



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 29 marca 2017 r.¹

Sprawa C-93/16

Ornua Co-operative Limited, dawniej The Irish Dairy Board Co-operative Limited
przeciwko
Tindale & Stanton Ltd España SL

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante
(sąd okręgowy w Alicante, Hiszpania)]

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 –
Jednolity charakter – Artykuł 1 – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Naruszenie renomy –
Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) – Kolidujące ze sobą znaki towarowe zawierające oznaczenie pochodzenia
geograficznego – Zgodne współlistnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych na części
terytorium Unii

Wprowadzenie

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu powstałego na tle kolizji między oznaczeniami KERRYGOLD i KERRYMAID. Podczas gdy rozpatrywane oznaczenia, chronione, odpowiednio, jako unijny znak towarowy i krajowe znaki towarowe, współlistnieją zgodnie w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie od ponad dwudziestu lat, obecny spór – zawisły przed hiszpańskim sądem jako sądem właściwym w sprawach unijnych znaków towarowych – dotyczy kolizji między tymi oznaczeniami na pozostałym terytorium Unii Europejskiej.

2. Szczególny kontekst niniejszej sprawy daje Trybunałowi sposobność do rozwinięcia orzecznictwa dotyczącego zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego². Chodziło będzie tu w szczególności o wyjaśnienie, w jaki sposób w analizie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i naruszenia renomy, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009³, należy uwzględnić dwa aspekty, to jest z jednej strony okoliczność, że kolidujące ze sobą znaki towarowe współlistnieją zgodnie na części terytorium Unii, z drugiej zaś – okoliczność, że zawierają one oznaczenie pochodzenia geograficznego⁴.

¹ Język oryginału: francuski.

² Zobacz wyroki: z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238); z dnia 22 września 2016 r. t., combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

³ Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), w brzmieniu mającym zastosowanie do niniejszej sprawy *ratione temporis*. Przepisy w istocie analogiczne zostały przejęte w art. 9 ust. 2 lit. b) i c) tego rozporządzenia w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

⁴ Używam terminu wynikającego z treści art. 12 rozporządzenia nr 207/2009. Różne międzynarodowe i unijne instrumenty prawne używają terminu „oznaczenie pochodzenia” i „oznaczenie geograficzne”, jednak ich dokładne znaczenie prawne zależy od rozpatrywanego instrumentu.

Ramy prawne

3. Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 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 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej [Unii]. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

4. Artykuł 9 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

„[Unijny] znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom 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;
- c) oznaczenia identycznego lub podobnego do [unijnego] znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano [unijny] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą [w Unii] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy [unijnego] znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę”].

5. Artykuł 12 tego samego rozporządzenia stanowi:

„[Unijny] znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie:

[...]

- b) oznaczeń dotyczących [...] pochodzenia geograficznego [...];

[...]

pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”.

Spór w postępowaniu głównym

6. Irlandzka spółka Ornu Co-operative Limited, dawniej The Irish Dairy Board Co-operative Limited (zwana dalej „spółką Ornu”) jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego KERRYGOLD, zarejestrowanego w 1998 r., jak również dwóch graficznych znaków towarowych zawierających ten sam element słowny, zarejestrowanych, odpowiednio, w 1998 r. i w 2011 r. dla produktów spożywczych (zwanym dalej łącznie „znakami towarowymi KERRYGOLD”).

7. Hiszpańska spółka Tindale & Stanton Ltd España SL (zwana dalej „spółką T&S”) importuje do Hiszpanii i prowadzi tam, pod oznaczeniem KERRYMAID, dystrybucję przetworów mlecznych Kerry Group plc.

8. Kerry Group jest właścicielem słownych krajowych znaków towarowych KERRYMAID, zarejestrowanych w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie.

9. W dniu 29 stycznia 2014 r. spółka OrnuA wniosła do Juzgado de lo Mercantil de Alicante (sądu gospodarczego w Alicante, jako sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych, Hiszpania) przeciwko T&S powództwo dotyczące domniemanego naruszenia praw do znaków towarowych KERRYGOLD z powodu używania oznaczenia KERRYMAID. Powództwo zostało oparte na art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.

10. Sąd ten oddalił powyższe powództwo, przywołując jako uzasadnienie, że jedyne podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wynikało ze wspólnego im elementu „Kerry”, odnoszącego się do irlandzkiego hrabstwa znanego z hodowli bydła, a ponadto ustalono, iż omawiane znaki towarowe zgodnie współistnieją w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.

11. Zdaniem owego sądu konsekwencje zgodnego współistnienia w tych dwóch państwach członkowskich powinny, zważywszy na jednolity charakter unijnego znaku towarowego, rozciągać się bowiem na całe terytorium Unii. Z tego samego względu nie może wystąpić czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy przywoływanych znaków towarowych, skoro używanie oznaczenia KERRYMAID w Hiszpanii służy prowadzeniu obrotu towarem, który jest od wielu lat przedmiotem obrotu w innych państwach członkowskich bez sprzeciwu ze strony właściciela znaków towarowych KERRYGOLD.

12. Spółka OrnuA wniosła apelację od tego wyroku do sądu odsyłającego.

13. Sąd odsyłający wskazuje, że znaki towarowe KERRYGOLD cieszą się renomą na całym terytorium Unii. Zauważa on, że właściciel tych znaków towarowych uznaje ich zgodne współistnienie ze znakiem towarowym KERRYMAID wyłącznie w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie. Sąd odsyłający ma zatem wątpliwości co do możliwości uwzględnienia tej okoliczności przy dokonywaniu analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub naruszenia renomy w odniesieniu do całego terytorium Unii.

Pytania prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

14. W tych okolicznościach Audiencia Provincial de Alicante (sąd okręgowy w Alicante, Hiszpania) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 9 ust. 1 lit. b) [rozporządzenia nr 207/2009] w zakresie, w jakim na jego podstawie, aby właściciel [unijnego] znaku towarowego mógł zakazać osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia w przewidzianych w tym artykule przypadkach, wymagane jest istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, można interpretować w ten sposób, że pozwala on na wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w sytuacji gdy wcześniejszy [unijny] znak towarowy przez wiele lat zgodnie współistniał z podobnymi krajowymi znakami towarowymi w dwóch państwach członkowskich Unii z uwagi na tolerowanie przez właściciela, skutkiem czego brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w tych państwach rozciąga się na inne państwa członkowskie lub na całą Unię ze względu na jednolite traktowanie wynikające z [unijnego] znaku towarowego?

- 2) Czy w sytuacji przewidzianej w poprzednim punkcie można uwzględnić warunki geograficzne, okoliczności demograficzne, gospodarcze lub inne państw członkowskich, w których miało miejsce współistnienie, aby dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skutkiem czego brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd we wspomnianych państwach można rozciągnąć na państwo trzecie lub na całą Unię?
- 3) W odniesieniu do sytuacji przewidzianej w art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia nr 207/2009], czy wspomniany przepis należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy współistniał ze spornym oznaczeniem przez określoną liczbę lat w dwóch państwach członkowskich Unii bez sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, wspomniane tolerowanie przez właściciela używania późniejszego oznaczenia w tych dwóch państwach można w szczególności, ze względu na jednolite traktowanie wynikające z [unijnego] znaku towarowego, rozciągnąć na pozostałe terytorium Unii do celów ustalenia, czy osoba trzecia opiera używanie późniejszego oznaczenia na uzasadnionym powodzie?”.

15. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 15 lutego 2016 r. Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu głównym, rządy niemiecki i francuski oraz Komisję Europejską.

16. Trybunał zwrócił się do sądu odsyłającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień, na który ten ostatni udzielił odpowiedzi w dniu 12 grudnia 2016 r. Strony w postępowaniu głównym oraz Komisja wzięły udział w rozprawie, która odbyła się w dniu 18 stycznia 2017 r.

Analiza

Uwagi wstępne

17. Niniejszy spór wymaga dokonania wykładni art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do dwóch aspektów.

18. Po pierwsze, zważywszy, że dwa kolidujące ze sobą znaki towarowe zgodnie współistnieją w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, sąd odsyłający zmierza – poprzez trzy pytania prejudycjalne – do ustalenia ewentualnego wniosku, jaki należy wyciągnąć z tej okoliczności do celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i naruszenia renomy na pozostałym terytorium Unii.

19. Po drugie, niniejszy spór umożliwi również Trybunałowi wyjaśnienie warunków badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku znaków towarowych zawierających to samo oznaczenie pochodzenia geograficznego⁵.

20. Z postanowienia odsyłającego wynika bowiem, że termin „Kerry”, wspólny dla tych dwóch kolidujących ze sobą znaków towarowych, jest nazwą irlandzkiego hrabstwa znanego z hodowli bydła. Znaczenie tego aspektu – niewspomnianego wyraźnie w pytaniach prejudycjalnych – zostało potwierdzone w ramach wniosku o udzielenie wyjaśnień, który Trybunał skierował do sądu odsyłającego, zaś zainteresowane podmioty mogły skutecznie wypowiedzieć się na ten temat na rozprawie. Należy zatem poszerzyć zakres pytań prejudycjalnych o ten aspekt, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, które umożliwia takie działanie w celu udzielenia sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi⁶.

5 Zobacz wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230); z dnia 7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

6 Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 7 grudnia 2000 r., Telaustria i Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, pkt 59); z dnia 7 marca 2013 r., Efir (C-19/12, niepublikowany, EU:C:2013:148, pkt 27).

W przedmiocie stosowania art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku zgodnego współistnienia kolidujących ze sobą znaków towarowych na części terytorium Unii

21. W swoich trzech pytaniach prejudycjalnych, które proponuję przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy oraz w danym przypadku – w jaki sposób fakt zgodnego współistnienia kolidujących ze sobą znaków towarowych na części terytorium Unii może wpłynąć na analizę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i naruszenia renomy zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 na pozostałym terytorium Unii.

22. Pragnę na wstępie zauważyć, że zgodne współistnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych stanowi stosunkowo mało rozwinięty aspekt w orzecznictwie Trybunału.

23. Jeśli chodzi o analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że istnienie takiego prawdopodobieństwa w odczuciu właściwego kręgu odbiorców należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku⁷.

24. W tym względzie Trybunał przyznał, że nie można wykluczyć, iż zgodne współistnienie znaków towarowych na określonym rynku może ewentualnie przyczynić się, wraz z innymi elementami, do zmniejszenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków towarowych⁸.

25. Stanowisko to zostało także podtrzymane w orzecznictwie Trybunału dotyczącym postępowania w sprawie sprzeciwu, zgodnie z którym takie współistnienie powinno być nie tylko zgodne, ale również opierać się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców⁹.

26. Jakkolwiek Trybunał nie miał jeszcze okazji wyjaśnienia warunków stosowania koncepcji „zgodnego współistnienia”, to jednak z orzecznictwa tego wynika, że zgodne współistnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych na rynku właściwym stanowi istotny element, który należy uwzględnić przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

27. W niniejszej sprawie bezsporne jest, że współistnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych, zgodne i długotrwałe, może wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na rynku właściwym w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie.

28. Obecna dyskusja koncentruje się zatem na kwestii, czy tę okoliczność należy brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny takiego prawdopodobieństwa w Hiszpanii – na terytorium, na którym zarzucane naruszenie miało zostać popełnione, a także na pozostałym terytorium Unii.

29. Spółka OrnuA uważa, że aby zgodne współistnienie mogło zostać uwzględnione przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, powinno ono zostać ustalone na całym terytorium Unii. Przesłanka ta wynika jej zdaniem z zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego oraz z okoliczności, że skutek takiego znaku towarowego rozciąga się na całe terytorium Unii. Współistnienie na części terytorium Unii nie pozwala zdaniem spółki OrnuA na wyciągnięcie żadnego wniosku w odniesieniu do pozostałego terytorium.

⁷ Zobacz w szczególności wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 18).

⁸ Wyrok z dnia 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82).

⁹ Wyroki: z dnia 11 maja 2005 r., Grupo Sada/OHIM – Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 86); z dnia 11 grudnia 2007 r., Portela & Companhia/OHIM – Torrens Cuadrado i Sanz (Bial) (T-10/06, niepublikowany, EU:T:2007:371, pkt 76).

30. Rządy niemiecki i francuski w istocie przychylają się do tej wykładni. Komisja wskazuje również, że zgodne współistnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych powinno co do zasady zostać wykazane na całym terytorium, na którym dochodzi do zarzucanego naruszenia, a w konsekwencji, w przypadku unijnego znaku towarowego – na całym terytorium Unii. Dodaje ona jednak, że nie można wykluczyć, iż sytuacja na terytorium, na którym kolidujące ze sobą znaki towarowe współistnieją, może dostarczyć informacji użytecznych dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na innych rynkach.

31. Pragnę zauważyć, że podobna wykładnia – wymagająca wykazania zgodnego współistnienia na całym terytorium Unii – wynika również z praktyki Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dotyczącej postępowań w sprawie sprzeciwu¹⁰, potwierdzonej przez Sąd¹¹. Zgodnie z tym podejściem, jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje potencjalnie na całym terytorium Unii z uwagi na zakres unijnego znaku towarowego, brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze względu na współistnienie także musi zostać ustalony dla całego terytorium Unii.

32. Spółka T&S proponuje inną wykładnię i uważa, że zgodne współistnienie stanowi istotny element, nawet jeśli dotyczy jedynie części terytorium Unii. Jej zdaniem, jeśli kolidujące ze sobą znaki towarowe współistniały na istotnej części terytorium Unii bez stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to można z tego wywnioskować, iż takie prawdopodobieństwo nie występuje na żadnej części terytorium Unii.

33. Żadne z tych dwóch stanowisk, reprezentujących dwie skrajności, mnie nie przekonuje.

34. Prawdą jest, że system unijnego znaku towarowego opiera się na zasadzie jednolitego charakteru tego znaku, który wymaga jednolitej ochrony na całym terytorium Unii.

35. Jednakże z cech tego systemu ustanowionego rozporządzeniem nr 207/2009 wynika, że w niektórych sytuacjach ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczenia i unijnego znaku towarowego nie prowadzi do jednego rezultatu, właściwego dla całego terytorium Unii.

36. W wyroku *combit Software* Trybunał orzekł, że zasada jednolitego charakteru nie sprzeciwia się temu, aby sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych stwierdził, iż używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na części terytorium Unii, mimo że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, ani temu, aby sąd ten wyciągnął konsekwencje z tego stwierdzenia, orzekając – wyjątkowo oraz na podstawie dowodów przedstawionych co do zasady przez pozwanego – ograniczony terytorialnie zakaz używania¹².

37. Jeśli bowiem zostanie ustalone, 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 zakazane¹³.

10 W wytycznych EUIPO przewidziano, że jeśli wcześniejszy znak towarowy przywołany na poparcie sprzeciwu jest unijnym znakiem towarowym, zgłaszający powinien wykazać współistnienie na całym terytorium Unii. Zobacz „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd”, część C-2-6, s. 7 (<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-guidelines>).

11 Wyrok z dnia 10 kwietnia 2013 r., *Höganäs/OHIM – Haynes (ASTALOY)* (T-505/10, niepublikowany, EU:T:2013:160, pkt 49, 50).

12 Wyrok z dnia 22 września 2016 r., *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 36).

13 Wyrok z dnia 22 września 2016 r., *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 31, 32); zob. także podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46–48).

38. Z tego samego wyroku wynika, że stwierdzenie naruszenia prawa wyłącznego przysługującego z tytułu unijnego znaku towarowego może wyjątkowo zostać ograniczone terytorialnie. Oznacza to również, że brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych na części terytorium Unii nie wyklucza stwierdzenia istnienia takiego prawdopodobieństwa na innej części tego terytorium.

39. W konsekwencji – przeciwnie do twierdzeń spółki T&S – nawet jeśli za pomocą argumentu opartego na zgodnym współistnieniu zostanie ustalone, że używanie kolidujących ze sobą znaków towarowych nie stwarza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, to okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie sama w sobie stwierdzeniu istnienia tego prawdopodobieństwa w innej części Unii.

40. Natomiast – przeciwnie do stanowiska zajmowanego przez spółkę OrnuA – nie wynika z tego również moim zdaniem, że zgodne współistnienie w części terytorium Unii nie ma znaczenia dla analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego.

41. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w sporze dotyczącym naruszenia prawa wyłącznego przysługującego z tytułu unijnego znaku towarowego wymaga całościowej analizy wszystkich istotnych czynników odnoszących się potencjalnie do całego terytorium Unii. W ramach tego badania znaczenie danej okoliczności faktycznej nie może zostać wykluczone z tego tylko powodu, że odnosi się ona do sytuacji istniejącej jedynie w części terytorium Unii.

42. Zgodne współistnienie dwóch znaków towarowych na płaszczyźnie krajowej może wynikać z różnych okoliczności. Nie można wykluczyć w tym względzie, że brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na części terytorium Unii, gdzie dane znaki towarowe były używane w sposób długotrwały i intensywny, może wskazywać na brak takiego prawdopodobieństwa w innych częściach Unii, jeśli warunki rynkowe i sposób postrzegania charakterystyczny dla właściwego kręgu odbiorców nie różnią się w sposób znaczący¹⁴.

43. Tak więc, jeśli jak w niniejszej sprawie, zostanie ustalone, że używanie rozpatrywanych oznaczeń nie stwarza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na części terytorium Unii, gdzie te oznaczenia zgodnie współistnieją od długiego czasu, element ten może wpłynąć na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w innych strefach potencjalnej kolizji.

44. Wydaje mi się, iż taka mogła być intencja hiszpańskiego sądu w pierwszej instancji, kiedy wskazał on, że jedyne podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wynika z obecności oznaczenia geograficznego „Kerry”, a ponadto, że znaki te zgodnie współistniały w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, w związku z czym nie było powodu, aby uznać działanie spółki T&S za wprowadzające w błąd na innej części Unii.

45. Jak wynika bowiem z mojej poniższej analizy¹⁵, fakt, że kolidujące ze sobą znaki towarowe zawierają oznaczenie pochodzenia geograficznego, mianowicie odesłanie do irlandzkiego hrabstwa – co mogłoby być jedną z okoliczności wyjaśniających ich zgodne współistnienie w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie – stanowi istotny element w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na płaszczyźnie unijnej.

14 Pragnę zauważyć, iż Komisja wskazuje, wykluczając wszelkie automatyczne rozciągnięcie, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąd krajowy uwzględnił informacje dotyczące sytuacji w innych państwach członkowskich, jeśli cechy językowe, społeczne i kulturowe, a także odnoszące się do rynku właściwego, są porównywalne.

15 Zobacz pkt 65 niniejszej opinii.

46. Prawdą jest, jak słusznie zauważają rządy niemiecki i francuski oraz Komisja, że zgodne współlistnienie w niektórych państwach członkowskich nie może zostać rozciągnięte na pozostałe terytorium Unii. Takie automatyczne rozciągnięcie należy wykluczyć. Nie zmienia to jednak moim zdaniem faktu, że okoliczności towarzyszące zgodnemu współlistnieniu w części terytorium Unii mogą stanowić istotną wskazówkę dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na całym terytorium Unii.

47. W obliczu powyższych rozważań uważam zatem, że zgodne współlistnienie kolidujących ze sobą oznaczeń na części terytorium Unii stanowi element, który choć nie jest decydujący, może jednak zostać uwzględniony w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na innej części tego terytorium zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

48. Powyższe odnosi się także moim zdaniem do analizy przeprowadzanej na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, który ustanawia szerszą ochronę na rzecz znaków towarowych cieszących się renomą.

49. Ustalenia odnoszące się do jednego z naruszeń odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, o których mowa w tym przepisie, powinny opierać się w szczególności na istnieniu związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi będącego konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między nimi. Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, w tym prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców¹⁶.

50. Z tych samych względów, które wymieniłem w odniesieniu do art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, również w ramach całościowej oceny wymaganej przez art. 9 ust. 1 lit. c) tego aktu należy uwzględnić w danym przypadku okoliczność, że znaki towarowe zgodnie współlistniają na części terytorium Unii.

51. Tak więc, chociaż w trzecim pytaniu prejudycjalnym sąd odsyłający wskazuje na możliwość uwzględnienia zgodnego współlistnienia jako uzasadnionego powodu używania, uważam, że okoliczność tę należy wziąć pod uwagę w ramach całościowej oceny dotyczącej istnienia związku między znakami towarowymi. Jeśli nie ma takiego związku, nie ma potrzeby badania istnienia uzasadnionego powodu.

52. Pragnę w tym względzie przypomnieć, że warunek dotyczący renomy należy uznać za spełniony, kiedy znak towarowy Unii Europejskiej cieszy się renomą na znaczącej części terytorium Unii, przy czym taka część może w danym przypadku odpowiadać w szczególności terytorium jednego tylko państwa członkowskiego¹⁷. Moim zdaniem okoliczność dotycząca zgodnego współlistnienia może mieć w tym kontekście nawet większe znaczenie, jeśli odnosi się do tej części Unii, która służy jako punkt odniesienia dla ustalenia renomy wcześniejszego znaku towarowego.

53. Uwzględniając wszystkie powyższe rozważania, uważam, że postanowienia art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, iż okoliczność, że kolidujące ze sobą znaki towarowe zgodnie współlistniają na części terytorium Unii bez wprowadzenia w błąd nie oznacza, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest automatycznie wykluczone na innej części

¹⁶ Zobacz analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 30, 41, 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

¹⁷ Zobacz podobnie wyroki: z dnia 6 października 2009 r., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29); z dnia 3 września 2015 r., Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, pkt 19).

tego terytorium. To zgodne współistnienie stanowi jednak istotny element, który można w danym przypadku uwzględnić w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz istnienia związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi, na których opiera się, odpowiednio, każdy z tych przepisów.

W przedmiocie stosowania art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku znaków towarowych zawierających oznaczenie pochodzenia geograficznego

54. Pragnę zauważyć, że przyjmując rozporządzenie nr 207/2009, prawodawca Unii uznał istnienie ogólnego interesu w zachowaniu dostępności oznaczeń mogących służyć do określenia pochodzenia geograficznego danych towarów. Przekonanie to leży u podstaw wielu przepisów tego rozporządzenia, w szczególności przepisów dotyczących bezwzględnych podstaw odmowy, ograniczenia skutków znaku towarowego oraz skutków wspólnych znaków towarowych¹⁸.

55. Zgodnie z art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczeń, które dotyczą pochodzenia geograficznego towarów, gdy używanie to przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu. Analogiczne ograniczenie przewidziane zostało w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE¹⁹.

56. Powyższe ograniczenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu znaku towarowego ma na celu pogodzenie interesów właściciela znaku z interesami innych producentów na rynku wewnętrznym z uwzględnieniem aksjologii prawa znaków towarowych jako istotnego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, do którego ustanowienia i utrzymania zmierza traktat FUE²⁰.

57. Istnienie ogólnego interesu w utrzymaniu dostępności oznaczeń lub określeń mogących służyć do wskazania pochodzenia geograficznego, w szczególności nazw geograficznych, zostało uznane w orzecznictwie Trybunału²¹.

58. Ażeby można było powołać się na rozpatrywany interes ogólny, wystarczy, by nazwa geograficzna mogła wskazywać pochodzenie danych towarów. Należy zatem określić, czy nazwa geograficzna wskazuje miejsce wykazujące rzeczywiście w oczach zainteresowanego kręgu odbiorców związek z daną kategorią towarów lub czy można rozsądnie sądzić, że w przyszłości taki związek może zostać ustanowiony²².

59. I tak, w kontekście sporu powstałego z kolizji oznaczenia „KERRY Spring” i znaku towarowego GERRI, odnoszących się do napojów orzeźwiających, Trybunał orzekł, że właściciel krajowego znaku towarowego nie może zakazać używania oznaczenia pochodzenia geograficznego odnoszącego się do innego państwa członkowskiego, chyba że używanie to przebiega niezgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu. Sama okoliczność, że w przypadku tych dwóch oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na płaszczyźnie słuchowej nie wystarczy do wyciągnięcia wniosku, iż używanie tego oznaczenia nie przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu²³.

18 Odpowiednio art. 7 ust. 1 lit. c), art. 12 lit. b) i art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

20 Zobacz podobnie w związku z identycznym przepisem zawartym w art. 6 ust. 1 lit. b) 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 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, pkt 16).

21 Zobacz analogicznie wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 26).

22 Wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 31).

23 Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, pkt 25, 27).

60. Rozważania te, dokonane przez Trybunał z uwzględnieniem znacznej różnorodności językowej Wspólnoty Europejskiej w tamtym czasie, złożonej wówczas z piętnastu państw członkowskich, są tym bardziej aktualne obecnie.

61. Nawet zakładając, że oznaczenie pochodzenia geograficznego odnoszące się do państwa członkowskiego może zostać w oczach konsumentów w innym państwie członkowskim uznane za podobne do terminu zawartego w znaku towarowym, właściciel znaku nie może zakazać takiego używania, jeśli przebiega ono zgodnie z uczciwymi praktykami. Podobieństwo wynikające z tego terminu nie może zatem zostać uwzględnione do celów ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

62. W niniejszej sprawie, jak wynika z postanowienia odsyłającego, termin „Kerry”, wspólny dla dwóch kolidujących ze sobą oznaczeń, jest nazwą irlandzkiego hrabstwa znanego z hodowli bydła, która może służyć jako określenie pochodzenia przetworów mlecznych rozpatrywanych w sprawie w postępowaniu głównym.

63. W tych okolicznościach sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych nie może uwzględnić tego rodzaju podobieństwa między oznaczeniami, wynikającego z używania owego oznaczenia geograficznego zgodnie z uczciwymi praktykami, w celu ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego lub naruszenia renomy tego znaku towarowego.

64. Do tego sądu należy bowiem dopilnowanie, aby stwierdzenie naruszenia praw wyłącznych przysługujących z tytułu unijnego znaku towarowego w takich okolicznościach nie kolidowało z ograniczeniami skutków tego znaku, o których mowa w art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

65. Zważywszy na powyższe, uważam, że art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż rozpatrywane znaki towarowe zawierają ten sam termin, stanowiący oznaczenie pochodzenia geograficznego, którego używanie przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami, nie może być podstawą stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego lub naruszenia renomy tego znaku towarowego.

Wnioski

66. Wobec powyższych rozważań proponuję Trybunałowi udzielenie następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Audiencia Provincial de Alicante (sąd prowincji w Alicante, Hiszpania):

- 1) Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż kolidujące ze sobą znaki towarowe zgodnie współlistnieją na części terytorium Unii bez wprowadzania w błąd, nie oznacza, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest automatycznie wykluczone na innej części tego terytorium. To współlistnienie stanowi jednak istotny element, który można w danym przypadku uwzględnić w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i istnienia związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi, na których opiera się, odpowiednio, każdy z tych przepisów.
- 2) Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż rozpatrywane znaki towarowe zawierają ten sam termin, stanowiący oznaczenie pochodzenia geograficznego, którego używanie przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami, nie może być podstawą stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego lub naruszenia renomy tego znaku towarowego.