



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 7 września 2023 r.¹

Sprawa C-361/22

**Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
przeciwko
Buongiorno Myalert SA**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania)]

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Dyrektywa 2008/95/WE – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Używanie znaku towarowego do wskazania przeznaczenia towarów lub usług – Warunki dopuszczalności

I. Wprowadzenie

1. Spór w postępowaniu głównym leżący u podstaw niniejszego odesłania prejudycjalnego powstał między dostawcą usług informacyjnych za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowej a właścicielem znaku towarowego ZARA z powodu domniemanego naruszenia praw wynikających z tego znaku towarowego. W trakcie kampanii reklamowej dostawca usług informacyjnych oferował bowiem jako prezent udział w losowaniu, w którym jedną z nagród była karta podarunkowa firmy ZARA, przy czym wizerunek tej karty został przedstawiony w ramach tej kampanii reklamowej. Właściciel znaku towarowego wytoczył powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko wyżej wspomnianemu dostawcy usług, podnosząc, że ten ostatni czerpał korzyści z renomy znaku towarowego i działał na szkodę tej renomy.
2. Spór w postępowaniu głównym można zatem umiejscowić na pograniczu prawa znaków towarowych i prawa czynów nieuczciwej konkurencji. Pytanie prejudycjalne w niniejszej sprawie dotyczy jednak wyłącznie dyrektyw odnoszących się do prawa znaków towarowych.
3. W tym względzie właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym z państw członkowskich jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim niektórych sposobów używania oznaczeń, w przypadku gdy używanie to narusza jego prawo własności intelektualnej z uwagi na warunki przewidziane w tych dyrektywach.

¹ Język oryginału: francuski.

4. Jednak prawo wyłączne właściciela nie ma charakteru bezwzględny. I tak art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektyw 89/104/EWG² i 2008/95/WE³ przewidywał, że właściciel nie mógł zakazać osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli było to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych. W 2015 r. dyrektywę 2008/95 zastąpiono dyrektywą (UE) 2015/2436⁴, której art. 14 ust. 1 lit. c) wydaje się wprowadzać, przynajmniej na płaszczyźnie tekstowej, ograniczenie skutków znaku towarowego szersze niż to wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektyw 89/104 i 2008/95.

5. Uznając, że zachowanie rozpatrywane w postępowaniu głównym objęte jest raczej tym szerszym ograniczeniem, sąd odsyłający zwraca się do Trybunału w ramach postępowania prejudycjalnego z pytaniem, czy art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 faktycznie zmienił zakres rozpatrywanego ograniczenia, czy też przepis ten dotyczy sposobów używania, które były już ujęte w sposób dorozumiany w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektyw 89/104 i 2008/95.

6. Chociaż wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektyw 89/104 i 2008/95, znaczenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wykracza jednak istotnie poza system krajowych znaków towarowych.

7. Po pierwsze, odpowiedź ta wpłynie bowiem również na system znaków towarowych Unii Europejskiej oparty na rozporządzeniu (WE) nr 207/2009⁵, które zastąpiono od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem (UE) 2017/1001⁶. W międzyczasie rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2424⁷. Ograniczenie analogiczne do zawartego w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 było ujęte w art. 12 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Rozporządzenie 2015/2424 zmieniło ten ostatni przepis, przejmując w istocie brzmienie art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436.

8. Po drugie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, ograniczenie skutków praw właściciela znaku towarowego przewidziane przez prawodawcę Unii ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku towarowego z interesami swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług na wspólnym rynku i to w taki sposób, by prawo do znaku towarowego mogło odegrać swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego utworzenie i utrzymanie ma na celu traktat⁸.

² Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

³ 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).

⁴ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

⁵ Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady nr 207/2009 (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

⁸ Zobacz w odniesieniu zarówno do systemu krajowych znaków towarowych, jak i systemu unijnych znaków towarowych postanowienie z dnia 6 października 2015 r., Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

II. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Dyrektywa 89/104

9. Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowił:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom 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 przypadku którego 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 wśród opinii publicznej [odbiorców], które 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 wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

10. Artykuł 6 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowił w ust. 1:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym,

[...]

- b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;
- c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych,

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

2. Dyrektywa 2008/95

11. Dyrektywę 89/104 uchylono i zastąpiono dyrektywą 2008/95, która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Dyrektywa 2008/95 nie wprowadziła istotnych zmian ani w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, ani w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) tej dyrektywy.

3. Dyrektywa 2015/2436

12. Dyrektywa 2015/2436, którą uchylono i zastąpiono dyrektywę 2008/95 ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., stanowi w art. 14, zatytułowanym „Ograniczenie skutków znaku towarowego”:

„1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[...]

- c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

2. Ust[ę]p 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

[...]”.

B. Prawo hiszpańskie

13. Artykuł 34 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia 2001 r. (BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579), w brzmieniu mającym zastosowanie do okoliczności faktycznych sporu w postępowaniu głównym (zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych”), dokonał transpozycji do hiszpańskiego porządku prawnego art. 5 dyrektywy 89/104. Artykuł ten stanowił:

„1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi prawa wyłącznego do używania tego znaku w obrocie handlowym.

2. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany;
- b) oznaczenia, które z powodu swej identyczności ze znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c) oznaczenia identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy ten znak towarowy jest powszechnie znany lub cieszy się renomą w Hiszpanii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu może wskazywać związek między tymi towarami lub usługami a właścicielem znaku towarowego lub, w sposób ogólny, jeżeli używanie to przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru, powszechnej znajomości lub renomy zarejestrowanego znaku towarowego”.

14. Artykuł 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych, który dokonał transpozycji do prawa hiszpańskiego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, stanowił:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym następujących elementów, jeśli używanie to następuje zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu:

[...]

- c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych”.

15. W następstwie wejścia w życie dyrektywy 2015/2436 ustawodawca hiszpański zmienił art. 37 ust. 1 lit. c) ustawy o znakach towarowych, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

[...]

- c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”.

III. Okoliczności faktyczne w postępowaniu głównym

16. Buongiorno Myalert SA (zwana dalej „Buongiorno”) jest spółką, która w 2010 r. świadczyła usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowej. W tym samym roku rozpoczęła kampanię reklamową dotyczącą subskrypcji usługi przesyłania treści

multimedialnych za pomocą SMS-ów pod nazwą „Club Blinko”, oferując w prezencie udział w losowaniu, w którym jedną z nagród była karta podarunkowa firmy ZARA o wartości 1000 EUR. Po kliknięciu w baner w celu uzyskania dostępu do losowania subskrybent widział na następnym ekranie oznaczenie „ZARA” obramowane prostokątem, przypominające format kart podarunkowych.

17. Spółka Industria de Diseño Textil SA (zwana dalej „Inditexem”) wytoczyła powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko Buongiorno z tytułu naruszenia praw wyłącznych wynikających z krajowego znaku towarowego chroniącego oznaczenie „ZARA”. Na poparcie tego powództwa opartego na art. 34 ust. 2 lit. b) i c) ustawy o znakach towarowych Inditex powołał się na względy związane odpowiednio z istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a także z czerpaniem korzyści z renomy znaku towarowego i z działaniem na szkodę tej renomy.

18. Buongiorno zaprzeczyło, że doszło do naruszenia praw wynikających ze znaku towarowego ZARA, argumentując, iż okazjonalne użycie tego oznaczenia nastąpiło nie w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu wskazania, co obejmował jeden z prezentów oferowanych zwycięzcom losowania. Zdaniem Buongiorno takie używanie „tytułem referencyjnym” mieści się w ramach zgodnego z prawem używania oznaczeń odróżniających innych podmiotów, o którym mowa w art. 37 ustawy o znakach towarowych.

19. Sąd pierwszej instancji oddalił żądania Inditexu. Uznawszy, że używanie znaku towarowego ZARA przez Buongiorno nie stanowiło używania „tytułem referencyjnym” objętego art. 37 ustawy o znakach towarowych, sąd ten stwierdził, że przesłanki określone w art. 34 ust. 2 lit. b) i c) ustawy o znakach towarowych nie zostały spełnione.

20. Inditex wniósł apelację od tego orzeczenia, podnosząc istnienie naruszenia znaku towarowego na podstawie art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych. Apelacja ta została oddalona przez sąd drugiej instancji, który uznał, że używanie znaku towarowego ZARA nie naruszyło renomy tego znaku towarowego ani nie czerpało nienależnej korzyści z tej renomy.

21. Inditex wniósł skargę kasacyjną do Tribunal Supremo (sądu najwyższego, Hiszpania), który jest sądem odsyłającym w niniejszej sprawie.

22. Biorąc pod uwagę użycie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 wyrażenia „w szczególności”, wiążącego bardziej ogólne zachowanie („wskazanie lub odniesienie się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”), które nie było ujęte w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, z bardziej szczegółowym zachowaniem, które zostało wymienione w tej drugiej dyrektywie („w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”), sąd odsyłający ma wątpliwości co do zakresu tego fragmentu wprowadzonego w art. 14 ust. 1 lit. c) tej pierwszej dyrektywy. Zastanawia się on, czy jest to wyjaśnienie czegoś, co było ujęte w sposób dorozumiany w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, czy też zakres używania „tytułem referencyjnym” został rozszerzony. Zdaniem sądu odsyłającego zachowanie Buongiorno bardziej wpisuje się w brzmienie aktualnego art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 niż w brzmienie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104.

23. Sąd odsyłający wskazuje, że postanowił wezwać strony w postępowaniu głównym do przedstawienia uwag w przedmiocie zasadności odesłania prejudycjalnego dotyczącego wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 „w przypadku gdyby w wyniku uwzględnienia skargi

kasacyjnej opartej na naruszeniu art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych konieczne było zbadanie, czy ograniczenie skutków znaku towarowego, o którym mowa w art. 37 [ust. 1] lit. c) tej ustawy, ma zastosowanie”.

IV. Pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

24. W tych okolicznościach Tribunal Supremo (sąd najwyższy) postanowił, postanowieniem z dnia 12 maja 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 3 czerwca 2022 r., zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym o następującym brzmieniu:

„Czy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że bardziej ogólne zachowanie, o którym mowa w obecnym art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy [2015/2436], jest w sposób dorozumiany objęte ograniczeniem prawa do znaku towarowego: użycie »znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego«?”.

25. Uwagi na piśmie złożyły strony postępowania głównego i rząd hiszpański, a także Komisja Europejska. Rozprawa nie odbyła się.

V. Analiza

A. Wyznaczenie zakresu pytania prejudycjalnego

26. Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że używanie w obrocie handlowym znaku towarowego „do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”, wymienione obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, jest objęte tym pierwszym przepisem.

27. Na wstępie, przy uwzględnieniu spostrzeżeń zaprezentowanych przez strony w ich uwagach na piśmie, wydaje się istotne przedstawienie następujących rozważań w przedmiocie wyznaczenia zakresu pytania prejudycjalnego.

28. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że okoliczności faktyczne postępowania głównego nastąpiły w 2010 r., podczas gdy pytanie prejudycjalne odwołuje się do art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. Dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą 2008/95, która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Chociaż ta ostatnia dyrektywa nie zmieniła art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, wydaje się, że ma ona jednak zastosowanie *ratione temporis* w sporze w postępowaniu głównym. W związku z tym będę się odwoływał w niniejszej opinii do dyrektywy 2008/95 i do jej art. 6 ust. 1 lit. c) i proponuję zatem przeformułowanie pytania prejudycjalnego w tym zakresie⁹.

29. W drugiej kolejności można by się pokusić o przeformułowanie pytania prejudycjalnego, uznając, że sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że może być objęte tym przepisem zachowanie osoby trzeciej polegające na używaniu znaku towarowego w ramach kampanii reklamowej w celu odniesienia się do nagrody, którą może wygrać jeden z jej klientów podczas losowania. Jednakże odpowiedź na

⁹ Zobacz pkt 26 niniejszej opinii.

pytanie, jakie zostało sformułowane przez sąd odsyłający, będzie użyteczna dla tego sądu i pozwoli mu na rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu, wobec czego nie należy zastępować tego sądu w jego roli i dokonywać przeformułowania tego pytania.

30. W trzeciej kolejności Buongiorno twierdzi, że pytanie prejudycjalne w żaden sposób nie odnosi się do ograniczenia skutków znaku towarowego przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, zgodnie z którym właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie handlowym wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług. Buongiorno wskazuje zaś, że powoływało już ten przepis w pierwszej instancji w celu uzasadnienia zgodności z prawem swojego zachowania. W rezultacie uważa ono, że do celów udzielenia użytecznej i wyczerpującej odpowiedzi sądowi odsyłającemu Trybunał musi również zbadać pytanie prejudycjalne z punktu widzenia wspomnianego przepisu.

31. Skoro sąd odsyłający nie wyraża wątpliwości w przedmiocie wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, ja również nie proponuję Trybunałowi przeformułowania pytania prejudycjalnego w tym zakresie w celu dokonania wykładni także tego przepisu. Wyłącznie sąd krajowy jest bowiem władny ustalić, jakie pytania mają być przedstawione Trybunałowi, zaś stronom postępowania przed sądem krajowym nie przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian w treści tych pytań¹⁰.

32. Stwierdziwszy powyższe, tytułem uzupełnienia należy, po pierwsze, zwrócić uwagę, że art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 może mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy zachowanie Buongiorno zostanie uznane za „używanie” w rozumieniu art. 5 tej dyrektywy. Ponieważ aspekt ten wydaje się kontrowersyjny także z punktu widzenia stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) wspomnianej dyrektywy, powrócę do tej kwestii w ramach mojej analizy istoty pytania prejudycjalnego¹¹.

33. Po drugie, art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 stanowi, jak to orzekł Trybunał, wyraz wymogu dostępności oznaczeń. Aby osoba trzecia mogła powołać się na wymóg dostępności stanowiący ratio legis tego przepisu, konieczne jest, by używana przezeń wskazówka odnosiła się do jednej z cech towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią¹². Ponadto Trybunał orzekł także, że umieszczenie oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym w szczególności dla pojazdów samochodowych na modelach redukcyjnych pojazdów tej marki celem wiernego odtworzenia tych pojazdów nie ma na celu dostarczenia wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej omawianych modeli redukcyjnych, lecz stanowi element wiernego odtworzenia pojazdów oryginalnych¹³.

34. W niniejszej sprawie okoliczność, że osoba trzecia prezentuje znak towarowy właściciela w ramach kampanii reklamowej w celu odniesienia się do nagrody, którą jej klienci mogą wygrać podczas losowania, sprowadza się ewentualnie do wskazania raczej właściwości towaru właściciela niż właściwości usługi dostarczania treści multimedialnych proponowanej przez wspomnianą osobę trzecią. Nawet bowiem przy założeniu, że Inditex sprzedawał karty podarunkowe przedstawiające właściwości przywoływane w ramach kampanii reklamowej Buongiorno, nie

¹⁰ Zobacz wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, pkt 32). Zobacz także podobnie wyrok z dnia 4 kwietnia 2000 r., Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, pkt 19).

¹¹ Zobacz pkt 49–53 niniejszej opinii.

¹² Zobacz podobnie wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 46, 47).

¹³ Zobacz podobnie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 44).

można uznać, że powielanie tych kart podarunkowych w tejże kampanii reklamowej miało na celu dostarczenie wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej usługi świadczonej przez Buongiorno.

35. W czwartej kolejności, biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez sąd odsyłający, można także mieć wątpliwości, czy zachowanie Buongiorno jest objęte zakresem art. 7 dyrektywy 2008/95, zatytułowanego „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”. Przepis ten przewidywał, że znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, chyba że ma on prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami.

36. Nie przesądzając o odpowiedzi na to pytanie, należy przede wszystkim zauważyć, że sąd odsyłający nie zwraca się o dokonanie wykładni art. 7 dyrektywy 2008/95. Ponadto Inditex argumentuje, że wobec braku pierwszej sprzedaży towaru, a mianowicie karty podarunkowej, lub pierwszego wprowadzenia do obrotu za jego zgodą, jego prawo do znaku towarowego nie zostało wyczerpane w momencie użycia jego znaku towarowego przez Buongiorno. Wreszcie spółka ta twierdzi w innym kontekście, że nie sprzedaje i nie sprzedawała wówczas kart upominkowych przedstawiających właściwości wskazane w kampanii reklamowej. Chodziłoby zatem o towar nieistniejący.

37. Biorąc pod uwagę powyższe, proponuję przeanalizowanie problemu prawnego podniesionego w pytaniu prejudycjalnym wyłącznie z punktu widzenia związku między art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 a art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436. Należy jednak wcześniej zbadać argumenty podniesione przez strony i dotyczące dopuszczalności pytania prejudycjalnego.

B. W przedmiocie dopuszczalności

38. Inditex podnosi dwa argumenty w celu wykazania, że niniejsze odesłanie prejudycjalne jest niedopuszczalne.

39. W pierwszej kolejności Inditex zwraca uwagę, że jak stwierdza sam sąd odsyłający¹⁴, wykładnia art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 może być użyteczna dla niego tylko wtedy, gdy skarga kasacyjna, którą sąd ten musi rozpoznać, zostanie uwzględniona z powodu naruszenia art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych, przyznającego jako przepis krajowy, za pomocą którego ustawodawca hiszpański wprowadził uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, szczególną ochronę znakom towarowym zwanym „renomowanymi”. Jednakże zdaniem Inditexu używanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, o którym mowa w tym ostatnim przepisie, nie jest w żadnym wypadku zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wobec czego osoba trzecia używająca tego znaku towarowego nie może się powoływać na art. 6 ust. 1 lit. c) wspomnianej dyrektywy. Pragnę dodać, uprzedzając dalsze rozważania, że argument przedstawiony przez Inditex w celu wykazania, że pytanie prejudycjalne jest niedopuszczalne, może być analizowany, z punktu widzenia istoty sprawy, jako argument dotyczący wykładni wyżej wymienionych przepisów¹⁵.

¹⁴ Zobacz pkt 23 niniejszej opinii.

¹⁵ Zobacz pkt 49–53 niniejszej opinii.

40. W drugiej kolejności Inditex twierdzi, że w żadnym razie odpowiedź na pytanie prejudycjalne nie jest użyteczna, ponieważ jest ona wyraźnie niewystarczająca dla rozstrzygnięcia kwestii prawnej podniesionej w sporze w postępowaniu głównym. Używanie znaku towarowego „tytułem referencyjnym” nie jest bowiem samo w sobie zgodne z prawem. Zgodność z prawem takiego używania wymagałaby, aby używanie odbywało się „zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu” i było zgodne z przepisami o wyczerpaniu prawa do znaku towarowego w przypadku transakcji dotyczących towarów osób trzecich.

41. W tym względzie argument stanowiący, że pytanie prejudycjalne opiera się na założeniu, co do którego sąd odsyłający musi jeszcze zająć stanowisko, wobec czego pytanie to należy uznać za przedwczesne i hipotetyczne¹⁶, czy też argument stanowiący, że odpowiedź, która ma być udzielona na pytanie prejudycjalne, nie będzie wystarczająca do rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym¹⁷, nie prowadzi automatycznie do stwierdzenia niedopuszczalności tego pytania.

42. Wyłącznie bowiem do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i który powinien przyjąć na siebie odpowiedzialność za mające zapaść orzeczenie sądowe, należy dokonanie oceny, w świetle szczególnych okoliczności sprawy w postępowaniu głównym, znaczenia dla sprawy pytania zadanego Trybunałowi. Jeśli postawione pytanie dotyczy wykładni lub ważności przepisu prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia. Wynika z tego, że pytanie prejudycjalne dotyczące prawa Unii korzysta z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w przedmiocie takiego pytania jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione¹⁸.

43. W niniejszej zaś sprawie sytuacja taka nie ma miejsca. Niewątpliwie w celu rozpoznania skargi kasacyjnej sąd odsyłający musi dokonać ocen poprzedzających ocenę dotyczącą problemu prawnego podniesionego w pytaniu prejudycjalnym (używanie renomowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95) i ewentualnie dokonać dodatkowych ocen, późniejszych w stosunku do tejsze (używanie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu). Jednakże nie jest oczywiste, że art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 nie ma zastosowania w sytuacji, w której znak towarowy pojawia się w kontekście kampanii reklamowej osoby trzeciej w celu odniesienia się do nagrody, którą klient tej osoby trzeciej może wygrać podczas losowania.

44. Ponadto, nie kwestionując wyraźnie dopuszczalności pytania prejudycjalnego, Komisja twierdzi, że skoro wydaje się, że sąd krajowy pierwszej instancji nie dopuścił się naruszenia prawa, uznając, że używanie znaku towarowego ZARA nie było objęte żadnym z przypadków „używania znaku towarowego” przewidzianych w art. 34 ustawy o znakach towarowych, poprzez który ustawodawca hiszpański transponował art. 5 dyrektywy 89/104, nie jest konieczne badanie, czy przesłanki określone w art. 37 ustawy o znakach towarowych i w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy

¹⁶ Zobacz w tej kwestii wyrok z dnia 12 stycznia 2023 r., *RegioJet* (C-57/21, EU:C:2023:6, pkt 95–97).

¹⁷ Zobacz w tej kwestii wyrok z dnia 6 listopada 2008 r., *Trespa International* (C-248/07, EU:C:2008:607, pkt 31–37).

¹⁸ Zobacz, ostatnio, wyrok z dnia 29 czerwca 2023 r., *International Protection Appeals Tribunal i in.* (Atak terrorystyczny w Pakistanie) (C-756/21, EU:C:2023:523, pkt 36).

2008/95 zostały w niniejszej sprawie spełnione. Jednakże uważam, że argument Komisji nie może skutkować niedopuszczalnością pytania prejudycjalnego z tych samych powodów co przedstawione w pkt 41 i 42 niniejszej opinii w odniesieniu do argumentów Inditexu.

45. Chociaż bowiem nie pozostaję obojętny na argumenty przedstawione przez Komisję na poparcie jej stanowiska, zgodnie z którym zachowanie Buongiorno nie stanowiło używania w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104, należy przypomnieć, że sąd odsyłający nie wyraża wątpliwości co do wykładni tego przepisu, co nie może prowadzić do stwierdzenia niedopuszczalności pytania prejudycjalnego¹⁹.

46. Wobec powyższego pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne.

C. Co do istoty

47. Zanim zbadam problem prawny podniesiony w pytaniu prejudycjalnym, przeanalizuję pokrótce aspekt przywołany przez strony w ich uwagach na piśmie i dotyczący kwalifikacji zachowania Buongiorno polegającego na „używaniu oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego”, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

48. Analiza ta ma podwójne znaczenie. Z jednej strony bowiem, aby art. 6 dyrektywy 2008/95 mógł mieć zastosowanie, osoba trzecia musi używać oznaczenia, któremu to używaniu właściciel może się sprzeciwić zgodnie z art. 5 tej dyrektywy. Z drugiej strony argument Inditexu dotyczący niedopuszczalności pytania prejudycjalnego może być interpretowany również jako argument dotyczący istoty sprawy, zgodnie z którym art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy nie może w żadnym przypadku mieć zastosowania w odniesieniu używania dotyczącego renomowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tejże dyrektywy.

1. W przedmiocie używania renomowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95

49. Pytanie, czy zachowanie osoby trzeciej dotyczące znaku towarowego może być uzasadnione w świetle zasady przewidzianej w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, powstaje tylko wtedy, gdy zachowanie to zostaje uznane za stanowiące używanie w rozumieniu art. 5 tej dyrektywy²⁰.

50. W niniejszej sprawie sąd odsyłający zadaje pytanie prejudycjalne na wypadek uwzględnienia zarzutu skargi kasacyjnej opartego na naruszeniu art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych, za pomocą którego ustawodawca hiszpański wprowadził uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Innymi słowy, przed rozstrzygnięciem w przedmiocie argumentu opartego na używaniu tytułem referencyjnym sąd odsyłający powinien uznać, że zachowanie Buongiorno stanowiło używanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

¹⁹ Zobacz pkt 41 i 42 niniejszej opinii w zakresie, w jakim dotyczą one argumentu, zgodnie z którym pytanie prejudycjalne opiera się na założeniu, co do którego sąd odsyłający musi jeszcze zająć stanowisko, wobec czego pytanie to należy uznać za przedwczesne i hipotetyczne.

²⁰ Zobacz podobnie wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 45).

51. Jak już zwracałem uwagę w pkt 39 niniejszej opinii, argument przedstawiony przez Inditex dotyczący hipotetycznego charakteru pytania prejudycjalnego można zrozumieć w ten sposób, że zdaniem tej spółki prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwiania się używaniu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, nie jest w żadnym przypadku zawężone przez ograniczenie skutków znaku towarowego przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

52. W tym względzie Inditex twierdzi, z jednej strony, że używanie znaku towarowego tytułem referencyjnym musi, jak tego wymaga art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 w związku z art. 6 ust. 1 in fine tej dyrektywy, być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Według Inditexu Trybunał orzekł w wyroku *Gillette Company i Gillette Group Finland*²¹, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z takimi uczciwymi praktykami w szczególności, gdy narusza wartość znaku towarowego poprzez osiąganie nienależnych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy. Z drugiej strony, Inditex wskazuje, że używanie renomowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, polega na używaniu oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

53. W tych okolicznościach zdaniem Inditexu przesłanki używania zgodnego z prawem przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 pokrywają się z przesłankami używania dotyczącego renomowanego znaku towarowego, któremu to używaniu właściciel może się sprzeciwić zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, wobec czego te dwa przepisy wzajemnie się wykluczają. Wywodzi z tego, że osoba trzecia, która używa renomowanego znaku towarowego w sposób niezgodny z art. 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, nie może powoływać się na używanie „tytułem referencyjnym”.

54. Chociaż nie pozostaję obojętny na tę argumentację, to myślę, że względy porządku systemowego i orzeczniczego sprzeciwiają się tak ścisłej wykładni, która z góry i w każdym przypadku wyklucza łączne stosowanie tych dwóch przepisów.

55. Zanim przedstawię te rozważania, muszę zauważyć, że nic nie wskazuje na to, by podczas wprowadzenia uprawnienia przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 ustawodawca hiszpański pragnął wykluczyć takie łączne stosowanie wspomnianych przepisów. Stąd nie ma potrzeby zastanawiania się nad kwestią, czy podczas takiego wprowadzania ustawodawca krajowy może zdecydować, że nie podda praw właściciela renomowanego znaku towarowego ograniczeniu przewidzianemu w art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

a) W przedmiocie relacji między art. 5 ust. 2 a art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95

56. Jak orzekł Trybunał, ochrona przyznana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi znaku towarowego ochrony jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, to znaczy zapewnienia, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Trybunał doszedł na tej podstawie do wniosku, w pierwszej kolejności, że wykonywanie wyłącznego prawa wynikającego ze znaku towarowego winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego. Artykuł 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy przyznaje zaś cieszącym się renomą znakom towarowym szerszą ochronę niż ta przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczególnym warunkiem objęcia tą ochroną jest używanie identycznego

²¹ Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, EU:C:2005:177).

z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę²².

57. Stąd, w drugiej kolejności, w odróżnieniu od hipotezy objętej art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 wykonywanie prawa właściciela renomowanego znaku towarowego nie jest zależne od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd²³.

58. Choć art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 odróżnia trzy przypadki różnych naruszeń, a mianowicie działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, działanie na szkodę renomy tego znaku i czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku²⁴, w niniejszej sprawie Inditex utrzymywał na poparcie swojego powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego, że Buongiorno czerpało korzyść z renomy jego znaku towarowego i działało na szkodę tej renomy.

59. W tym względzie Trybunał orzekł, że badanie istnienia naruszenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 – i w związku z tym tego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 – należy oprzeć na całościowej ocenie, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewieństwa²⁵.

60. Ponadto, jeżeli właścicielowi znaku towarowego uda się wykazać istnienie jednego z naruszeń wymienionych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, osoba trzecia, która użyła oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego jest zobowiązana wykazać, że używanie takiego oznaczenia ma uzasadnioną przyczynę. Powołanie się przez osobę trzecią na uzasadnioną przyczynę w celu takiego używania zobowiązuje zatem właściciela tego znaku towarowego do tolerowania używania tego oznaczenia²⁶.

61. Prima facie powołanie się na uzasadnioną przyczynę w celu używania oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego prowadzi do takiego samego skutku jak powołanie się na ograniczenie skutków znaku towarowego przewidziane w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/95. W obu przypadkach właściciel musi tolerować używanie oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub podobnego do niego.

62. Mając na uwadze powyższe, aby osoba trzecia mogła powoływać się na ograniczenie skutków znaku towarowego przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, używanie oznaczenia musi spełniać przesłanki wskazane w tym przepisie, a także, jak tego wymaga art. 6 ust. 1 in fine tej dyrektywy, być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

²² Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 32, 33).

²³ Zobacz wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r., ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

²⁴ Zobacz podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 72).

²⁵ Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in. (C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 39).

²⁶ Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 46).

63. W tych okolicznościach należy wyznaczyć granice pojęć „uzasadnionej przyczyny” oraz „używania [zgodnego] z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”, użytych odpowiednio w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i w art. 6 ust. 1 in fine tej dyrektywy, w celu ustalenia, czy brak „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu tego pierwszego przepisu oznacza, że używanie nie jest w żadnym przypadku „uczciwe” w rozumieniu tego drugiego przepisu.

64. W tym względzie istnieje w pierwszej kolejności, na płaszczyźnie językowej, różnica między tymi dwoma pojęciami, wobec czego nie można domniemywać identyczności ich znaczeń.

65. W drugiej kolejności – na płaszczyźnie systemowej art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 nie zawiera żadnego zastrzeżenia, które mogłoby wykluczyć stosowanie tego przepisu w przypadku naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy. Niewątpliwie można byłoby argumentować, że takie zastrzeżenie nie zostało wprowadzone do tekstu wspomnianej dyrektywy z tego względu, że ograniczenie przewidziane w tym pierwszym przepisie musi być obowiązkowo transponowane do prawa krajowego, podczas gdy do każdego państwa członkowskiego należy decyzja, czy chce wprowadzić uprawnienie przewidziane w tym ostatnim przepisie. Jednakże przepisy analogiczne do art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy są zawarte w systemie unijnych znaków towarowych, który nie pozostawia państwom członkowskim żadnego zakresu swobody²⁷.

66. W trzeciej kolejności – z jednej strony wymóg „uczciwych praktyk” stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznym interesów właściciela znaku towarowego²⁸. Z drugiej strony pojęcie „uzasadnionej przyczyny” ma na celu znalezienie równowagi pomiędzy wchodzącymi w grę interesami przy uwzględnieniu – w specyficznym kontekście art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i w związku z rozszerzonym zakresem ochrony, z której korzysta dany znak towarowy – interesów osób trzecich używających tego oznaczenia²⁹. Pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie może obejmować wyłącznie względów obiektywnie nadrzędnych, lecz może wiązać się ono również z subiektywnymi interesami osób trzecich używających oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego³⁰.

67. Choć niektóre elementy, które należy uwzględnić przy ocenie każdego z tych dwóch wymogów, mogą się pokrywać, to optyka przyjęta w ramach tych ocen nie jest taka sama. W uproszczeniu: wymóg „uzasadnionej przyczyny” koncentruje się raczej na perspektywie osoby trzeciej i jej interesów, podczas gdy wymóg „uczciwych praktyk” przyjmuje perspektywę właściciela. W ramach rozszerzenia tej uwagi znaczenie nadane elementowi uwzględnianemu w ramach tych dwóch ocen może również być różne.

68. W czwartej kolejności – dotyczy to także elementów, które z jednej strony stanowią jeden z trzech przypadków naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego przewidzianych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i które z drugiej strony są uwzględniane przy ocenie wymogu „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 in fine tej dyrektywy. Dla zilustrowania tych uwag, jak to podnosi Inditex, Trybunał co prawda orzekł w wyroku *Gillette Company i Gillette Group Finland*³¹, że użycie oznaczenia jest niezgodne z uczciwymi praktykami w szczególności wtedy, gdy narusza ono wartość znaku poprzez osiągnięcie nienależnych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy. Jednakże zgodnie z art. 5 ust. 2 wspomnianej

²⁷ Zobacz art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 12 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

²⁸ Zobacz podobnie wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 61).

²⁹ Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., *Leidseplein Beheer i de Vries* (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 46).

³⁰ Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., *Leidseplein Beheer i de Vries* (C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 44, 45).

³¹ Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, EU:C:2005:177).

dyrektywy, aby stwierdzić naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego, wystarczy, by osoba trzecia czerpała nienależną korzyść z renomy tego znaku towarowego bez naruszania swoim zachowaniem wartości tego znaku towarowego.

69. Ponadto wnioski, jakie można wyciągnąć z orzecznictwa Trybunału, stanowią także poważną poszlakę, że ograniczenie przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 może mieć zastosowanie również w przypadku, gdy właściciel może, a priori, powołać się na przepis krajowy wprowadzający uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy.

b) W przedmiocie orzecznictwa mającego znaczenie dla sprawy

70. W ramach sprawy, która zakończyła się wyrokiem Adam Opel³², Trybunał pytano o art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. W pierwszej kolejności, o ile Trybunał wstępnie uznał, że w świetle okoliczności zaistniałych w postępowaniu głównym sądowi odsyłającemu należało przedstawić również wykładnię art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, o tyle pozostawił jednak temu sądowi odsyłającemu dokonanie oceny stanu faktycznego dotyczącej kwestii, czy używanie będące przedmiotem postępowania było używaniem bez uzasadnionej przyczyny, które powodowało czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku jako zarejestrowanego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę³³. W drugiej kolejności Trybunał dokonał wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, odnosząc się również do art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy³⁴. W tym względzie należy podkreślić, że zarówno ograniczenie przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, jak i to przewidziane w jej art. 6 ust. 1 lit. c) podlegają wymogowi, by używanie było zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

71. Podobnie, w wyroku adidas i adidas Benelux³⁵ przy uwzględnieniu okoliczności, że nie kwestionowano, iż sprawa dotyczyła renomowanego znaku towarowego, Trybunał dokonał w pierwszej kolejności wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, a w drugiej kolejności, bez żadnego zastrzeżenia, wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy³⁶.

72. W tym duchu w odniesieniu do przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 ograniczenia skutków znaku towarowego, również podlegającego wymogowi uczciwego używania, Trybunał orzekł w wyroku Céline³⁷, iż spełnienie tego wymogu powinno być oceniane przy uwzględnieniu w szczególności okoliczności, że chodzi o znak towarowy cieszący się określoną renomą w państwie członkowskim, w którym został on zarejestrowany i w którym żąda się jego ochrony, z której to renomy osoba trzecia mogłaby czerpać zyski w ramach sprzedaży własnych towarów lub świadczenia własnych usług. Na podstawie tego wyroku można utrzymywać, że jeżeli w celu ustalenia, czy osoba trzecia może powoływać się na jedno z przewidzianych w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy ograniczeń skutków znaku towarowego, należy uwzględniać również renomę danego znaku towarowego, to nie można przyjąć, iż każde naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 wspomnianej dyrektywy nie jest objęte tymi ograniczeniami.

³² Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 32).

³³ Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 36).

³⁴ Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 38, 45).

³⁵ Wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. (C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 37).

³⁶ Wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 37).

³⁷ Wyrok z dnia 11 września 2007 r. (C-17/06, EU:C:2007:497, pkt 34).

73. Z tego orzecznictwa wnioskuję, że według Trybunału niekoniecznie istnieje sprzeczność między z jednej strony istnieniem używania, któremu właściciel renomowanego znaku towarowego może a priori sprzeciwić się na podstawie przepisu prawa krajowego wprowadzającego uprawnienie przewidziane w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, a z drugiej strony powołaniem się przez osobę trzecią na ograniczenie przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

74. Należy zatem zastanowić się nad wykładnią art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95.

2. W przedmiocie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95

75. Przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględnić nie tylko jego brzmienie i cele, lecz także jego kontekst. Geneza przepisu prawa Unii może również dostarczyć informacji istotnych dla jego wykładni³⁸.

76. W tym względzie, w pierwszej kolejności, porównanie na płaszczyźnie literalnej art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 i art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 sugeruje, że jedyne używanie, które ograniczało skutki znaku towarowego („używani[e] [...] znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych”), stanowi aktualnie jedną z hipotez używania zgodnego z prawem, któremu właściciel znaku towarowego nie może się sprzeciwić. Artykuł 14 dyrektywy 2015/2436 stanowi bowiem najpierw, że obejmuje on obecnie używanie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, a następnie powtarza treść normatywną art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, poprzedzając ją wyrażeniem „w szczególności”.

77. W drugiej kolejności zapatrywanie to znajduje potwierdzenie w analizie prac przygotowawczych dotyczących dyrektywy 2015/2436.

78. Przede wszystkim z wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy wynika bowiem, że uznano, iż „[n]ależy [...] przewidzieć [...] wyraźne ograniczenie obejmujące użycie polegające *na szeroko rozumianym* nawiązaniu do produktu lub usługi”³⁹. Tym samym Komisja nie uznała, że art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 ogranicza się do wyjaśnienia lub uściślenia zarysów art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. Określenie „należy” wskazuje na wolę zaproponowania przez tę instytucję wprowadzenia ograniczenia skutków znaku towarowego w odniesieniu ogólnie do używania znaku towarowego tytułem referencyjnym. Ponadto to właśnie ogólny charakter tego ograniczenia od początku odróżniał je od ograniczenia przewidzianego przez dyrektywy 89/104 i 2008/95, jako że to ostatnie ograniczenie miało charakter szczególny, a zatem węższy.

79. Następnie, w tym duchu, pierwotne sformułowanie motywu 25 tego wniosku dotyczącego dyrektywy odnoszące się do używania tytułem referencyjnym było bardziej jednoznaczne niż sformułowanie motywu 27 dyrektywy 2015/2436, jeśli chodzi o zamiar rozszerzenia zakresu

³⁸ Zobacz ostatnio wyrok z dnia 8 czerwca 2023 r., VB (Informowanie skazanego zaocznie) (C-430/22 i C-468/22, EU:C:2023:458, pkt 24).

³⁹ Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [COM(2013) 162 final] (wyróżnienie moje).

ograniczenia ujętego uprzednio w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95⁴⁰. W tymże motywie 25 wskazano bowiem, że „właściciel nie powinien być uprawniony do uniemożliwiania *ogólnego używania*⁴¹ znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odwołania się do danych towarów i usług jako towarów i usług danego właściciela”⁴².

80. Wreszcie zapatrywania, zgodnie z którym prawodawca Unii dążył do rozszerzenia zakresu ograniczenia przewidzianego obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, nie podważa przebieg dyskusji, która miała miejsce w trakcie prac przygotowawczych.

81. Podczas gdy pierwotny wniosek Komisji odnosił się bowiem w słowach prawie identycznych z tymi przyjętymi w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 do „używania [...] znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych”, Parlament zaproponował wprowadzenie kilku dodatkowych hipotez ilustrujących używanie zgodne z prawem⁴³, a mianowicie w szczególności, używanie „[mające] na celu zwrócenie uwagi konsumenta na odsprzedaż towarów oryginalnych, które pierwotnie zostały sprzedane przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą” i używanie „[mające] miejsce w celu parodii, ekspresji artystycznej krytyki lub komentarza”. Rada jednak sprzeciwiła się tej propozycji⁴⁴.

82. Komisja ostatecznie podzieliła stanowisko Rady⁴⁵, proponując jednocześnie odzwierciedlenie, przynajmniej w części, stanowiska Parlamentu w motywie 27 dyrektywy 2015/2436, który stanowi, że „[u]żywanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu zwrócenia uwagi konsumenta na sprzedaż towarów oryginalnych, które pierwotnie zostały sprzedane przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w Unii, należy uznać za uczciwe, o ile jest ono jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Używanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu ekspresji artystycznej należy uznać za uczciwe, o ile jest ono jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Ponadto niniejsza dyrektywa powinna być stosowana w sposób zapewniający pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności, a w szczególności wolności wypowiedzi”.

83. W trzeciej kolejności – ograniczony zakres art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 w stosunku do zakresu art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 wydaje się potwierdzać analiza właściwego orzecznictwa Trybunału.

⁴⁰ Motyw 27 dyrektywy 2015/2436, wyjaśniający normatywną treść jej art. 14 ust. 1 lit. c), wskazuje, że „wyłączne prawa wynikające [z unijnego] znaku towarowego nie powinny uprawniać właściciela do zakazywania używania przez osoby trzecie oznaczeń lub określeń, które są używane w sposób rzetelny, a zatem zgodny z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu [...]. [W]łaściciel nie powinien być uprawniony do uniemożliwiania używania znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odniesienia się do danych towarów i usług jako towarów i usług właściciela znaku” (wyróżnienie moje).

⁴¹ Albo zgodnie z wersją angielską „general [...] use”.

⁴² Wyróżnienie moje.

⁴³ P7_TA(2014)0119 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [COM(2013) 162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)] dostępna pod następującym adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119>.

⁴⁴ P7_TA(2014)0119 rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r., op.cit.

⁴⁵ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [COM(2015) 588 final].

84. W tym względzie, odwołując się do wyroków *Gillette Company i Gillette Group Finland*⁴⁶ i *Portakabin*⁴⁷, sąd odsyłający zauważa, że wydaje się, iż Trybunał zawęził zakres ograniczenia przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 do używania niezbędnego do wskazania przeznaczenia towaru.

85. Trybunał wyjaśnił bowiem w tych wyrokach, że sytuacje objęte zakresem stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 muszą zostać ograniczone do tych odpowiadających celowi owego przepisu. Zdaniem Trybunału celem wspomnianego przepisu jest pozwolenie dostawcom towarów lub usług, które są komplementarne względem towarów lub usług oferowanych przez właściciela danego znaku, na używanie tego znaku w celu poinformowania odbiorców o związku użytkowym istniejącym między tymi towarami lub usługami a towarami lub usługami wspomnianego właściciela znaku⁴⁸.

86. Ponadto w wyroku *Adam Opel*⁴⁹ Trybunał pokrótce odniósł się do art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, uznając, że umieszczenie na modelach redukcyjnych samochodów znaku towarowego stanowiącego logo producenta nie ma na celu wskazania zamierzonego przeznaczenia tych modeli-zabawek. Można stąd wywieść a contrario, że umieszczenie znaku towarowego na towarze osoby trzeciej w celu wskazania zamierzonego przeznaczenia tego towaru może być objęte ograniczeniem przewidzianym w tym przepisie.

87. W tym duchu wydaje się, że w wyroku *BMW*⁵⁰ Trybunał uznał również, że jedynie używanie wskazujące zamierzone przeznaczenie towaru lub usługi osoby trzeciej stanowi uzasadnione użycie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95. Trybunał wskazał w tym wyroku, że „używanie znaku towarowego w celu poinformowania odbiorców, że ogłoszeniodawca zajmuje się naprawą i konserwacją towarów opatrzonych tym znakiem, stanowi używanie wskazujące przeznaczenie usługi w rozumieniu [tego przepisu]. Podobnie bowiem jak używanie znaku towarowego przeznaczone do określenia samochodów, do których pasuje nieoryginalna część zamienna, rozpatrywane używanie następuje w celu określenia towarów, które są przedmiotem świadczonej usługi”⁵¹.

88. W czwartej kolejności – wykładnia, zgodnie z którą art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 ma zakres stosunkowo ograniczony w porównaniu z zakresem art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, uzyskała szerokie poparcie przedstawicieli doktryny.

89. Wprowadzenie ogólnego ograniczenia tytułem referencyjnym poprzez zmianę art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 i art. 12 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 zostało bowiem zaproponowane przez przedstawicieli doktryny przed przyjęciem dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2015/2424⁵². Jak wskazałem w pkt 78 i 79 niniejszej opinii, prawodawca Unii rozważał przyjęcie podejścia zalecanego przez tych przedstawicieli. Ponadto w odniesieniu do

⁴⁶ Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, EU:C:2005:177).

⁴⁷ Wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. (C-558/08, EU:C:2010:416).

⁴⁸ Zobacz wyroki: z dnia 17 marca 2005 r., *Gillette Company i Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177, pkt 33, 34); z dnia 8 lipca 2010 r., *Portakabin* (C-558/08, EU:C:2010:416, pkt 64).

⁴⁹ Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 39).

⁵⁰ Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. (C-63/97, EU:C:1999:82).

⁵¹ Zobacz podobnie wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 59).

⁵² Zobacz w szczególności R. Knaak, R., A. Kur, A. von Mühlendahl, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, No 12–13, 2012, s. 15: „Studium proponuje ogólne ograniczenie używania znaków towarowych jako wskazania lub odniesienia do towarów i usług właściciela znaku towarowego” (tłumaczenie wolne).

sformułowań art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 i art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2015/2424 wspomniani przedstawiciele utrzymują, że ich zakres jest szerszy niż zakres analogicznych przepisów dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia nr 207/2009⁵³.

90. Biorąc pod uwagę rozważania dotyczące wykładni literalnej art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 oraz genezę tego przepisu, a także rozważania odnoszące się do orzecznictwa i doktryny, proponuję zatem odpowiedzieć na pytanie prejudycjalne, iż przepis ten należy interpretować w ten sposób, że używanie w obrocie handlowym znaku towarowego „do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”, o którym mowa obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, nie jest objęte tym pierwszym przepisem, chyba że jest to używanie niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi tej osoby trzeciej⁵⁴.

VI. Wnioski

91. Mając na względzie całość powyższych rozważań, proponuję Trybunałowi, aby udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania):

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) 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:

używanie w obrocie handlowym znaku towarowego „do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”, o którym mowa obecnie w art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, nie jest objęte tym pierwszym przepisem, chyba że jest to używanie niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi tej osoby trzeciej.

⁵³ Zobacz A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law*, Oxford, Oxford University Press 2017, s. 421, pkt 6.39–6.41, i s. 429, pkt 6.62.

⁵⁴ Należy sprecyzować, że moja propozycja odpowiedzi nie może być interpretowana w ten sposób, że zachowanie Buongiorno byłoby objęte art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, gdyby dyrektywa ta miała zastosowanie w sporze w postępowaniu głównym. Takie zapatrywanie zależy od ustalenia stanu faktycznego. Ponadto moja propozycja odpowiedzi interpretowana w ten sposób nie byłaby użyteczna dla sądu odsyłającego ze względu na to, że wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania *ratione temporis* w sporze w postępowaniu głównym.