



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 11 kwietnia 2019 r.\*

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Znaki towarowe – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 ust. 1 – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Indywidualny znak towarowy tworzony przez znak testowy

W sprawie C-690/17

mającej za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 grudnia 2017 r., w postępowaniu:

**ÖKO-Test Verlag GmbH**

przeciwko

**Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,**

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (sprawozdawca) i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: D. Dittert, kierownik wydziału,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 listopada 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu ÖKO-Test Verlag GmbH przez N. Dinig, Rechtsanwältin,
- w imieniu Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG przez M. Wiunego, Rechtsanwalt,
- w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego, M. Hellmanna, J. Techerta i U. Bartla, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez É. Gippiniego Fourniera, W. Möllsa i G. Brauna, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.,

\* Język postępowania: niemiecki.

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 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) oraz art. 5 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. 25).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między ÖKO-Test Verlag GmbH a Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (zwaną dalej „spółką Dr. Liebe”) w przedmiocie używania oznaczenia identycznego z indywidualnym znakiem towarowym tworzonym przez znak testowy lub do niego podobnego.

### Ramy prawne

#### *Prawo Unii*

##### *Rozporządzenie nr 207/2009*

- 3 Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Następnie zostało ono uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym, niniejsze odesłanie prejudycjalne należy rozpatrzyć w świetle rozporządzenia nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu.
- 4 Zgodnie z motywem 8 rozporządzenia nr 207/2009:  
„Ochrona udzielana [unijnemu] znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona powinna mieć zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami [...]”.
- 5 Artykuł 9 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia stanowił:  
„1. [Unijny] 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:
  - a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;
  - 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 [z unijnym znakiem towarowym] 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 [czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub działa na ich szkodę].

2. Na podstawie warunków określonych ust. 1 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

[...]”.

#### *Dyrektywa 2008/95*

6 Dyrektywa 2008/95, którą uchylono i zastąpiono pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), sama została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1). Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym, niniejsze odesłanie prejudycjalne należy rozpatryć w świetle dyrektywy 2008/95.

7 Motyw 11 dyrektywy 2008/95 stanowił:

„Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona powinna mieć zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami [...]”.

8 Zgodnie z art. 5 ust. 1–3 dyrektywy 2008/95:

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

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są

podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

[...]”.

### ***Prawo niemieckie***

- 9 Republika Federalna Niemiec, korzystając z możliwości przewidzianej w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, ustanowiła § 14 ust. 2 pkt 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń).

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

- 10 ÖKO-Test Verlag jest przedsiębiorstwem, które dokonuje ewaluacji towarów poprzez przeprowadzanie testów wydajności i zgodności, tak aby następnie informować odbiorców o rezultatach tej ewaluacji. Wydaje ona czasopismo, które ukazuje się w Niemczech i zawiera, poza ogólnymi informacjami przeznaczonymi dla konsumentów, także wspomniane rezultaty.
- 11 Od 2012 r. ÖKO-Test Verlag jest właścicielem unijnego znaku towarowego tworzonego przez przedstawione poniżej oznaczenie, które stanowi oznakowanie mające przedstawiać rezultat testów, którym zostały poddane dane towary (zwane dalej „znakami testowymi”).



- 12 Przedsiębiorstwo to jest także właścicielem krajowego znaku towarowego tworzonego przez ten sam znak testowy.
- 13 Owe znaki towarowe (zwane dalej łącznie „znakami towarowymi ÖKO-TEST”) zostały zarejestrowane między innymi dla druków i dla usług polegających na przeprowadzaniu badań i udzielaniu konsumentom informacji i porad.
- 14 ÖKO-Test Verlag dobiera towary, które pragnie poddać testom, i ocenia je na podstawie parametrów naukowych, także przez nią opracowanych, bez występowania do ich producenta o zgodę. Rezultaty tych testów publikuje następnie w swoim czasopiśmie.

- 15 W stosownych przypadkach ÖKO-Test Verlag proponuje producentowi testowanego towaru zawarcie umowy licencyjnej. Na podstawie takiej umowy producent jest upoważniony, za zapłatą określonej kwoty pieniężnej, do umieszczania na swoich towarach znaku testowego wraz z osiągniętym rezultatem (ukazanym w obramowanej rubryce, której kontur stanowi część tego znaku testowego). Taka licencja pozostaje ważna do momentu przeprowadzenia przez ÖKO-Test Verlag nowego testu dla danego towaru.
- 16 Dr. Liebe jest przedsiębiorstwem, które produkuje i prowadzi sprzedaż past do zębów, w szczególności gamy „Aminomed”. Wśród past do zębów z tej gamy produkt „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” został w 2005 r. poddany testom przez ÖKO-Test Verlag i uzyskał wynik „sehr gut” („bardzo dobry”). W tym samym roku spółka Dr. Liebe zawarła z ÖKO-Test Verlag umowę licencyjną.
- 17 W 2014 r. ÖKO-Test Verlag dowiedziało się, że spółka Dr. Liebe sprzedaje jeden ze swoich produktów w przedstawionym poniżej opakowaniu:



- 18 Öko-Test Verlag wniosła przeciwko spółce Dr. Liebe do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) powództwo w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego, podnosząc, że spółka Dr. Liebe nie była uprawniona do używania w roku 2014 znaków towarowych ÖKO-TEST na podstawie umowy licencyjnej zawartej w 2005 r., ponieważ w roku 2008 zostały opublikowane nowe testy past do zębów, przeprowadzone na podstawie nowych parametrów oceny, a ponadto produkt spółki Dr. Liebe nie odpowiadał już produktowi, który został poddany testom przeprowadzonym w 2005 r., ponieważ jego nazwa, opis i opakowanie zostały zmienione.
- 19 Spółka Dr. Liebe podniosła przed tym sądem, że umowa licencyjna, o której mowa w pkt 16 niniejszego wyroku, wciąż obowiązywała. Zaprzeczyła ona ponadto temu, by używała znaku testowego w charakterze znaku towarowego.
- 20 Wspomniany sąd uznał powództwo, nakazując spółce Dr. Liebe zaniechanie używania omawianego znaku testowego dla produktów z gamy „Aminomed”, wycofanie z rynku tych towarów oraz ich zniszczenie. Zdaniem tego sądu spółka Dr. Liebe naruszyła prawa do znaków towarowych ÖKO-TEST, ponieważ używała znaku testowego dla usług „udzielania konsumentom informacji i porad”, które są usługami, dla których znaki te zostały zarejestrowane.
- 21 Spółka Dr. Liebe odwołała się od tego orzeczenia do sądu odsyłającego, Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy). Natomiast ÖKO-Test Verlag wniosła odwołanie wzajemne, wnosząc o rozszerzenie orzeczenia wydanego w pierwszej instancji na używanie przez spółkę Dr. Liebe niektórych oznaczeń słownych i graficznych, które nie zostały zarejestrowane jako znaki towarowe, ale są identyczne ze znakami towarowymi ÖKO-TEST.

- 22 Sąd odsyłający uważa, że sąd pierwszej instancji słusznie uznał, iż umowa licencyjna, o której mowa w pkt 16 niniejszej opinii, przestała obowiązywać przed rokiem 2014. Sąd ten wywiódł z tego, że spółka Dr. Liebe używała w obrocie handlowym i bez zgody ÖKO-Test Verlag oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobnego.
- 23 Nie jest natomiast pewne, czy ÖKO-Test Verlag może powoływać się względem spółki Dr. Liebe na swoje prawa wyłączne, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Oznaczenie identyczne ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobne było bowiem umieszczane przez spółkę Dr. Liebe na towarach, które nie były ani identyczne z towarami, dla których zostały zarejestrowane znaki towarowe ÖKO-TEST, ani do nich podobne. Można natomiast stwierdzić, że oznaczenie to nie było używane „w charakterze znaku towarowego”.
- 24 Sąd odsyłający żywi w konsekwencji wątpliwości co do podejścia przyjętego przez sąd pierwszej instancji, które zrównało sposób, w jaki spółka Dr. Liebe używała oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobnego, z używaniem dla usług, dla których znaki te zostały zarejestrowane.
- 25 Sąd ten zmierza ponadto do ustalenia zakresu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Chociaż zostało wykazane, że znak testowy, który został zarejestrowany jako znak towarowy, cieszy się renomą na całym obszarze Niemiec, to jednak renoma ta dotyczy samego znaku testowego, a nie rejestracji tego znaku testowego jako znaku towarowego. Należy wyjaśnić, czy w takich okolicznościach właściciel znaku towarowego korzysta z ochrony przyznanej na mocy wyżej wskazanych przepisów.
- 26 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy mamy do czynienia ze stanowiącym naruszenie prawa używaniem indywidualnego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) [rozporządzenia nr 207/2009] lub art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 2008/95], jeżeli:
- indywidualny znak towarowy zostaje umieszczony na towarze, w odniesieniu do którego ten indywidualny znak towarowy nie jest chroniony,
  - umieszczenie indywidualnego znaku towarowego przez osobę trzecią jest rozumiane przez krąg odbiorców jako umieszczenie tak zwanego »znaku testowego«, co oznacza, że produkt został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu przez osobę trzecią niepodlegającą kontroli właściciela znaku towarowego, zaś właściciel znaku towarowego przetestował ten produkt pod kątem niektórych właściwości i na podstawie tego testu ocenił go na określony, wskazany w znaku testowym wynik,
  - indywidualny znak towarowy został zarejestrowany między innymi w odniesieniu do »udzielania informacji i porad konsumentom przy wyborze towarów i usług, w szczególności przy użyciu wyników testów i badań, a także za pomocą ocen jakości«?
- 2) W wypadku udzielenia przez Trybunał odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
- Czy mamy do czynienia ze stanowiącym naruszenie prawa używaniem w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia nr 207/2009] i art. 5 ust. 2 [dyrektywy 2008/95], jeżeli:
- indywidualny znak towarowy jest znany jedynie jako znak testowy opisany w pytaniu pierwszym; oraz

- indywidualny znak towarowy jest używany przez osobę trzecią jako znak testowy?”.

## **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

### ***W przedmiocie pytania pierwszego***

- 27 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.
- 28 Co się tyczy przede wszystkim art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, należy przypomnieć, że przepisy te dotyczą sytuacji nazywanej „podwójną tożsamością”, kiedy osoba trzecia używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany (wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 33).
- 29 Występujące w tych przepisach wyrażenie „dla towarów lub usług” identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany, odnosi się co do zasady do towarów i usług osoby trzeciej, która używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym. W zależności od przypadku może ono oznaczać także towary lub usługi innej osoby, na rachunek której działa dana osoba trzecia (wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 30 Natomiast wyrażenie to nie obejmuje zwykle towarów lub usług właściciela znaku towarowego, do których odnosi się zawarte w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 określenie „tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany”. Wymóg identyczności „między towarami lub usługami”, o którym mowa w motywie 8 rozporządzenia nr 207/2009 i w motywie 11 dyrektywy 2008/95, a który jest także zawarty w art. 9 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia oraz w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, ma na celu ograniczenie prawa do zakazania ustanowionego w tych przepisach na rzecz właścicieli indywidualnych znaków towarowych do przypadków, gdy identyczność zachodzi nie tylko między oznaczeniem używanym przez osobę trzecią a znakiem towarowym, lecz również między towarami sprzedawanymi lub usługami świadczonymi przez osobę trzecią – lub przez osobę, na rzecz której działa ta osoba trzecia – a towarami lub usługami, dla których właściciel zgłosił swój znak do rejestracji.
- 31 Jak Trybunał miał już okazję uściślić, wyjątkowo możliwe jest objęcie tymi przepisami używania przez osobę trzecią takiego oznaczenia do identyfikowania towarów właściciela znaku towarowego, a to wtedy, gdy towary te stanowią sam przedmiot usług świadczonych przez tę osobę trzecią. W takich okolicznościach owo oznaczenie jest bowiem używane do wskazania pochodzenia towarów, które stanowią przedmiot tych usług, i istnieje szczególne i nierozzerwalne powiązanie między towarami oznaczonymi znakiem towarowym a wspomnianymi usługami. Jednakże, z wyjątkiem tego szczególnego przypadku, art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w taki sposób, iż obejmują one używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów sprzedawanych lub usług świadczonych przez osobę trzecią, które są identyczne z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 27, 28).

- 32 Wskazana w punkcie powyżej szczególna sytuacja występuje zwłaszcza w przypadkach, gdy usługodawca używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym producenta towarów, bez zgody tego ostatniego, w celu poinformowania odbiorców, że jest on wyspecjalizowany w obsłudze tych towarów lub jest specjalistą w ich zakresie (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 33 Tymczasem w niniejszym wypadku, z zastrzeżeniem zweryfikowania tych okoliczności faktycznych przez sąd odsyłający, umieszczanie przez spółkę Dr. Liebe oznaczenia, które ma być identyczne ze znakami towarowymi ÖKO-TEST, ani nie ma na celu, ani nie prowadzi do wykonywania – podobnie jak ÖKO-Test Verlag lub na jej rachunek – działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu konsumentom informacji i porad. Nie wydaje się także, by istniała jakakolwiek przesłanka pozwalająca stwierdzić, że poprzez umieszczanie tego oznaczenia spółka Dr. Liebe próbuje zaprezentować się w oczach odbiorców jako specjalista w dziedzinie testowania produktów lub że istnieje szczególne i nierozzerwalne powiązanie między jej działalnością gospodarczą, która polega na wytwarzaniu i sprzedaży pasty do zębów, a działalnością ÖKO-Test Verlag. Przeciwnie, wygląda na to, że oznaczenie identyczne ze wskazanymi powyżej znakami towarowymi lub do nich podobne jest umieszczane na opakowaniu sprzedawanej przez spółkę Dr. Liebe pasty do zębów wyłącznie w celu zwrócenia uwagi konsumentów na jakość past do zębów tej firmy i do promowania w ten sposób sprzedaży towarów spółki Dr. Liebe. W rezultacie stan faktyczny będący przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym różni się od szczególnej sytuacji, o której mowa w pkt 31 i 32 niniejszego wyroku.
- 34 Co się tyczy następnie, art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, które przyznają właścicielowi znaku towarowego szczególną ochronę przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub do niego podobnych w sposób prowadzący do powstania w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, z brzmienia tych przepisów, odczytywanego w świetle motywu 8 tego rozporządzenia oraz motywu 11 tej dyrektywy, wynika, że wspomniana ochrona przyznana właścicielowi znaku towarowego jest zastrzeżona dla przypadków, gdy zachodzi identyczność lub podobieństwo nie tylko między oznaczeniem używanym przez osobę trzecią a znakiem towarowym, lecz również między towarami lub usługami, do których odnosi się to oznaczenie z jednej strony a towarami lub usługami oznaczanymi danym znakiem towarowym z drugiej strony.
- 35 Podobnie jak w przypadku wyrażenia „dla towarów lub usług” zawartego w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, określenie „towarów lub usług, których dotyczy [...] to oznaczenie” widniejące w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 odnosi się co do zasady do towarów sprzedawanych przez osobę trzecią lub do świadczonych przez nią usług [wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings i O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 34]. Ochrona przyznana na mocy tych przepisów nie ma stosować się w przypadku braku podobieństwa między towarami lub usługami osoby trzeciej a towarami lub usługami, dla których znak towarowy jest zarejestrowany (zob. wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 31–33).
- 36 Artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 zawierają również, podobnie jak art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, wymóg dotyczący podobieństwa towarów lub usług osoby trzeciej do towarów lub usług właściciela znaku towarowego. Przepisy zawarte w lit. a) i b) obu tych artykułów różnią się pod tym względem od art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia i art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, które wyraźnie przewidują, że takie podobieństwo nie jest wymagane, w przypadku gdy znak towarowy cieszy się renomą.
- 37 Powyższa różnica, wyraźnie przewidziana przez prawodawcę Unii, między ochroną, która przysługuje właścicielowi każdego znaku towarowego, a ochroną dodatkową, z jakiej może korzystać właściciel, gdy jego znak towarowy cieszy się ponadto renomą, została zachowana przy kolejnych zmianach



przepisów prawa Unii w dziedzinie znaków towarowych. W związku z powyższym w art. 9 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 10 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2015/2436 widnieją obecnie określenia „w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany” i „w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany”, wprowadzające rozróżnienie między ochroną przysługującą każdemu indywidualnemu znakowi towarowemu a ochroną przewidzianą w art. 9 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia i w art. 10 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy, która ma zastosowanie, w przypadku gdy znak towarowy cieszy się renomą, a osoba trzecia używa oznaczenia, które „jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany”.

- 38 Z ogółu powyższych uwag wynika, że właściciel indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy, zarejestrowanego dla druków i dla usług polegających na przeprowadzaniu badań i udzielaniu konsumentom informacji i porad, może – o ile zostaną spełnione wszystkie przesłanki – powołać się na prawo do zakazania określone w art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 wobec osób trzecich, takich jak ich ewentualni konkurenci, którzy używają oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego dla druków lub dla usług polegających na przeprowadzaniu badań i udzielaniu konsumentom informacji i porad tudzież dla podobnych towarów lub usług, jednak nie może powoływać się na to prawo wobec producentów testowanych towarów konsumpcyjnych, którzy umieszczają oznaczenie identyczne ze wspomnianym znakiem lub do niego podobne na owych towarach konsumpcyjnych.
- 39 W zakresie, w jakim ÖKO-Test Verlag i rząd niemiecki podnoszą w swoich uwagach na piśmie, że taka wykładnia, choć oparta na brzmieniu i systematyce rozporządzenia nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95, nienależnie ograniczyłaby ochronę właścicieli indywidualnych znaków towarowych tworzonych przez znaki testowe, takie jak ten będący przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym, należy wskazać, co też zauważyła Komisja Europejska w swych uwagach na piśmie, że prawo wyłączne wynikające ze znaku towarowego nie jest absolutne, a wręcz przeciwnie, prawodawca Unii w sposób precyzyjny określił zakres tego prawa.
- 40 Ponadto w celach przepisów prawa Unii w dziedzinie znaków towarowych, takich jak przyczynienie się do działania w Unii systemu niezakłóconej konkurencji (zob. w szczególności podobnie wyroki: z dnia 4 października 2001 r., *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, pkt 21, 22; a także z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris/OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 38), nie można dopatrzeć się podstaw dla stwierdzenia, że zamysł tych przepisów wymaga, by właściciel indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy miał być uprawniony do sprzeciwienia się, na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 lub art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95, umieszczeniu przez wytwórcę produktu tego znaku testowego wraz z wynikami testu, jakiemu produkt ten został poddany.
- 41 Jest tak tym bardziej, że prawodawca Unii uzupełnił system unijnych znaków towarowych poprzez ustanowienie w art. 74a i nast. rozporządzenia nr 207/2009, obecnie art. 83 i nast. rozporządzenia 2017/1001, możliwości zarejestrowania jako unijnego znaku certyfikującego określonych oznaczeń, wśród których figurują te mające odróżniać towary lub usługi, których jakość została certyfikowana przez właściciela znaku, od towarów lub usług, które nie są w ten sposób certyfikowane. W odróżnieniu od indywidualnego znaku towarowego taki znak certyfikujący pozwala właścicielowi na wskazanie, w regulaminie używania takiego znaku, jakie osoby są uprawnione do jego używania.
- 42 W zakresie, w jakim ÖKO-Test Verlag twierdzi, że umieszczanie znaku testowego przez spółkę Dr. Liebe nie jest objęte wcześniej zawartą umową licencyjną, należy na koniec dodać, że okoliczność, iż właściciel znaku taki jak ÖKO-Test Verlag nie może w sposób skuteczny powoływać się wobec producentów, których towary poddał testom, na art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95, nie implikuje, że jest on pozbawiony ochrony prawnej

względem tych producentów, a jedynie oznacza, że spory między nim a owymi producentami powinny być rozpatrywane według innych przepisów prawa. Tymi przepisami mogą być przepisy dotyczące odpowiedzialności umownej lub pozaumownej, a także normy, o których mowa w pytaniu drugim, przewidziane w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

- 43 W świetle ogółu powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze powinna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że nie uprawniają one właściciela indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.

### ***W przedmiocie pytania drugiego***

- 44 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela renomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.
- 45 Przepisy wskazane w punkcie powyżej wyznaczają zakres ochrony przysługującej właścicielom renomowanych znaków towarowych. Uprawniają one tych właścicieli do zakazywania osobie trzeciej używania bez uzasadnionej przyczyny w obrocie handlowym i bez zgody tego właściciela oznaczeń identycznych z tymi znakami lub do nich podobnych – bez względu na to, czy dotyczy to towarów lub usług podobnych, czy niepodobnych do tych, dla których znaki te zostały zarejestrowane – które powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków towarowych bądź też działa na szkodę tego charakteru odróżniającego lub tej renomy. Wykonywanie tego prawa nie jest zależne od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd (zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 68, 70, 71, a także z dnia 20 lipca 2017 r., Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, pkt 50).
- 46 Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd odsyłający stwierdził w niniejszym wypadku, że spółka Dr. Liebe umieściła na swych towarach oznaczenie identyczne ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobne bez zgody ÖKO-Test Verlag. Sąd ten żywi jednak wątpliwość, czy z tytułu owych znaków towarowych ÖKO-Test Verlag przysługuje ochrona, o której mowa we wspomnianych powyżej przepisach. Sąd odsyłający zwraca uwagę na fakt, że wśród właściwego kręgu odbiorców niemieckich renomą cieszy się znak testowy, a nie to, że został on zarejestrowany jako znak towarowy. Owi odbiorcy postrzegają ponadto umieszczenie tego znaku przez spółkę Dr. Liebe jako wyeksponowanie znaku testowego, a nie jako użycie tego znaku w charakterze znaku towarowego.
- 47 W tym względzie należy przypomnieć, że pojęcie „renomy”, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, zakłada, że znak cieszy się pewnym stopniem znajomości wśród właściwego kręgu odbiorców. Ów krąg odbiorców powinno ustalać się na podstawie towaru lub usługi sprzedawanej pod danym znakiem towarowym, a wymagany stopień znajomości należy uznać za osiągnięty, jeżeli znak jest znany znaczącej części tych odbiorców (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 2009 r., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 21–24; z dnia 3 września 2015 r., Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, pkt 17).

- 48 Z powyższych zasad wynika, że „renoma” znaków towarowych ÖKO-TEST w rozumieniu powyższych przepisów zależy od tego, czy znacząca część odbiorców, do których ÖKO-Test Verlag kieruje się poprzez swoje usługi udzielania konsumentom informacji i porad oraz poprzez swoje czasopismo, zna oznaczenie tworzące owe znaki towarowe, w tym wypadku znak testowy.
- 49 Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 79 opinii, ten wymóg znajomości nie może być interpretowany w ten sposób, że odbiorcy muszą wiedzieć, iż znak testowy został zarejestrowany jako znak towarowy. Wystarczy, by znacząca część właściwego kręgu odbiorców znała to oznaczenie.
- 50 Co się tyczy w szczególności wspomnianego art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, warto jeszcze przypomnieć, że do tego, by właściciel unijnego znaku towarowego korzystał z ochrony przyznanej w tym przepisie, wystarczy, by znak ten cieszył się renomą na znacznej części obszaru Unii, która może w danym przypadku odpowiadać w szczególności terytorium jednego tylko z państw członkowskich. Z chwilą, gdy przesłanka ta jest spełniona, dany unijny znak towarowy należy uznać za cieszący się renomą w całej Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 2009 r., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29, 30; a także z dnia 20 lipca 2017 r., Ornuu, C-93/16, EU:C:2017:571, pkt 51).
- 51 Oznaczenie tworzące znaki towarowe ÖKO-TEST, a mianowicie znak testowy odtworzony w pkt 11 niniejszego wyroku, jest – według ustaleń zawartych w postanowieniu odsyłającym – znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców na całym terytorium Niemiec. Wynika stąd, że znaki towarowe ÖKO-TEST cieszą się renomą w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, w związku z czym ÖKO-Test Verlag korzysta z ochrony zapewnionej w tych przepisach.
- 52 Do sądu odsyłającego będzie zatem należało zbadać, czy umieszczanie przez spółkę Dr. Liebe na jej towarach oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi ÖKO-TEST lub do nich podobnego pozwala tej spółce czerpać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków lub też czy działa na szkodę tego charakteru lub tej renomy. Gdyby badanie to doprowadziło sąd odsyłający do stwierdzenia, że tak jest, powinien on następnie ustalić, czy spółka Dr. Liebe wykazała w tym przypadku „uzasadnioną przyczynę” – w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 – umieszczenia tego oznaczenia na swoich towarach. W tym ostatnim przypadku należałoby bowiem stwierdzić, że ÖKO-Test Verlag nie jest uprawniona do zakazania owego używania na podstawie tych przepisów (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 43, 44).
- 53 Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie drugie winna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela renomowanego indywidualnego znaku towarowego stworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczeniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do tych, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, o ile wykazane zostanie, że poprzez takie umieszczenie osoba ta czerpie nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy owego znaku towarowego lub działa na szkodę tego charakteru lub tej renomy oraz że nie wykazała ona w tym przypadku istnienia „uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczenia w rozumieniu przywoływanych przepisów.

### **W przedmiocie kosztów**

- 54 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:

- 1) **Artykuł 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] i art. 5 ust. 1 lit. a) i 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 należy interpretować w ten sposób, że nie uprawniają one właściciela indywidualnego znaku towarowego tworzonoego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczeniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.**
- 2) **Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela renomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonoego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczeniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do tych, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, o ile zostanie wykazane, że poprzez takie umieszczenie osoba ta czerpie nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy owego znaku towarowego lub działa na szkodę tego charakteru lub tej renomy oraz że nie wykazała ona w tym przypadku istnienia „uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczenia w rozumieniu przywoływanych przepisów.**

Podpisy