



Zbiór Orzeczeń

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 10 marca 2015 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem —
Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 5 ust. 1 — Pojęcie osób trzecich —
Właściciel późniejszego znaku towarowego

W sprawie C-491/14

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid (Hiszpania) postanowieniem z dnia 26 marca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 listopada 2014 r., w postępowaniu:

Rosa dels Vents Assessoria SL

przeciwko

U Hostels Albergues Juveniles SL,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: M. Ilešić (sprawozdawca), prezes izby, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas i C.G. Fernlund, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

postanowiwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem, zgodnie z art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

Postanowienie

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Rosa dels Vents Assessoria SL (zwaną dalej „Rosa dels Vents”) a U Hostels Albergues Juveniles SL (zwaną dalej „U Hostels”) dotyczącego powództwa wniesionego przez Rosa dels Vents, działającą w charakterze właściciela znaków towarowych,

* Język postępowania: hiszpański.

mającego na celu zakazanie U Hostels używania należącego do tej ostatniej późniejszego znaku towarowego i nakazanie U Hostels zaprzestania używania tego znaku oraz usunięcia przejawów rzeczonego używania.

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Artykuł 4 dyrektywy 2008/95 stanowi:

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

- a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację [lub dla których znak został zarejestrowany], są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
- b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi [oznaczonymi] wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

- a) znaki towarowe [...], w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację [data zgłoszenia do rejestracji] jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację znaku towarowego [daty zgłoszenia do rejestracji] [...]

[...]”.

4 Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej dyrektywy:

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

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

5 Artykuł 9 ust. 1 wspomnianej dyrektywy przewiduje:

„Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na 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”.

- 6 Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, 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;
- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

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

- a) znaki towarowe [...], w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację [data zgłoszenia do rejestracji] jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego [daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego] [...]

[...]”.

- 7 Artykuł 9 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje:

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

- a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]”.

- 8 Artykuł 53 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„Nieważność 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 istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 i jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykułu;

[...].”.

- 9 Zgodnie z art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia:

„Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego we Wspólnocie i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego dokonano w złej wierze”.

Prawo hiszpańskie

- 10 Zgodnie z art. 34 ust. 2 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy o znakach towarowych nr 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r., BOE n°294 z dnia 8 grudnia 2001 r., zwanej dalej „Ley de Marcas”):

„[W]łaściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać osobom trzecim używania bez jego zgody w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w wypadku którego – z powodu jego identyczności ze znakiem towarowym lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...].”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

- 11 W dniu 20 marca 2013 r. Rosa dels Vents wniosła do Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid (sądu gospodarczego nr 3 w Madrycie) powództwo przeciwko U Hostels mające na celu zakazanie U Hostels używania krajowego słowno-graficznego znaku towarowego nr 3058294, zawierającego stylizowane przedstawienie oznaczenia słownego „uh”, którego U Hostels jest właścicielem, a także nakazanie tej ostatniej zaprzestania używania tego znaku oraz usunięcia przejawów rzeczoności używania. Owo używanie wspomnianego znaku towarowego przez U Hostels narusza zdaniem Rosa dels Vents jej prawa wynikające z dwóch wcześniejszych znaków towarowych, których jest właścicielem, a mianowicie krajowych słowno-graficznych znaków towarowych nr 3049232 i nr 3049402.
- 12 W złożonej w postępowaniu głównym odpowiedzi na pozew U Hostels wskazuje, że Rosa dels Vents nie wniosła powództwa o unieważnienie prawa do wspomnianego krajowego znaku towarowego nr 3058294 (zwanego dalej „późniejszym znakiem towarowym”). W konsekwencji wnosi ona o oddalenie powództwa.
- 13 Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid stwierdził, że zgodnie z orzecznictwem Tribunal Supremo (sądu najwyższego) powództwo, w ramach którego właściciel znaku towarowego sprzeciwia się używaniu przez osobę trzecią późniejszego znaku towarowego stanowiącego własność tej osoby trzeciej, nie może zostać uwzględnione, jeśli nie wniesiono powództwa o unieważnienie prawa do tego późniejszego znaku towarowego.

- 14 Jednakże to orzecznictwo, oparte na zasadzie immunitetu wynikającego z rejestracji, a nie na zasadzie pierwszeństwa, nie odpowiada zdaniem Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid orzecznictwu Trybunału, opartemu na zasadzie pierwszeństwa, jeśli chodzi o sytuacje, w których właściciel wspólnotowego znaku towarowego sprzeciwia się używaniu przez osobę trzecią późniejszego wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego własność tej osoby trzeciej. W wyroku *Fédération Cynologique Internationale* (C-561/11, EU:C:2013:91) Trybunał, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (sąd gospodarczy nr 1 w Alicante i nr 1 ds. wspólnotowych znaków towarowych), orzekł bowiem, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.
- 15 Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid dąży do ustalenia, czy tę wykładnię art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy rozciągnąć na art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Wskazuje on, że o ile brzmienie tego drugiego przepisu odpowiada w istocie brzmieniu pierwszego przepisu, o tyle nie wynika z tego koniecznie, że wykładnia pierwszego przepisu dokonana przez Trybunał w wyroku *Fédération Cynologique Internationale* (EU:C:2013:91) znajduje zastosowanie w drodze analogii do drugiego ze wskazanych przepisów.
- 16 Wspomniany sąd uściśla ponadto, że art. 34 ust. 2 Ley de Marcas zawiera wyrażenie „zakazać osobom trzecim” („prohibir que los terceros”), które nie odpowiada zatem dokładnie wyrażeniu „zakazać wszelkim osobom trzecim” („prohibir a cualquier tercero”), zawartemu w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Wspomniany przepis prawa krajowego może zatem zostać zakwalifikowany jako niepełna transpozycja art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, co prowadziłoby do powstania kwestii zgodnej z tą dyrektywą wykładni owego przepisu prawa krajowego.
- 17 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do niego rozciąga się również na osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 18 Zgodnie z art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa, Trybunał może w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem.
- 19 Przepis ten należy zastosować w ramach niniejszego odesłania prejudycjalnego.
- 20 W wyroku *Fédération Cynologique Internationale* (EU:C:2013:91) Trybunał orzekł, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

21 Trybunał oparł tę wykładnię na następujących rozważaniach:

- „33 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia [nr 207/2009] nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy osobami trzecimi będącymi właścicielami wspólnotowego znaku towarowego bądź osobami trzecimi niebędącymi takimi właścicielami. Przepis ten przyznaje zatem właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego prawo wyłączne uprawniające go do zakazania »wszelkim stronom [osobom] trzecim«, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia mogącego naruszać jego znak towarowy [...].
- 34 Następnie należy wziąć pod uwagę [...] art. 54 [tego] rozporządzenia dotyczący [utruty roszczenia w wyniku tolerowania], zgodnie z którym »[w]łaściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego [...], nie może wnosić [...] ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku [...]«.
- 35 Z brzmienia tego przepisu wynika, że dopóki nie nastąpi [utrata roszczenia w wyniku tolerowania], właściciel wspólnotowego znaku towarowego może zarówno żądać przed OHIM unieważnienia [prawa do] późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, jak i sprzeciwiać się jego używaniu w drodze powództwa dotyczącego naruszenia przed sądem właściwym ds. [wspólnotowych] znaków towarowych.
- 36 W końcu należy zauważyć, że ani art. 12 rozporządzenia [nr 207/2009], dotyczący ograniczenia skutków wspólnotowego znaku towarowego, ani żaden inny przepis tego rozporządzenia nie przewidują wyraźnego ograniczenia wyłącznego prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego względem osób trzecich będących właścicielami późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.
- 37 W związku z tym z brzmienia art. 9 ust. 1 oraz z ogólnej systematyki tego rozporządzenia wynika, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego musi móc zakazać właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego jego używania.
- 38 Wniosku tego nie podważa okoliczność, iż właściciel późniejszego wspólnotowego znaku towarowego również korzysta z prawa wyłącznego na podstawie art. 9 ust. 1 [wspomnianego] rozporządzenia.
- 39 W tej kwestii należy zauważyć, że [...] przepisy rozporządzenia [nr 207/2009] należy interpretować w świetle zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy ma pierwszeństwo przed późniejszym wspólnotowym znakiem towarowym [...].
- 40 W szczególności z art. 8 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 [tego] rozporządzenia wynika bowiem, że w przypadku konfliktu między dwoma znakami towarowymi [domniemywa] się, iż to znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia wszystkie warunki wymagane dla uzyskania ochrony wspólnotowej przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejności.
- [...]
- 49 Należy podkreślić zresztą konieczność zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru (wyrok Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 51).

- 50 W kwestii tej Trybunał orzekał już wielokrotnie, że prawo wyłączne przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia [nr 207/2009] zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, [to znaczy] umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje (zob. wyrok Google France i Google, [od] C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 51 Tymczasem [...], jeżeli właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego [w celu] zakazania używania przez osoby trzecie oznaczenia naruszającego funkcje jego znaku towarowego miałby czekać na [unieważnienie prawa do] późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, którego ta osoba trzecia jest właścicielem, ochrona [przyznana] mu przez art. 9 ust. 1 [tego] rozporządzenia byłaby znacząco osłabiona”.
- 22 Powyższe rozważania dotyczące zakresu prawa wyłącznego wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego są istotne dla wykładni zakresu prawa wyłącznego wynikającego ze znaków towarowych, które zostały zarejestrowane w państwie członkowskim lub w urzędzie własności intelektualnej Beneluksu lub stanowiły przedmiot rejestracji międzynarodowej wywołującej skutki w państwie członkowskim – zakresu zharmonizowanego w dyrektywie 2008/95.
- 23 Przede wszystkim, podobnie jak art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 przyznaje bowiem właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego prawo wyłączne oraz uprawnienie do zakazania „wszelkim osobom trzecim”, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczeń mogących naruszyć jego prawo do znaku towarowego. W tym względzie przepisy te nie wprowadzają rozróżnienia w zależności od tego, czy osoby trzecie są, czy też nie są właścicielami znaku towarowego.
- 24 Uregulowanie krajowe, takie jak art. 34 ust. 2 Ley de Marcas, które – nie przejmując dosłownie wyrażenia zawartego w dyrektywie 2008/95 lub w rozporządzeniu nr 207/2009 dotyczącego zakazania „wszelkim osobom trzecim” używania bez uprzedniej zgody właściciela w obrocie handlowym oznaczeń mogących naruszyć prawo do zarejestrowanego znaku towarowego – zakazuje „osobom trzecim” takiego używania, należy uznać za sformułowane w sposób analogiczny do rozpatrywanych aktów Unii Europejskiej. Do sądu odsyłającego należy zastosowanie art. 34 ust. 2 Ley de Marcas w sposób zgodny z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, tak jak jest on interpretowany przez Trybunał.
- 25 Następnie, podobnie jak art. 54 rozporządzenia nr 207/2009, art. 9 dyrektywy 2008/95 przewiduje, że „[w]łaściciel wcześniejszego znaku towarowego [...], [który] dawał przyzwolenie na używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego [...], będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci [...] uprawnienie do złożenia [...] wniosku o unieważnienie [prawa do] późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego”. Z brzmienia tego przepisu wynika, że – zanim nastąpi utrata roszczenia w wyniku tolerowania – właściciel znaku towarowego jest uprawniony zarówno do żądania unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego, jak i do sprzeciwienia się używaniu go w drodze powództwa o naruszenie.
- 26 Wreszcie należy uściślić, że – podobnie jak w przypadku rozporządzenia nr 207/2009 – żaden przepis dyrektywy 2008/95 nie przewiduje wyraźnego ograniczenia wyłącznego prawa właściciela znaku towarowego na rzecz osoby trzeciej będącej właścicielem późniejszego znaku towarowego.
- 27 Z brzmienia art. 5 ust. 1 oraz z ogólnej systematyki dyrektywy 2008/95 wynika zatem, że po spełnieniu wskazanych w niej warunków właściciel znaku towarowego musi mieć możliwość zakazania właścicielowi późniejszego znaku towarowego używania tego znaku.
- 28 Wniosku tego nie podaje w wątpliwość okoliczność, iż zgodnie z zasadą określoną w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 właściciel późniejszego znaku towarowego także korzysta z wyłącznego prawa.

- 29 Ze względów wskazanych już w pkt 39 i 40 wyroku *Fédération Cynologique Internationale* (EU:C:2013:91) przepisy dyrektywy 2008/95 należy bowiem interpretować w świetle zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy ma pierwszeństwo przed późniejszym znakiem towarowym, ponieważ w szczególności z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wynika, że w wypadku konfliktu między znakami towarowymi domniemywa się, iż to znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia przesłanki wymagane dla uzyskania ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejności.
- 30 Ponadto także rozważania zawarte w pkt 49–51 wyroku *Fédération Cynologique Internationale* (EU:C:2013:91) znajdują zastosowanie, *mutatis mutandis*, do art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.
- 31 W świetle powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy udzielić odpowiedzi, iż art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do tego znaku rozciąga się na osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów

- 32 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

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

Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do tego znaku rozciąga się na osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

Podpisy