



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 19 grudnia 2012 r. *

Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 15 ust. 1 —
Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego — Zasięg terytorialny używania —
Używanie wspólnotowego znaku towarowego na obszarze jednego państwa członkowskiego —
Wystarczający charakter

W sprawie C-149/11

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Gerechtshof te 's-Gravenhage (Niderlandy) postanowieniem z dnia 1 lutego 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 marca 2011 r., w postępowaniu:

Leno Merken BV

przeciwko

Hagelkruis Beheer BV,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: A. Rosas, pełniący obowiązki prezesa drugiej izby, U. Løhmus (sprawozdawca),
A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev i C.G. Fernlund, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 kwietnia 2012 r.,
rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Leno Merken BV przez D.M. Wille, advocaat,
- w imieniu Hagelkruis Beheer BV przez J. Spoor, advocaat,
- w imieniu rządu niderlandzkiego przez C. Wissels oraz C. Schillemans, działające w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu belgijskiego przez J.C. Halleux, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu duńskiego przez C.H. Vanga, działającego w charakterze pełnomocnika,

* Język postępowania: niderlandzki.

- w imieniu rządu niemieckiego przez K. Petersen, działającą w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu francuskiego przez J. Gstaltera, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu węgierskiego przez M. Ficsora, K. Szíjjártó oraz K. Molnár, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Ossowskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez T. van Rijna, F.W. Bulsta oraz F. Wilmana, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r.,

wyduje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Leno Merken BV (zwaną dalej „spółką Leno”) a Hagelkruis Beheer BV (zwaną dalej „spółką Hagelkruis”) w przedmiocie sprzeciwu wniesionego przez spółkę Leno, będącą właścicielem wspólnotowego znaku towarowego ONEL, wobec dokonanej przez spółkę Hagelkruis rejestracji znaku towarowego Beneluksu OMEL.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 207/2009

- 3 Zgodnie z motywami 2–4, 6 i 10 rozporządzenia nr 207/2009:
 - „(2) Należy wspierać harmonijny rozwój działalności gospodarczej w całej Wspólnocie oraz ciągły i zrównoważony wzrost poprzez zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego, który funkcjonuje właściwie i oferuje warunki podobne do istniejących na rynku krajowym. W celu stworzenia takiego rynku i uczynienia go w większym stopniu rynkiem jednolitym muszą być zniesione nie tylko bariery dla swobodnego przepływu towarów i usług oraz ustanowione przepisy zapewniające, że konkurencja nie będzie zakłócona, ale dodatkowo muszą być stworzone warunki prawne, które pozwolą przedsiębiorstwom na dostosowanie ich działalności produkcyjnej oraz dystrybucyjnej lub świadczenia usług do skali wspólnotowej. W tym celu znaki towarowe pozwalające na odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstw w ten sam sposób w całej Wspólnocie, bez względu na granice, powinny znaleźć się wśród instrumentów prawnych będących do dyspozycji przedsiębiorstw.
 - (3) Dla kontynuowania wymienionych celów Wspólnoty wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów wspólnotowych dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania wspólnotowe znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty. Tak wyrażona zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego znaku ma mieć zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

(4) Bariera terytorialności praw przyznawanych właścicielom znaków towarowych przez ustawodawstwa państw członkowskich nie może być zniesiona przez zbliżenie ustawodawstw. W celu prowadzenia nieograniczonej działalności gospodarczej na terenie całego rynku wewnętrznego z korzyścią dla przedsiębiorstw niezbędne są znaki towarowe regulowane jednolitym prawem wspólnotowym stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

[...]

(6) Jednakże prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych. W istocie nie wydaje się uzasadnione, aby wymagać od przedsiębiorstw składania wniosków o rejestrację swoich znaków towarowych jako wspólnotowych znaków towarowych; krajowe znaki towarowe pozostają nadal niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie wspólnotowym.

[...]

(10) Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.

4 Artykuł 1 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

5 Zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Używanie wspólnotowego znaku towarowego”:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:

- a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;
- b) umieszczanie wspólnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu.

2. Używanie wspólnotowego znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela”.

6 Artykuł 42 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Rozpatrywanie sprzeciwu”, przewiduje w ust. 2 i 3:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście

używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się [...].

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie [zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony].

7 Artykuł 51 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, stanowi w ust. 1 lit. a):

„Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania [...].”

8 Zgodnie z art. 112 tego rozporządzenia:

„1. Zgłaszający lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wnieść o konwersję swojego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego:

a) w zakresie, w jakim zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego jest odrzucone, wycofane lub uznane za wycofane;

b) w zakresie, w jakim wspólnotowy znak towarowy przestaje wywoływać skutki prawne.

2. Zmiana nie może mieć miejsca:

a) w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela wspólnotowego znaku towarowego na podstawie nieużywania tego znaku, chyba że w państwie członkowskim, dla którego wnioskował o tę konwersję, wspólnotowy znak towarowy był używany w warunkach, które stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa tego państwa członkowskiego;

[...]”.

Dyrektywa 2008/95/WE

9 Motyw 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25) głosi:

„Przepisy w zakresie znaków towarowych stosowane w państwach członkowskich przed wejściem w życie [pierwszej] dyrektywy [Rady] 89/104/EWG [z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1)] zawierały różnice, które mogły przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogły zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Z tego względu niezbędne było zbliżenie tych przepisów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego”.

10 Artykuł 10 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie [w danym państwie członkowskim] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

[...]”.

Porozumienie państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej

11 Porozumienie państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), podpisane w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., w wersji zmienionej i obowiązującej od dnia 1 lutego 2007 r. (zwane dalej „porozumieniem państw Beneluksu”), ma na celu między innymi zebranie w jednym akcie prawnym w sposób uporządkowany i przejrzysty jednolitych tekstów ustaw dokonujących transpozycji pierwszej dyrektywy 89/104, uchylonej i zastąpionej dyrektywą 2008/95.

12 Zgodnie z art. 2.3 porozumienia państw Beneluksu:

„Ocena pierwszeństwa zgłoszenia znaku towarowego jest dokonywana z uwzględnieniem istniejących w momencie zgłoszenia i utrzymanych w momencie toczenia się sporu prawnego praw do:

- a) identycznych znaków towarowych zgłoszonych w odniesieniu do identycznych towarów i usług;
- b) identycznych lub podobnych znaków towarowych zgłoszonych w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów i usług, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym;

[...]”.

13 Artykuł 2.14 ust. 1 porozumienia państw Beneluksu stanowi:

„Dokonujący zgłoszenia lub właściciel wcześniejszego znaku towarowego może w ciągu dwóch miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po publikacji zgłoszenia wnieść do urzędu pisemny sprzeciw wobec znaku towarowego:

- a) do którego prawo jest późniejsze zgodnie z przepisami art. 2.3 lit. a) i b), lub

[...]”.

14 Zgodnie z art. 2.45 porozumienia państw Beneluksu, „w sytuacji gdy rejestracja opiera się na wcześniejszym zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, mają zastosowanie art. 2.3 i art. 2.28 akapit trzeci lit. a)”.

15 Artykuł 2.46 porozumienia państw Beneluksu przewiduje, że:

„Artykuł 2.3 i art. 2.28 akapit trzeci lit. a) mają zastosowanie do wspólnotowych znaków towarowych, na których pierwszeństwo na terytorium Beneluksu powołano się skutecznie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli na podstawie tego pierwszeństwa nastąpiło dobrowolne wykreślenie lub wygaśnięcie rejestracji Beneluksu lub międzynarodowej”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 16 W dniu 27 lipca 2009 r. spółka Hagelkruis zgłosiła do rejestracji w urzędzie własności intelektualnej państw Beneluksu (znaki towarowe i wzory) (BOIP) słowny znak towarowy OMEL dla usług należących do klas 35 (reklama i promocja; zarządzanie i administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe; kierowanie przedsiębiorstwem; marketing), 41 (nauczanie, kursy i szkolenia, organizacja seminariów i targów) i 45 (usługi prawne) w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
- 17 Spółka Leno jest właścicielem wspólnotowego słownego znaku towarowego ONEL, zgłoszonego w dniu 19 marca 2002 r. i zarejestrowanego w dniu 2 października 2003 r. dla usług należących do klas 35, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
- 18 W dniu 18 sierpnia 2009 r. spółka Leno wniosła sprzeciw wobec zgłoszonego przez spółkę Hagelkruis znaku towarowego OMEL, opierając się na przepisach art. 2.14 ust. 1 w związku z art. 2.3 lit. a) lub b) porozumienia państw Beneluksu. Spółka Hagelkruis odpowiedziała na ten sprzeciw, wnosząc o przedstawienie dowodów używania wspólnotowego znaku towarowego.
- 19 Decyzją z dnia 15 stycznia 2010 r. BOIP oddalił sprzeciw, uzasadniając, że spółka Leno nie wykazała, iż w ciągu pięciu lat poprzedzających publikację kwestionowanego zgłoszenia rzeczywiście używała należącego do niej znaku towarowego ONEL. Na tę decyzję spółka Leno wniosła skargę do Gerechtshof te 's-Gravenhage.
- 20 Według sądu odsyłającego strony są zgodne co do tego, że oba znaki towarowe są do siebie podobne i że zostały zarejestrowane dla identycznych lub podobnych usług, a także co do tego, że używanie znaku towarowego OMEL może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 2.3 lit. b) porozumienia państw Beneluksu. Strony nie zgadzają się jednakże w kwestii dotyczącej wykładni pojęcia rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 rozporządzenia nr 207/2009, a w szczególności w kwestii dotyczącej zasięgu terytorialnego wymaganego dla takiego używania.
- 21 Z wyjaśnień sądu odsyłającego wynika, że chociaż spółka Leno wykazała, iż w odnośnym okresie w Niderlandach rzeczywiście używała ona wcześniejszego znaku towarowego ONEL, to nie przedstawiła dowodu używania tego znaku na pozostałym obszarze Wspólnoty.
- 22 Sąd odsyłający przypomina, iż z orzecznictwa Trybunału (zob. wyroki: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 43; z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 66, 70–73, 76; a także postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 27) wynika, że „rzeczywiste używanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, że zasięg terytorialny używania jest jedynie jednym z elementów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenianiu, czy wcześniejszy znak towarowy był przedmiotem „rzeczywistego używania” względem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i że używanie tego znaku w tylko jednym państwie członkowskim niekoniecznie prowadzi do wniosku, iż znak towarowy nie jest „rzeczywiście używany” we Wspólnocie.
- 23 Sąd odsyłający zastanawia się jednakże nad znaczeniem wspólnego oświadczenia nr 10 w sprawie art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zapisanego w protokole posiedzenia Rady Unii Europejskiej podczas przyjmowania rozporządzenia nr 40/94 (opublikowanego w Dz.U. OHIM 1996, s. 613, zwanego dalej „wspólnym oświadczeniem”), zgodnie z którym „Rada i Komisja uznają, że rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 15 w jednym państwie członkowskim jest rzeczywistym używaniem we Wspólnocie”.

24 W tych okolicznościach Gerechtshof te 's-Gravenhage postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- „1) Czy art. 15 ust. 1 [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten sposób, że do tego, aby wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, wystarczy, by był on używany w jednym państwie członkowskim, jeśli – w przypadku gdyby chodziło o krajowy znak towarowy – to używanie byłoby uznawane w danym państwie członkowskim za rzeczywiste (zob. wspólne oświadczenie nr 10 w sprawie art. 15 [rozporządzenia Rady nr 40/94] oraz wytyczne OHIM dotyczące sprzeciwów)?
- 2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi przeczącej, czy używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim nie może zostać w żadnym przypadku uznane za rzeczywiste używanie we Wspólnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 [rozporządzenia nr 207/2009]?
- 3) Jeśli używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim nie może zostać w żadnym przypadku uznane za rzeczywiste używanie we Wspólnocie, jakie jeszcze kryteria należy zastosować w odniesieniu do zasięgu terytorialnego używania znaku towarowego przy ustalaniu, czy miało miejsce jego rzeczywiste używanie we Wspólnocie?
- 4) Czy też, jeszcze inaczej, art. 15 [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten sposób, że aby ocenić, czy doszło do rzeczywistego używania we Wspólnocie, oceny tej należy dokonać w całkowitym oderwaniu od granic terytoriów poszczególnych państw członkowskich [i oprzeć się, przykładowo, na udziałach w rynku (produktu/geograficznym)]?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 25 Przez swoje pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 powinien być interpretowany w ten sposób, że rzeczywiste używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim wystarcza do spełnienia wymogu, zgodnie z którym znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie” w rozumieniu wspomnianego przepisu, czy też oceny tego wymogu należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
- 26 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że ochrona znaków towarowych w Unii Europejskiej charakteryzuje się współistnieniem kilku systemów ochrony. Po pierwsze, dyrektywa 2008/95, zgodnie z jej motywem 2, służy zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tak aby zniwelować istniejące różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku (zob. podobnie wyrok z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie C-190/10 GENESIS, pkt 30, 31).
- 27 Po drugie, jak wynika z motywu 3 rozporządzenia nr 207/2009, celem tego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu znaków towarowych, które będą się cieszyć jednolitą ochroną i wywoływać skutki na całym terytorium Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09 DHL Express France, Zb.Orz. s. I-2801, pkt 41; ww. wyrok w sprawie GENESIS, pkt 35).
- 28 Trybunał dokonał już wykładni pojęcia rzeczywistego używania przy dokonywaniu oceny rzeczywistego używania krajowych znaków towarowych przeprowadzonej w ww. wyrokach w sprawie Ansul i w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, jak również w ww. postanowieniu w sprawie La Mer Technology, uznając, że „rzeczywiste używanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które musi być interpretowane w jednolity sposób.

- 29 Z orzecznictwa tego wynika, iż znak towarowy jest „rzeczywiście używany” wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (ww. wyroki: w sprawie Ansul, pkt 43; w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 70; a także ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27).
- 30 Trybunał wskazał ponadto, że wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter (zob. ww. wyrok w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 76).
- 31 Tę wykładnię stosuje się analogicznie do wspólnotowych znaków towarowych w zakresie, w jakim dyrektywa 2008/95 i rozporządzenie nr 207/2009, stawiając wymóg, zgodnie z którym znak towarowy musi być rzeczywiście używany, realizują ten sam cel.
- 32 Istotnie, zarówno z motywu 9 wspomnianej dyrektywy, jak i z motywu 10 wspomnianego rozporządzenia wynika, iż prawodawca Unii zmierzał do uzależnienia utrzymania praw związanych ze znakiem towarowym, odpowiednio, krajowym i wspólnotowym od warunku stanowiącego, że znak ten będzie rzeczywiście używany. Tak jak wskazuje rzecznik generalna w pkt 30 i 32 opinii, wspólnotowy znak towarowy, który nie jest używany, mógłby utrudniać konkurencję, ograniczając zakres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych. W konsekwencji nieużywanie wspólnotowego znaku towarowego może również powodować ograniczenie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług.
- 33 Niemniej jednak, stosując w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych analogicznie orzecznictwo przywołane w pkt 29 niniejszego wyroku, należy uwzględnić różnicę pomiędzy zasięgiem terytorialnym ochrony przyznanej krajowym znakom towarowym a zasięgiem terytorialnym ochrony przyznanej wspólnotowym znakom towarowym; różnicę, która, co więcej, wynika z brzmienia przepisów dotyczących wymogu rzeczywistego używania odpowiednio stosowanych do tych dwóch rodzajów znaków towarowych.
- 34 Tak więc, po pierwsze, art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że „jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był przez uprawnionego rzeczywiście używany we Wspólnocie Europejskiej w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”. Po drugie, art. 10 dyrektywy 2008/95 ustanawia co do zasady taką samą regułę w odniesieniu do krajowych znaków towarowych, przewidując jednocześnie, że powinny one być rzeczywiście używane w „danym państwie członkowskim”.
- 35 Tę różnicę odnoszącą się do zasięgu terytorialnego „rzeczywistego używania” w obu systemach znaków towarowych podkreśla między innymi art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Wspomniany artykuł przewiduje, że zasada wskazana w ust. 2 tego artykułu, a mianowicie iż w przypadku sprzeciwu zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może wnieść o przedstawienie dowodu, że wcześniej

wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie, znajduje również zastosowanie wobec wcześniejszych krajowych znaków towarowych, „zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

- 36 Należy jednocześnie zauważyć, że tak jak wynika z orzecznictwa przywołanego w pkt 30 niniejszego wyroku, zasięg terytorialny używania nie stanowi odrębnego kryterium rzeczywistego używania, a jedynie jest jednym z jego elementów, który należy włączyć w całościową analizę i zbadać równolegle z innymi elementami. Dlatego też wyrażenie „we Wspólnocie” służy określeniu rynku geograficznego odnośnego dla każdego badania rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego.
- 37 Tak więc aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania, należy zbadać, co oznacza wyrażenie „rzeczywiste używanie we Wspólnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
- 38 Treść wskazanego przepisu nie zawiera żadnego odniesienia do obszaru państw członkowskich, natomiast jasno z niego wynika, że wspólnotowy znak towarowy musi być używany we Wspólnocie, co innymi słowy oznacza, iż używanie tego znaku towarowego w państwach trzecich nie może być wzięte pod uwagę.
- 39 Wobec braku dalszych uściśleń w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 pod uwagę należy wziąć kontekst, w jaki wpisuje się ten przepis, jak również system, jaki ustanawia rozpatrywana tu regulacja, i cele, jakie realizuje.
- 40 W odniesieniu do celów rozporządzenia nr 207/2009 z łącznej analizy jego motywów 2, 4 i 6 wynika, że poprzez pozwolenie przedsiębiorstwom na dostosowanie swojej działalności gospodarczej do skali wspólnotowej i prowadzenie jej bez przeszkód rozporządzenie zmierza do zniesienia bariery terytorialności praw, jakie ustawodawstwa państw członkowskich przyznają właścicielom znaków towarowych. Wspólnotowy znak towarowy pozwala więc właścicielowi na odróżnienie jego towarów lub usług w ten sam sposób w całej Wspólnocie bez względu na granice. Natomiast przedsiębiorstwa, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie wspólnotowym, mogą korzystać z systemu krajowych znaków towarowych, bez konieczności zgłaszania należących do nich znaków towarowych jako wspólnotowych.
- 41 Dla osiągnięcia tych celów prawodawca Unii przewidział w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego motywem 3, że wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, że korzysta z jednolitej ochrony i wywołuje ten sam skutek w całym obszarze Wspólnoty. Wspólnotowy znak towarowy może co do zasady być zarejestrowany lub zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty.
- 42 System wspólnotowych znaków towarowych ma więc na celu, tak jak to wynika z motywu 2 tego rozporządzenia, zaoferowanie na rynku wewnętrznym warunków podobnych do istniejących na rynku krajowym. Gdyby uznać w tym kontekście, że w ramach wspólnotowego systemu znaków towarowych należy szczególną uwagę poświęcić obszarom państw członkowskich, wskazane w pkt 40 niniejszego wyroku cele nie zostałyby zrealizowane, co mogłoby działać na szkodę jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego.
- 43 Jak wynika z systematycznej oceny rozporządzenia nr 207/2009, niektóre z przepisów tego rozporządzenia odnoszą się wprawdzie do obszaru jednego lub kilku państw członkowskich, niemniej jednak trzeba wskazać, że takie odniesienia dotyczą w szczególności krajowych znaków towarowych i znalazły się w przepisach regulujących jurysdykcję i postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, jak również zasad odnoszących się do międzynarodowej rejestracji, podczas gdy wyrażenie „we Wspólnocie” jest ogólnie używane w odniesieniu do praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy.

- 44 Z powyższych rozważań wynika, że oceny istnienia „rzeczywistego używania we Wspólnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
- 45 Wykładni tej nie mogą podważać ani przywołane w pkt 23 niniejszego wyroku wspólne oświadczenie, zgodnie z którym „rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 15 w jednym państwie członkowskim jest rzeczywistym używaniem we Wspólnocie”, ani wytyczne OHIM dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu, co do zasady zawierające tę samą regułę.
- 46 Po pierwsze, co się tyczy wspólnego oświadczenia, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że jeżeli zamieszczone w protokole z posiedzenia Rady oświadczenie nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w treści przepisu prawa wtórnego, nie może być brane pod uwagę przy wykładni tego przepisu (zob. wyroki: z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie C-292/98 Antonissen, Rec. s. I-745, pkt 18; z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. I-3793, pkt 25; z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-402/03 Skov i Bilka, Zb.Orz. s. I-199, pkt 42; a także z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-356/05 Farrell, Zb.Orz. s. I-3067, pkt 31).
- 47 Ponadto Rada i Komisja wyraźnie uznały istnienie takiego ograniczenia w preambule do wspólnego oświadczenia, zgodnie z którą „jako że deklaracje Rady i Komisji, których tekst zamieszczony został poniżej, nie stanowią integralnej części aktu prawnego, nie przesadzają one o interpretacji aktu prawnego dokonywanej przez Trybunał”.
- 48 Po drugie, co się odnosi do wytycznych OHIM, należy wskazać, że w kontekście wykładni przepisów prawa Unii nie stanowią one wiążących aktów prawnych.
- 49 Podobnie nie można także uwzględnić twierdzenia podnoszonego przez niektórych uczestników, którzy w ramach niniejszego postępowania przedłożyli Trybunałowi uwagi, iż zasięgu terytorialnego używania wspólnotowego znaku towarowego nie można w żadnym przypadku ograniczyć wyłącznie do terytorium jednego państwa członkowskiego. To twierdzenie zostało oparte na art. 112 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, stanowiącym, że można dokonać konwersji wspólnotowego znaku towarowego, do którego prawa właściciela wygasły na podstawie nieużywania, na zgłoszenie krajowego znaku towarowego, jeżeli „w państwie członkowskim, dla którego wnioskowa[no] o tę konwersję, wspólnotowy znak towarowy był używany w warunkach, które stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa tego państwa członkowskiego”.
- 50 Chociaż wprawdzie uzasadnione jest oczekiwanie, iż wspólnotowy znak towarowy – jako że korzysta z bardziej rozległej ochrony terytorialnej niż krajowy znak towarowy – powinien być używany na obszarze większym niż jedno państwo członkowskie, aby mógł zostać uznany za „rzeczywiście używany”, to jednak nie można wykluczyć, że w niektórych okolicznościach rynek towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego państwa członkowskiego. W takim przypadku używanie wspólnotowego znaku towarowego na tym obszarze spełniałoby jednocześnie warunek rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego i rzeczywistego używania krajowego znaku towarowego.
- 51 Jak podkreśliła rzecznik generalna w pkt 63 opinii, tylko w przypadku gdy sąd krajowy stwierdzi, uwzględniając wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, że używanie w państwie członkowskim było niewystarczające, aby stanowiło rzeczywiste używanie we Wspólnocie, wciąż będzie można dokonać konwersji wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w drodze zastosowania wyjątku przewidzianego w art. 112 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 52 Niektórzy uczestnicy postępowania, którzy przedłożyli Trybunałowi uwagi, podnoszą również, że nawet gdyby w ramach rynku wewnętrznego nie brać pod uwagę granic państw członkowskich, to warunek rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego wymaga, by wspólnotowy znak towarowy był używany w znacznej części obszaru Wspólnoty, co może odpowiadać obszarowi jednego państwa

członkowskiego. Takie kryterium miałyby wynikać analogicznie z wyroków: z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 *General Motors*, Rec. s. I-5421, pkt 28; z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-328/06 *Nieto Nuño*, Zb.Orz. s. I-10093, pkt 17; z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 *PAGO International*, Zb.Orz. s. I-9429, pkt 27.

- 53 Powyższa argumentacja także nie może zostać przyjęta. Po pierwsze, wskazane orzecznictwo dotyczy wykładni przepisów odnoszących się do rozszerzonej ochrony przyznanej znakom towarowym cieszącym się renomą lub powszechnie znanym we Wspólnocie lub w państwie członkowskim, w którym zostały zarejestrowane. Wskazane przepisy realizują zaś inny cel niż wymóg rzeczywistego używania, który może skutkować oddaleniem sprzeciwu lub nawet wygaśnięciem praw do znaku towarowego, co przewiduje w szczególności art. 51 rozporządzenia nr 207/2009.
- 54 Po drugie, nawet jeśli można zasadnie spodziewać się, że wspólnotowy znak towarowy będzie używany na większym obszarze niż krajowe znaki towarowe, to nie jest konieczne, by takie używanie było rozległe pod względem geograficznym w celu uznania go za rzeczywiste, ponieważ takie uznanie zależy zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku (zob. analogicznie, w odniesieniu do ilościowego zakresu używania, ww. wyrok w sprawie *Ansul*, pkt 39).
- 55 Ze względu na to, że ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego opiera się na całości okoliczności faktycznych wykazujących, że używanie tego znaku towarowego w handlu pozwala utworzyć bądź zachować udziały w rynku towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, nie jest możliwe ustalenie a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, czy używanie wspomnianego znaku towarowego ma rzeczywisty charakter. Nie można więc ustanowić zasady de minimis, która uniemożliwiałaby sądowi krajowemu dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nim sporu (zob. analogicznie ww. postanowienie w sprawie *La Mer Technology*, pkt 25, 27; a także ww. wyrok w sprawie *Sunrider* przeciwko *OHIM*, pkt 72, 77).
- 56 W odniesieniu do rozpatrywanego w postępowaniu głównym używania wspólnotowego znaku towarowego Trybunał nie dysponuje wystarczającymi informacjami o okolicznościach faktycznych, aby udzielić sądowi odsyłającemu bardziej szczegółowych wskazówek w odniesieniu do istnienia bądź nieistnienia rzeczywistego używania wskazanego znaku towarowego. Jak więc wynika z powyższych rozważań, sąd odsyłający musi zbadać, czy z rozpatrywanego znaku towarowego korzysta się zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu stworzenia lub zachowania udziałów w rynku chronionych towarów lub usług. Ocena ta musi opierać się na wszystkich okolicznościach faktycznych mających znaczenie dla sprawy, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.
- 57 Na przedłożone pytania należy zatem odpowiedzieć, że art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oceny wymogu, zgodnie z którym znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie” w rozumieniu tego przepisu, należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
- 58 Wspólnotowy znak towarowy jest „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we Wspólnocie dla oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym towarów lub usług. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.

W przedmiocie kosztów

- 59 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że oceny wymogu, zgodnie z którym znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie” w rozumieniu tego przepisu, należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.

Wspólnotowy znak towarowy jest „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we Wspólnocie Europejskiej dla oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym towarów lub usług. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.

Podpisy