



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 3 września 2015 r. *

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Rejestracja krajowego znaku towarowego, który jest identyczny z wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym lub do niego podobny — Wspólnotowy znak towarowy cieszący się renomą w Unii Europejskiej — Geograficzny zasięg renomy

W sprawie C-125/14

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Fővárosi Törvényszék (sąd stołeczny w Budapeszcie, Węgry) postanowieniem z dnia 10 marca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 marca 2014 r., w postępowaniu:

Iron & Smith kft

przeciwko

Unilever NV,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: L. Bay Larsen (sprawozdawca), prezes izby, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan i A. Prechal, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Wahl,

sekretarz: I. Illéssy, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 lutego 2015 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Iron & Smith kft przez A. Krajnyáka oraz N. Kovácsa, ügyvédek,
- w imieniu Unilever NV przez P. Lukácsa oraz B. Bozóka, ügyvédek,
- w imieniu rządu węgierskiego przez M. Fehéra oraz M. Ficsora, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu duńskiego przez C. Thorninga, M. Wolffa oraz M. Lyshøja, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: węgierski.

- w imieniu rządu francuskiego przez D. Colasa, F.X. Bréchota oraz D. Segoina, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez J. Beeko, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez N. Saundersa, barrister,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez B. Béresa oraz F.W. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 ust. 3 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).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółkami Iron & Smith kft (zwaną dalej „spółką Iron & Smith”) a Unilever NV (zwaną dalej „spółką Unilever”) w przedmiocie zmiany decyzji Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (urzędu własności intelektualnej, zwanego dalej „urzędem”), w drodze której urząd ten odmówił rejestracji znaku towarowego, o którą wnosiła spółka Iron & Smith.

Ramy prawne

Prawo Unii

- 3 Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) stanowi:

„1. Znaki towarowe dla towarów lub usług, zarejestrowane na warunkach i w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, zwane są dalej »wspólnotowymi znakami towarowymi«.

2. 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”.

- 4 Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia:

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

[...]

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 odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego lub jest szkodliwe [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę].

5 Zgodnie z art. 15 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia:

„[j]eżeli 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 zawieszono przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”.

6 Artykuł 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia stanowi:

„Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] 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 nieużywania; [...]”.

7 Artykuł 4 dyrektywy 2008/95 brzmi w sposób następujący:

„1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak podlega unieważnieniu, jeżeli:

[...]

b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi [oznaczonymi] wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację [dokonania zgłoszenia do rejestracji] jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację [dokonania zgłoszenia do rejestracji rozpatrywanego] znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

i) wspólnotowe znaki towarowe;

[...]

3. Znak towarowy nie rejestruje się, a już zarejestrowany znak podlega unieważnieniu, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym Wspólnoty [wspólnotowym znakiem towarowym] w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny i ma być lub już został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy Wspólnoty [wspólnotowy znak towarowy], jeżeli wcześniejszy znak towarowy Wspólnoty

[wspólnotowy znak towarowy] cieszy się renomą na obszarze Wspólnoty i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego Wspólnoty [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę].

[...]”.

Prawo węgierskie

- 8 Z art. 4 ust. 1 lit. c) a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (ustawy XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, zwanej dalej „Vt”) wynika, że odmawia się rejestracji znaku towarowego, jeżeli znak ten jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, który cieszy się renomą na terytorium kraju, lub jest do niego podobny i jeżeli ma być on zarejestrowany dla towarów lub usług odmiennych od tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli jego używanie powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru tego znaku lub jego renomy bądź działałoby na ich szkodę.
- 9 Zgodnie z art. 76/C ust. 2 Vt stosując art. 4 ust. 1 lit. c) tej ustawy, należy uwzględnić wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy, który cieszy się „renomą” w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 10 W złożonym w dniu 13 kwietnia 2012 r. wniosku spółka Iron & Smith zwróciła się do urzędu o zarejestrowanie jako krajowego znaku towarowego kolorowego oznaczenia graficznego „be impulsive”. Spółka Unilever wniosła sprzeciw wobec tego zgłoszenia. W tym względzie, w szczególności na podstawie art. 4 ust. 1 lit. c) Vt, spółka Unilever powołała się na swoje wcześniejsze, wspólnotowe i międzynarodowe znaki słowne „Impulse”.
- 11 Ponieważ spółka Unilever nie wykazała szerokiej znajomości tych znaków towarowych na Węgrzech, nie można było ustalić ich renomy jako międzynarodowych znaków towarowych. Niemniej w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, urząd – ze względu na to, że spółka Unilever promowała i sprzedawała w dużych ilościach na terytorium Zjednoczonego Królestwa i Włoch towary chronione owym znakiem towarowym – uznał za wykazaną renomę wspólnotowego znaku towarowego w istotnej części Unii. Z uwagi na okoliczności sprawy urząd stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo, że nieuzasadnione używanie tego znaku towarowego może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszone do rejestracji w charakterze znaku towarowego oznaczenie graficzne mogłoby bowiem, w odczuciu właściwie poinformowanych konsumentów, przywołać na myśl znak towarowy spółki Unilever.
- 12 Następnie spółka Iron & Smith złożyła wniosek o zmianę decyzji odmawiającej rejestracji, w którym to wniosku zarzuciła zasadniczo, że urząd uznał za wykazaną renomę wspólnotowego znaku towarowego na podstawie procentowego udziału w rynku produktów spółki Unilever wynoszącego 5% w Zjednoczonym Królestwie i 0,2% na terytorium Włoch.
- 13 Dokonując analizy art. 4 ust. 1 lit. c) i art. 76/C ust. 2 Vt, a także art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, sąd odsyłający doszedł do wniosku, że przepisy te nie zawierają żadnej wskazówki co do tego, jaki obszar geograficzny w ramach Unii należy brać pod uwagę do celów ustalenia, że wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą. Ponadto nasuwa się pytanie, czy nawet przy istnieniu takiej renomy możliwe jest, że – w przypadku gdy taki znak

towarowy nie jest znany w danym państwie członkowskim – używanie późniejszego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu nie będzie prowadziło do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego ani działać na ich szkodę.

- 14 W tych okolicznościach Fővárosi Törvényszék postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy w celu wykazania renomy wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wystarcza, by znak ten cieszył się renomą w jednym państwie członkowskim, również w przypadku gdy zgłoszenie do rejestracji krajowego znaku towarowego, przeciwko któremu wniesiono sprzeciw na podstawie takiej renomy, zostało dokonane w innym niż rzeczony państwie członkowskim?
 - 2) Czy w ramach kryteriów terytorialnych wykorzystywanych przy ocenie renomy wspólnotowego znaku towarowego można stosować zasady ustanowione przez Trybunał w odniesieniu do rzeczywistego stosowania wspólnotowego znaku towarowego?
 - 3) Czy jeżeli właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego wykaże renomę znaku wspólnotowego w krajach innych niż państwo członkowskie, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji jako krajowego znaku towarowego – które obejmują istotną część terytorium Unii – można wymagać również od niego, niezależnie od powyższego, aby przedstawił wystarczający dowód w odniesieniu do rzeczony państwa członkowskiego?
 - 4) W przypadku odpowiedzi przeczącej na wcześniejsze pytanie, czy biorąc pod uwagę szczególne cechy rynku wewnętrznego, może zdarzyć się, że znak towarowy używany w intensywny sposób w istotnej części Unii będzie nieznanym właściwemu krajowemu kręgowi odbiorców i z tego powodu nie zostanie spełniona druga przesłanka konieczna do podniesienia podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 4 ust. 3 dyrektywy, to znaczy, że nie będzie zachodziło prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy tego wcześniejszego znaku towarowego ani też działania na ich szkodę? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, jakie okoliczności powinien wykazać właściciel wspólnotowego znaku towarowego, aby została spełniona wyżej wymieniona przesłanka?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie trzech pierwszych pytań

- 15 Poprzez trzy pierwsze pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, jakie są przesłanki – w okolicznościach takich jak te w postępowaniu głównym – do uznania na podstawie art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, że wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą w Unii.
- 16 Należy zauważyć, że znajdujące się w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wyrażenie „cieszy się renomą we Wspólnocie” ma takie samo znaczenie jak identyczne wyrażenie zawarte w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, który jest z kolei identyczny z art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

- 17 W tym względzie w odniesieniu do art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 Trybunał orzekł, że pojęcie „renomy” zakłada pewien stopień znajomości wśród właściwego kręgu odbiorców, który to stopień należy uważać za osiągnięty, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych oznaczonymi tym znakiem towarami lub usługami (zob. wyrok PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 21, 24).
- 18 Przy badaniu tej przesłanki sąd krajowy musi uwzględnić całokształt istotnych okoliczności sprawy, czyli w szczególności udział danego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także rozmiar nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu jego wypromowania (zob. PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 25).
- 19 Przesłankę dotyczącą renomy należy uważać za spełnioną w ujęciu terytorialnym, gdy wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii, przy czym taka część może w danym przypadku odpowiadać w szczególności terytorium jednego tylko państwa członkowskiego (zob. podobnie wyrok PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29).
- 20 W konsekwencji gdy istnienie renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru Unii, która może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, należy uznać, że ten znak towarowy cieszy się „renomą w [Unii]” w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, i nie można wymagać od właściciela tego znaku wykazania istnienia tej renomy na obszarze państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego krajowego znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu.
- 21 Co się tyczy przepisów dotyczących wymogu rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego w Unii takich jak art. 15 ust. 1 i art. 51 rozporządzenia nr 207/2009, służą one innemu celowi niż przepisy odnoszące się do rozszerzonej ochrony przyznanej znakom towarowym cieszącym się renomą w Unii takie jak w szczególności art. 9 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia (zob. podobnie wyrok Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 53). O ile ten ostatni przepis dotyczy warunków regulujących kwestię rozszerzonej ochrony wykraczającej poza kategorie towarów i usług, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, o tyle pojęcie rzeczywistego używania zawarte w art. 15 ust. 1 i art. 51 rozporządzenia nr 207/2009 wyraża minimalny wymóg w zakresie używania, jaki muszą spełniać wszystkie znaki towarowe, aby mogły zostać objęte ochroną.
- 22 Ponadto należy zauważyć, że nie jest możliwe ustalenie a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, czy używanie danego wspólnotowego znaku towarowego ma rzeczywisty charakter (zob. wyrok Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 55).
- 23 Wynika z tego, że przepisy dotyczące wymogu rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności kryteria ustanowione przez orzecznictwo w celu ustalenia tego rzeczywistego używania, różnią się od przepisów i kryteriów odnoszących się do renomy takiego znaku w Unii.
- 24 W konsekwencji kryteria, które zostały ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, nie są same w sobie właściwe dla ustalenia istnienia „renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95.
- 25 W świetle całości powyższych rozważań na trzy pierwsze pytania należy odpowiedzieć, iż art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że gdy istnienie renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru Unii, która to część może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, niekoniecznie będącego tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, należy uznać, że znak ten cieszy się renomą w Unii. Kryteria, które

zostały ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, nie są same w sobie właściwe dla ustalenia istnienia „renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej dyrektywy.

W przedmiocie pytania czwartego

- 26 Poprzez pytanie czwarte sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, jakie są przesłanki zastosowania art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, w sytuacji gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy zdobył już renomę na istotnej części obszaru Unii, lecz nie wśród właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym zgłoszono do rejestracji późniejszy krajowy znak towarowy, którego dotyczy sprzeciw.
- 27 Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy cieszy się „renomą we Wspólnocie” i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu późniejszego znaku towarowego, który jest podobny do wspólnotowego znaku towarowego i który ma być zarejestrowany dla towarów oraz usług, które nie są podobne do tych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym, powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę, tego późniejszego znaku towarowego nie rejestruje się.
- 28 W sytuacji gdy dany krąg odbiorców nie porównuje wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego z późniejszym krajowym znakiem towarowym, czyli nie dostrzega związku między nimi, używanie późniejszego znaku towarowego nie pozwala – w świetle art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 – na czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też na działanie na ich szkodę (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 30, 31).
- 29 Toteż nawet przy założeniu, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy jest nieznanym właściwemu kręgowi odbiorców w państwie członkowskim, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, którą to okoliczność powinien ustalić sąd odsyłający, używanie tego krajowego znaku towarowego nie pozwala zasadniczo na czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działanie na ich szkodę.
- 30 Natomiast nawet gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nie jest znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, nie można wykluczyć, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część tego kręgu odbiorców będzie znała wspomniany znak i dostrzeże związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym.
- 31 Oczywiście samo istnienie takiego związku, które należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 41), nie jest wystarczające, aby stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń określonych w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 32). W celu skorzystania z ustanowionej w tym przepisie ochrony właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego „powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź działałoby na ich szkodę” i w rezultacie wykazać istnienie bądź faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, bądź, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości. W takim przypadku właściciel

późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany wykazać, że ma on uzasadnione powody, aby używać swojego znaku (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 37, 39).

- 32 Istnienie jednego z naruszeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, lub dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości musi być – podobnie jak w przypadku istnienia między kolidującymi ze sobą znakami związku – oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 68).
- 33 W tym względzie warto przypomnieć w szczególności, że im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie późniejszego znaku towarowego będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (zob. wyrok Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 67).
- 34 W świetle całości powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć, iż w sytuacji gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy zdobył już renomę na istotnej części obszaru Unii, lecz nie wśród właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji objętego sprzeciwem późniejszego krajowego znaku towarowego, właściciel wspólnotowego znaku towarowego może skorzystać z ustanowionej w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 ochrony, jeżeli okaże się, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część tego kręgu odbiorców zna ten znak i dostrzeżga związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym oraz że – przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy – istnieje albo faktyczne i trwające naruszenie wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, albo, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

W przedmiocie kosztów

- 35 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 (czwarta izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Artykuł 4 ust. 3 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 należy interpretować w ten sposób, że gdy istnienie renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, która to część może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, niekoniecznie będącego tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, należy uznać, że znak ten cieszy się renomą w Unii Europejskiej. Kryteria, które zostały ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, nie są same w sobie właściwe dla ustalenia istnienia „renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej dyrektywy.**
- 2) **W sytuacji gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy zdobył już renomę na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, lecz nie wśród właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji objętego sprzeciwem późniejszego krajowego znaku towarowego, właściciel wspólnotowego znaku towarowego może skorzystać z ustanowionej w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 ochrony, jeżeli okaże się, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część tego kręgu odbiorców zna ten znak**

i dostrzega związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym oraz że – przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy – istnieje albo faktyczne i trwające naruszenie wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, albo, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

Podpisy