



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 22 września 2016 r.\*

Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej — Jednolity charakter — Stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na części terytorium Unii — Zakres terytorialny zakazu, o którym mowa w art. 102 wspomnianego rozporządzenia

W sprawie C-223/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 maja 2015 r., w postępowaniu:

**combit Software GmbH**

przeciwko

**Commit Business Solutions Ltd,**

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: M. Aleksejev, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 marca 2016 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu combit Software GmbH przez J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- w imieniu Commit Business Solutions Ltd przez C. Thomasa, Rechtsanwalt,
- w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnaddę oraz T. Scharfa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r.,

\* Język postępowania: niemiecki.

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między combit Software GmbH a Commit Business Solutions Ltd w przedmiocie postępowania mającego na celu zakazanie tej ostatniej spółce używania konkretnego oznaczenia słownego.

### Ramy prawne

- 3 Ze skutkiem od dnia 23 marca 2016 r. rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). Zważywszy jednak na czas zaistnienia stanu faktycznego w postępowaniu głównym, niniejsze odesłanie prejudycjalne należy rozpatrzyć w świetle rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”).

- 4 Zgodnie z motywem 3 rozporządzenia nr 207/2009:

„Dla kontynuowania [...] celów Unii [Europejskiej] wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania unijne znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Unii. Tak wyrażona zasada jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego ma mieć zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

- 5 Artykuł 1 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi:

„Unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Unii; 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 Unii. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

- 6 Zgodnie z art. 8 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

- 7 Artykuł 9 ust. 1 powyższego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia stanu faktycznego w postępowaniu głównym stanowi:

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

[...]

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] 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 95 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami [orzekającymi] w sprawach unijnych znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

- 9 Zgodnie z art. 96 tego rozporządzenia:

„Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:

a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie, oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do unijnego znaku towarowego;

[...]”.

- 10 Artykuł 97 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„1. [...] postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 96 toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.

2. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania/siedziby ani przedsiębiorstwa w żadnym z państw członkowskich, postępowania takie toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym miejsce zamieszkania/siedzibę ma powód, a jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo.

[...]”.

- 11 Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych, którego właściwość wynika z art. 97 ust. 1–4, ma właściwość w sprawach, których przedmiotem są:

a) czynności naruszenia lub groźba naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich;

[...]”.

12 Artykuł 102 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

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

### **Spór w postępowaniu głównym i pytanie prejudycjalne**

- 13 Spółka prawa niemieckiego, combit Software, jest właścicielem słownych – niemieckiego i unijnego – znaków towarowych combit odnoszących się do towarów i usług w dziedzinie informatyki. Działalność tej spółki polega w głównej mierze na opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu oprogramowania komputerowego.
- 14 Commit Business Solutions, spółka prawa izraelskiego, sprzedaje w obrocie międzynarodowym, za pośrednictwem sklepu witryny internetowej [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com), oprogramowanie opatrzone oznaczeniem słownym „Commit”. W chwili zaistnienia stanu faktycznego w postępowaniu głównym oferta tej spółki była dostępna w języku niemieckim, a sprzedawane przez nią oprogramowanie, po dokonaniu zakupu, mogło zostać dostarczone do Niemiec.
- 15 Jako właściciel znaków towarowych combit spółka combit Software, działając na podstawie art. 97 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, pozwała Commit Business Solutions przed Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy). Tytułem żądania głównego domagała się ona, powołując się na należący do niej unijny znak towarowy, nakazania Commit Business Solutions zaprzestania używania w Unii oznaczenia słownego „Commit” w odniesieniu do sprzedawanego przez nią oprogramowania. Tytułem żądania ewentualnego wniosła ona, powołując się na należący do niej niemiecki znak towarowy, o nakazanie tej spółce zaprzestania używania tego oznaczenia słownego w Niemczech.
- 16 Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) oddalił podniesione przez combit Software żądanie główne, jednak uwzględnił żądanie wniesione tytułem ewentualnym.
- 17 Uznawszy, że Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) powinien był nakazać Commit Business Solutions zaprzestanie używania oznaczenia słownego „Commit” w całej Unii, combit Software wniosła apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy).
- 18 Ten ostatni sąd uznał, że używanie oznaczenia słownego „Commit” przez Commit Business Solutions stwarza w odczuciu przeciętnego konsumenta niemieckojęzycznego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego combit.
- 19 Natomiast zdaniem tego sądu takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie powstaje w odczuciu przeciętnego konsumenta anglojęzycznego. Przeciętny konsument anglojęzyczny może bowiem z łatwością dostrzec różnicę konceptualną pomiędzy z jednej strony angielskim czasownikiem *to commit*, a z drugiej strony wyrazem „combit”, który składa się z liter „com” stanowiących odniesienie do słowa *computer* i z liter „bit” nawiązujących do słów *binary digit*. Powyższa różnica konceptualna znosi w odczuciu tego konsumenta anglojęzycznego podobieństwo fonetyczne między „commit” i „combit”.

- 20 Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) stwierdził zatem istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niemieckojęzycznych państwach członkowskich, natomiast uznał, że nie istnieje ono w anglojęzycznych państwach członkowskich.
- 21 Sąd ten zastanawia się, w jaki sposób w takiej sytuacji należy zastosować zasadę jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego ustanowioną w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, zwłaszcza w kontekście oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i postanowienia zakazującego, o którym mowa w art. 102 ust. 1 tego rozporządzenia.
- 22 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Jakie skutki dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku słownego unijnego znaku towarowego i innego oznaczenia, względem którego zarzuca się naruszenie praw do tego znaku, ma okoliczność, że z perspektywy przeciętnego konsumenta części państw członkowskich różnica konceptualna między tym znakiem a oznaczeniem znosi istniejące między nimi podobieństwo fonetyczne, natomiast nie ma to miejsca w odczuciu przeciętnego konsumenta z innych państw członkowskich:

- a) Czy dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd miarodajna jest perspektywa przeciętnego konsumenta z jednej części państw członkowskich, czy perspektywa przeciętnego konsumenta z innej części państw członkowskich, czy też perspektywa fikcyjnego przeciętnego konsumenta ze wszystkich państw członkowskich?
- b) Czy należy potwierdzić naruszenie unijnego znaku towarowego w odniesieniu do całego terytorium Unii, jeżeli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje jedynie na jednej części jej terytorium, czy też należy wówczas [dokonać rozróżnienia] pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi?”.

### **W przedmiocie pytania prejudycjalnego**

- 23 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części Unii, ale że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, sąd ten jest zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu tego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii.
- 24 W tym względzie należy na wstępie zauważyć, że w sprawie takiej jak ta będąca przedmiotem postępowania głównego, w której sąd orzeka w charakterze sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych w przedmiocie pozwu wniesionego na podstawie art. 97 ust. 1–4 rozporządzenia nr 207/2009, sąd ten jest właściwy, na podstawie art. 98 ust. 1 tego rozporządzenia, do ustalenia zaistnienia czynności naruszenia lub groźby naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich.
- 25 Jeżeli, tak jak w niniejszym wypadku, sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stwierdzi w ramach wykonywania powyższej kompetencji, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na części terytorium Unii, podczas gdy w innej części Unii to samo używanie nie powoduje powstania takiego prawdopodobieństwa, to sąd ten nie może uznać, iż nie doszło do naruszenia praw wyłącznych

przysługujących z tytułu tego znaku. Przeciwnie, jego obowiązkiem jest stwierdzenie, że doszło do naruszenia pełnionej przez ten znak funkcji wskazywania pochodzenia, a w konsekwencji do naruszenia przysługujących z tytułu tego znaku praw wyłącznych.

- 26 W tym kontekście Trybunał orzekł już, w sprawie dotyczącej prawa właściciela unijnego znaku towarowego do sprzeciwienia się na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 rejestracji podobnego unijnego znaku towarowego, który powodował powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, że taki sprzeciw może zostać uwzględniony, jeżeli istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostało ustalone dla części Unii, przy czym taką część może stanowić terytorium jednego państwa członkowskiego (zob. podobnie wyrok z dnia 18 września 2008 r., *Armacell/OHIM*, C-514/06 P, niepublikowany, EU:C:2008:511, pkt 56, 57; a także postanowienie z dnia 16 września 2010 r., *Dominio de la Vega/OHIM*, C-459/09 P, niepublikowane, EU:C:2010:533, pkt 30, 31).
- 27 Analogiczne rozwiązanie narzuca się w sprawach dotyczących prawa właściciela unijnego znaku towarowego do zakazania używania oznaczenia, które stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 chroni właściciela unijnego znaku towarowego przed wszelkim używaniem, które wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak funkcję wskazywania pochodzenia [zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 1 lit. b) 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. 2008, L 299, s. 24), którego brzmienie odpowiada brzmieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, wyrok z dnia 3 marca 2016 r., *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo]. A zatem właściciel ma prawo zakazać takiego używania, nawet jeżeli wiąże się ono z naruszeniem wspomnianej funkcji jedynie w części Unii.
- 28 Z przedstawionych powyżej uwag wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w niemieckojęzycznej części Unii takie jak to ustalone w niniejszym wypadku przez sąd odsyłający musi skłonić sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych rozpatrujący daną sprawę do stwierdzenia zaistnienia naruszenia praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku.
- 29 Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 sąd, który dokona takiego ustalenia, jest zobowiązany wydać postanowienie zakazujące dalszego dopuszczania się działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Chociaż prawdą jest, że zgodnie z tym przepisem istnienie „szczególnych powodów” może uzasadniać zaniechanie wydania takiego postanowienia, to jednak odstępstwo to, jak orzekł już Trybunał, powinno być interpretowane zawężająco i dotyczy wyłącznie określonych wyjątkowych sytuacji, które nie stanowią przedmiotu sprawy w postępowaniu głównym (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 grudnia 2006 r., *Nokia*, C-316/05, EU:C:2006:789, pkt 30; z dnia 22 czerwca 2016 r., *Nikolajeva*, C-280/15, EU:C:2016:467, pkt 33).
- 30 W celu zagwarantowania jednolitej ochrony, jaką unijny znak towarowy cieszy się na całym terytorium Unii, zakaz dalszego dopuszczania się działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia powinien co do zasady rozciągać się na całość tego obszaru [zob. w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), uchylonego i zastąpionego rozporządzeniem nr 207/2009, wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 39–44].
- 31 Jednakże, jak wynika z pkt 48 wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r., *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238), w przypadku gdy – podobnie jak w sprawie w postępowaniu głównym – sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stwierdzi, że używanie podobnego oznaczenia dla towarów identycznych z tymi, dla których jest zarejestrowany dany unijny znak towarowy, nie

stwarza, zwłaszcza ze względów językowych, żadnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w określonej części Unii i nie może zatem negatywnie wpływać na pełnioną przez ten znak funkcję wskazywania pochodzenia, sąd ten powinien ograniczyć terytorialny zakres wspomnianego zakazu.

- 32 Jeżeli bowiem sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych na podstawie dowodów, które co do zasady powinny mu zostać przedłożone przez pozwanego, ustali, że w określonej części Unii prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje, to prowadzenie zgodnej z prawem działalności handlowej wynikającej z używania danego oznaczenia w tej części Unii nie może zostać zakazane. Jak zwrócił uwagę rzecznik generalny w pkt 25–27 opinii, taki zakaz wykraczałby poza prawa wyłączne przysługujące z tytułu unijnego znaku towarowego, ponieważ prawa te mają jedynie umożliwić właścicielowi unijnego znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje (zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46, 47).
- 33 Ustalenie braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w części Unii może zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału być oparte wyłącznie na zbadaniu wszystkich istotnych w danym przypadku czynników. Ocena powinna obejmować porównanie wizualne, fonetyczne lub konceptualne kolidujących ze sobą oznaczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (wyrok z dnia 25 czerwca 2015 r., Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 34 Istotne jest ponadto, by część Unii, w stosunku do której dany sąd orzekający w sprawie unijnych znaków towarowych ustalił brak negatywnego wpływu lub możliwości wywierania negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, została określona przez ten sąd z precyzją, w taki sposób, by z postanowienia orzeczonego na podstawie art. 102 rozporządzenia nr 207/2009 jednoznacznie wynikało, której części terytorium Unii nie dotyczy zakaz używania danego oznaczenia. Jeżeli, tak jak w niniejszym wypadku, sąd ten pragnie wykluczyć z zakazu używania określone obszary lingwistyczne Unii, takie jak te zakwalifikowane jako „anglojęzyczne”, to powinien on w pełni sprecyzować, jakie obszary należy rozumieć pod tym pojęciem.
- 35 Wykładnia, zgodnie z którą zakaz używania oznaczenia powodującego powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego znajduje zastosowanie do całości terytorium Unii, z wyjątkiem części tego obszaru, dla którego ustalone zostało niewystępowanie takiego prawdopodobieństwa, nie narusza jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, o ile zachowane zostaje prawo właściciela tego znaku do zakazania jakiegokolwiek używania negatywnie wpływającego na pełnienie przez ten znak właściwych mu funkcji.
- 36 W świetle powyższego odpowiedź na postawione pytanie powinna brzmieć, że art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części Unii, ale że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, sąd ten jest zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii, z wyjątkiem tej części tego obszaru, dla której zostało ustalone niewystępowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

## W przedmiocie kosztów

- <sup>37</sup> 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 (druga izba) orzeka, co następuje:

**Artykuł 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części Unii Europejskiej, ale że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, sąd ten jest zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii Europejskiej, z wyjątkiem tej części tego obszaru, dla której ustalone zostało niewystępowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.**

Podpisy