WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 15 lutego 2007 r. *

W sprawie C-239/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) postanowieniem z dnia 30 maja 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 3 czerwca 2005 r., w postępowaniu:

BVBA Management, Training en Consultancy

przeciwko

Benelux-Merkenbureau,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen, P. Kūris (sprawozdawca), G. Arestis i L. Bay Larsen, sędziowie,

* Język postępowania: niederlandzki.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Benelux-Merkenbureau przez L. de Gryse'a oraz B. Dauwe'a, advocaten,

— w imieniu rządu niemieckiego przez M. Lummę, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez N. Rasmussena oraz H. van Vlieta, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 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, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy BVBA Management, Training en Consultancy (zwaną dalej „MT & C") a Benelux-Merkenbureau (Urzędem Znaków Towarowych Beneluksu, zwanym dalej „UZT") wynikłego na skutek odmowy rejestracji w charakterze znaku towarowego oznaczenia słownego „The Kitchen Company" zgłoszonego przez MT & C w odniesieniu do różnych towarów i usług.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

3 Zgodnie z motywem pierwszym dyrektywy ma ona na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, aby zlikwidować istniejące różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku.

4 Jednakże jak wynika z motywu trzeciego dyrektywy, jej celem nie jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych w pełnym zakresie; ogranicza się ona do zbliżenia tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

5 W motywie piątym dyrektywy podkreślono, że państwa członkowskie zachowują swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji znaków towarowych oraz że mogą one w szczególności określać formę procedury rejestracji znaku towarowego.

6 W motywie siódmym dyrektywy wyjaśniono, że osiągnięcie celów zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich oraz aby podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące samego znaku towarowego, na przykład brak charakteru odróżniającego, były wymienione w sposób wyczerpujący.

7 Artykuł 3 dyrektywy zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji" stanowi:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

[…]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

[…]

3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.

[…]".

8 Artykuł 13 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności, dotyczące jedynie niektórych towarów lub usług", stanowi:

„Jeżeli podstawy do odmowy rejestracji, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, odmowa rejestracji, wygaśnięcie lub stwierdzenie nieważności będzie dotyczyło jedynie tych towarów lub usług".

Uregulowania krajowe

9 Jednolita ustawa dla Beneluksu o znakach towarowych została zmieniona, z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r., protokołem z dnia 2 grudnia 1992 r. w sprawie zmian tej ustawy (*Moniteur belge* z dnia 12 marca 1996 r., str. 5317, zwana dalej „UBZT") w celu przetransponowania przepisów dyrektywy do porządków prawnych wszystkich trzech państw członkowskich Beneluksu.

10 Artykuł 1 UBZT stanowi:

„Samodzielnymi znakami towarowymi są nazwy, rysunki, nadruki, pieczęcie, litery, cyfry, kształt towaru lub opakowania oraz wszelkie inne oznaczenia służące do odróżnienia towarów określonego przedsiębiorstwa.

[…]".

11 Artykuł 6 bis UBZT stanowi:

„1. Urząd Znaków Towarowych Beneluksu odmawia rejestracji, jeżeli uzna, że:

a) zgłoszone oznaczenie nie stanowi znaku towarowego w rozumieniu art. 1, w szczególności ze względu na brak charakteru odróżniającego zgodnie z art. 6 quinquies część B ust. 2 konwencji paryskiej;

[…]

2. Odmowa rejestracji winna dotyczyć całego oznaczenia tworzącego znak towarowy. Może ograniczać się do jednego lub więcej towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony.

3. Urząd bezzwłocznie informuje zgłaszającego na piśmie o zamiarze odmowy rejestracji w całości lub w części, podając podstawy odmowy i umożliwiając zgłaszającemu złożenie odpowiedzi w terminie określonym w rozporządzeniu wykonawczym.

4. Jeżeli zastrzeżenia Urzędu co do rejestracji nie zostaną usunięte w przewidzianym terminie, następuje odmowa rejestracji znaku towarowego w całości lub w części. Urząd bezzwłocznie informuje o tym zgłaszającego na piśmie, podając podstawy odmowy i wskazując środek zaskarżenia wydanej decyzji, o którym mowa w art. 6 ter.

[…]".

12 Zgodnie z art. 6 ter UBZT:

„W terminie dwóch miesięcy od powiadomienia, o którym mowa w art. 6 bis [ust. 4], zgłaszający może wnieść skargę do Cour d'appel w Brukseli, Gerechtshof w Hadze lub Cour d'appel w Luksemburgu z wnioskiem o nakazanie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. […]".

13 Wreszcie, w ramach procedury rejestracji znaków dla towarów lub usług, UZT kieruje się klasyfikacją towarów i usług ustaloną w Porozumieniu nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., w brzmieniu zrewidowanym i zmienionym (zwanym dalej „porozumieniem nicejskim"), którego stronami są wszystkie trzy państwa Beneluksu.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

14 W dniu 7 kwietnia 2000 r. MT & C, zgłaszająca w postępowaniu przed sądem krajowym, zgłosiła w UZT oznaczenie słowne „The Kitchen Company" do rejestracji w charakterze znaku towarowego dla określonych towarów w klasach 11, 20 i 21, jak również dla usług należących do klas 37 i 42 porozumienia nicejskiego.

15 Dla każdej z klas wskazane zostały towary i usługi, które zgodnie ze zgłoszeniem znaku towarowego miały być objęte ochroną. Jeśli chodzi o klasę 21, to zgłoszenie dotyczyło przyborów kuchennych oraz naczyń stołowych i kuchennych ze szkła, porcelany, metali nieszlachetnych, materiałów syntetycznych i ceramiki.

16 W dniu 24 kwietnia 2001 r. UZT powiadomił MT & C o tymczasowej — a w dniu 25 lutego 2002 r. o ostatecznej — odmowie rejestracji znaku towarowego słownego „The Kitchen Company" ze względu na brak charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 6 bis, ust. 1 lit. a) UBZT.

17 Z postanowienia o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że UZT nie przedstawił wniosków, do jakich doszedł odrębnie dla każdego towaru i każdej usługi objętych zgłoszeniem, lecz orzekł, iż zgłoszone oznaczenie pozbawione jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w całym zakresie wnioskowanej ochrony.

18 MT & C złożyła skargę do hof van beroep te Brussel (sądu apelacyjnego w Brukseli), wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i o nakazanie UZT zarejestrowania znaku towarowego dla wszystkich klas objętych zgłoszeniem, ewentualnie, dla klas, w stosunku do których sąd uzna, że zgłoszony znak towarowy posiada charakter odróżniający.

19 Hof van beroep te Brussel podtrzymał decyzję UZT, zgodnie z którą oznaczenie słowne „The Kitchen Company" pozbawione jest charakteru odróżniającego dla zbioru towarów i usług objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem niektórych towarów należących do klasy 21.

20 W tej kwestii hof van beroep te Brussel wyjaśnił, że jeśli chodzi o towary należące do klasy 21, to charakter opisowy znaku towarowego dotyczy tylko przyborów kuchennych ze względu na ich cechy rodzajowe i przeznaczenie. W odniesieniu do pozostałych towarów sąd krajowy jest zdania, że połączenie słów „The Kitchen Company" nie przywołuje w świadomości przeciętnego konsumenta, w drodze spontanicznego skojarzenia językowego, przeznaczenia towarów. W konsekwencji, wbrew opinii UZT, sąd krajowy uznaje, że wobec faktu, iż znak towarowy nie ma charakteru opisowego, oraz ze względu na to, że żadna inna podstawa odmowy rejestracji nie została podniesiona przez UZT ani też nie była rozważana w toczącym się przed nim postępowaniu, omawiany znak ma dla tych towarów charakter odróżniający.

21 Jednakże powołując się na wyrok Cour de justice Benelux z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie A 2002/2 UZT przeciwko Vlaamse Toeristenbond, UZT podnosi w postępowaniu przed sądem krajowym, że sąd ten nie może rozpatrywać alternatywnego żądania MT & C, ponieważ spółka ta nie wnosiła o rejestrację ograniczoną do niektórych towarów ani w swym pierwotnym wniosku, ani w późniejszym postępowaniu przed UZT, oraz że sąd krajowy nie może orzekać w przedmiocie żądań, które wykraczają poza ramy decyzji UZT lub które nie zostały temu ostatniemu przedstawione.

22 Hof van beroep te Brussel stwierdza między innymi, że z wyroku Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619 wynika, że właściwy organ winien badać zgłoszenie znaku towarowego w odniesieniu do każdego z towarów lub usług, których dotyczy żądanie objęcia ochroną, oraz że organ ten może dojść do różnych wniosków w zależności od branych pod uwagę towarów lub usług. Sad krajowy uznaje, że z tego powinno logicznie wynikać, iż w takim przypadku wspomniany organ musi podać te wnioski w tymczasowej decyzji o odmowie rejestracji oraz ewentualnie w decyzji ostatecznej.

23 Sąd krajowy podnosi również, że nie można wykluczyć, iż pomiędzy wydaniem decyzji przez właściwy organ a wydaniem orzeczenia przez sąd w przedmiocie skargi wniesionej na tę decyzję istotne okoliczności faktyczne ulegną zmianie.

24 Jednakże hof van Beroep te Brussel uważa, że w takich ramach ustawowych, jak określone w art. 6 bis i 6 ter UBZT, praktyka polegająca na wydawaniu przez właściwy organ decyzji uznających — jak to miało miejsce w sprawie w postępowaniu przed sądem krajowym — iż zgłoszone oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego w pełnym zakresie żądanej ochrony, bez formułowania odrębnych wniosków dla każdego z towarów lub usług, może uniemożliwiać sądowi, do którego wniesiono skargę na taką decyzję, uwzględnienie wszystkich istotnych okoliczności. Brak podania podstawy odmowy rejestracji w odniesieniu do jednego z towarów wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego, lecz nie w odniesieniu do innych, może bowiem stanowić okoliczność istotną dla oceny żądania. Jednakże wobec braku ostatecznych wniosków sformułowanych w odniesieniu do każdego z towarów i usług odrębnie, sąd ten nie może dokonać pełnej kontroli decyzji, gdy uregulowanie krajowe nakazuje mu orzekać jedynie w granicach żądania skierowanego do właściwego organu i wydanej przez niego decyzji.

25 W tych okolicznościach hof van beroep te Brussel postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy organ właściwy w sprawach znaków towarowych, po zbadaniu wszystkich okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, zobowiązany jest do przedstawienia w decyzji tymczasowej i w decyzji ostatecznej w przedmiocie [zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji] odrębnych wniosków w odniesieniu do każdego z towarów i każdej z usług, dla których żądano ochrony znaku towarowego?

2) Czy istotne okoliczności faktyczne, które winny być uwzględniane przez sąd w przypadku skargi na decyzję organu właściwego w sprawach znaków towarowych, mogą się różnić z uwagi na upływ czasu pomiędzy datami orzekania, czy też sąd zobowiązany jest do uwzględnienia tylko okoliczności faktycznych istniejących w chwili wydania decyzji przez organ właściwy w sprawach znaków towarowych?

3) Czy wykładnia dokonana przez Trybunał […] w [wymienionym wyżej] wyroku [w sprawie Koninklijke KPN Nederland] wyklucza taką wykładnię przepisów prawa krajowego dotyczących uprawnień [wspomnianego] sądu, zgodnie z którą sąd ten nie może uwzględnić istotnych okoliczności faktycznych, które uległy zmianie, ani też orzec co do charakteru odróżniającego znaku towarowego dla każdego z towarów i każdej z usług [z osobna]?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

26 Zwracając się z pierwszym pytaniem, sąd krajowy w istocie pyta, czy wykładni dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że właściwy organ, odmawiając rejestracji znaku towarowego, zobowiązany jest do podania w swej decyzji wniosków, do jakich doszedł odrębnie w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług objętych zgłoszeniem, niezależnie od tego, w jaki sposób zgłoszenie to zostało sformułowane.

Uwagi przedstawione Trybunałowi

27 W ocenie UZT okoliczność, że istnienie podstawy odmowy rejestracji winno być ocenianie w odniesieniu do towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację znaku towarowego, nie zawsze oznacza obowiązek podania odrębnie dla każdego towaru lub dla każdej usługi wymienionych w zgłoszeniu powodu odmowy lub dokonania rejestracji.

28 Rząd niemiecki twierdzi, że właściwy organ winien co do zasady podać w swojej decyzji wnioski, do jakich doszedł odrębnie w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług, dla których żądano ochrony znaku towarowego. Organ ten może jednak zwolnić się z obowiązku podania osobnych wniosków dotyczących każdego towaru lub każdej usługi, o ile możliwe jest zgrupowanie tych spośród nich, w stosunku do których okoliczność, czy oznaczenie nadaje się do objęcia go ochroną, należy oceniać w ten sam sposób.

29 Zdaniem Komisji Wspólnot Europejskich, właściwy organ winien uzasadnić swą decyzję o odmowie rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług, dla których żądano rejestracji. Organ ten może jednak ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia, jeśli w jego ocenie dotyczy ono wszystkich rozważanych towarów i usług.

Ocena Trybunału

30 Należy od razu przypomnieć, że badanie podstaw odmowy rejestracji wymienionych w szczególności w art. 3 dyrektywy, które dokonywane jest po zgłoszeniu znaku towarowego, winno być dogłębne i pełne, tak aby unikać rejestrowania znaków w sposób nieodpowiedni (ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 123 i przywołane tam orzecznictwo).

31 Trybunał nadto orzekł, że skoro zawsze wnosi się o rejestrację znaku towarowego dla towarów lub usług określonych w zgłoszeniu, to kwestia, czy znak objęty jest zakresem podstaw odmowy rejestracji, o których mowa w art. 3 dyrektywy, musi być oceniana in concreto w odniesieniu do tych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 33).

32 Trybunał orzekł również, że w przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego dla różnych towarów lub usług właściwy organ musi zbadać, czy znak ten nie jest objęty zakresem którejś z podstaw odmowy rejestracji podanych w art. 3 ust. 1 dyrektywy w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług, oraz że może on dojść do różnych wniosków w zależności od konkretnych rozpatrywanych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 73).

33 Ponadto art. 13 dyrektywy przewiduje, że jeżeli podstawy do odmowy rejestracji znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony, odmowa rejestracji będzie dotyczyła jedynie tychże towarów lub usług.

34 Wynika z tego, po pierwsze, że badanie podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 3 dyrektywy musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, a po drugie, że decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług.

35 Wniosku tego nie można podważyć, w przypadku gdy zgłoszenie złożone od właściwego organu, które dotyczy grupy towarów lub usług, nie zawiera alternatywnego wniosku o zarejestrowanie zgłoszonego znaku towarowego dla poszczególnych klas towarów lub usług albo dla towarów lub usług rozpatrywanych odrębnie.

36 Spoczywający na właściwym organie obowiązek uzasadnienia odmowy rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług, dla których dokonane zostało zgłoszenie, wynika również z podstawowego wymogu, aby wszelkie decyzje organów krajowych odmawiające możliwości skorzystania z uprawnienia uznanego przez prawo wspólnotowe mogły podlegać kontroli sądowej mającej na celu zapewnienie skutecznej ochrony tego prawa, która to kontrola musi przez to dotyczyć zgodności z prawem uzasadnienia decyzji (zob. podobnie wyrok z dnia 15 października 1987 r. w sprawie 222/86 Heylens i in., Rec. str. 4097, pkt 14 i 15).

37 Jednakże w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec całej kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług.

38 Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć, że wykładni dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, iż właściwy organ, odmawiając rejestracji znaku towarowego, zobowiązany jest do podania w swej decyzji wniosków, do jakich doszedł w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług objętych zgłoszeniem, niezależnie od tego, w jaki sposób zgłoszenie to zostało sformułowane. Jednakże w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług.

W przedmiocie drugiej części pytania trzeciego

39 W drugiej części pytania trzeciego, którą należy przeanalizować w następnej kolejności, sąd krajowy pyta w istocie, czy wykładni dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie stosowaniu uregulowania krajowego, które

uniemożliwia sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu orzeczenie w przedmiocie odróżniającego charakteru znaku towarowego dla każdego z towarów lub każdej z usług rozpatrywanych odrębnie.

Uwagi przedstawione Trybunałowi

40 UZT zwraca uwagę, że pytanie to, w zakresie, w jakim związane jest z kompetencją sądu do orzekania co do charakteru odróżniającego znaku towarowego „dla każdego z towarów i każdej z usług [z osobna]", łączy się z pytaniem pierwszym i należy na nie odpowiedzieć w ten sam sposób. Ponadto druga część pytania trzeciego, w zakresie, w jakim przywołuje możliwą sprzeczność pomiędzy ww. wyrokiem w sprawie Koninklijke KPN Nederland a wykładnią „przepisów krajowych dotyczących uprawnień sądu [w przypadku skargi na decyzję organu krajowego]", nie znajduje oparcia w faktach. Ze wspomnianego wyroku wynika bowiem, że granice kompetencji sądów krajowych są wyznaczone przez przepisy prawa wewnętrznego.

41 Rząd niemiecki twierdzi natomiast, że przepisy krajowe nie mogą ograniczać kontroli sądowej w zakresie badania charakteru odróżniającego znaku towarowego, dokonywanego odrębnie dla każdego towaru lub usługi. Dyrektywa w rozumieniu nadanym jej w ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland daje w tej kwestii właściwym organom wiążące wytyczne dotyczące wydawania decyzji. Zdaniem rządu niemieckiego, sądy, które w ramach wewnętrznego porządku prawnego są powołane jedynie do badania zgodności tych decyzji z prawem, mogą i muszą również orzekać w odniesieniu do towarów i usług, to znaczy co do każdej z klas odrębnie. Rząd ten dodaje jednak, że właściwy organ może zaniechać podawania odrębnych wniosków dla każdego towaru lub usługi, jeżeli można podać syntetyczne uzasadnienie odnoszące się do towarów lub usług, w stosunku do których okoliczność, czy oznaczenie nadaje się do objęcia go ochroną, należy oceniać w ten sam sposób.

42 W ocenie Komisji dyrektywa nie stoi na przeszkodzie, by przepisy krajowe dotyczące kompetencji sądu rozpoznającego skargę na decyzję właściwego organu były interpretowane w ten sposób, że w przypadku, gdy zgłaszający znak towarowy nie sformułował alternatywnego wniosku o rejestrację znaku dla towarów i usług, wobec których organ ten nie powołał żadnej podstawy odmowy rejestracji, przepisy te uniemożliwiają sądowi nakazanie organowi zarejestrowania znaku towarowego dla części towarów lub usług. Zdaniem Komisji, UBZT spełnia wymagania dyrektywy, w szczególności art. 3 i art. 13, która pozostawia państwom członkowskim dużą swobodę w zakresie opracowania wewnętrznych zasad proceduralnych w dziedzinie znaków towarowych.

Ocena Trybunału

43 Na wstępie należy przypomnieć, że dyrektywa, jak to wynika z jej motywu trzeciego, nie prowadzi do całkowitego zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych, lecz ogranicza się do zbliżenia przepisów krajowych mających najbardziej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

44 Ponadto zgodnie z brzmieniem motywu piątego dyrektywa pozostawia państwom członkowskim swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących między innymi rejestracji znaków towarowych, w szczególności formy procedury rejestracji.

45 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w braku wspólnotowych uregulowań szczególnego aspektu dziedziny, która objęta jest zakresem prawa wspólnotowego, porządek prawny każdego państwa członkowskiego winien określać szczegółowe przepisy proceduralne dotyczące środków prawnych mających na celu zagwarantowanie praw

wywodzonych przez podmioty z prawa wspólnotowego. Przepisy te nie powinny być mniej korzystne od przepisów dotyczących podobnych środków prawnych o charakterze wewnętrznym (zasada równoważności) ani nie powinny uniemożliwiać lub nadmiernie utrudniać wykonywania praw przyznanych przez wspólnotowy porządek prawny (zasada skuteczności) (zob. podobnie wyrok z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie C-472/99 Clean Car Autoservice, Rec. str. I-9687, pkt 28 i przywołane tam orzecznictwo).

46 Jednakże, jeśli chodzi o uregulowania krajowe, takie jak będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu orzekanie co do charakteru odróżniającego znaku towarowego odrębnie dla każdego z towarów i każdej z usług objętych zgłoszeniem w przypadku, gdy ani zgłoszenie, ani decyzja organu nie dotyczą kategorii towarów lub usług rozważanych odrębnie, to tego rodzaju ograniczenie kompetencji sądowych nie może być uznane za sprzeczne z zasadą skuteczności między innymi dlatego, że zainteresowany, w następstwie całkowicie lub częściowo niekorzystnego dla siebie wyroku, może dokonać nowego zgłoszenia znaku towarowego. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy wspomniane zasady równoważności i skuteczności są przestrzegane.

47 Z orzecznictwa Trybunału wynika również, że sąd rozpoznający skargę na decyzję wydaną na skutek zgłoszenia znaku towarowego również musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, z uwzględnieniem granic swych kompetencji określonych we właściwych przepisach krajowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 36).

48 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, na drugą część pytania trzeciego należy odpowiedzieć, że wykładni dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, iż nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu orzekanie co do charakteru

odróżniającego znaku towarowego odrębnie dla każdego z towarów i każdej z usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego w przypadku, gdy ani decyzja, ani zgłoszenie nie dotyczą kategorii towarów lub usług albo towarów lub usług rozważanych odrębnie.

W przedmiocie pytania drugiego oraz pierwszej części pytania trzeciego

49 Zwracając się z pytaniem drugim, a także w pierwszej części pytania trzeciego, które należy rozważać łącznie, sąd krajowy co do istoty pyta, czy wykładni dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych uniemożliwiających sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu uwzględnienie okoliczności faktycznych, które zaszły po dniu wydania tej decyzji.

W przedmiocie dopuszczalności

50 W swoich uwagach UZT na pierwszym miejscu podnosi zarzut niedopuszczalności powyższych pytań.

51 Zdaniem UZT, pytania te oparte są na założeniu, że „istotne okoliczności faktyczne", które należy wziąć pod uwagę, różnią się ze względu na upływ czasu pomiędzy wydaniem decyzji przez UZT a wydaniem wyroku przez sąd rozpoznający skargę na tę decyzję. Jednakże z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w żaden sposób nie wynika, że tego rodzaju zmiana rzeczywiście miała miejsce. Dlatego też pytania te są czysto teoretyczne lub hipotetyczne, a przez to niedopuszczalne.

52 W tym zakresie należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w ramach ustanowionej w art. 234 WE współpracy pomiędzy Trybunałem a sądami krajowymi jedynie do sądu krajowego, który rozstrzyga spór i odpowiada za przyszłą decyzję sądową, należy ocena, czy biorąc pod uwagę szczególne okoliczności sporu orzeczenie prejudycjalne jest konieczne dla wydania przez niego orzeczenia, jak również ocena znaczenia pytań zadanych Trybunałowi. Trybunał jednak nie może orzec w kwestii pytania prejudycjalnego zadanego przez sąd krajowy, jeśli w sposób oczywisty wydaje się, że wykładnia prawa wspólnotowego, o którą zwrócił się sąd krajowy, nie ma żadnego związku z rzeczywistością lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym, lub gdy problem ma charakter hipotetyczny (zob. podobnie wyrok z dnia 25 października 2005 r. w sprawie C-350/03 Schulte, Zb.Orz., str. I-9215, pkt 43 i przywołane tam orzecznictwo).

53 Taki przypadek nie zachodzi w odniesieniu do rozważanych tu pytań. Jak bowiem wskazuje sąd krajowy, możliwe jest, że przy orzekaniu w przedmiocie skargi na decyzję właściwego organu, w okolicznościach niniejszej sprawy przepisy krajowe uniemożliwią mu uwzględnienie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych. Sąd krajowy sugeruje, że takim istotnym faktem przy badaniu zgłoszenia znaku towarowego może być brak jakiejkolwiek podstawy odmowy rejestracji w stosunku do niektórych towarów objętych zgłoszeniem, a występowanie takiej podstawy w stosunku do pozostałych.

54 W tych okolicznościach wydaje się, że pytanie drugie oraz pierwsza część pytania trzeciego nie mają charakteru teoretycznego lub hipotetycznego, a przez to są dopuszczalne.

Uwagi przedstawione Trybunałowi

55 UZT twierdzi, że art. 3 dyrektywy nie może dawać żadnej odpowiedzi na pytanie drugie.

56 Opierając się na ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland oraz na art. 3 ust. 3 zd. drugie dyrektywy, rząd niemiecki twierdzi, że kwestia ograniczenia możliwości uwzględniania okoliczności faktycznych, które zaszły lub ujawniły się dopiero po wydaniu przez właściwy organ decyzji w sprawie zgłoszenia znaku towarowego, należy do kompetencji państw członkowskich.

57 Komisja podziela tę opinię i dodaje, że przepisy prawa krajowego, które uniemożliwiają sądowi stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji właściwego organu na podstawie okoliczności faktycznych, które zaszły po wydaniu tej decyzji, winny być zgodne z zasadami równoważności i skuteczności.

Ocena Trybunału

58 Trybunał orzekł już, po pierwsze, że właściwy organ przy wydawaniu ostatecznej decyzji w sprawie rejestracji znaku towarowego winien uwzględnić wszystkie istotne okoliczności faktyczne, a po drugie, że również sąd rozpoznający skargę na tę decyzję winien uwzględnić wszystkie istotne okoliczności faktyczne w granicach swych kompetencji określonych przez właściwe przepisy krajowe (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 36).

59 Jak słusznie wskazuje Komisja, w tego rodzaju sprawach sąd krajowy zobowiązany jest do kontroli zgodności z prawem określonej decyzji właściwego organu. Tymczasem decyzja ta może być wydana jedynie na podstawie okoliczności faktycznych, o których organ mógł wiedzieć w chwili orzekania.

60 Należy zatem stwierdzić, że krajowy porządek prawny może uniemożliwiać sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu uwzględnienie okoliczności faktycznych, które zaszły po wydaniu tej decyzji, przy badaniu jej zgodności z prawem.

61 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania na pytanie drugie oraz na pierwszą część pytania trzeciego, należy odpowiedzieć, że wykładni dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, iż nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu uwzględnienie okoliczności faktycznych, które zaszły po wydaniu tej decyzji.

W przedmiocie kosztów

62 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

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

Wykładni pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że:

— właściwy organ, odmawiając rejestracji znaku towarowego, zobowiązany jest do podania w swej decyzji wniosków, do jakich doszedł w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług objętych zgłoszeniem, niezależnie od tego, w jaki sposób zgłoszenie to zostało sformułowane. Jednakże w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług;

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu orzekanie co do charakteru odróżniającego znaku towarowego odrębnie dla każdego z towarów i każdej z usług objętych zgłoszeniem w przypadku, gdy ani decyzja, ani zgłoszenie nie dotyczą kategorii towarów lub usług albo towarów lub usług rozważanych odrębnie;

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu skargę na decyzję właściwego organu uwzględnienie okoliczności faktycznych, które zaszły po wydaniu tej decyzji.

Podpisy