

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
VERICY TRSTENJAK
przedstawiona w dniu 3 lutego 2011 r.¹

Spis treści

I — Wprowadzenie	I - 8706
II — Ramy prawne	I - 8707
A — Prawo Unii	I - 8707
B — Prawo krajowe	I - 8710
III — Stan faktyczny, postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne	I - 8711
IV — Postępowanie przed Trybunałem	I - 8714
V — Istotne argumenty stron	I - 8715
A — W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego	I - 8715
B — W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego	I - 8716
C — W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego	I - 8717
VI — Ocena prawna	I - 8719
A — Uwagi wstępne	I - 8719
B — Wywody dotyczące pytań prejudycjalnych	I - 8721
1. Pojęcie tolerowania w prawie Unii	I - 8721
a) Brak bezpośredniego odesłania do prawa państw członkowskich ...	I - 8721

1 — Język oryginału: niemiecki. Język postępowania: angielski

b)	Harmonizacja uprawnień ze znaku towarowego i zarzutów kierowanych przeciwko nim	I - 8722
c)	Konieczność jednolitego uregulowania 20	I - 8724
d)	Wniosek	I - 8726
2.	Regulacja dotycząca utraty roszczeń zwarta w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104	I - 8726
a)	Definicja pojęcia tolerowania	I - 8726
b)	Wyłączenie przypadku „wymuszonej pasywności”	I - 8729
c)	Kształt regulacji dotyczącej utraty roszczeń	I - 8730
i)	Przesłanki konieczne do rozpoczęcia się biegu pięcioletniego okresu tolerowania	I - 8730
ii)	Wiedza właściciela wcześniejszego znaku towarowego jako znamię subiektywne	I - 8730
iii)	Brak konieczności rejestracji wcześniejszego znaku towarowego	I - 8733
iv)	Wniosek	I - 8734
3.	Zgodność zasady jednoczesnego używania w dobrej wierze z prawem Unii	I - 8734
C —	Dalsze istotne pytania prawne	I - 8738
1.	Stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy <i>ratione temporis</i>	I - 8739
a)	Uwagi ogólne	I - 8739
b)	Postępowanie w sprawie rejestracji znaku towarowego	I - 8740
i)	Punkty odniesienia w czasie	I - 8740
		I - 8705

ii) Brak retroaktywności art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104	I - 8741
iii) Brak stosowania od momentu wejścia w życie dyrektywy	I - 8742
c) Postępowania w sprawie unieważnienia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego	I - 8743
d) Wniosek	I - 8744
2. W przedmiocie zarzutu nadużycia prawa	I - 8745
VII — Wnioski końcowe	I - 8747
VIII — Wnioski	I - 8749

I — Wprowadzenie

celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³.

1. Podstawę niniejszego postępowania stanowi wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales, Civil Division) (zwany dalej „sądem krajowym”) na podstawie art. 234 WE², w którym zwraca się on do Trybunału z kilkoma pytaniami dotyczącymi wykładni art. 4 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na

2. Przyczyną wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest spór prawny pomiędzy browarem Budějovický Budvar, národní podnik (zwanym dalej „BB”) z siedzibą w mieście České Budějovice (Czeskie Budziejowice, Republika Czeska) a browarem Anheuser-Busch (zwanym dalej „AB”) z siedzibą w Saint Louis (Missouri, Stany Zjednoczone), zapoczątkowany wnioskiem AB w Patent Office/Trade Marks Registry (zwanym dalej „urzędem patentowym”) o unieważnienie prawa do zarejestrowanego

2 — Postępowanie prejudycjalne jest obecnie uregulowane w następstwie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. C 306, s. 1) w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3 — Dz.U. L 40, s. 1.

na rzecz BB znaku towarowego „Budweiser”, którego właścicielem od wielu lat jest także AB. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku kończy prawie pięcioletni okres, w którym dwa znaki towarowe o tej samej treści pokojowo współistniały na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

II — Ramy prawne

A — Prawo Unii⁴

3. Głównym zagadnieniem prawnym sporu przed sądem krajowym jest kwestia, czy BB może przeciwstawić wnioskowi o unieważnienie, z którym wystąpił AB, zarzut utraty roszczeń wynikających z jego wcześniejszego znaku towarowego. Uzależnione jest to od wyjaśnienia zagadnienia, czy rzeczywiście upłynął przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 pięcioletni okres, po upływie którego na skutek świadomego tolerowania następuje utrata roszczenia. Cechą szczególną postępowania krajowego jest okoliczność, iż wniosek o unieważnienie został złożony, według informacji sądu krajowego, dokładnie jeden dzień przed upływem tego pięcioletniego okresu. Wymaga to jednak jeszcze dokładnego wyjaśnienia. Celem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest uzyskanie informacji, pod jakimi warunkami następuje utrata roszczeń, od jakiego momentu zaczyna biec pięcioletni termin i czy prawo Unii uznaje ewentualnie zasadę, na podstawie której możliwa jest koegzystencja pomiędzy wcześniejszymi i późniejszymi znakami towarowymi o tej samej nazwie, ale odnoszącymi się do różnych towarów.

4. Jak to określono w motywach pierwszym i trzecim dyrektywy 89/104, jej celem jest zbliżenie przepisów państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednakże ogranicza się ona do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego przez możliwość ograniczenia swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług oraz zakłócenia warunków konkurencji.

5. Motyw jedenasty dyrektywy określa, że „ważne jest, do celów pewności prawnej i bez niesprawiedliwego szkodenia interesom właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, że ten ostatni nie może już domagać się stwierdzenia nieważności ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze”.

⁴ — Zgodnie z terminologią stosowaną w TUE oraz TFUE używa się pojęcia „prawo Unii” jako pojęcia ogólnego dla prawa wspólnotowego i prawa Unii. Jeżeli poniżej znaczenie będą miały poszczególne przepisy prawa pierwotnego, będą powołane przepisy obowiązujące *ratione temporis*.

6. Artykuł 4 dyrektywy, zatytułowany „Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi”, stanowi:

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;

„1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

d) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są powszechnie znane w państwie członkowskim, w znaczeniu w jakim wyrażenie »powszechnie znane« jest używane w art. 6 bis konwencji paryskiej;

[...]

[...]

2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

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

i) wspólnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu,

4. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym w rozumieniu ust. 2 lub do niego podobny i ma być lub już został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy

wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę];

podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

- b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa podniesionego we wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego oraz w jakim [że ten] niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

6. Każde państwo członkowskie może postanowić, w drodze odstępstwa od ust. 1–5, że podstawy do odmowy rejestracji lub stwierdzenia nieważności [unieważnienia] obowiązujące w tym państwie przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy będą miały zastosowanie do znaków towarowych, w stosunku do których wniosek został złożony przed tą datą”.

- c) używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa określonego w ust. 2 i ust. 4 lit. b), a zwłaszcza:

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

i) prawa do nazwy (nazwiska);

ii) prawa do wizerunku;

„1. Zarejestrowany 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:

iii) prawa autorskiego;

iv) prawa własności przemysłowej;

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

[...]

5. Państwa członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważność znaku towarowego nie zostanie

[...]”.

8. Artykuł 9 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [świadomego tolerowania używania]”, stanowi:

„1. Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, określonego w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.

2. Każde państwo członkowskie może postanowić, że ust. 1 stosuje się *mutatis mutandis* do właściciela wcześniejszego znaku towarowego określonego w art. 4 ust. 4 lit. a) lub innego wcześniejszego prawa określonego w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

[...]”.

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw

państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana)⁵, która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r., zastąpiła dyrektywę 89/104. Ze względu na to, że zdarzenia, które doprowadziły do wszczęcia postępowania krajowego, miały miejsce przed datą wejścia w życie dyrektywy 2008/95, przy ocenie prawnej niniejszego sporu należy stosować wyłącznie dyrektywę 89/104.

B — Prawo krajowe

10. Postanowienia dyrektywy 89/104 wprowadzone zostały do prawa krajowego w drodze Trade Marks Act 1994, zwanego dalej „ustawą o znakach towarowych z 1994 r.”. Odpowiednikami przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 dyrektywy 89/104 są art. 6 ust. 1 oraz art. 48 ustawy o znakach towarowych z 1994 r.

11. Artykuł 7 ustawy o znakach towarowych z 1994 r.⁶ zawiera przepisy regulujące procedurę w związku z rejestracją znaków towarowych, które odnoszą się do znanej w angielskim prawie znaków towarowych zasady jednoczesnego używania w dobrej

⁵ — Dz.U. L 299, s. 25.

⁶ — Postanowienie poprzedzające ten przepis zawarte jest w art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych z 1938 r. i jest z nim praktycznie identyczne.

wierze dwóch identycznych znaków towarowych („honest concurrent use”):

„Podnoszenie istnienia względnych podstaw odmowy rejestracji w przypadku jednoczesnego używania w dobrej wierze

1. Niniejszy artykuł obowiązuje, jeżeli dokonano zgłoszenia znaku towarowego, a podmiot prowadzący rejestr domniemywa

a) że istnieje wcześniejszy znak towarowy, w odniesieniu do którego spełnione są przesłanki z art. 5 ust. 1, 2 lub 3; lub

b) istnieje wcześniejszy znak towarowy, w odniesieniu do którego spełnione są przesłanki z art. 5 ust. 4;

jednakże zgłaszający potrafi wykazać, że miało miejsce jednoczesne używanie w dobrej wierze znaku towarowego, który jest przedmiotem rejestracji.

2. W takim przypadku podmiot prowadzący rejestr nie może oddalić wniosku o rejestrację z uwagi na wcześniejszy znak towarowy lub z uwagi na inne wcześniejsze prawo, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa nie złożył sprzeciwu przeciwko rejestracji.

3. Do celów niniejszego artykułu pod pojęciem »honest concurrent use« należy rozumieć takie używanie znaku towarowego przez zgłaszającego lub za jego zgodą, które było traktowane jak »honest concurrent use« w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych z 1938 r.

4. Niniejszy artykuł jest stosowany bez uszczerbku dla:

a) odmowy rejestracji z powodów określonych w art. 3 (bezwzględne podstawy odmowy rejestracji) lub

b) wniosku o unieważnienie rejestracji zgodnie z art. 47 ust. 2 (wniosek oparty na względnej podstawie odmowy rejestracji z uwagi na brak zgody na rejestrację)”.

III — Stan faktyczny, postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

12. Z postanowienia odsyłającego wynika, że BB i AB odpowiednio już w latach 1973 i 1974 rozpoczęły aktywną działalność na rynku brytyjskim. Oba te podmioty zajmują się sprzedażą piwa pod znakiem towarowym składającym się ze słowa „Budweiser” lub je obejmującym.

13. Dalej z postanowienia odsyłającego wynika, że określenia są identyczne, lecz piwa nie. Ich smak, cena i wygląd zawsze się różniły. Na rynkach, na których współlistniały, konsumenci, ogólnie rzecz biorąc, stali się świadomi różnicy, choć zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo pomyłki.

14. W listopadzie 1976 r. BB zgłosił do rejestracji znak towarowy „Bud”. AB wniósł sprzeciw przeciwko tej rejestracji.

15. W 1979 r. AB pozwał BB za bezprawne używanie nazwy („passing off”), wnosząc o nałożenie nakazu powstrzymania się przez BB od używania oznaczenia „Budweiser”. Reagując na to, BB wniósł ze swej strony powództwo wzajemne, wnosząc o zakazanie AB bezprawnego używania nazwy, polegającego na używaniu słowa „Budweiser”. Podczas trwania tego postępowania zawieszono postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego. Zarówno powództwo, jak i powództwo wzajemne zostały uznane za bezzasadne, ponieważ sądy orzekły, że żadna ze stron nie przedstawiała się w sposób fałszywy, a znak towarowy i nazwa posiadały podwójną renomę.

16. W dniu 11 grudnia 1979 r. AB zgłosił do rejestracji słowo „Budweiser” dla kategorii „piwo, ale i porter”. BB wniósł sprzeciw wobec tej rejestracji. W dniu 28 czerwca 1989 r. BB

dokonał przeciwnego zgłoszenia słowa „Budweiser”, zaś AB sprzeciwił się tej rejestracji.

17. W lutym 2000 r. Court of Appeal oddalił oba sprzeciwy, tak że obie strony mogły zarejestrować słowo „Budweiser”. Orzeczenie wydano na podstawie starej ustawy o znakach towarowych Zjednoczonego Królestwa z roku 1938 r., która zezwalała wprost na jednoczesną rejestrację identycznych lub łudząco podobnych znaków w przypadkach jednoczesnego ich używania w dobrej wierze lub w przypadku zachodzenia innych szczególnych okoliczności. W następstwie tego orzeczenia w dniu 19 maja 2000 r. każda ze stron została wpisana do rejestru znaków towarowych jako właściciel słownego znaku towarowego „Budweiser”. A zatem na rzecz BB dokonano dwóch rejestracji, jednej dotyczącej oznaczenia „Bud” (zgłoszenie z listopada 1976 r.), i drugiej dotyczącej oznaczenia „Budweiser” (zgłoszenie z czerwca 1989 r.), natomiast na rzecz AB dokonano rejestracji oznaczenia „Budweiser” (zgłoszenie z grudnia 1979 r.).

18. W dniu 18 maja 2005 r., czyli cztery lata i 364 dni po rejestracji znaków towarowych „Budweiser” obu stron, AB wniósł do krajowego rejestru znaków towarowych o unieważnienie rejestracji znaku towarowego „Budweiser” dokonanej na rzecz BB. Argumentacja była następująca:

- Choćby znaki towarowe obu stron zostały wpisane do rejestru tego samego dnia, znak towarowy AB był „wcześniejszym

znakiem towarowym” na podstawie art. 4 ust. 2 – data dokonania zgłoszenia tego znaku była wcześniejsza i to jest decydujące.

jednak nie stał się przedmiotem rejestracji. Jako że AB nie tolerował używania znaku, sąd przychylił się do wniosku o unieważnienie rejestracji.

- Znaki towarowe i towary są identyczne, a zatem na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) znak towarowy BB może zostać unieważniony.
- Zagadnienie tolerowania nie powstaje ze względu na brak upływu okresu pięciu lat określonego w art. 9.

19. Urząd patentowy reprezentował pogląd, że AB był uprawniony do złożenia wniosku o unieważnienie, ponieważ przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 pięcioletni okres tolerowania zaczyna biec od momentu wpisu do rejestru późniejszego znaku towarowego. Dlatego też urząd patentowy pozytywnie rozpatrzył wniosek o unieważnienie rejestracji.

20. BB wniósł na tę decyzję skargę do High Court of Justice (England & Wales). Sąd ten orzekł między innymi, że zgodnie z art. 48 ustawy o znakach towarowych z 1994 r. właściciel wcześniejszego znaku towarowego, tj. AB, musiałby tolerować używanie zarejestrowanego znaku towarowego, ale nie używanie niezarejestrowanego znaku towarowego, który został co prawda zgłoszony do rejestracji,

21. BB wniósł od tego orzeczenia środek odwoławczy do Court of Appeal. Court of Appeal nasuwają się wątpliwości co do znaczenia terminu „tolerowanie” w rozumieniu art. 9, przede wszystkim w odniesieniu do kwestii, od kiedy rozpoczyna się tolerowanie używania późniejszego znaku towarowego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Wątpliwości interpretacyjne sądu dotyczą jednak także art. 4 dyrektywy 89/104. Dlatego też sąd krajowy postanowił zawiesić postępowanie i przedłożyć Trybunałowi następujące pytania do rozstrzygnięcia w trybie prejudycjalnym:

„1. Co oznacza wyrażenie »tolerowanie« w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104, a w szczególności:

- a) czy »tolerowanie« jest pojęciem prawa wspólnotowego, czy też sąd krajowy może stosować krajowe reguły w odniesieniu do znaczenia pojęcia tolerowania (włącznie z opóźnieniem lub długoletnim jednoczesnym używaniem w dobrej wierze)?
- b) jeśli »tolerowanie« jest pojęciem prawa wspólnotowego, to czy

można przyjąć, że właściciel znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie identycznego znaku towarowego w dobrej wierze przez podmiot trzeci, jeżeli od dawna o tym wiedział, ale nie był stanie temu przeszkodzić?

znaku towarowego nie może być rozumiana tak, że znak towarowy oznacza wyłącznie towary właściciela wcześniejszego znaku, lecz oznacza jego towary lub towary innego użytkownika znaku towarowego?”

- c) czy właściciel musi zarejestrować znak towarowy, aby mogło zacząć się »tolerowanie« używania i) identycznego lub ii) łudząco podobnego znaku towarowego?

IV — Postępowanie przed Trybunałem

2. Kiedy zaczyna się okres »pięciu kolejnych lat«, a w szczególności czy może się on zacząć (a jeśli tak, to i zakończyć), zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyska rzeczywistą rejestrację swojego znaku towarowego; a jeśli tak, to jakie przesłanki są konieczne do tego, by termin ten zaczął biec?
22. Postanowienie odsyłające opatrzone datą 20 października 2008 r. wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 30 listopada 2008 r.
23. Uwagi na piśmie przedstawiły w terminie przewidzianym w art. 23 statutu Trybunału AB, BB, rządy Zjednoczonego Królestwa, czeski, włoski, słowacki i portugalski, jak również Komisja Europejska.
- 3 Czy art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 89/104 stosuje się tak, by umożliwić właścicielowi wcześniejszego znaku uzyskanie pierwszeństwa co do jego prawa także wtedy, jeśli jednoczesne używanie w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych dla identycznych towarów trwało przez długi okres, tak że gwarancja pochodzenia wcześniejszego
24. Na rozprawie w dniu 24 listopada 2010 r., aby przedstawić swoje stanowisko, stawili się pełnomocnicy procesowi AB, BB, rządu czeskiego oraz Komisji.

V — Istotné argumenty stron

jego rejestrację zanim rozpocznie się tolerowanie identycznego lub podobnego znaku towarowego, mogącego być źródłem pomyłki.

A — W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

25. *BB* stoi na stanowisku, że pojęcie tolerowania w rozumieniu art. 9 dyrektywy 89/104 jest autonomicznym pojęciem prawa Unii. Pojęcie to obejmuje zaniechanie przeciwdziałania używaniu znaku towarowego przez podmiot trzeci, mimo istnienia ku temu możliwości.

26. Także *AB* uważa, że pojęcie tolerowania jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, a instancje krajowe nie są uprawnione do stosowania krajowych reguł w celu ustalenia jego definicji.

27. Z uwagi na definicję tego pojęcia konieczne jest, żeby właściciel wcześniejszego znaku towarowego był w stanie zapobiec używaniu późniejszego znaku towarowego, aby można było mówić o jego tolerowaniu. Nie można mu przypisać tolerowania długoletniego używania w dobrej wierze późniejszego znaku towarowego, jeżeli co prawda wiedział o tej okoliczności, ale nie był w stanie uniemożliwić jego używania. *AB* podnosi dalej, iż do przyjęcia, że ma miejsce „tolerowanie” w rozumieniu art. 9 dyrektywy 89/104, konieczne jest, aby właściciel znaku towarowego uzyskał

28. *Rząd Zjednoczonego Królestwa* wywodzi, że „tolerowanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii. Zgodnie z jego stanowiskiem nie można przypisywać właścicielowi znaku towarowego tolerowania wieloletniego używania w dobrej wierze identycznego znaku towarowego przez podmiot trzeci, jeżeli co prawda wiedział o tej okoliczności, ale nie był w stanie uniemożliwić tego używania. Dalej podnosi, że uzyskanie rejestracji przez właściciela znaku towarowego nie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia tolerowania używania identycznego lub podobnego znaku towarowego.

29. *Rząd włoski* podnosi, że pojęcie tolerowania w rozumieniu art. 9 dyrektywy 89/104 jest zharmonizowaną koncepcją prawa Unii i zakłada istnienie prawnej możliwości właściciela wcześniejszego znaku towarowego sprzeciwienia się używaniu późniejszego identycznego lub łudząco podobnego znaku towarowego przez podmiot trzeci.

30. Jako że pojęcie wcześniejszego znaku towarowego, tak jak jest ono zdefiniowane w art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/104, nie zakłada jego rejestracji, nie jest też konieczne, aby właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyskał jego rejestrację, aby mogło rozpocząć się „tolerowanie” przez niego używania identycznego lub podobnego znaku towarowego przez podmiot trzeci. Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 89/104 nie sprzeciwia się temu, aby państwa członkowskie przewidziały, że

stan tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy może zaistnieć przed rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, włącznie z sytuacjami opisanymi w art. 4 ust. 4 lit. a), b) i c) dyrektywy.

znaku towarowego nie stanowi bezwzględnej przesłanki rozpoczęcia tolerowania przez jego właściciela używania późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym samym państwie członkowskim.

31. *Rząd portugalski* jest zdania, że w przypadku wieloletniej koegzystencji dwóch znaków towarowych na rynku w interesie dobrej wiary i pewności prawnej jest powiązanie przewidzianego w art. 9 dyrektywy 89/104 terminu do utraty roszczenia z momentem, w którym rozpoczęło się rzeczywiste używanie znaków towarowych, oraz z momentem, w którym właściciel oznaczenia posiadającego pierwszeństwo już dysponował środkami – np. w postaci regulacji dotyczących nieuczciwej konkurencji – aby przeciwstawić się używaniu szkodzącemu jego interesom.

32. *Komisja* wywodzi, iż pojęcie tolerowania jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które musi być interpretowane w jednolity sposób.

33. Właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego nie można imputować tolerowania późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, zanim ten ostatni nie został zarejestrowany, i to także w sytuacji, gdy znany był mu fakt używania tego znaku towarowego i nie mógł podjąć żadnych działań przeciwko temu stanowi rzeczy. Poza tym zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy rejestracja wcześniejszego

B — W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

34. Zgodnie ze stanowiskiem *BB* przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 okres tolerowania zaczyna biec od chwili, gdy podmiot zainteresowany dowiedział się o używaniu znaku przez podmiot trzeci. Okoliczność, czy termin ten zaczyna biec przed zarejestrowaniem, czy po zarejestrowaniu wcześniejszego znaku towarowego, jest bez znaczenia.

35. *AB* reprezentuje zaś pogląd, że okres „pięciu kolejnych lat” zaczyna biec, gdy tylko spełnione zostały następujące trzy przesłanki: wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany; właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o używaniu identycznego lub podobnego znaku towarowego; późniejszy znak towarowy został także zarejestrowany. Okres ten nie może rozpocząć swojego biegu ani też go zakończyć przed rzeczywistym zarejestrowaniem wcześniejszego znaku towarowego.

36. *Rząd Zjednoczonego Królestwa* wskazuje na to, że okres „pięciu kolejnych lat” zaczyna biec, gdy tylko zostanie zarejestrowany późniejszy znak towarowy i rozpocznie się jego

używanie, a właściciel dowie się o używaniu tego znaku.

37. *Rząd słowacki*, przed przejściem do pytania pierwszego, analizuje najpierw pytanie drugie. Zgodnie z jego stanowiskiem pięcioletni termin zaczyna biec od chwili rejestracji późniejszego znaku towarowego, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego posiadał wiedzę o używaniu późniejszego znaku towarowego, a wniosek o jego rejestrację złożono w dobrej wierze. Termin ten biegnie niezależnie od tego, czy wcześniejszy znak towarowy został już zarejestrowany względnie zgłoszony do rejestru znaków towarowych.

38. *Rząd włoski* proponuje odpowiedzieć na to pytanie prejudycjalne w ten sposób, że przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 okres tolerowania może rozpocząć bieg, a ewentualnie także upłynąć, zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyska jego rejestrację, jednakże nie może to nastąpić przed rejestracją późniejszego znaku towarowego ani też przed powzięciem przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego rzeczywistej wiedzy o zarejestrowanym późniejszym znaku towarowym.

39. *Komisja* jest zdania, że okres tolerowania rozpoczyna swój bieg od chwili, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego poweźmie wiadomość o używaniu późniejszego

zarejestrowanego znaku towarowego. Okres ten może zatem rozpocząć swój bieg najwcześniej od momentu zarejestrowania późniejszego znaku towarowego, o ile znak ten był od tej chwili używany, a właściciel wcześniejszego znaku towarowego od tego momentu powziął wiadomość o jego używaniu. Data rejestracji późniejszego znaku towarowego jest ustalana na podstawie znajdujących każdorazowo zastosowanie przepisów dotyczących procedury rejestracji każdego z państw członkowskich. Ponadto okres tolerowania może rozpocząć swój bieg, zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyska rejestrację swojego znaku.

C — W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

40. *BB* podnosi, że w przypadku równoczesnego długoletniego używania w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych odnoszących się do identycznych towarów w taki sposób, że znak towarowy nie określa wyłącznie towarów właściciela wcześniejszego znaku towarowego, lecz – przeciwnie – określa towary właściciela późniejszego znaku towarowego i nie istnieje poważne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, to nie mamy do czynienia z naruszeniem przez późniejszy znak towarowy głównej funkcji wcześniejszego znaku towarowego, tak jak tego wymaga art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

41. *AB* jest zdania, że art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zapewnia absolutną ochronę

i dlatego pozwala właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego na wykonywanie swych praw także w sytuacji równoczesnego długoletniego używania w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych odnoszących się do identycznych towarów, w wyniku którego gwarancja pochodzenia wcześniejszego znaku towarowego nie znaczy, że znak towarowy oznacza wyłącznie towary właściciela wcześniejszego znaku towarowego i żadnych innych, lecz przeciwnie, oznacza w równej mierze zarówno jego towary, jak i towary innego podmiotu używającego znak.

42. *Rząd Zjednoczonego Królestwa* proponuje, aby na pytanie to odpowiedzieć w ten sposób, że z zastrzeżeniem regulacji zawartych w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 dyrektywy 89/104 przepis z art. 4 ust. 1 lit a) dyrektywy 89/104 znajduje zastosowanie w takim zakresie, w jakim zapewnia on właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego egzekwowanie jego praw, w tym także w przypadku równoczesnego długoletniego używania w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych odnoszących się do identycznych towarów.

43. Według *rządu czeskiego* art. 4 dyrektywy 89/104 nie znajduje zastosowania do takiego stanu faktycznego jak ten występujący w postępowaniu przed sądem krajowym, ponieważ dyrektywa zakłada, że w przypadku dwóch bardzo znanych identycznych albo przynajmniej podobnych znaków towarowych żaden z tych znaków nie może uzyskać formalnej ochrony prawnej, co oznacza, że oba znaki towarowe podlegają takiej samej ochronie, z tym skutkiem, że mogą być używane jednocześnie zgodnie z przepisami prawa

krajowego i międzynarodowego dotyczącymi niezarejestrowanych znaków towarowych.

44. Z ostrożności procesowej rząd czeski podnosi, że art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 powinien być interpretowany w taki sposób, że termin do utraty roszczeń przez tolerowanie nie rozpoczyna swojego biegu przed momentem rejestracji kwestionowanego znaku towarowego.

45. W opinii rządu czeskiego wyłączone jest powoływanie się na art. 4 dyrektywy 89/104 w przypadku nadużycia prawa. Jako nadużycie prawa należy rozumieć próbę uzyskania korzyści ze szkodą dla podmiotu trzeciego poprzez zachowanie sprzeczne z celami normy prawnej. Ocena, czy zachodzi przypadek nadużycia prawa, należy do sądu krajowego.

46. *Rząd słowacki* jest zdania, że dyrektywa 89/104 nie zezwala właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego na wykonanie swoich uprawnień z art. 4 dyrektywy, jeżeli wykonywanie uprawnień stanowi nadużycie prawa.

47. Dowiedzenie takiego nadużycia prawa wymaga, po pierwsze, wykazania, że wykonanie prawa do domagania się unieważnienia rejestracji, mimo formalnego spełnienia przesłanek przewidzianych w dyrektywie i w krajowych przepisach transpozycyjnych, prowadzi do uzyskania taktycznej przewagi stojącej w sprzeczności z celami dyrektywy. Po drugie zaś z oceny całości okoliczności musiałoby wynikać, że owo uzyskanie taktycznej

przewagi jest głównym celem wniosku o unieważnienie rejestracji. Należy jednak pozostawić sądowi krajowemu dokonanie oceny, czy w konkretnym przypadku zachodzi przypadek nadużycia prawa.

VI — Ocena prawna

A — Uwagi wstępne

48. *Rząd włoski* podkreśla, że art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nie daje właścicielowi jednoznacznie wcześniejszego znaku towarowego prawa do powstrzymania używania lub też doprowadzenia do unieważnienia rejestracji jednoznacznie późniejszego znaku towarowego. W sytuacji jednoczesnego długoletniego używania w dobrej wierze identycznych lub łudząco podobnych znaków towarowych należałoby stwierdzić, iż dyrektywa 89/104 nie sprzeciwia się temu, by państwo członkowskie odmówiło właścicielom obu znaków towarowych prawa do domagania się unieważnienia rejestracji drugiego znaku towarowego lub do zakazania jego używania, i to niezależnie od kolejności rejestracji czy też nawet kolejności ewentualnego tolerowania.

49. *Komisja* wskazuje na to, że art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nie wyklucza koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych dotyczących identycznych towarów wytwarzanych przez różnych producentów jako rezultatu długoletniego ich używania w dobrej wierze, jeżeli nie wpływa to negatywnie na podstawową funkcję wcześniejszego znaku towarowego polegającą na określaniu pochodzenia danych towarów.

50. Prawo znaków towarowych jest najbardziej zaawansowanym pod względem rozwoju ogólnounijnych standardów prawnych działem prawa własności intelektualnej. Ujednolicenie prawa w tym zakresie opiera się na dwóch różnych, ale stosowanych równolegle podejściach regulacyjnych, które jednak wykazują szereg związków ze sobą i wzajemnie się uzupełniają⁷. Z jednej strony istnieje wprowadzony rozporządzeniem (WE) nr 40/94⁸ system wspólnotowych znaków towarowych jako ponadnarodowe prawo ochronne w zakresie własności przemysłowej, za pomocą którego stworzono z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w dniu 15 marca 1994 r. jednolite prawo znaków towarowych wykraczające poza granice państwowe i rozciągające się na terytorium całej Unii Europejskiej; z drugiej strony rozwija się proces harmonizowania krajowych porządków prawnych za pomocą instrumentu dyrektywy. Ta metoda harmonizacji prawa nie pozbawia co prawda mocy prawnej zasady

7 — Podobnie R. Knaak, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (red. Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schricker), München 2006, s. 71; A. von Mühlendahl, „Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht”, w: *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, München 2005, s. 853.

8 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1).

terytorialności⁹, tj. związania skutków prawnych znaku towarowego z terytorium każdego państwa członkowskiego, która zawsze charakteryzowała prawo znaków towarowych, ale przyczynia się do likwidacji istniejących różnic pomiędzy krajowymi regulacjami i wynikających z nich przeszkód w swobodzie przepływu towarów i świadczenia usług na wspólnym rynku¹⁰.

zakresie zostało określone tam wprost jako przesłanka dla osiągnięcia zamierzonych celów. W odróżnieniu od tego, kompetencja państw członkowskich do regulowania zagadnień proceduralnych w związku z rejestracją, wygaśnięciem lub unieważnieniem znaków towarowych nabytych przez rejestrację miała pozostać, co wynika z motywu piętego, w znacznej mierze nienaruszona.

51. Ten cel pragnął też osiągnąć ustawodawca Unii poprzez wydanie dyrektywy 89/104, co wynika z jej motywu pierwszego. Jednakże zgodnie z motywem trzecim nie zamierzano osiągnąć pełnej harmonizacji krajowych ustawodawstw w zakresie znaków towarowych. Przeciwnie, uznano za wystarczające ograniczenie harmonizacji do przepisów, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Do przepisów tych należą, na co wskazuje treść motywu siódmego, przepisy regulujące „warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego”. Dotyczy to w szczególności podstaw odmowy rejestracji oraz podstaw unieważnienia, które powinny zostać wymienione wyczerpująco. Stworzenie identycznych warunków w tym

52. Z uwagi na jedynie częściowy charakter harmonizacji krajowych przepisów dotyczących znaków towarowych pojawia się istotne w tym postępowaniu pytanie, czy i w jakim zakresie pojęcie tolerowania w art. 9 dyrektywy objęte jest wskazaniami zawartymi w prawie Unii. Pytanie 1a sądu krajowego dotyczy zasadniczego prawnego zakwalifikowania tego pojęcia w ramach kategorii prawa Unii, zaś pytania 1b, 1c i 2 dotyczą treści tego pojęcia oraz ukształtowania regulacji dotyczącej utraty uprawnień z wcześniejszego znaku towarowego z uwagi na tolerowanie. Od zagadnień tych należy odróżnić pytanie 3, dotyczące w pierwszym rzędzie kolejności wykładni art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy, jak również zgodności znanej dotychczas w prawie angielskim instytucji „honest concurrent use”

9 — Zgodnie z zasadą terytorialności w prawie znaków towarowych skutki znaku towarowego są ograniczone do terytorium państwa udzielającego ochrony. Do ochrony znaków towarowych stosuje się w każdym państwie krajowe przepisy dotyczące tego zagadnienia, zob. K.H. Fezer, *Markenrecht*, 4. Auflage, München 2009, Erster Teil, F I 1, pkt 1; G. Kaiser, *Strafrechtliche Nebengesetze* (red. Georg Erbs, Max Kohlhaas, Friedrich Ambs), 178. Ergänzungslieferung, München 2010, Markengesetz, Vorbemerkungen, pkt 18.

10 — Podobnie M. Novak, *Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht*, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, s. 613.

(„jednoczesne używanie w dobrej wierze”) z prawem Unii. W celu zachowania przejrzystości wywodu dokonam uporządkowania pytań prejudycjalnych według wskazanych trzech kompleksów tematycznych i udzielię na nie odpowiedzi w tej kolejności. Wreszcie należy zająć się zagadnieniem czasowego zakresu stosowania art. 4 ust. 1 lit a) dyrektywy w postępowaniu przed sądem krajowym oraz podniesionym przez rządy czeski i słowacki w postępowaniu przed Trybunałem zarzutem nadużycia prawa przez AB.

okoliczność nie sprzeciwia się uznaniu tego określenia za pojęcie prawa Unii.

a) Brak bezpośredniego odesłania do prawa państw członkowskich

B — Wywody dotyczące pytań prejudycjalnych

1. Pojęcie tolerowania w prawie Unii

53. Pierwszym pytaniem, na które powinna zostać udzielona odpowiedź, jest zagadnienie, czy pojęcie tolerowania użyte w art. 9 dyrektywy jest pojęciem prawa Unii, które musi podlegać autonomicznej i jednolitej wykładni. Dyrektywa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. Powstaje zatem pytanie, czy ta

54. Za taką kwalifikacją przemawia utrwalone, jak się wydaje, orzecznictwo Trybunału¹¹, zgodnie z którym zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera dla określenia jego znaczenia i zakresu wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich, należy zwykle nadać w całej Unii Europejskiej autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania. Jeżeli zaś ustawodawca Unii odwołuje się w akcie prawa Unii milcząco do

11 — Zobacz na przykład wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro, Rec. 107, pkt 14; z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-296/95 EMU Tabac i in., Rec. s. I-1605, pkt 30; z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. I-1605, pkt 43; z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie C-103/01 Komisja przeciwko Niemceni, Rec. s. I-5369, pkt 33; z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-55/02 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. s. I-9387, pkt 45; z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie C-188/03 Junk, Zb.Orz. s. I-885, pkt 29; z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-314/06 Société Pipeline Méditerranée et Rhône, Zb.Orz. s. I-12273, pkt 21; z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-523/07 A, Zb.Orz. s. I-2805, pkt 34; z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08 Hadadi, Zb.Orz. s. I-6871, pkt 38; z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-467/08 SGAE, Zb.Orz. s. I-10055, pkt 32.

zwyczajów poszczególnych państw¹², to nie jest zadaniem Trybunału nadawanie używanemu pojęciu jednolitej definicji w ramach prawa Unii.

55. Należy też zauważyć, że dyrektywa nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich, z którego można byłoby wyprowadzić, że zamiarem prawodawcy było pozostawienie państwom członkowskim kompetencji do określenia treści tego niedookreślonego pojęcia prawnego¹³.

12 — Jako przykład odesłania odnoszącego się do terminologii prawa krajowego można wskazać pierwszą dyrektywę Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony zarówno spółników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 65, s. 8). Dyrektywa ta nie zawiera ani jednolitego pojęcia spółki akcyjnej, ani też jednolitego pojęcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektywa nie określa, jaki podmiot jest spółką, lecz ogranicza się do określenia przepisów, które należy stosować w odniesieniu do określonych rodzajów spółek, które zostały uznane przez ustawodawcę Unii za spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zob. wyrok z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-81/09 *Idryma Typov*, Zb.Orz. s. I-10161, pkt 40, 41; a także moja opinia w tej samej sprawie z dnia 2 czerwca 2010 r., pkt 42, 43). Jako kolejny przykład można wskazać na pojęcie pracownika w art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, (Dz.U. L 283, s. 23). Określenie tego pojęcia oraz ustalenie jego treści jest zadaniem prawa krajowego (zob. wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-442/00 *Rodríguez Caballero*, Rec. s. I-11915, pkt 27; a także moja opinia z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-69/08 *Visciano*, wyrok z dnia 16 lipca 2009 r., Zb.Orz. I-6741, pkt 63).

13 — Zobacz A. Meyer, *Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 592, który wskazuje na to, że ustawy o znakach towarowych państw członkowskich powinny być interpretowane w sposób zgodny z dyrektywami. Dyrektywa o znakach towarowych używa autonomicznej terminologii bez odnoszenia się do istniejących porządków prawnych państw członkowskich. Pojęcia prawne, które do tej pory były interpretowane przez krajowe organy stosujące prawo w sposób samodzielny, uzyskały charakter wspólnotowy i posiadają specyficzną treść określoną przez prawo europejskie.

b) Harmonizacja uprawnień ze znaku towarowego i zarzutów kierowanych przeciwko nim

56. Kompetencja państw członkowskich nie może być też domyślnie wyprowadzana z okoliczności, iż dyrektywa 89/104, tak jak to wynika z motywu trzeciego, przewiduje jedynie częściowe ujednolicenie. Tak jak to już zostało wyjaśnione przez Trybunał, okoliczność ta nie wyklucza, że w szczególności te krajowe przepisy, które oddziałują w sposób najbardziej bezpośredni na funkcjonowanie wspólnego rynku, będą przedmiotem kompleksowej harmonizacji¹⁴. Dotyczy to też istotnego w niniejszym przypadku zagadnienia utraty roszczeń ze wcześniejszego znaku towarowego uregulowanego w art. 9 dyrektywy. Tak jak już na to wskazałam na początku¹⁵, motyw siódmy wyjaśnia, że harmonizacja, która ma zostać osiągnięta za pomocą dyrektywy, obejmuje aspekty dotyczące „użytkowania” i „utrzymania w mocy” zarejestrowanego znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich. Z okoliczności tej można wyprowadzić, że przedmiotem ujednolicenia są w szczególności aspekty dotyczące „zachowania”¹⁶, jak i „egzekwowania” prawa z zarejestrowanego znaku towarowego.

57. „Egzekwowaniu” praw wynikających ze znaku towarowego służą art. 4 ust. 1 oraz

14 — Zobacz wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 *Sihouette International Schmied*, Rec. s. I-4799, pkt 23; z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 *Ansul*, Rec. s. I-2439, pkt 27.

15 — Zobacz pkt 51 niniejszej opinii.

16 — Tak też M. Novak, *Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, s. 613.

art. 5 ust. 1 dyrektywy. Oba przepisy są wyrazem obowiązującej w prawie znaków towarowych „zasady pierwszeństwa”, z której wynika, że na podstawie wcześniejszego prawa można wystąpić przeciwko wszystkim późniejszym kolidującym znakom¹⁷. Artykuł 4 ust. 1 uprawnia właściciela do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku, który z uwagi na identyczność lub podobieństwo z jego własnym znakiem może wprowadzać w błąd. Artykuł 5 ust. 1 daje zaś właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo do znaku towarowego oraz prawo do zakazania podmiotom trzecim używania go w obrocie handlowym¹⁸.

58. Do zagadnień podlegających harmonizacji musiałyby należeć w sposób konieczny także materialnoprawne zarzuty właściciela późniejszego znaku towarowego, któremu zarzuca się naruszenie praw wynikających z wcześniejszego znaku towarowego. Uregulowana w art. 9 dyrektywy 89/104 utrata roszczeń stanowi taki zarzut skierowany przeciwko wynikającemu z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 prawu właściciela znaku towarowego do domagania się unieważnienia rejestracji innego znaku towarowego.

59. To założenie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału dotyczącym art. 7

dyrektywy 89/104, regulującego wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego. Instytucja ta jest jednocześnie zarzutem przeciwko uprawnieniu wynikającemu z art. 5 dyrektywy 89/104. Trybunał słusznie zatem przyjął, że w tej sferze prawa znaków towarowych dyrektywa dokonała kompleksowego ujednolicenia prawa¹⁹. Brak jest jakichkolwiek przesłanek, aby przyjąć, że w przypadku utraty roszczeń jest inaczej²⁰.

60. Pod względem prawno-metodologicznym instytucja utraty roszczeń stanowi konkretyzację zasady dobrej wiary, a dokładniej wyrażonej w paremii „venire contra factum proprium” zasady, według której w przypadku wewnętrznie sprzecznego zachowania podmiotu uprawnionego podmiot ten nie może wykonywać swojego uprawnienia wobec osoby zobowiązanej²¹. Zgodnie z prawem państw członkowskich roszczenie jest traktowane

17 — Zobacz C. Neu, *Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, s. 683.

18 — Zobacz wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. s. I-691, pkt 17.

19 — Zobacz ww. w przypisie 14 wyrok w sprawie *Silhouette International Schmied*, pkt 25, 29; wyroki: z dnia 20 listopada 2001 w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff i Levi Strauss*, Rec. s. I-8691, pkt 39; z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 *Peak Holding*, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 30; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 *Copad*, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 40; a także z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-324/08 *Makro Zelfbedieningsgroothandel i in.*, Zb.Orz. s. I-10019, pkt 20, 21.

20 — Tak też M. Stuckel, *Kommentar zum Markenrecht*, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 468, pkt 14, który wskazuje, że celem art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest pełna harmonizacja utraty roszczeń wynikających ze znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem wskutek tolerowania używania znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem w zakresie, w jakim dotyczy to praw wynikających z art. 4 ust. 1 dyrektywy 89/104. Zdaniem autora nie byłoby zrozumiałe, dlaczego miałby obowiązywać tu inny stan prawny niż w odniesieniu do art. 5 dyrektywy dotyczącego praw wynikających ze znaku towarowego i art. 7 dyrektywy regulującego „wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”.

21 — Zobacz K. Haft, K.U. Jonas, R. Nack, C. Schulte, S. Schwyer, *Dultung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, s. 793.

jako utracone, jeżeli podmiot uprawniony nie korzystał z niego (brak działania ze strony uprawnionego) przez określony okres czasu (aspekt czasowy), a podmiot zobowiązany temu stanowi zaufał i przy obiektywnej ocenie zachowania podmiotu uprawnionego mógł oczekiwać (uzasadnione oczekiwanie), że uprawniony nie będzie wykonywał swojego prawa w przyszłości. Naruszenie zasady dobrej wiary polega w takim przypadku na nielojalnym opóźnieniu w wykonaniu uprawnienia. Zaufanie podmiotu (zasadniczo) zobowiązanego odnoszące się do określonego stanu prawnego jest chronione, ponieważ w świetle szczególnych okoliczności danego przypadku jest uznawane przez porządek prawny za uzasadnione oczekiwanie.

w stosunku do jego własnego ani sprzeciwiać się jego używaniu, jeżeli świadomie tolerował jego używanie przez dość długi czas, chyba że ten późniejszy znak został zgłoszony w złej wierze.

c) Konieczność jednolitego uregulowania

61. Ta konstrukcja prawna została zaakceptowana na gruncie prawa znaków towarowych. Jak stwierdził Trybunał w wyroku w sprawie *Levi Strauss*²², dyrektywa 89/104 ma ogólnie na celu wyważenie interesu właściciela znaku towarowego polegającego na zachowaniu jego podstawowej funkcji oraz interesów innych uczestników obrotu gospodarczego polegających na zapewnieniu możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi. Jest to wyrażone wprost w motywie jedenastym tej dyrektywy, w którym stwierdza się, że ważne jest, do celów pewności prawnej i bez niesprawiedliwego szkodenia interesom właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, że ten ostatni nie może domagać się unieważnienia rejestracji znaku towarowego późniejszego

62. Właśnie ze względu na podstawowe znaczenie, jakie ma instytucja utraty roszczeń w tworzeniu pewności prawnej²³, ustawodawca Unii stworzył w art. 9 dyrektywy 89/104 jednolite uregulowanie. Szczegółowość tej regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do przesłanek, jakie muszą zostać konkretnie spełnione, aby doszło do utraty roszczeń – do których ustosunkuję się szczegółowo podczas omawiania drugiego kompleksu zagadnień²⁴ – pozwalają przyjąć, że celem ustawodawcy Unii było wprowadzenie możliwie jednolitej regulacji we wszystkich państwach członkowskich. Zarówno dla celu harmonizacji prawa, jak i dla celu zapewnienia pewności prawnej na wspólnym rynku nie byłoby bowiem korzystne, gdyby państwa członkowskie miały możliwość wydawania własnych – również różniących się od siebie – przepisów

22 — Zobacz wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 *Levi Strauss*, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 29.

23 — Zobacz M. Stuckel, *Kommentar zum Markenrecht*, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 464, pkt 1, który podkreśla znaczenie, jakie ma zarzut utraty roszczeń w tworzeniu pewności prawnej.

24 — Zobacz pkt 66–87 niniejszej opinii.

definiujących zachowanie traktowane jako tolerowanie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

63. Odnosnie do znamienia „tolerowanie”, nawiązującego do określonego zachowania się właściciela znaku towarowego, jestem zdania, że należy uwzględnić jego znaczenie w całym kontekście prawa znaków towarowych. Podstawowa funkcja znaku towarowego polega na umożliwieniu klientom odróżniania przedsiębiorstw oraz ich towarów względnie usług na rynku, bez ryzyka wprowadzenia w błąd²⁵. Znak towarowy spełnia przez to jednocześnie wiele ważnych funkcji gospodarczych i prawnych²⁶ w zakresie konkurencji pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, które

zostały uznane w orzecznictwie Trybunału. Odnosnie do prawa znaków towarowych Trybunał stwierdził²⁷, że stanowi ono zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, który ma zostać stworzony przez traktat WE. W takim systemie zdaniem Trybunału przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość związania ze sobą klientów za pomocą jakości swoich towarów lub usług, co jest możliwe jedynie wtedy, gdy istnieją oznaczenia, z którymi można je identyfikować. Znak towarowy może wypełnić to zadanie, jeżeli gwarantuje, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

25 — Zobacz wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I-2799; z dnia 5 września 2005 r. w sprawie C-37/03 BioID przeciwko HABM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 27.

26 — Funkcje związane ze znakiem towarowym, funkcje należące do jego istoty lub też funkcje przypisywane znakowi towarowemu są różnorodne. Do funkcji tych zalicza się w piśmiennictwie dotyczącym prawa znaków towarowych m.in. funkcje kodującą, gwarancyjną, wskazania pochodzenia, identyfikującą i indywidualizującą, informującą i komunikacyjną, monopolizacyjną, określającą nazwę, informującą o jakości, zapewniającą rozróżnienie, tworzącą zaufanie, marketingową i reklamową, przy czym nie wszystkim tym funkcjom przypisywane jest znaczenie prawne; zob. C. Marx, *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, 2. Auflage, Köln 2007, s. 23, pkt 64; K.H. Fezer, *Markenrecht*, 2. Auflage, Einleitung, s. 68, pkt 30; J. Phillips, *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford 2003, s. 23 i nast.; P. Torremans, J. Holyoak, *Intellectual Property Law*, 2. Auflage, London 1998, s. 347; G. Kucsko, *Geistiges Eigentum*, Wien 2003, pkt 37; M. Novak, *Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht*, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, s. 614. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału obok podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, istnieją też inne jego funkcje, między innymi funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58).

64. Tak jak to już zostało wielokrotnie stwierdzone przez Trybunał²⁸, specyfika

27 — Zobacz na przykład wyroki: z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG GF, Rec. s. I-3711, pkt 13; z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danziger, Rec. s. I-2789, pkt 37, 45; z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C-427/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I-3457, pkt 43; z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C-232/94 MPA Pharma, Rec. s. I-3671, pkt 16; z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych od C-71/94 do C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, Rec. s. I-3603, pkt 30; z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. s. I-6227, pkt 22; ww. w przypisie 25 wyrok w sprawie Canon, pkt 28; wyroki: z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 52; z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 21; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 47; ww. w przypisie 18 wyrok w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 17; wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 25.

28 — Zobacz wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. s. 1139, pkt 7; ww. w przypisie 27 wyroki: w sprawie HAG GF, pkt 14; w sprawach połączonych Bristol-Myers Squibb i in., pkt 44; w sprawie Loendersloot, pkt 22.

przedmiotu prawa znaków towarowych polega na tym, że właściciel za pomocą absolutnego prawa do używania znaku towarowego przy pierwszym wprowadzeniu towaru do obrotu uzyskuje ochronę przed konkurentami, którzy chcąc czerpać nienależną korzyść z pozycji i reputacji uzyskanej za pomocą znaku towarowego, sprzedają towary bezprawnie oznaczone tym znakiem towarowym. Znak towarowy jest jednak pod względem prawnym także wyrazem własności intelektualnej właściciela²⁹, która to własność z kolei, w wyniku ustawowego uznania możliwości utraty roszczeń z niej wynikających, w konsekwencji doznaje poważnego uszczuplenia. Motyw jedenasty dyrektywy 89/104 mówi wprost o ingerencji w interesy właściciela wcześniejszego znaku towarowego. W rezultacie wydaje się uzasadnione żądać, aby absolutne prawo zapewniane przez znak towarowy mogło podlegać ograniczeniu w postaci utraty roszczeń z niego wynikających tylko w wyjątkowych przypadkach, po ziszczeniu się dokładnie określonych przesłanek. Byłoby dziwne przyjmować, że ustawodawca Unii, po rozważeniu daleko idących skutków dla sytuacji prawnej właściciela znaku towarowego, który utracił możliwość dochodzenia wynikających z tego prawa roszczeń, zdecydował, aby uregulować w dyrektywie 89/104 wszystkie przesłanki powodujące utratę roszczeń z wyjątkiem pojęcia tolerowania. Taka wykładnia nie byłaby do pogodzenia z celem tej dyrektywy.

d) Wniosek

65. Dokonując przedstawionej powyżej systemowej i celowościowej wykładni dyrektywy 89/104, dochodzę do wniosku, że „tolerowanie” w rozumieniu art. 9 ust. 1 tej dyrektywy jest pojęciem prawa Unii, które należy interpretować autonomicznie i jednolicie³⁰.

2. Regulacja dotycząca utraty roszczeń zwarta w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104

66. Jak wspomniano na początku, przedmiotem pytań 1b, 1c i 2 jest normatywna treść tego pojęcia oraz dokładne ukształtowanie regulacji dotyczącej utraty roszczeń wynikających ze wcześniejszego znaku towarowego przez tolerowanie.

a) Definicja pojęcia tolerowania

67. Odpowiednio do logicznej sekwencji pytań należy najpierw ustalić, co należy rozumieć pod względem prawnym jako

29 — Prawo własności, do którego należy przyporządkować prawo własności intelektualnej, jest według orzecznictwa Trybunału prawem podstawowym, chronionym jako powszechna zasada prawa wspólnotowego w porządku prawnym Wspólnoty (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-479/04 *Laserdisken*, Zb.Orz. s. I-8089, pkt 65; z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 *Promusicae*, Zb.Orz. s. I-271, pkt 62). Ponadto art. 17 ust. 2 karty praw podstawowych, będącej wyrazem (samo-)zobowiązania się Unii do ochrony praw podstawowych, która wraz z wejściem w życie traktatu zmieniającego z Lizbony uzyskała status prawa pierwotnego, nakazuje ochronę własności intelektualnej. Zobacz ponadto moja opinia z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie C-467/08 *SGAE*, wyrok ww. w przypisie 11, pkt 80.

30 — Tak też M. Stuckel, *Kommentar zum Markenrecht*, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 466, pkt 9.

„tolerowanie” w rozumieniu tego przepisu. Ze sposobu, w jaki sformułowano pytanie 1b można wywieść, że sąd krajowy nurtują w szczególności wątpliwości, czy brak możliwości zapobieżenia przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego używaniu identycznego późniejszego znaku towarowego przez osobę trzecią ma wpływ na ocenę, czy w konkretnym przypadku występuje „tolerowanie”. Sąd krajowy dokonuje w postanowieniu odsyłającym³¹ rozróżnienia na „wąską” wykładnię tego pojęcia, według której podmiot może tolerować zachowanie innego podmiotu tylko wtedy, gdy jest w stanie zapobiec temu zachowaniu, oraz „szeroką” wykładnię, według której tolerowanie występuje także wtedy, gdy nie można nic zmienić w określonej sytuacji. Sąd krajowy wywodzi, że jeżeli kontekst art. 9 wymagałby szerokiej wykładni, należałoby przyjąć, że AB i BB siłą rzeczy tolerowały używanie przez drugą stronę oznaczenia „Budweiser” przez ponad 30 lat.

z uwzględnieniem zarówno brzmienia, jak i systematycznej pozycji oraz celu art. 9 ust. 1 dyrektywy. Punktem wyjścia, a zarazem granicą każdej wykładni jest według tradycyjnych zasad wykładni zawsze literalne brzmienie przepisu³². Za pomocą wykładni literalnej ustala się i bada ogólny sposób użycia języka. Za pomocą ogólnego sposobu użycia języka ustala się możliwe znaczenie słów i treść normy prawnej³³. W prawie Unii występuje jednakże, z uwagi na różnorodność językową³⁴, szczególna sytuacja polegająca na tym, że pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi mogą występować niewielkie różnice³⁵. Mimo to norma prawna wiąże we wszystkich oficjalnych językach Unii, co pociąga za sobą skutek, że w procesie jej wykładni należy uwzględnić w tym samym stopniu wszystkie

32 — Podobnie D. Ehlers, *Allgemeines Verwaltungsrecht* (red. Hans-Uwe Erichsen i in.), § 2 I 6, s. 59, pkt 14. Rzecznik generalny P. Léger przyjął w swojej opinii z dnia 28 września 2004 r. w sprawie C-350/03 Schulte, wyrok z dnia 25 października 2005 r., Zb.Orz. s. I-9215, pkt 84 i nast., w pewnym sensie pierwszeństwo wykładni literalnej, gdy oświadczył, że wykładnia celowościowa znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy możliwe są różne rozumienia danego przepisu względnie gdy dany przepis w oparciu jedynie o jego brzmienie jest trudny do zrozumienia, np. z uwagi na jego wieloznaczność.

33 — Podobnie M. Pechstein, C. Drechsler, *Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts*, w: *Europäische Methodenlehre* (red. Karl Riesenhuber), Berlin 2006, s. 167, pkt 18.

34 — W roku 1952 obowiązywały jedynie cztery języki urzędowe, w 1973 r. było już ich sześć, w roku 1981 r. siedem, w 1986 r. dziewięć, a w 1995 r. obowiązywało jedenaście języków urzędowych. Ich liczba wzrosła w 2004 r. do dwudziestu, w 2005 r. do dwudziestu jeden, a w końcu w 2007 r. do dwudziestu trzech (zob. M.A. Gaudissart, *Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes, Langues et construction européenne*, Brüssel 2010, s. 146).

35 — Zobacz C. Baldus, F. Vogel Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element, w: *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, s. 247 i nast., którzy nie zaprzeczają, że wykładnia literalna jest punktem wyjścia dla wykładni każdej normy prawa wspólnotowego. Autorzy wskazują jednak na trudności związane z dokonaniem jednoznacznej wykładni z uwagi na różnorodność językową we Wspólnocie, co czyni koniecznym stosowanie innych metod wykładni, takich jak wykładnia celowościowa i historyczna.

68. Ustalenie normatywnej treści tego pojęcia zakłada dokonanie wykładni

31 — Zobacz pkt 41 postanowienia odsyłającego.

inne wersje językowe³⁶. Egzegeza normy prawa Unii wymaga zatem, w przypadku wątpliwości, kompleksowego podejścia, które zakłada, że wszystkie wersje językowe poddane zostają badaniu porównawczemu³⁷.

w jakim jestem w stanie to ocenić, nie widzę w żadnej innej wersji językowej podobnego zróżnicowania w doborze słów³⁸. Te odchylenia nie mają ostatecznie wpływu na wynik wykładni, zwłaszcza że semantyczne badanie stosowanych wyrażeń pozwala z wystarczającą jasnością stwierdzić, co prawodawca rzeczywiście miał na myśli.

69. Co zaś dotyczy spornego pojęcia tolerowania, należy stwierdzić, że w angielskiej wersji językowej stosuje się dwa różne wyrażenia do opisanego zachowania właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Na powyższą okoliczność wskazuje także sąd krajowy. Podczas gdy w art. 9 zarówno w tytule, jak i w ust. 1 tego przepisu, używa się pojęcia „acquiescence” tudzież „to acquiesce”, to w miarodajnym dla rozumienia tego przepisu motywie preambuły tejże dyrektywy mowa jest o „to tolerate”. To ostatnie wyrażenie, pochodzące od łacińskiego czasownika „tolerare” jest też stosowane stale i jednolicie w romańskich wersjach językowych. W zakresie,

70. Stosowne zwroty w różnych wersjach językowych opisują każdorazowo indywidualną postawę charakteryzującą się pobłażliwością i brakiem sprzeciwu w stosunku do stanu, który nie jest koniecznie stanem pożądanym. Jako typowy dla tej postawy można przyjąć stan pewnej pasywności, gdy podmiot tolerujący mimo wiedzy o tym stanie rezygnuje z podejmowania środków zaradczych³⁹. Ten aspekt jest szczególnie podkreślony

36 — Zobacz wyrok z dnia 9 września 2003 r. w sprawie C-361/01 KiK, Rec. s. I-8283, pkt 87. Zobacz odnośnie do regulacji dotyczącej języków w Unii Europejskiej A.L. Sibony, N. De Sadeleer, La traduction en droit positif : les régimes linguistiques en droit communautaire, w: *Traduction et droits européens : hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, s. 78.

37 — Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału w przypadku wystąpienia wątpliwości konieczność jednolitej wykładni prawa wspólnotowego zakazuje koncentrowania się tylko na jednej wersji danego przepisu. Przeciwnie zmusza ona zdaniem Trybunału do uwzględnienia brzmienia tego przepisu w innych językach urzędowych (zob. w szczególności wyrok z dnia 12 lipca 1979 r. w sprawie 9/79, Koschniske, Rec. s. 2717, pkt 6). Dalej Trybunał oświadczył, że wszystkie wersje językowe mają zasadniczo takie samo znaczenie, które nie zmienia się w zależności od wielkości populacji państw członkowskich posługującej się danym językiem (zob. ww. w przypisie 11 wyrok w sprawie EMU Tabac i in., pkt 36).

38 — Z wyjątkiem języka słoweńskiego, w którym w preambule używa się wyrażenia „dopušcal”, zaś w art. 9 „privolitve” tudzież „privolil”. Zobacz odnośnie do pozostałych wersji niemiecką wersję językową („geduldet”/„Duldung”), francuską wersję językową („toléré”/„tolérance”), hiszpańską wersję językową („tolerado”/„tolerancia”), portugalską wersję językową („tolerado”/„tolerância”), włoską wersję językową („tollerato”/„tolleranza”) oraz niderlandzką wersję językową („gedoogt”/„gedogen”).

39 — Zdaniem M. Stuckela, *Kommentar zum Markenrecht*, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 464, pkt 6, należy przyjąć, że „tolerowanie” w rozumieniu art. 9 dyrektywy 89/104 zachodzi, jeżeli właściciel wcześniejszego, posiadającego pierwszeństwo oznaczenia pozostaje bezczynny i nie podejmuje żadnych działań przeciwko podmiotowi naruszającemu jego prawa.

w duńskiej i szwedzkiej⁴⁰ wersji językowej. Przeciwnieństwem tej pasywnej postawy jest aktywne zachowanie się podmiotu trzeciego, którego zachowanie jest wręcz wspierane przez bezczynność tolerującego⁴¹. Dlatego też, logicznie rzecz biorąc, tolerowanie kończy się dopiero wtedy, gdy podmiot, którego to dotyczy, zaczyna się czynnie bronić.

b) Wyłączenie przypadku „wymuszonej pasywności”

71. Wszystko to nie wyklucza, że z tej pasywnej postawy w pewnych okolicznościach można wyprowadzić wręcz dorozumianą zgodę podmiotu tolerującego. Tłumaczy to, dlaczego porządek prawny wiąże z pasywnością skutek prawny w postaci utraty roszczeń formalnie przysługujących podmiotowi tolerującemu. Mimo to samo „tolerowanie” należy odróżniać od „zgody”, która – jak stwierdził Trybunał w swoim orzecznictwie⁴² – musi być wyrażona w taki sposób, który pozwala rozpoznać w danym zachowaniu w sposób jednoznaczny wolę do rezygnacji z prawa. Taka wola wynika z reguły z zezwolenia udzielonego wprost. Nie można jednak wykluczyć, że w określonych przypadkach taka wola może wynikać w sposób dorozumiany ze wskázówek i okoliczności, które w ocenie sądu krajowego będą pozwalały w sposób jednoznaczny stwierdzić rezygnację właściciela ze swojego prawa.

72. Z takim rozumieniem tego pojęcia byłoby nie do pogodzenia, gdyby jako „tolerowane” określać sytuację wymuszoną przez warunki zewnętrzne, na przykład prawną lub faktyczną niemożność podjęcia działań zaradczych. Pojęcie tolerowania zakłada przecież, że tolerujący teoretycznie byłby w stanie podjąć działania przeciwko stanowi, którego sobie nie życzy, ale świadomie tego nie czyni. Wymuszona bierność nie odpowiada moim zdaniem naturalnemu znaczeniu tego pojęcia ani też opisanej powyżej koncepcji instytucji utraty roszczeń⁴³. Ponadto należy uwzględnić, że ustawodawca Unii w motywie jedenastym dyrektywy 89/104 uzależnił dopuszczenie ograniczenia interesów właściciela wcześniejszego znaku w drodze utraty roszczeń od dokonanego wprost zastrzeżenia „współmierności” tego ograniczenia. Uwzględniając okoliczność, że nikt pod względem prawnym nie może być zobowiązany do dokonania rzeczy niemożliwej („impossibilia nulla obligatio est”⁴⁴), byłoby niewspółmierne stwierdzić, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego traci swoje roszczenia, i uzasadnić to tym, że nie bronił się przeciwko bezprawnemu wykorzystaniu jego znaku towarowego

40 — Zobacz tytuł do art. 9 w duńskiej („Rettighedsfortabelse på grund af passivitet”) i w szwedzkiej („Begränsningar till följd av passivitet”) wersji językowej.

41 — Podobnie C. Fernández-Nóvoa, *Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 443.

42 — Zobacz ww. w przypisie 19 wyrok w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 45.

43 — Zobacz pkt 60 niniejszej opinii. Zobacz O. Palandt, H. Heinrichs, *Bürgerliches Gesetzbuch*, 64. Auflage, München 2005, § 242 BGB, s. 257, pkt 93, który również przyjmuje, że uprawniony powinien posiadać możliwość dochodzenia prawa. Podobnie też R. Ingerl, C. Rohnke, *Markengesetz*, 3. Auflage, München 2010, pkt 11, zgodnie ze stanowiskiem których tolerowanie może zachodzić jedynie wtedy, gdy uprawniony miał prawną możliwość wystąpienia przeciwko podmiotowi naruszającemu jego prawa.

44 — Ta rzymska paremia zawarta jest w *Digestach* 50, 17, 185.

przez podmiot trzeci, chociaż nie był on w stanie takich działań przeprowadzić.

regulacji zawartej w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 wymaga spełnienia wszystkich tych przesłanek kumulatywnie.

c) Kształt regulacji dotyczącej utraty roszczeń

ii) Wiedza właściciela wcześniejszego znaku towarowego jako znamię subiektywne

73. Pytania 1c i 2 odnoszą się do sposobu, w jaki ukształtowano regulację zawartą w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104, i zmierzają zasadniczo do tego, aby Trybunał ustalił, od jakiego momentu zaczyna biec pięcioletni termin określony w tym przepisie i jakie przesłanki muszą być przy tym konkretnie spełnione.

75. Ostatnia przesłanka ma szczególne znaczenie z uwagi na problemy prawne, które mogą wystąpić, i wymaga szczegółowego rozpatrzenia.

i) Przesłanki konieczne do rozpoczęcia się biegu pięcioletniego okresu tolerowania

74. Literalne brzmienie art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 oraz znaczenie i cel tej regulacji wskazują moim zdaniem w sposób jasny na to, że początek biegu pięcioletniego okresu tolerowania uzależniony jest od spełnienia następujących trzech przesłanek: po pierwsze, niezbędne jest, by późniejszy znak towarowy został *zarejestrowany*; po drugie, ów znak towarowy musi być *używany*; po trzecie, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi *posiadać wiedzę o rejestracji i używaniu* późniejszego znaku towarowego. Koncepcja

76. Najpierw należy stwierdzić, że autorzy dyrektywy zdecydowali się, formułując art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104, na przyjęcie instytucji utraty roszczeń w wyniku tolerowania i w sposób świadomy nie zastosowali instytucji przedawnienia. Pomiedzy tymi instytucjami prawnym zachodzą bowiem istotne różnice. Przedawnienie jako instytucja prawna charakteryzuje się między innymi tym, że nawiązuje jedynie do braku działań ze strony właściciela prawa przez określony okres czasu (obiektywne znamię), podczas gdy utrata roszczeń przez tolerowanie odnosi się także do subiektywnego znamienia. To subiektywne znamię ma w niniejszym przypadku decydujące znaczenie. Stosownie do tego właściciel znaku towarowego musi pozostać przez określony okres beczynny, posiadając wiedzę, że podmiot trzeci dokonuje czynności

naruszających jego znak towarowy⁴⁵. Znaczenie tej przesłanki nie może zostać pominięte przy dokonywaniu wykładni art. 9 dyrektywy 89/104, a w szczególności przy wyjaśnianiu kwestii, kiedy zaczyna swój bieg pięcioletni okres. W związku z tym należy wymagać, by moment powzięcia wiedzy oraz początek biegu okresu do utraty roszczeń pokrywały się czasowo.

77. Okoliczność ta nie dostarcza jednak informacji, czy ten pięcioletni okres może rozpocząć swój bieg dopiero od momentu rzeczywistego powzięcia wiedzy przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego o rejestracji i używaniu późniejszego znaku towarowego („rzeczywista wiedza”). Równie możliwe jest bowiem odniesienie się do momentu, w którym, jak należałoby oczekiwać, powinien on być powziąć wiedzę o tych okolicznościach („potencjalna wiedza”).

78. W tym kontekście należy stwierdzić, że autorzy dyrektywy w sposób oczywisty odnieśli się do momentu rejestracji późniejszego

znaku towarowego („używanie [...] późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego [...]”) jako momentu rozstrzygającego, gdyż w przeciwnym przypadku uznaliby za wystarczające do przyznania ochrony przed prawami właściciela wcześniejszego znaku towarowego dokonanie zgłoszenia późniejszego znaku towarowego. Jednakże istotne jest wskazanie, że celem dyrektywy 89/104 jest ochrona wyłącznie zarejestrowanych znaków towarowych⁴⁶, podczas gdy ochrona znaków towarowych nabytych w następstwie używania wciąż pozostaje w gestii państw członkowskich, tak jak to jednoznacznie wynika z motywu czwartego tej dyrektywy. Rejestracja późniejszego znaku towarowego stanowi zatem ważną cezurę czasową. Rejestracji dokonuje się, zgodnie z treścią motywu piątego tej dyrektywy, na podstawie przepisów proceduralnych państw członkowskich.

79. Także z punktu widzenia pewności prawnej odniesienie do momentu rejestracji wydaje się być odpowiednie, aby rozpocząć bieg pięcioletniego okresu. Rejestracja późniejszego znaku towarowego jest aktem publicznym i jawnym, a właściciel późniejszego znaku towarowego może w każdej chwili powoływać na ten akt, aby podnosić zarzut utraty roszczeń z art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104

45 — Z kolei – w przeciwieństwie do przedawnienia – utrata roszczeń w wyniku tolerowania zakłada określone zachowanie się beneficjenta. Właściciel późniejszego znaku towarowego musi bowiem w sposób rzeczywisty używać tego znaku towarowego właśnie w okresie, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego świadomie zaniechał działań. Do tych różnic dochodzi jeszcze jeden szczególnie istotny aspekt: przedawnienie powoduje ostateczną utratę praw z tym skutkiem, że pozycja właściciela późniejszego znaku towarowego staje się niepodważalna ze skutkiem erga omnes. W przeciwieństwie do tego utrata roszczeń przez tolerowanie nie powoduje powstania skutku niepodważalności erga omnes, a jedynie prowadzi do utraty roszczeń przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, który świadomie tolerował używanie późniejszego znaku towarowego (zob. w odniesieniu to tego zagadnienia C. Fernández-Fernández-Nóvoa, *Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 443).

46 — Tak też R. Knaak, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (red. Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schricker), München 2006, s. 72, którzy wskazują na to, że w prawie znaków towarowych w drodze dyrektywy dokonano jedynie częściowej harmonizacji materialnego prawa znaków towarowych, a mianowicie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych.

przeciwko wnioskowi właściciela wcześniejszego znaku towarowego o unieważnienie rejestracji na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy.

80. Oczekiwanie właściciela późniejszego znaku towarowego związane z tym, że po upływie pięciu lat od rejestracji jego znaku towarowego nie zostanie złożony już wniosek o unieważnienie rejestracji, wydaje się też być godne ochrony, zwłaszcza iż można racjonalnie założyć, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego w trakcie tak długiego okresu nieuchronnie powziął wiedzę o używaniu identycznego znaku towarowego i mimo to nie podjął żadnych działań. Ostatecznie okres pięciu lat od chwili rejestracji późniejszego znaku towarowego okazuje się przy bliższej analizie rodzajem domniemania. Stosownie do tego przepis ustanawia domniemanie, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego od momentu rejestracji późniejszego znaku towarowego miał możliwość powzięcia wiedzy o jego istnieniu. Organom administracyjnym oraz sądom, ale także uczestnikom obrotu gospodarczego, pozwala się przez to na wywiedzenie z pewnego obiektywnego zdarzenia wniosku o posiadaniu wiedzy przez właściciela znaku towarowego.

81. Takie domniemanie nie jest – jak to stwierdził Trybunał w wyroku w sprawie

Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli⁴⁷ – niczym szczególnym w prawie znaków towarowych. W wyroku tym Trybunał stwierdził mianowicie, że „domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania”. Tak jak to zostało trafnie stwierdzone przez Trybunał: „Im dłużej trwa to używanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego”.

82. Takie ustawowe domniemanie nie wyklucza jednak, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego może je w konkretnym przypadku obalić („*praesumptio iuris tantum*”). Jeżeli nie chce się zatrzeć różnicy pomiędzy instytucjami prawnymi utraty roszczeń oraz przedawnienia i nie dopuścić do tego, by upływ czasu stał się jedynym istotnym kryterium stwierdzenia utraty roszczeń, należy wymagać przy wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104, by ostatecznie decydujące

⁴⁷ — Zobacz wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Zb.Orz. s. I-4893, pkt 39.

znaczenie miała rzeczywista wiedza⁴⁸, o ile właściciel wcześniejszego znaku towarowego może wykazać inny moment powzięcia tej wiedzy. Wymaganie faktycznej wiedzy odpowiada szczególnej randze pewności prawnej, która znajduje wyraz w regulacji dotyczącej utraty roszczeń w postaci ustalenia ściśle określonych ram czasowych.

oraz o używaniu tego znaku towarowego nakładają się czasowo na siebie.

iii) Brak konieczności rejestracji wcześniejszego znaku towarowego

83. Dla potrzeb niniejszego postępowania nie zachodzi jednak potrzeba zajęcia ostatecznego stanowiska w kwestii, czy decydujące znaczenie ma rzeczywista wiedza, czy też wystarczająca jest możliwość powzięcia takiej wiedzy, ponieważ zagadnienie to byłoby istotne dopiero w sytuacji, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego pozyskał taką wiedzę dopiero po rejestracji późniejszego znaku towarowego. Taka sytuacja nie występuje w przypadku będącym przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, zważywszy że z pewnością można przyjąć, iż AB posiadał wiedzę o rejestracji znaku towarowego „Budweisser” na rzecz BB w dniu 19 maja 2000 r. W tym bowiem dniu obie strony zostały po długoletnim sporze prawnym zarejestrowane jako właściciele tego słownego znaku towarowego w rejestrze znaków towarowych. Ponadto AB posiadał wiedzę, że znak towarowy „Budweisser” był już używany przez BB od lat siedemdziesiątych. W związku z tym rejestracja późniejszego znaku towarowego, wiedza o tej rejestracji

84. Na pytanie, czy pięcioletni okres może rozpocząć swój bieg, zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyska rejestrację swojego znaku, do czego skłania się sąd krajowy i co daje do zrozumienia w swoich pytaniach 1c oraz 2, należy moim zdaniem, uwzględniając zawarte w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 odesłanie do art. 4 ust. 2 tej dyrektywy, udzielić odpowiedzi jednoznacznie twierdzącej.

85. Z literalnego brzmienia oraz systematycznego powiązania obu przepisów („w rozumieniu [...] wcześniejsze znaki towarowe”) wynika, że art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/104 zawiera definicję tego, co należy uznawać za „wcześniejszy znak towarowy” w rozumieniu tej dyrektywy. Na podstawie tego przepisu można jednoznacznie stwierdzić, że dokonując zróżnicowania pomiędzy wcześniejszym a późniejszym znakiem towarowym, należy odnieść się do momentu zgłoszenia każdego z nich, a nie do momentu ich rzeczywistej rejestracji. Pojęcie wcześniejszego znaku towarowego nie ogranicza się do znaków towarowych, które zostały zarejestrowane przed identycznym lub łudząco podobnym znakiem

48 — Zobacz R. Ingerl, C. Rohnke, *Markengesetz*, 3. Auflage, München 2010, pkt 10, którzy także są zdania, że decydujące znaczenie ma pozytywna wiedza uprawnionego. Obowiązek powzięcia wiedzy lub zwykła zwiniona (także w wyniku rażącego niedbalstwa) niewiedza jest zdaniem tych autorów niewystarczająca. Podobnie także W. Nordmann, *Wettbewerbs- und Markenrecht*, 9. Auflage, Baden-Baden 2003, s. 400, pkt 2413.

towarowym. Wynika z tego zatem, że jeżeli w danym przypadku spełnione są wszystkie trzy określone wyżej przesłanki, to ewentualny brak rejestracji wcześniejszego znaku towarowego nie jest przeszkodą dla rozpoczęcia biegu pięcioletniego okresu.

86. Na pytanie 1c należy zatem odpowiedzieć, że właściciel znaku towarowego nie musi go zarejestrować, aby mógł rozpocząć się okres „tolerowania” przez niego używania identycznego lub łudząco podobnego oznaczenia przez podmiot trzeci. W związku z tym na pytanie 2 należy odpowiedzieć, że pięcioletni okres tolerowania może rozpocząć się, a także teoretycznie zakończyć, zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego rzeczywiście uzyska jego rejestrację.

w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o rejestracji i używaniu późniejszego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ten drugi znak towarowy został zarejestrowany. Okres tolerowania może rozpocząć się najwcześniej w momencie rejestracji późniejszego znaku towarowego, o ile w tym momencie późniejszy znak towarowy był już używany i właściciel wcześniejszego znaku towarowego o tym wiedział.

- Chwila rejestracji określana jest przez właściwe przepisy proceduralne państw członkowskich.
- Pięcioletni okres tolerowania może rozpocząć swój bieg przed uzyskaniem przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego rejestracji tego znaku.

iv) Wniosek

87. Z powyższych wywodów można wysnuć następujące wnioski:

- Przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 pięcioletni okres tolerowania rozpoczyna swój bieg od momentu,

3. Zgodność zasady jednoczesnego używania w dobrej wierze z prawem Unii

88. Za pomocą trzeciego pytania sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, czy w sytuacji, jaka występuje w zawisłym przed nim postępowaniu, możliwe jest wystąpienie na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 o unieważnieniu rejestracji późniejszego znaku towarowego. Sąd krajowy zadaje

przy tym konkretne pytanie, czy prawo Unii przewiduje w przypadku długotrwałego jednoczesnego używania w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych wyjątek, który zapewniłby ochronę właścicielowi późniejszego znaku towarowego. W znaczeniu dogmatycznoprawnym jest to zagadnienie zasięgu zasady pierwszeństwa w prawie znaków towarowych na gruncie prawa Unii oraz prawnej dopuszczalności koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych.

materialnoprawnych, które zostały ustalone przez judykaturę⁵⁰.

90. W związku z tym powstaje pytanie, czy art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy sprzeciwia się zastosowaniu tej konstrukcji prawnej. Pod względem prawnym konstrukcja ta stanowi wyjątek od uregulowanej w tym przepisie dyrektywy zasady pierwszeństwa. W tym zakresie należy stwierdzić, że wyjątek ten nie ma w dyrektywie odpowiednika mogącego stanowić dla niego podstawę prawną.

89. Z przedstawionej w postanowieniu odsyłającym historii postępowania przed sądem krajowym wynika, że orzeczenie Court of Appeal z lutego 2000 r. zezwalające AB i BB na rejestrację oznaczenia „Budweiser” jako znaku towarowego oparte było na znanej od dawna zarówno w common law, jak i piśmym prawie angielskim konstrukcji prawnej („honest concurrent use”), która przy spełnieniu określonych przesłanek zezwala na taką koegzystencję. Konstrukcja ta ujęta jest w art. 7 ustawy o znakach towarowych z 1994 r. w zakresie dotyczącym jej proceduralnego zastosowania⁴⁹. Ten przepis prawa krajowego nie reguluje jednak jej przesłanek

91. Nie oznacza to jednak w sposób konieczny, że prawo Unii generalnie sprzeciwia się takim krajowym konstrukcjom prawnym, zwłaszcza że dyrektywa 89/104 przewiduje jedynie częściową harmonizację⁵¹. Można byłoby sobie wyobrazić, że taka konstrukcja prawna należy do obszaru, który nadal objęty jest kompetencją regulacyjną państw członkowskich. Jednakże ta konstrukcja prawna ukształtowana jest, podobnie jak regulacja dotycząca utraty roszczeń z art. 9 dyrektywy 89/104, jako zarzut. Artykuł 7 ustawy

49 — C. Morcom, A. Roughton, J. Graham, S. Malynicz, *The Modern Law of Trade Marks*, 2. Auflage, Suffolk 2005, s. 221, pkt 6.87, wskazują na to, że art. 7 ustawy o znakach towarowych z 1994 r. ma jedynie charakter proceduralny i nie porusza kwestii prawa materialnego.

50 — Z reguły piśmiennictwo powołuje się na sprawę *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration by Alex Pirie* (1933) 50 RPC 147. W sprawie tej lord Tomlin ustalił kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby można było przyjąć jednoczesne używanie w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych. Kryteriami tymi są: 1) okres i zakres używania oraz segment działalności, której używanie dotyczy, 2) wysokość ryzyka powstania pomyłek, które może wynikać z podobieństwa znaków towarowych, 3) dobra wiara przy jednoczesnym używaniu, 4) udowodnienie jednego przypadku wprowadzenia w błąd, 5) pomyłki, do których mogłaby prowadzić rejestracja znaku towarowego zostałby zarejestrowany.

51 — Zobacz pkt 52 niniejszej opinii.

o znakach towarowych z 1994 r.⁵² umożliwia bowiem zgłaszającemu późniejszy znak towarowy w postępowaniu przed podmiotem prowadzącym rejestr podnoszenie wobec wcześniejszych praw okoliczności jednoczesnego używania w dobrej wierze znaku towarowego będącego przedmiotem rejestracji⁵³. W konsekwencji regulacja ta dotyczy także „egzekwowania” prawa ze znaku towarowego. Oznacza to, że dotyczy ona zagadnienia, które – jak już stwierdzono powyżej⁵⁴ – podlega harmonizacji.

z wcześniejszym znakiem towarowym lub wcześniejszym prawem.

93. Wykładnia systemowa dostarcza istotnych wskazówek przemawiających przeciwko możliwości pogodzenia tej konstrukcji prawnej z dyrektywą 89/104. Jako argument można by mianowicie przywołać okoliczność, że wyjątki od art. 4 ust. 1 tej dyrektywy są uregulowane wyczerpująco i żaden z nich nie obejmuje swym zakresem sytuacji leżącej u źródła postępowania przed sądem krajowym.

92. Skoro dyrektywa 89/104 nie dopuszcza takiego krajowego wyjątku, należałoby go uznać za niezgodny z dyrektywą, zwłaszcza że brzmienie art. 4 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest jednoznaczne i nie pozostawia miejsca na swobodę interpretacji. Przepis ten określa wprost, że „znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak”, jeżeli pozostaje on w kolizji

94. I tak na przykład art. 4 ust. 5 dyrektywy 89/104 przewiduje, że państwa członkowskie mogą zezwolić na to, by w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub o unieważnieniu znaku towarowego nie została podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. Stan faktyczny będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym w sposób oczywisty nie odpowiada sytuacji przewidywanej w hipotezie tego przepisu. Zezwolenie na koegzystencję dwóch identycznych znaków towarowych na podstawie wskazanej wyżej konstrukcji prawnej wynika bowiem wyłącznie z decyzji władzy, a nie ze „zgody”, w znaczeniu oświadczenia woli, właściciela wcześniejszego znaku towarowego, tak jak tego wymaga przywołany przepis dyrektywy zgodnie ze swoim brzmieniem. Decyzja o charakterze władczym – taka jak ta podjęta przez Court of Appeal w lutym 2000 r. – nie

52 — Zobacz zasadniczo identyczny wcześniej obowiązujący przepis art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych z 1938 r.

53 — Zobacz uwagi T. Pfeiffera w artykule *Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitaden, Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, s. 1386; oraz A. Mountstephens, A. Ohly, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (red. Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schrick), München 2006, s. 634; H.J. Schumann, *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 195.

54 — Zobacz punkt 56 niniejszej opinii.

może zostać uznana za wdrożenie tego normatywnego wyjątku.

89/104 do prawa angielskiego, jest nieistotna dla niniejszego postępowania.

95. Podobnie nie znajduje zastosowania art. 4 ust. 6 dyrektywy 89/104⁵⁵, zwłaszcza że przepis ten zezwala państwom członkowskim jedynie na zachowanie przez okres przejściowy określonych podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia przewidzianych w prawie krajowym, które obowiązywały przed wejściem w życie przepisów transponujących tę dyrektywę. Będąca przedmiotem sporu konstrukcja prawna „honest concurrent use” w postaci, w jakiej została ujęta w art. 7 ustawy o znakach towarowych z 1994 r., nie jest ani podstawą odmowy rejestracji, ani podstawą unieważnienia rejestracji w rozumieniu art. 4 ust. 6 dyrektywy 89/104, lecz przeciwnie, stanowi zarzut, który właściciel późniejszego znaku towarowego może podnosić wobec krajowego urzędu patentowego, jeżeli urząd ten w ramach dokonywanego z urzędu badania zgłoszenia wskaże przeszkody w udzieleniu ochrony, jak na przykład istnienie wcześniejszego identycznego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o znakach towarowych z 1994 r., będącego przepisem transponującym art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. Niniejszy przypadek w ogóle nie mieści się w materialnym zakresie zastosowania tego wyjątku, w związku z czym okoliczność, że AB i BB zgłosiły znak towarowy „Budweiser” do rejestracji w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych z 1938 r., czyli przed dokonaniem transpozycji dyrektywy

96. Jako kolejny systematyczny argument można przywołać w końcu również omówioną już regulację dotyczącą utraty roszczeń zawartą w art. 9 dyrektywy 89/104, która została stworzona przez autorów dyrektywy właśnie w interesie pewności prawnej i dlatego też w istocie zmierza do osiągnięcia tego samego celu co określona powyżej konstrukcja prawa krajowego. Wobec istnienia tak jasnego uregulowania zawartego w dyrektywie wydaje się być zbytecznym szukanie dalszego wyjątku jako podstawy prawnej koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych.

97. Tak więc dyrektywa 89/104 nie zawiera żadnego wyjątku, który w sytuacji takiej jak występująca w postępowaniu krajowym zezwalałaby na koegzystencję dwóch identycznych znaków towarowych na bazie będącej przedmiotem sporu konstrukcji prawnej „honest concurrent use”. Dlatego też należy przyjąć, że konstrukcja ta jest zasadniczo

55 — Podobnie R. Annand, H. Norman, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, London 1994, s. 110.

niezgodna z prawem Unii⁵⁶. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem Unii nie można zatem zasadniczo uzasadniać koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych za pomocą argumentu ewentualnego jednoczesnego używania ich przez określony czas w dobrej wierze.

56 — Tak też duża część angielskojęzycznego piśmiennictwa. P. Torremans, J. Holyoak, *Intellectual Property Law*, 2. Auflage, London 1998, s. 367, wskazują na to, że dyrektywa 89/104 nie przewiduje takiego wyjątku. Autorzy ci stwierdzają nawet sprzeczność pomiędzy uregulowaniami zawartymi w prawie wspólnotowym i w prawie angielskim. Z uwagi na tę ocenę są oni zdania, że „nie ma żadnego powodu, aby właściciel wcześniejszego znaku towarowego, którego interesy zostały naruszone przez rejestrację późniejszego znaku towarowego, nie skorzystał z pierwszego samolotu lecącego do Luksemburga, aby przed Trybunałem [Sprawiedliwości Unii Europejskiej] żądać skreślenia art. 7 ustawy o znakach towarowych z 1994 r. z uwagi na jego całkowitą niezgodność z dyrektywą, którą podobno ta ustawa miała transponować do prawa krajowego”. C. Morcom, A. Roughton, J. Graham, S. Małynicz, *The Modern Law of Trade Marks*, 2. Auflage, Suffolk 2005, s. 174, pkt 6.79; oraz E. Smith, *The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely*, w: *Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (red. Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, s. 74, wskazują jedynie na to, że takiego wyjątku nie da się znaleźć w dyrektywie. D. Kitchen, *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14. Auflage, London 2005, s. 275, pkt 9-150 i 9-153, tłumaczą, że dla art. 7 ustawy o znakach towarowych, który zawiera kodyfikację konstrukcji prawnej „honest concurrent use”, brak jest jakiejkolwiek podstawy w dyrektywie 89/104. Dalej wskazują, że ujęcie tej konstrukcji w ustawie spotkało się na początku z oporem ze strony rządu Zjednoczonego Królestwa, który miał wątpliwości co do zgodności tej konstrukcji prawnej z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 4 dyrektywy 89/104. Autorzy mają poważne wątpliwości co do zgodności art. 7 ustawy o znakach towarowych z bezwzględnie obowiązującymi zapisami art. 4 dyrektywy 89/104. Według R. von Annanda, H. Normana, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, London 1994, s. 110 i nast., art. 7 ustawy o znakach towarowych stoi w sprzeczności z bezwzględnie wiążącym brzmieniem art. 4 dyrektywy, w którym mówi się wprost, że znak towarowy „nie podlega rejestracji”, jeżeli pozostaje w kolizji z wcześniejszym znakiem towarowym lub z wcześniejszym prawem. Zobacz także H.J. Schumann, *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 46, 47, 195, który też jest zdania, że koncepcja „honest concurrent use” jest nie do pogodzenia z dyrektywą, ponieważ dyrektywa nie przewiduje takiego wyjątku. Przeciwnie, art. 4, który przewiduje takie same względne przeszkody w rejestracji jak art. 5, nie pozostawia państwu członkowskiemu żadnego marginesu swobody dla tworzenia takich regulacji. Pod tym względem ustawa o znakach towarowych z 1994 r. stoi w sprzeczności z dyrektywą 89/104, a zatem przeciwko Zjednoczonemu Królestwu może zostać wszczęte postępowanie o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

98. Podsumowując, można stwierdzić, że dyrektywa 89/104 nie przewiduje żadnego wyjątku, który w sytuacji takiej jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym mógłby stanowić podstawę koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych. Artykuł 4 ust. 1 lit a) dyrektywy 89/104 – z zastrzeżeniem jego stosowania *ratione temporis* w przypadku będącym przedmiotem postępowania przed sądem krajowym – zasadniczo sprzeciwia się wieloletniemu jednoczesnemu używaniu w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych odnoszących się do identycznych towarów przez dwóch różnych właścicieli znaku towarowego.

C — Dalsze istotne pytania prawne

99. Obok trzech określonych powyżej kompleksów tematycznych w niniejszej sprawie pojawiają się dwa dalsze istotne zagadnienia prawne. Z jednej strony chodzi o stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 *ratione temporis*, z drugiej zaś strony o zarzut nadużycia wynikającego z przepisów dyrektywy prawa właściciela wcześniejszego znaku towarowego do wystąpienia o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego.

1. Stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy *ratione temporis*

a) Uwagi ogólne

100. Tak jak to już przedstawiono we wstępie do niniejszej opinii⁵⁷, centralną kwestią sporu w postępowaniu przed sądem krajowym jest to, czy AB może powoływać się na art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 względnie na odpowiedni krajowy przepis transpozycyjny, aby żądać unieważnienia rejestracji identycznego znaku towarowego „Budweiser”. W związku z tym powstaje pytanie – chociaż sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym nie odniósł się do tego zagadnienia – dotyczące stosowania *ratione temporis* art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 do takiego stanu faktycznego jak ten będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym. Do kwestii tej należy moim zdaniem odnieść się negatywnie, co uzasadnię poniżej.

101. W tym względzie należy przypomnieć, że Trybunał ma za zadanie dostarczyć sądowi krajowemu wszelkich wskazówek dotyczących interpretacji prawa Unii, które mogą być użyteczne do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, która przed nim się toczy, bez względu na to, czy sąd ten wspomni o nich w swoich

pytaniach⁵⁸. Wyjaśnienie tego zagadnienia ma w niniejszym postępowaniu szczególne znaczenie, bowiem konstrukcja prawna „*honest concurrent use*”, tak jak już stwierdzono, jest niezgodna z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. Jeżeliby więc ten przepis dyrektywy znajdował zastosowanie *ratione temporis*, oznaczałoby to, że orzeczenie Court Appeal z lutego 2000 r. o dopuszczeniu koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych na podstawie tej konstrukcji prawnej stoi w sprzeczności z prawem Unii.

102. To orzeczenie sądowe zakończyło jednak tylko jedno z dwóch postępowań krajowych, które stanowią jednocześnie oba właściwe okresy dla oceny stosowania art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 *ratione temporis*. Z jednej strony chodzi o postępowanie w sprawie rejestracji obu identycznych znaków towarowych „Budweiser”, włącznie z postępowaniami w sprawie sprzeciwu, z drugiej zaś strony o postępowanie w sprawie ważności znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz BB, które zostało wszczęte wnioskiem z dnia 18 maja 2005 r. Ta ostatnia sprawa jest postępowaniem, w którym wydano postanowienie odsyłające, a zatem to ona określa okres, który jest w niniejszym postępowaniu

57 — Zobacz pkt 3 niniejszej opinii.

58 — Zobacz wyroki: z dnia 12 grudnia 1990 w sprawie C-241/89 SARPP, Rec. s. I-4695, pkt 8; z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie C-315/92 Verband Sozialer Wettbewerb, „Clinique”, Rec. s. I-317, pkt 7; z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie C-87/97 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Rec. s. I-1301, pkt 16; z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-456/02 Trojani, Zb.Orz. s. I-7573, pkt 38; z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie C-215/03 Oulane, Zb.Orz. s. I-1215, pkt 47.

jedynie istotny. Jako że nie można jednak wykluczyć, że brak możliwości stosowania *ratione temporis* art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 w ramach pierwszego postępowania ma wpływ na stosowanie *ratione temporis* tego przepisu dyrektywy w drugim postępowaniu, należy ocenić po kolei stosowanie *ratione temporis* tego przepisu dyrektywy 89/104 w ramach obu postępowań względnie dla obu okresów.

Rada była upoważniona do przedłużenia tego okresu na wnioszek Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 1992 r. Zjednoczone Królestwo wypełniło swój obowiązek transpozycyjny w każdym wypadku z opóźnieniem, a mianowicie w dniu 31 października 1994 r. – z chwilą wejścia w życie ustawy o znakach towarowych z 1994 r.

b) Postępowanie w sprawie rejestracji znaku towarowego

i) Punkty odniesienia w czasie

103. Odpowiedź na pytanie o czasowe stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 okazuje się zagadnieniem kompleksowym, zwłaszcza że istotne fakty miały miejsce w czasie, w którym przepis ten jeszcze nie obowiązywał względnie nie był jeszcze transponowany do prawa krajowego.

104. Sama dyrektywa 89/104 weszła w życie w dniu 27 grudnia 1988 r. Zgodnie z art. 16 ust. 1 tej dyrektywy państwa członkowskie były zobowiązane do wydania przepisów transpozycyjnych najpóźniej do dnia 28 grudnia 1991 r. Zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy

105. W orzeczeniu z lutego 2000 r. Court of Appeal nie stosował jednak ustawy o znakach towarowych z 1994 r., której celem była transpozycja dyrektywy 89/104, lecz ustawę o znakach towarowych z 1938 r., która w decydującym okresie, tj. w chwili dokonywania zgłoszeń w 1979 r. i w 1988 r., była jedyną ustawą znajdującą zastosowanie *ratione temporis*. Ze względu na powyższe powstaje pytanie, czy Court of Appeal, uwzględniając zastosowanie *ratione temporis* ustawy o znakach towarowych z 1938 r., był już zobowiązany do stosowania dyrektywy 89/104. Zakłada to stosowanie dyrektywy 89/104 ze skutkiem wstecznym (w odniesieniu do zgłoszenia z 1979 r.) względnie stosowanie od jej wejścia w życie, ale przed dokonaniem jej transpozycji do prawa krajowego (w odniesieniu do zgłoszenia z 1988 r.).

ii) Brak retroaktywności art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104

sytuacją zasady pewności prawa i ochrony zaufania, gdyż ze stanem faktycznym z przeszłości, którego nie można już zmienić, związane zostają skutki prawne dla teraźniejszości lub przyszłości⁶².

106. Trybunał przyjmuje w swoim orzecznictwie, że materialnoprawne przepisy prawa Unii z uwagi na konieczność zachowania zasad pewności prawa i ochrony zaufania powinny być interpretowane w ten sposób, że znajdują zastosowanie jedynie do stanów faktycznych powstałych po ich wejściu w życie⁵⁹. Wyjątek od tej zasady jest dopuszczalny wtedy, gdy z brzmienia, celu lub też struktury przepisów prawa materialnego jednoznacznie wynika, że znajdują one zastosowanie także do stanów faktycznych powstałych przed ich wejściem w życie⁶⁰. W takim wypadku, inaczej niż w opisaney wcześniej sytuacji, skutki prawne nie występują przed wejściem w życie przepisu; skutek retroaktywny w jego dosłownym rozumieniu nie występuje⁶¹. Mimo to należy uwzględnić także w związku z taką

107. Treść art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nie zawiera żadnych wskazówek, które pozwalałyby przyjąć, że przepis ten miałby wywoływać skutki wsteczne, obejmujące czas przed jego wejściem w życie. Co prawda art. 4 ust. 6 tej dyrektywy zawiera na przykład przepis intertemporalny, w którym przez okres przejściowy zezwala się na dalsze obowiązywanie podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia rejestracji przewidzianych w prawie krajowym, które obowiązywały przed wejściem w życie przepisów koniecznych do transpozycji tej dyrektywy, mimo to ze znaczenia i celu tej regulacji wynika jednoznacznie, że jej skutki prawne skierowane są wyłącznie na przyszłość. Wsteczne stosownie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 do momentu pierwszego wniosku z 1979 r. jest zatem wykluczone.

59 — Zobacz wyroki: z dnia 12 listopada 1981 r. w sprawach połączonych od 212/80 do 217/80 *Meridionale Industria Salumi i in.*, Rec. s. 2735, pkt 9 i nast.; z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie C-34/92 *GruSa Fleisch*, Rec. s. I-4147, pkt 22; z dnia 24 września 2002 r. w sprawach połączonych C-74/00 P i C-75/00 P *Falck i Acciaierie di Bolzano* przeciwko Komisji, Rec. s. I-7869, pkt 119; a także z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-293/04 *Beemsterboer Coldstore Services*, Zb.Orz. s. I-2263, pkt 21.

60 — Zobacz ww. w przypisie 59 wyroki: w sprawach połączonych *Meridionale Industria Salumi i in.*, pkt 9; w sprawie C-34/92 *GruSa Fleisch*, pkt 22; w sprawach połączonych *Falck i Acciaierie di Bolzano* przeciwko Komisji, pkt 119; w sprawie C-293/04 *Beemsterboer Coldstore Services*, pkt 21.

61 — Zobacz wyrok z dnia 14 stycznia 1987 r. w sprawie 278/84 *Komisja przeciwko Niemcom*, Rec. s. I, pkt 35. Zobacz T. Berger, *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang 2002, s. 180 i 196 i nast., który wskazuje, że Trybunał uwzględni strukturalne elementy norm przez to, że odnosi się do czasowego zakresu stosowania normy, której to dotyczy. Decydującym kryterium dla stosowania z mocą wsteczną jest początek obowiązywania przepisu w odniesieniu do momentu jego promulgacji.

62 — Zobacz ww. w przypisie 59 wyroki: w sprawach połączonych *Meridionale Industria Salumi i in.*, pkt 9; w sprawie C-34/92 *GruSa Fleisch*, pkt 22; w sprawach połączonych *Falck i Acciaierie di Bolzano* przeciwko Komisji, pkt 119; w sprawie C-293/04 *Beemsterboer Coldstore Services*, pkt 21.

iii) Brak stosowania od momentu wejścia w życie dyrektywy

Państwa członkowskie zobowiązane są do powstrzymywania się od wydawania przepisów, których charakter poważnie zagraża osiągnięciu celu danej dyrektywy⁶⁴.

108. Sytuacja mogłaby wyglądać inaczej w przypadku zgłoszenia przez BB znaku towarowego „Budweiser”, zważywszy że nastąpiło ono w dniu 28 czerwca 1989 r., tj. po wejściu w życie dyrektywy 89/104. Należy zadać sobie pytanie, czy Court of Appeal, uwzględniając, że to zgłoszenie nastąpiło już w okresie, w którym miała nastąpić transpozycja dyrektywy, był zobowiązany poddać ocenie, czy koegzystencja pomiędzy dwoma identycznymi znakami towarowymi w oparciu o konstrukcję prawną „honest concurrent use” była wykluczona z uwagi na jej ewentualną sprzeczność z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

110. Co zaś dotyczy sądów państw członkowskich właściwych do stosowania prawa, należy stwierdzić, że także sądy jako część władzy publicznej związane są obowiązkiem powstrzymywania się od tego rodzaju zachowań, w związku z czym zgodnie z orzecznictwem Trybunału, poczynwszy od dnia wejścia w życie dyrektywy, sądy państw członkowskich zobowiązane są tak dalece jak jest to możliwe do powstrzymania się od dokonywania wykładni prawa wewnętrznego w sposób, który mógłby poważnie zagrazić – po upływie terminu do transpozycji dyrektywy – osiągnięciu zamierzonego przez nią celu⁶⁵.

109. Na wstępie należy zwrócić uwagę, że państwom członkowskim przed upływem terminu do dokonania transpozycji dyrektywy nie można zarzuć, że nie dokonały jeszcze jej implementacji do prawa krajowego⁶³. Jednakże już w okresie przewidzianym na dokonanie transpozycji dyrektywy państwa członkowskie są związane treścią regulacji zawartych w dyrektywie w taki sposób, że zobowiązane są one do powstrzymania się od zachowań, które zagrażają przedmiotowi i celowi dyrektywy i sprawiają, że wyłączone jest późniejsze zachowanie się danego państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą.

111. Jak już wielokrotnie zostało stwierdzone przez Trybunał, obowiązek dokonywania zgodnej z dyrektywą wykładni przepisów prawa krajowego jest jednak ograniczony przez ogólne zasady prawa, w szczególności zasadę pewności prawa, i nie może służyć jako

63 — Zobacz wyroki z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie C-129/96 *Inter-Environnement Wallonie*, Rec. s. I-7411, pkt 43; z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 *Adeneler i in.*, Zb.Orz. s. I-6057, pkt 114.

64 — Zobacz W. Kahl, w: *EUV/EGV Kommentar* (red. Christian Calliess, Matthias Ruffert), 3. Auflage, München 2007, s. 459, pkt 63. Zobacz wyroki: z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie C-129/96 *Inter-Environnement Wallonie*, Rec. s. I-7411, pkt 45; z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie C-144/04 *Mangold*, Zb.Orz. s. I-9981, pkt 67.

65 — Zobacz wyroki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie C-304/08 *Plus Warenhandels-gesellschaft*, Zb.Orz. s. I-217, pkt 29; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych C-261/07 i C-299/07 *VTB-VAB i*, Zb.Orz. s. I-2949, pkt 39; ww. w przypisie 63 wyrok w sprawie *Adeneler i in.*, pkt 122, 123. Zobacz ostatnio opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego z dnia 17 listopada 2010 r. w toczącej się jeszcze sprawie C-477/09 *Defossez*.

podstawa dla dokonywania wykładni prawa krajowego *contra legem*⁶⁶.

112. Uwzględniając okoliczność, że dokonanie zgodnej z dyrektywą 89/104 wykładni prawa krajowego oznaczałoby, iż konstrukcja prawna „honest concurrent use” nie zostałaby zastosowana *contra legem*, nie można Court of Appeal *ex post* zarzucić, że naruszył prawo Unii z uwagi na to, iż przy wydawaniu swojego orzeczenia w lutym 2000 r. zastosował prawo krajowe obowiązujące w 1979 r. oraz w 1989 r.

c) Postępowania w sprawie unieważnienia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego

113. Wreszcie należy wyjaśnić, czy art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma zastosowanie w istotnym z punktu widzenia niniejszej sprawy postępowaniu w sprawie unieważnienia rejestracji znaku towarowego dokonanej na rzecz BB.

114. Moim zdaniem zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań

przemawiają z uwagi na leżący daleko w przeszłości stan faktyczny za tym, żeby dopuścić w drodze wyjątku koegzystencję dwóch identycznych znaków towarowych i nie podważać orzeczenia Court of Appeal z lutego 2000 r., włącznie z jego prawnym oddziaływaniem na postępowanie przed sądem krajowym. Takie podejście wymagałoby w sposób konieczny także stwierdzenia braku stosowania *ratione temporis* art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 w tym postępowaniu. Moim zdaniem przesłanki ku temu występują. Poniżej uzasadnię moje stanowisko.

115. W ramach postępowania prejudycjalnego Trybunał jest zobowiązany do udzielenia sądowi krajowemu na pytania prejudycjalne użytecznej odpowiedzi, która w miarę możliwości przyczyni się do zakończenia postępowania krajowego. Trybunał nie może orzekać bez należytego uwzględnienia okoliczności sporu przed sądem krajowym, które charakteryzują się szczególną kompleksowością. W szczególności nie może on nie uwzględnić, że sytuacja, w której znajdują się obecnie oba przedsiębiorstwa, wynika głównie z sytuacji prawnej istniejącej w Zjednoczonym Królestwie przed wejściem w życie dyrektywy 89/104, która dopuszczała koegzystencję identycznych znaków towarowych. Późniejsze dostosowanie tego stanu prawnego do stanu zgodnego z wymogami prawa Unii nie było możliwe, gdyż oznaczałoby to dla sądu krajowego, że musiałaby zignorować

66 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 8 października 1987 w sprawie 80/86 *Kolpinghuis Nijmegen*, Rec. s. 3969, pkt 13; ww. w przypisie 63 wyrok w sprawie *Adeneler i in.*, pkt 110; wyroki: z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie C-268/06 *Impact*, Zb.Orz. s. I-2483, pkt 100; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-378/07 *Angelidaki i in.*, Zb.Orz. s. I-3071, pkt 199; z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-12/08 *Mono Car Styling*, Zb.Orz. s. I-6653, pkt 61.

własne prawo krajowe⁶⁷. Stopniowe przejście do stanu zgodnego z prawem Unii nie było także możliwe po dokonaniu transpozycji dyrektywy 89/104 do prawa krajowego. Ta sytuacja prawna doprowadziła do tego, że mimo identyczności używanych w obrocie oznaczeń słownych („Budweiser”) i istnienia sytuacji konkurencji w tym samym segmencie rynku oba przedsiębiorstwa w okresie kilkunastu lat działały obok siebie i wypracowały sobie związaną ze znakiem towarowym wartość przedsiębiorstwa względnie wartość firmy („goodwill”)⁶⁸, która daje każdemu z tych znaków towarowych pewną wartość rozpoznawczą⁶⁹. W zaufaniu do tego stanu prawnego oba przedsiębiorstwa gospodarowały równolegle i zdobyły udziały w rynku. To zaufanie zostałoby zburzone, gdyby jedno z przedsiębiorstw zostałoby prawnie zmuszone do ostatecznej rezygnacji z oznaczenia słownego, z którym klienci wiążą określoną wartość. Tak właśnie by się jednak stało, gdyby unieważniono prawo do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz BB.

89/104 w przypadku będącym przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, prowadziłby poza tym w konsekwencji do tego, że czasowy zakres stosowania dyrektywy 89/104 zostałby rozszerzony na rok 1979, kiedy to AB zgłosiła znak towarowy „Budweiser”. Tymczasem autorów dyrektywy nie można posądzać o to, że chcieli objąć czasowym zakresem stosowania stan faktyczny, który miał miejsce w 1979 r.

d) Wniosek

116. Pogląd przeciwny, tj. nieograniczone stosowanie art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy

67 — Zobacz pkt 112 niniejszej opinii.

68 — Pojęcie „goodwill” w prawie znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa określa z reguły znaczenie wskazujące na pochodzenie względnie wyobrażenia dotyczące jakości, jakie istotna część uczestników obrotu wiąże z oznaczeniem, zobacz A. Mountstephens, A. Ohly, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, red. Eva-Marina Bastian, Roland Knaak, Gerhard Schrickler, München 2006, s. 621.

69 — Zobacz pkt 5 postanowienia odsyłającego. Jak tłumaczy sąd krajowy, piwa nie są jednakowe mimo identycznych oznaczeń. Różnią się one od zawsze smakiem, ceną i wyglądem, w związku z czym konsumenci, ogólnie rzecz biorąc, stali się świadomi różnicy, chociaż nie można wykluczyć, że w pewnym stopniu może dochodzić do dezorientacji.

117. Na podstawie powyższych wywodów dochodzę do wniosku, że brak jest uzasadnienia dla retrospektywnego stosowania art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, jak również dla jego stosowania od chwili wejścia w życie tej dyrektywy. W związku z tym należy przyjąć, że art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianej dyrektywy nie znajduje zastosowania w przypadku będącym przedmiotem postępowania sądem krajowym. Pytania prejudycjalne należy zatem uznać za bezprzedmiotowe.

2. W przedmiocie zarzutu nadużycia prawa

118. W końcu należy zająć się pytaniem, czy wykonanie prawa z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 przez AB w przypadku będącym przedmiotem postępowania przed sądem krajowym należy uznać za nadużycie prawa, ponieważ wniósł on o unieważnienie rejestracji znaku towarowego posiadanego przez BB dopiero na jeden dzień przed upływem pięcioletniego okresu tolerowania. Pytanie to nie jest co prawda wprost sformułowane przez sąd krajowy, jednak zostało w jego wywodach co najmniej zasygnalizowane⁷⁰. Natomiast rządy czeski i słowacki zarzucają AB wprost nadużycie prawa. W związku z tym warto przypomnieć, że do uprawnień Trybunału, w interesie udzielenia użytecznej odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, należy odniesienie się do tych elementów prawa Unii, które wymagają wykładni, zważywszy na przedmiotu sporu⁷¹. Jestem zdania, zwłaszcza w świetle szczególnych okoliczności postępowania przed sądem krajowym oraz podniesionych zarzutów, że ocena zarzutu nadużycia prawa jest wskazana.

119. W prawie Unii występuje pojęcie nadużycia prawa⁷², które zostało rozwinięte w orzecznictwie Trybunału⁷³ i w międzyczasie nabyło stosunkowo klarowną treść⁷⁴. Powstało ono w obszarze swobód podstawowych i zostało przeniesione przez Trybunał na inne szczególne obszary prawa wspólnotowego oraz rozwinięte. Pojęcie to można – przy przyjęciu znacznych uproszczeń – rozumieć jako zasadę zakazu zachowań nadużywających, według której „podmioty prawa nie mogą powoływać się na normy prawa

70 — Zobacz pkt 1, 18, 22 i 23 postanowienia odsyłającego.

71 — Zobacz wyrok z dnia 29 listopada 1978 r. w sprawie 83/78 Pigs Marketing Board, Rec. s. 2347, pkt 26.

72 — Zobacz w związku z ryzykiem nadużywania powoływania się na uznane w ramach prawa wspólnotowego w art. 7 dyrektywy 2003/88 roszczenie o płatny urlop w okresie choroby moją opinię z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie C-520/06 Stinger i in., Zb.Orz. s. I-179, pkt 80. W pkt 53 tej opinii zdefiniowałam nadużycie prawa jako wykorzystanie sytuacji prawnej niezgodnie z celem, które ogranicza możliwość wykonywania istniejącego prawa. Oznacza to, że korzystanie z formalnie istniejącego uprawnienia jest ograniczone przez zasadę dobrej wiary. Osoba, która może powoływać się na to, że przysługuje jej prawo podstawowe, nie może nadużywać tego prawa. Podobnie Creifelds, *Rechtswörterbuch* (Red. Klaus Weber), 17. Aufl., München 2002, s. 1109, wedle którego wykonywanie prawa podmiotowego stanowi nadużycie prawa wówczas, gdy wprawdzie odpowiada formalnie ustawie, ale z uwagi na szczególne okoliczności jest sprzeczne z zasadą słuszności.

73 — Zobacz wyroki: z dnia 7 lutego 1979 w sprawie 115/78 Knors, Rec. s. 399, pkt 25; z dnia 3 października 1990 r. w sprawie C-61/89 Bouchoucha, Rec. s. I-3551, pkt 14; z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh, Rec. s. I-4265, pkt 24; z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie C-367/96 Kefalas i in., Rec. s. I-2843, pkt 20; z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/97 Centros, Rec. s. I-1459, pkt 24; z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie C-373/97 Diamantis, Rec. s. I-1705, pkt 33; z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-436/00 X i Y, Rec. s. I-10829, pkt 41, 45; z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-167/01 Inspire Art, Rec. s. I-10155, pkt 136; z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax i in., Zb.Orz. s. I-1609, pkt 68; z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes i Cadbury Schweppes Overseas, Zb.Orz. s. I-7995, pkt 35; z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Part Service, Zb.Orz. s. I-897, pkt 42; a także z dnia 25 lipca 2008 w sprawie C-127/08 Metock i in., Zb.Orz. I-6241, pkt 75.

74 — Podobnie rzecznik generalny P. Maduro w swojej opinii z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie C-311/06 Cavallera, Zb.Orz. s. I-415, pkt 43 i nast.

wspólnotowego w celach stanowiących nadużycie lub oszustwo”⁷⁵. W ocenie Trybunału stwierdzenie nadużycia zakłada, z jednej strony, ustalenie na podstawie całościowej oceny wszystkich obiektywnych okoliczności danego przypadku, że mimo spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z prawa wspólnotowego, cel danej regulacji prawnej nie został osiągnięty, z drugiej zaś strony – istnienie elementu subiektywnego, a mianowicie zamiaru uzyskania korzyści wynikającej z regulacji prawa Unii przez sztuczne stworzenie warunków wymaganych dla uzyskania tej korzyści⁷⁶.

120. Chociaż ocena kwestii, czy w toczącym się przed nim postępowaniu spełnione zostały przesłanki nadużycia prawa, należy do sądu krajowego⁷⁷, Trybunał, orzekając w przedmiocie pytania prejudycjalnego, może jednak ewentualnie dostarczyć wskazówek stanowiących pomoc dla sądu krajowego przy dokonywaniu wykładni⁷⁸.

75 — Zobacz ww. w przypisie 73 wyroki: w sprawie Kefalas i in., pkt 20; w sprawie Diamantis, pkt 33; w sprawie Halifax i in., pkt 68; a także w sprawie Cadbury Schweppes i Cadbury Schweppes Overseas, pkt 35.

76 — Zobacz wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie C-110/99 Emsland-Stärke, Rec. s. I-11569, pkt 52, 53; z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03 Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH, Zb.Orz. s. I-7355. Zobacz także moje opinie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie C-569/08 Internetportal, Zb.Orz. s. I-4871, pkt 113; z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie C-118/09 Koller, Zb.Orz. s. I-13627, pkt 81.

77 — Zobacz ww. w przypisie 76 wyrok w sprawie Eichsfelder Schlachtbetrieb, pkt 40; ww. w przypisie 73 wyrok w sprawie Halifax i in., pkt 76.

78 — Zobacz wyrok z dnia 17 października 2002 r. w sprawie C-79/01 Payroll i in., Rec. s. I-8923, pkt 29; ww. w przypisie 73 wyrok w sprawie Halifax i in., pkt 76, 77.

121. Wywody rządu czeskiego i słowackiego należy rozumieć w ten sposób, że w ich ocenie nadużycie prawa z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma polegać na tym, że AB złożył wniosek o unieważnienie prawa do zarejestrowanego na rzecz BB znaku towarowego „Budweiser” jeden dzień przed upływem pięcioletniego okresu tolerowania, przez co BB miał utracić możliwość podjęcia obrony. Ta argumentacja nie przekonuje mnie, ponieważ opiera się na wątpliwym założeniu, że tolerującemu przez wzgląd na podmiot trzeci, który z reguły bezprawnie używa identycznego znaku towarowego, zakazuje się pełnego wykorzystania okresu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104. Tymczasem uprawniony powinien posiadać prawo do wykorzystania norm prawa materialnego i procesowego w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści bez narażania się na zarzut nadużycia prawa⁷⁹.

122. Niezależnie od rozpatrzonego już wnioskliwie zagadnienia zgodności z prawem Unii koegzystencji obu znaków towarowych na podstawie uznanej w prawie krajowym zasady jednoczesnego używania w dobrej wierze należy przeciwstawić tym wywodom, że zasadniczo musi istnieć możliwość dokonania czynności spełnianej w celu zachowania terminu do jego ostatniego dnia. Odpowiada

79 — Zobacz J. Drew, H. Priestley, Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, Band 5, Nr. 2, s. 80. Zgodnie z ich stanowiskiem, uprawniony powinien posiadać możliwość wykorzystania norm prawa materialnego i procesowego w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści.

to zasadom prawa procesowego Unii⁸⁰, jej państw członkowskich⁸¹ oraz celom dyrektywy. Uzasadnione oczekiwanie właściciela późniejszego znaku towarowego, że będzie mógł używać go bez sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, jest już chronione w wystarczający sposób przez to, że prawo Unii przewiduje utratę roszczeń po upływie pięcioletniego okresu tolerowania. Przed upływem tego okresu właściciel późniejszego znaku towarowego musi się liczyć z tym, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego w każdej chwili podejmie środki zaradcze. Ustalenie sztywnego okresu wynoszącego pięć lat służy, jak to już wskazano, pewności prawnej i chroni ostatecznie obie strony przez to, że prowadzi do ograniczania

ilości sporów prawnych⁸². Zakazanie właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego wykonywania jego prawa z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 jeden dzień przed upływem pięcioletniego okresu tolerowania prowadziłoby w konsekwencji do tego, że podano by w wątpliwość ważność tego uregulowania. Zacieranie tej sztywnej granicy czasowej przez wzgląd na sytuację właściciela późniejszego znaku towarowego, jak to sobie wyobrażają rządy czeski i słowacki, naruszałoby zasadę pewności prawa i nie odpowiadałoby zamiarom autorów dyrektywy. Argument ten musi zatem zostać odrzucony.

123. Tak więc we wniosku AB o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego złożonym na jeden dzień przed upływem pięcioletniego okresu tolerowania nie można dopatrzeć się nadużycia prawa określonego w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

80 — Na przykład przy przekazywaniu pism procesowych do Trybunału za pomocą faksu lub innych technicznych środków komunikacji dostępnych w Trybunale zgodnie z art. 37 § 6 i § 7 regulaminu postępowania przed Trybunałem termin może zostać wykorzystany w pełnym zakresie, zobacz B. Wägenbaur, *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar*, München 2008, Art. 37, s. 142, pkt 8.

81 — Zgodnie z § 188 ust. 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) termin określony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu. Jak słusznie podkreślają Heinrichs, Palandt, *BGB Kommentar*, München 2005, § 188, pkt 4, s. 199, czynność konieczna do zachowania terminu może zostać zasadniczo dokonana do upływu ostatniego dnia (godzina 24.00). Także U. Schroeter, *Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht, Juristische Schulung*, 2007, s. 31, wskazuje, że podmiot, którego to dotyczy, ma w pełni do dyspozycji ostatni dzień bieżącego terminu i dlatego może też dokonać czynności zachowującej termin jeszcze do 24.00 ostatniego dnia terminu. Zgodnie z art. 2229 francuskiego *Code Civil* przedawnienie następuje po upływie ostatniego dnia terminu przedawnienia. Artykuł 2228 wyjaśnia, że terminy przedawnienia liczone są w dniach, a nie w godzinach. Takie samo uregulowanie zawarte jest w art. 2261 i art. 2260 belgijskiego *Code Civil*. Zgodnie z art. 2292 włoskiego *Codice Civile* przedawnienie następuje po upływie ostatniego dnia terminu przedawnienia. Według art. 1961 hiszpańskiego *Código Civil* przedawnienie następuje z upływem ustawowego terminu.

VII — Wnioski końcowe

124. Podsumowując, należy stwierdzić, że w sprawie przed sądem krajowym wykluczone jest retrospektywne stosowanie art. 4

82 — Tak też A. Meyer, *Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 597, który wskazuje, że uregulowanie to nie tylko zaspokaja uzasadniony interes indywidualny związany z późniejszym znakiem towarowym, ale też ogólną potrzebę zapewnienia pewności prawa.

ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, jak również stosowanie tego postanowienia od chwili wejścia w życie wspomnianej dyrektywy. Tak więc udzielanie odpowiedzi na poszczególne pytania prejudycjalne jest zbędne. Odpowiedź Trybunału winna zatem brzmieć następująco:

— Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nie znajduje ratione temporis zastosowania do stanu faktycznego takiego jak ten będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym.

— W przypadku takim jak rozpatrywany w postępowaniu przed sądem krajowym to na podstawie prawa krajowego należy więc oceniać, czy właściciel wcześniejszego znaku towarowego może żądać odmowy rejestracji znaku towarowego lub, w przypadku dokonania rejestracji, jej unieważnienia, jeżeli przez długi okres czasu miało miejsce jednoczesne używanie tych znaków towarowych w dobrej wierze dla identycznych towarów.

125. Na wypadek, gdyby Trybunał, inaczej niż jest to reprezentowane w tej opinii, przyjął, że art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 znajduje zastosowanie ratione temporis do takiego stanu faktycznego jak ten będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, należałoby udzielić następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne:

— Pojęcie tolerowania w znaczeniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest

autonomicznym pojęciem prawa Unii, które należy interpretować jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. Pojęcie to zakłada istnienie prawnej możliwości sprzeciwienia się przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego używaniu późniejszego znaku towarowego, gdy z uwagi na identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego oraz identyczność lub podobieństwo towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców.

— Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie musi go zarejestrować, aby mogło zacząć się „tolerowanie” przez niego używania późniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim. Okres tolerowania przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 zaczyna biec od momentu, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego pozyskał wiedzę o używaniu późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego w tym państwie członkowskim. Okres tolerowania może się zatem rozpocząć najwcześniej w momencie rejestracji, pod warunkiem że późniejszy znak towarowy od tego momentu jest używany, a właściciel posiada o tym wiedzę. Okres tolerowania może rozpocząć się i ewentualnie także zakończyć, zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyska rejestrację swojego znaku towarowego.

— Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 sprzeciwia się zasadniczo wieloletniemu jednoczesnemu używaniu w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych odnoszących się do identycznych towarów przez dwóch różnych właścicieli znaku towarowego.

VIII — Wnioski

126. W kontekście powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, by na pytania Court of Appeal (England & Wales) odpowiedział w następujący sposób:

1. Artykuł 4 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nie znajduje *ratione temporis* zastosowania do stanu faktycznego takiego jak ten będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowego.
2. W przypadku takim jak ten rozpatrywany w postępowaniu przed sądem krajowym to na podstawie prawa krajowego należy więc oceniać, czy właściciel wcześniejszego znaku towarowego może żądać odmowy rejestracji znaku towarowego lub, w przypadku dokonania rejestracji, jej unieważnienia, jeżeli przez długi okres czasu miało miejsce jednoczesne używanie tych znaków towarowych w dobrej wierze dla identycznych towarów.