że znaki towarowe nr 3 i nr 6 nie różnią się wyłącznie elementami, które nie zmieniają charakteru odróżniającego tych znaków, a zatem przesłanki art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nie są w niniejszym przypadku spełnione, co różni sprawę w postępowaniu głównym od stanu faktycznego, którego dotyczył wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego będący u podstaw wydania wyroku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie C-553/11 Rintisch.

23 Sąd odsyłający wskazuje ponadto, że możliwe jest również, iż używanie przez spółkę Levi Strauss czerwonej prostokątnej wszywki tekstylnej przy sprzedaży spodni z napisem „LEVI'S" oznacza rzeczywiste używanie zarówno znaku towarowego nr 6, jak i słownego znaku towarowego LEVI'S, skoro połączenie tych dwóch znaków towarowych jest zarejestrowane także jako znak towarowy nr 3. Zastanawia się on zatem, czy znak towarowy może zostać uznany za rzeczywiście używany

w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, w sytuacji gdy znak ten jest używany wyłącznie razem z innym znakiem towarowym, odbiorcy postrzegają te dwa znaki towarowe jako samoistne oznaczenia odróżniające, a ponadto oba znaki łącznie są zarejestrowane jako jeden znak towarowy.

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

„Czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że:

1) znak towarowy, który stanowi część złożonego znaku towarowego i uzyskał charakter odróżniający jedynie w następstwie używania złożonego znaku towarowego, może być używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, jeżeli używany jest jedynie złożony znak towarowy;

2) znak towarowy jest używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, jeżeli używany jest wyłącznie wraz z innym znakiem towarowym, oba znaki towarowe postrzegane są przez odbiorców jako samoistne oznaczenia odróżniające, a ponadto te oba znaki towarowe są zarejestrowane łącznie jako znak towarowy?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

25 W powyższych pytaniach, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wymóg rzeczywistego używania, czyli używania w sposób pozwalający na utrzymanie praw przysługujących właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego w znaczeniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia 40/94, jest spełniony, w przypadku gdy ów znak, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.

26 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego występuje się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo). Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa (zob. podobnie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo).

27 Co się tyczy uzyskania przez znak towarowy do celów jego rejestracji charakteru odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, Trybunał miał już okazję orzec w kontekście art. 3 ust. 3 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), przepisu odpowiadającego zasadniczo wskazanemu przepisowi rozporządzenia nr 40/94, że uzyskanie takiego charakteru może być wynikiem zarówno używania jako części zarejestrowanego znaku towarowego jednego z jego elementów, jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych przypadkach wystarczy, by w następstwie tego używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 30).

28 W konsekwencji niezależnie od faktu, czy mamy do czynienia z używaniem oznaczenia jako części zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z nim, podstawowym warunkiem jest to, by w następstwie tego używania oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, mogło gwarantować zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że opatrzone nim towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa.

29 Ponadto Trybunał orzekł już w przeszłości, że stwierdzenie dokonane w pkt 30 ww. wyroku w sprawie Nestlé ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie także, gdy chodzi o stwierdzenie szczególnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego w celu ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. wyrok z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5725, pkt 50–52).

30 Biorąc pod uwagę systematykę i cel rozporządzenia nr 40/94 oraz samo brzmienie art. 15 ust. 1 tego aktu, należy stwierdzić, że wniosek, do którego doszedł Trybunał w pkt 30 ww. wyroku w sprawie Nestlé, winien być podtrzymany także w kontekście pojęcia rzeczywistego używania pozwalającego na utrzymanie praw właściciela zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu.

31 Prawdą jest, że używanie, w następstwie którego oznaczenie zyskuje charakter odróżniający zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 40/94, ma miejsce w okresie poprzedzającym jego rejestrację w charakterze znaku towarowego, natomiast rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia dotyczy okresu po jego rejestracji, w związku z czym na używanie w rozumieniu wspomnianego art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 mające na celu dokonanie rejestracji nie można powoływać się, aby dowieść używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia w celu utrzymania praw właściciela do zarejestrowanego znaku towarowego.

32 Należy jednak wskazać, że – jak wynika z pkt 27–30 ww. wyroku w sprawie Nestlé – co do zasady pojęcie używania, zgodnie z sensem tego słowa, obejmuje zarówno samodzielne używanie tego znaku, jak i używanie go jako składnika innego znaku towarowego lub też w połączeniu z nim.

33 Jak celnie wskazały na rozprawie przed Trybunałem rządy niemiecki i Zjednoczonego Królestwa, zawsze istotne kryterium używania nie może być oceniane według odmiennych przesłanek w zależności od tego, czy chodzi o ustalenie, czy kryterium to jest właściwe do zrodzenia się praw do znaku, czy do zapewnienia utrzymania tego rodzaju praw. O ile bowiem w następstwie określonego sposobu używania oznaczenie może uzyskać ochronę jako znak towarowy, o tyle ta sama forma używania musi być właściwa do utrzymania tej ochrony.

34 W rezultacie należy stwierdzić, że wymogi obowiązujące w zakresie oceny rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 są analogiczne do tych dotyczących uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania do celów jego rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

35 Podkreślenia w tym względzie wymaga jednak to, że – na co wskazują rząd niemiecki, rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja Europejska – aby dane używanie mieściło się w pojęciu rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, dalej musi być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru.

36 Zważywszy na powyższe rozważania, na przedstawione pytania należy odpowiedzieć, że wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi,

jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako znak towarowy.

W przedmiocie kosztów

37 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.

Podpisy