Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 21 grudnia 2016 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 9 ust. 1 lit. b) — Artykuł 15 ust. 1 — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) — Zakres przyznanego właścicielowi prawa wyłącznego — Pięcioletni okres następujący po rejestracji

W sprawie C-654/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Högsta domstolen (sąd najwyższy, Szwecja) postanowieniem z dnia 3 grudnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 grudnia 2015 r., w postępowaniu:

Länsförsäkringar AB

przeciwko

Matek A/S,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Matek A/S przez S. Wendéna oraz M. Yngner, advokater,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa oraz K. Simonssona, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

* * Język postępowania: szwedzki.

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Länsförsäkringar AB a Matek A/S w przedmiocie zarzucanego spółce Matek naruszenia wyłącznego prawa przysługującego spółce Länsförsäkringar jako właścicielowi unijnego znaku towarowego.

Ramy prawne

3 Motyw 10 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony [unijnych] znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.

4 Artykuł 9 tego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa przyznane przez [unijny] znak towarowy”, stanowi w ust. 1:

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

[…]

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] 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;

[…]”.

5 Artykuł 15 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie [unijnego] znaku towarowego”, brzmi w ust. 1 następująco:

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

[…]”.

6 Artykuł 51 tegoż rozporządzenia, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, przewiduje:

„1. Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w [Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do [unijnego] znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione;

[…]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia praw istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług”.

7 Artykuł 55 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Skutki wygaśnięcia oraz unieważnienia”, stanowi w ust. 1:

„Uważa się, że [unijny] znak towarowy, od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub roszczenia wzajemnego nie powoduje skutków określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie praw właściciela. Na wniosek jednej ze stron może zostać ustalona w decyzji data wcześniejsza, z jaką wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia”.

8 Zgodnie z art. 99 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Domniemanie ważności – obrona co do istoty sprawy”:

„1. Sądy w sprawach [unijnych] znaków towarowych uznają [unijny] znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.

[…]

3. W powództwach określonych w art. 96 lit. a) i c) zarzut odnoszący się do stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia [unijnego] znaku towarowego, podniesiony drogą inną niż roszczenie wzajemne, jest dopuszczalny, jeżeli pozwany stwierdzi [twierdzi], że można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego z powodu nieużywania lub stwierdzenia ważności [unijnego] znaku towarowego [lub że można unieważnić unijny znak towarowy] w związku z wcześniejszym prawem pozwanego”.

9 Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.

10 Na mocy tego ostatniego rozporządzenia art. 99 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 otrzymuje następujące brzmienie:

„W powództwach, o których mowa w art. 96 lit. a) i c), zarzut odnoszący się do stwierdzenia wygaśnięcia unijnego znaku towarowego, podniesiony drogą inną niż roszczenie wzajemne, jest dopuszczalny, jeżeli pozwany twierdzi, że w momencie wniesienia powództwa o naruszenie istniała możliwość stwierdzenia wygaśnięcia unijnego znaku towarowego z powodu braku rzeczywistego używania”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

11 Spółka Länsförsäkringar, która prowadzi działalność w dziedzinie bankowości, lokat kapitałowych oraz ubezpieczeń, jest właścicielem unijnego znaku towarowego nr 005423116. Znak ten został zarejestrowany w dniu 4 stycznia 2008 r. między innymi dla towarów należących do klas 36 i 37 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”). Rejestracja ta dotyczy w odniesieniu do klasy 36 między innymi usług w zakresie nieruchomości, wyceny nieruchomości, wynajmu mieszkań i lokali sklepowych oraz zarządzania nieruchomościami, a w odniesieniu do klasy 37 – budownictwa, napraw oraz usług serwisowych, a także usług instalacyjnych.

12 Główną działalnością spółki Matek jest wytwarzanie i montaż domów drewnianych. W ramach tej działalności spółka ta w 2007 r. zaczęła używać logo, które zarejestrowała w 2009 r. dla towarów należących do klasy 19 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, obejmującej „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smołę i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe”.

13 Spółka Länsförsäkringar, uznając, że wskutek używania tego logo w latach 2008–2011 spółka Matek naruszyła wyłączne prawo wynikające z unijnego znaku towarowego, którego jest ona właścicielem, wniosła do Stockholms tingsrätt (sądu pierwszej instancji w Sztokholmie, Szwecja) powództwo oparte na art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 mające na celu zakazanie spółce Matek, pod rygorem nałożenia grzywny, używania w Szwecji w obrocie gospodarczym oznaczeń podobnych do tego znaku towarowego. Stockholms tingsrätt (sąd pierwszej instancji w Sztokholmie) uwzględnił to powództwo.

14 Svea hovrätt (sąd apelacyjny w Sztokholmie, Szwecja) zakwestionował to rozstrzygnięcie. O ile bowiem sąd apelacyjny uznał, że logo używane przez Matek jest podobne do unijnego znaku towarowego zarejestrowanego przez Länsförsäkringar, o tyle jednak orzekł, w przeciwieństwie do Stockholms tingsrätt (sąd pierwszej instancji w Sztokholmie), iż badanie podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług powinno zostać przeprowadzone nie na podstawie formalnej rejestracji tego znaku towarowego, lecz na podstawie działalności faktycznie prowadzonej przez właściciela. Svea hovrätt (sąd apelacyjny w Sztokholmie) stwierdził zatem, że uwzględniając ocenę całościową, w niniejszym przypadku nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

15 Spółka Länsförsäkringar wniosła środek odwoławczy do Högsta domstolen (sądu najwyższego, Szwecja), podnosząc, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 powinna opierać się w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego wyłącznie na tej rejestracji, a nie na faktycznym używaniu tego znaku.

16 Według sądu odsyłającego orzecznictwo Trybunału nie pozwala określić, jakie znaczenie należy przyznać, dla celów stosowania art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, rejestracji w stosunku do faktycznego używania unijnego znaku towarowego w przypadku, w którym osoba trzecia używa bez zgody w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do takiego znaku towarowego w okresie pięciu lat następujących po rejestracji tego znaku.

17 W tych okolicznościach Högsta domstolen (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy dla wyłącznego prawa właściciela ma znaczenie to, że w okresie pięciu lat od rejestracji nie używał on rzeczywiście [unijnego] znaku towarowego w Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, które obejmuje rejestracja?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: na jakich warunkach i w jaki sposób sytuacja ta wpływa na to wyłączne prawo?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

18 Poprzez swoje pytania, które należy rozpatrzeć łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego jego właściciel może w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakazać osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych, bez konieczności wykazania rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego dla tych towarów lub usług.

19 Matek sądzi, że art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy rozpatrywany unijny znak towarowy jest faktycznie używany.

20 Komisja Europejska uważa natomiast, że z łącznej lektury tego przepisu oraz art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia wynika, że wyłączne prawo przyznane właścicielowi w okresie pięciu lat od rejestracji tego znaku towarowego ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany, bez względu na to, czy był on rzeczywiście używany w Unii dla tych towarów lub usług, czy też nie był. Po upływie tego okresu do pozwanego w postępowaniu w sprawie naruszenia należy podniesienie na podstawie art. 99 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, że można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela znaku towarowego z powodu nieużywania wspomnianego znaku.

21 Z akt sprawy przedstawionych Trybunałowi wynika, że sąd odsyłający stoi w szczególności przed rozstrzygnięciem zagadnienia, czy w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego podobieństwo rozpatrywanych towarów i usług, a tym samym istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy oceniać przy uwzględnieniu wszystkich towarów i usług, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, czy też, przeciwnie, jedynie na podstawie towarów i usług, dla których właściciel zaczął już rzeczywiście używać wspomnianego znaku towarowego.

22 Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności z tym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą ten znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

23 O ile przepis ten nie zawiera uściślenia co do tego, w jaki sposób właściciel powinien był używać swojego unijnego znaku towarowego, aby móc powołać się na prawo wyłączne wynikające z tego znaku, o tyle art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje natomiast, że w przypadku gdy w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, ten znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, chyba że właściciel może powołać się na usprawiedliwione powody jego nieużywania.

24 W tym względzie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że w takim przypadku i z zastrzeżeniem przewidzianych w tym przepisie dalszych uściśleń stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia. Artykuł 51 ust. 2 tego rozporządzenia uściśla ponadto, że w przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia praw istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspomniany znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług.

25 Ustanawiając w art. 15 ust. 1 i w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 normę dotyczącą wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego z uwagi na brak używania w ciągu pięciu lat, prawodawca Unii zmierzał – jak wynika z motywu 10 tego rozporządzenia – do uzależnienia utrzymania praw związanych z unijnym znakiem towarowym od warunku, by znak ów był rzeczywiście używany. Warunek ten opiera się na tym względzie, że nie byłoby uzasadnione, by nieużywany znak towarowy utrudniał konkurencję, ograniczając zakres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego przy wprowadzaniu na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z tymi chronionymi danym znakiem lub do nich podobnych (zob. podobnie wyroki: z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32; a także z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 54).

26 Z brzmienia i celu art. 15 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że do chwili upływu okresu pięciu lat od rejestracji unijnego znaku towarowego nie można stwierdzić wygaśnięcia praw właściciela ani w odniesieniu do części, ani w odniesieniu do ogółu towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Przepisy te przyznają zatem właścicielowi w odniesieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania jego znaku towarowego okres odroczenia, w czasie którego może on powołać się na podstawie art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia na prawo wyłączne wynikające z tego znaku w odniesieniu do wszystkich tych towarów i usług bez konieczności wykazywania takiego używania.

27 Z tego względu, aby określić zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, czy towary lub usługi domniemanego sprawcy naruszenia oraz towary lub usługi objęte rozpatrywanym unijnym znakiem towarowym wykazują identyczność lub podobieństwo, należy ocenić – w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego – zakres wyłącznego prawa przyznanego na mocy tego przepisu, mając na uwadze towary i usługi, dla których została dokonana rejestracja, a nie to, w jaki sposób właściciel mógł używać tego znaku towarowego w tym okresie.

28 Wreszcie, o ile od chwili upływu okresu pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego na zakres tego wyłącznego prawa może mieć wpływ ustalenie – dokonane w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego lub podjęcia obrony co do istoty sprawy przez osobę trzecią w ramach postępowania w sprawie naruszenia – że właściciel w tym momencie jeszcze nie rozpoczął rzeczywistego używania swojego znaku towarowego w odniesieniu do części lub ogółu towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, o tyle należy jednak stwierdzić, iż z postanowienia odsyłającego nie wynika, by taka sytuacja miała miejsce w niniejszym przypadku i by sąd odsyłający dążył do uzyskania wyjaśnień w tym względzie.

29 Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na zadane pytania należy odpowiedzieć, iż art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego jego właściciel może w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakazać osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych, bez konieczności wykazania rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego dla tych towarów lub usług.

W przedmiocie kosztów

30 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 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] w związku z art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego jego właściciel może w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakazać osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych, bez konieczności wykazania rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego dla tych towarów lub usług.

Podpisy