



Zbiór Orzeczeń

Sprawa C-65/12

Leidseplein Beheer BV
i
Hendrikus de Vries
przeciwko
Red Bull GmbH
i
Red Bull Nederland BV

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

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Prawa przyznane przez znak towarowy — Znak towarowy cieszący się renomą — Ochrona rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy — Używanie przez osobę trzecią, bez uzasadnionej przyczyny, oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku cieszącego się renomą — Pojęcie „uzasadnionej przyczyny”

Streszczenie – wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lutego 2014 r.

- Zbliżanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104 — Znak towarowy cieszący się renomą — Możliwość przyznania ochrony rozszerzonej na towary lub usługi, które nie są podobne (art. 5 ust. 2 dyrektywy) — Obowiązek przyznania przez korzystające z tej możliwości państwa członkowskie owej ochrony również w wypadku używania oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług*
(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 2)
- Prawo Unii Europejskiej — Wykładnia — Metody — Wykładnia literalna, systemowa i celowościowa*
- Zbliżanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104 — Znak towarowy cieszący się renomą — Ochrona rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy (art. 5 ust. 2 dyrektywy) — Warunki — Używanie identycznego lub podobnego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny, powodujące czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działające na ich szkodę — Pojęcie uzasadnionej przyczyny — Zakres*
(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 2)
- Zbliżanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104 — Znak towarowy cieszący się renomą — Ochrona rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy (art. 5 ust. 2 dyrektywy) — Warunki — Używanie identycznego lub podobnego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny, powodujące czerpanie nienależnej korzyści*

z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działające na ich szkodę — Pojęcie uzasadnionej przyczyny — Oznaczenie używane przed zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego

(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 2)

1. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 21, 34)

2. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 28)

3. Pierwsza dyrektywa 89/104 w sprawie znaków towarowych ma na celu ogólnie wyważenie, po pierwsze, interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, i po drugie, interesów innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi.

Wynika z tego, że ochrona praw właściciela znaku towarowego wywodzona ze wspomnianej dyrektywy nie jest bezwarunkowa, ponieważ w celu wyważenia wspomnianych interesów ochrona ta jest w szczególności ograniczona do przypadków, w których właściciel okazuje się być wystarczająco uważny, sprzeciwiając się używaniu przez innych przedsiębiorców oznaczeń mogących naruszać jego prawa do znaku towarowego.

Tymczasem w systemie ochrony znaków towarowych, takim jak system przyjęty w oparciu o dyrektywę 89/104 przez konwencję państw Beneluksu dotyczącą własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe), interesy osób trzecich związane z używaniem w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą są uwzględnione w kontekście art. 5 ust. 2 tej dyrektywy za pomocą ustanowienia dla użytkownika tego oznaczenia możliwości powołania się na „uzasadnioną przyczynę”.

W istocie, gdy uprawnionemu z cieszącego się renomą znaku towarowego uda się wykazać narażenie na szwank jednego z dóbr wymienionych w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, a w szczególności nienależną korzyść czerpaną z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego, osoba trzecia, która użyła oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą, jest zobowiązana wykazać, że ma ona uzasadnione powody, aby używać swojego znaku.

Wynika z tego, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie może obejmować wyłącznie względów obiektywnie nadrzędnych, lecz że może wiązać się ono również z subiektywnymi interesami osób trzecich używających oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego.

Zatem pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie ma na celu uregulowania konfliktu pomiędzy cieszącym się renomą znakiem towarowym a podobnym oznaczeniem, które było używane przed zgłoszeniem tego znaku towarowego, ani ograniczenia praw przyznanych właścicielowi tego znaku towarowego, lecz znalezienie równowagi pomiędzy kolidującymi ze sobą interesami przy uwzględnieniu – w specyficznym kontekście art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i w związku z rozszerzonym zakresem ochrony, z której korzysta ten znak towarowy – interesów osób trzecich używających tego oznaczenia. W wykonaniu tego przepisu powołanie się przez osobę trzecią na uzasadnioną przyczynę w celu używania oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą nie może prowadzić do uznania – z korzyścią dla niej – praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz zobowiązuje właściciela cieszącego się renomą znaku towarowego do tolerowania używania podobnego oznaczenia.

W pkt 91 wyroku w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, dotyczącego użycia słów kluczowych w ramach reklamy kontekstowej w Internecie, Trybunał orzekł, że gdy reklama wyświetlana w Internecie na bazie słowa kluczowego odpowiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą proponuje – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie powodując szkody lub nie narażając na szwank tego znaku towarowego, a ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na jego funkcje – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą, należy stwierdzić, że takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług, a zatem następuje z „uzasadnionej przyczyny”.

W konsekwencji pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie może być interpretowane jako ograniczające się do względów obiektywnie nadrzędnych.

(por. pkt 41–48)

4. Artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w związku z uzasadnioną przyczyną w rozumieniu tego przepisu właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać zobowiązany do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, gdy ujawnione zostało, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia danego znaku towarowego do rejestracji i że używanie dla identycznego towaru następuje w dobrej wierze. W celu dokonania oceny, czy warunki te są spełnione na sądzie krajowym spoczywa obowiązek uwzględnienia w szczególności następujących elementów:

- zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców,
- stopnia podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było pierwotnie używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, oraz
- wymiaru ekonomicznego i handlowego używania dla tego towaru oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego.

(por. pkt 60; sentencja)