OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA przedstawiona w dniu 17 stycznia 2006 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Najważniejsza różnica pomiędzy ochroną przyznaną przez prawo do znaku towarowego a tą przyznaną przez inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej polega najprawdopodobniej na okresie trwania, jako że ta pierwsza przyznana jest na czas nieokreślony, pod jedynym warunkiem rzeczywistego używania i uiszczenia opłat z tytułu odnowienia i zarejestrowania. Jednakże ta cecha charakterystyczna nie zapewnia ochrony przed niestałością rynku, przed silną konkurencją i innymi okolicznościami mogącymi pozbawić prawo do znaku towarowego racji bytu, jego zdolności do odróżnienia towarów lub usług przedsiębiorstwa będącego właścicielem znaku, na przykład z uwagi na zmianę jego postrzegania przez dany krąg odbiorców.

2. Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy stanowią przykład tych transformacji i problemów, które z nich wynikają. Cour de cassation (Belgia) pragnie wiedzieć, w którym momencie powinien dokonać oceny tego postrzegania przez konsumentów w celu określenia, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego oraz symbolu wprowadzonego na ten sam rynek przez inne przedsiębiorstwo, które wyrządza tym samym szkodę temu pierwszemu. Pytanie to nie jest pozbawione znaczenia, ponieważ w przypadku osłabienia prawa do tego dobra niematerialnego odpowiedź przyniesie odmienne skutki w zależności od momentu, który zostanie uznany za właściwy do dokonania przez sąd oceny tego prawdopodobieństwa.

3. Wystarczy zaobserwować na ulicy, ile osób nosi codziennie spodnie dżinsowe, aby zrozumieć znaczenie gospodarcze tego rodzaju ubrania dla handlu [2], a tym samym tło sporu rozstrzyganego przed belgijskimi

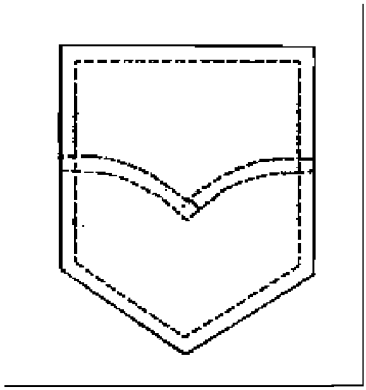
1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Przez ponad 150 lat Levi Strauss sprzedał prawie 3,5 bln par spodni. J. Adrián „Levi's abandona sus raíces", http://winred.com.

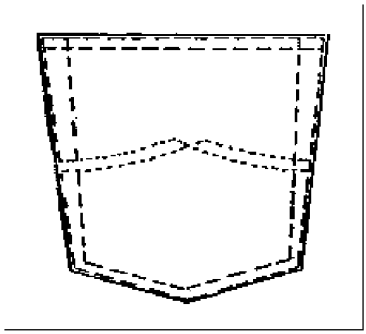
sądami. Wątpię, by istniał strój równie charakterystyczny dla amerykańskiego sposobu życia, jak to od początku kontrowersyjne ubranie [3], o takim zakresie światowej ekspansji [4].

II — Okoliczności faktyczne w postępowaniu przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

4. W 1980 r. Levi Strauss & Co. (zwana dalej „Levi Strauss"), przedsiębiorstwo z siedzibą w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), uzyskała w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu rejestrację graficznego znaku towarowego o nazwie „mewa" [5], składającego się ze wzoru przedstawiającego podwójne przeszycie zakrzywione po środku i umieszczone pośrodku pięciokątnej kieszeni, dla ubrań odpowiadających klasie 25 porozumienia nicejskiego, którego rysunek przedstawiony jest poniżej:



5. Spółka Casucci Spa (zwana dalej „Casucci"), której siedziba znajduje się w Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Włochy), rozpoczęła w 1997 r. wprowadzanie na rynek spodni dżinsowych, które również posiadały podwójne przeszycie, lekko zakrzywione ku górze, pośrodku tylnych kieszeni, wyglądające w następujący sposób:



3 — Ogólnie rzecz biorąc były używane jako strój roboczy, a od lat pięćdziesiątych zaczęły rozpowszechniać się wśród młodzieży. Ich historia wydaje się być jednak mniej znana. Powstały w Genui, kiedy to włoskie miasto było jeszcze niezależną republiką i potęgą morską. Jej armia, potrzebując wytrzymałych ubrań dla swoich marynarzy, zaczęła stosować tę tkaninę, która może być używana także wówczas, gdy jest mokra (http://es.wikipedia.org).

4 — Wśród licznych odesłań do tego ubrania we współczesnej literaturze chciałbym podkreślić to uczynione przez K. Hosseiniego, pisarza urodzonego w Afganistanie i żyjącego w Kalifornii, który w swojej książce „Cometas en el cielo", tłum. Isabel Murillo Fort, wyd. Salamandra, wyd. 2, Madryt 2003, przedstawia głównego bohatera w „futrzanym czarnym płaszczu, czerwonym szalu i wytartych dżinsach" (str. 78) w zimowy dzień 1975 r., który zaważył na jego życiu, ponieważ wygrał wtedy konkurs latawców w Kabulu, za czasów prezydenta Daouda Kana, który po zamachu stanu w 1973 r. obalił swojego kuzyna szacha Zahira, kładąc kres monarchii w tym kraju. Niedługo potem Hosseini dodaje, że „jego spojrzenie z podziwem zatrzymało się na moim futrzanym płaszczu i dżinsowych spodniach [...], które nazywamy spodniami kowbojskimi. W Afganistanie posiadanie czegoś pochodzącego z Ameryki Północnej, szczególnie jeśli nie był to towar okazyjny, było oznaką bogactwa" (str. 81).

5 — Znane w Stanach Zjednoczonych pod nazwą „arcuate".

6. Uznając, iż wykorzystywanie tego wzoru naruszyło przysługujące jej prawa z rejestracji znaku towarowego skarżąca pozwała w postępowaniu przed sądem krajowym włoskie przedsiębiorstwo do tribunal de commerce de Bruxelles, domagając się, by zaprzestało ono używania oznaczenia umieszczonego na spodaniach Casucci oraz by zasądzono od niego zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami.

7. Ponieważ wspomniany sąd nie uwzględnił jej powództwa, Levi Strauss wniosła apelację do urzędującego w tym samym mieście cour d'appel, który w wyroku z dnia 7 czerwca 2002 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, stwierdzając brak naruszenia prawa do znaku towarowego „mewa" przez włoskie przedsiębiorstwo. Stwierdził on ponadto słaby stopień podobieństwa spornych oznaczeń i utratę charakteru „wysoce" odróżniającego przez znak towarowy Levi Strauss ze względu na stałe i powszechne użycie składających się na niego jego najbardziej charakterystycznych elementów. Według niego podwójne przeszycie wskazuje obecnie na przynależność odzieży do kategorii spodni z płótna drelichowego (denim) [6], z angielskiego „jeans" [7].

8. Cour d'appel stwierdził również, że odpowiednie wzory na kieszeniach posiadały odmienne znaczenie, ponieważ, zgodnie z punktem 23 wyroku w sprawie SABEL [8], ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez znaki towarowe, oraz że szew Levi Strauss przywołuje na myśl mewę z rozpostartymi skrzydłami, podczas gdy naszycie Casucci przypomina raczej kształt wulkanu. Opierając się na tym wyroku [9], jak również na punkcie 29 wyroku w sprawie Canon [10], cour d'appel de Bruxelles wskazał, że brak zbieżności koncepcyjnej stoi na przeszkodzie temu, by odbiorcy przypisywali takie samo pochodzenie handlowe spodniom dżinsowym produkowanym przez każde z przedsiębiorstw pozostających w konflikcie w niniejszej sprawie.

9. Ponieważ Levi Strauss nie była zadowolona z tego orzeczenia, skierowała sprawę do Cour de cassation, przed którym sprawa pozostaje w toku w oczekiwaniu na udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie prejudycjalne.

10. Zasadniczo Levi Strauss uważa, że sąd apelacyjny naruszył art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG [11], oświadczając, że jej znak towarowy „mewa" nie ma już takiej mocy jak dawniej. Przysługujące mu prawo własności przemysłowej było w dalszym ciągu ważne w roku 1997, kiedy włoska spółka wprowadziła spodnie do sprzedaży w Beneluksie, do którego to momentu

6 — Źródłem tego słowa jest pochodzenie tkaniny, przypisywane francuskiemu miastu Nimes [serge de Nîmes (serża z Nîmes), denim]. Jest ona wykonana z bawełny, ale może być również zmieszana z nylonem; zwykle jest koloru niebieskiego. Była tradycyjnie używana do szycia odzieży roboczej na ranczach i farmach (*Encyclopedia Britannica*, wyd. Helen Hemingway Benton, wyd. 15, Chicago 1974, tom III, str. 466.

7 — Etymologia tego słowa sięga dawnej Republiki Genui, prawdopodobnie pochodzi od angielskiej wymowy tego miasta, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

8 — Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, Rec. str. I-6191.

9 — Dokładnie na pkt 16–18.

10 — Wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, Rec. str. I-5507.

11 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).

powinien był odnieść się wspomniany sąd apelacyjny, dokonując oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zgodnie z orzecznictwem Cour de justice du Benelux w wyroku w sprawie Quick [12].

11. Wreszcie amerykańskie przedsiębiorstwo stwierdza, że sąd apelacyjny nie miał podstawy prawnej do tego, aby stwierdzić, że nastąpiło osłabienie znaku towarowego „mewa" z powodu utraty jego mocy odróżniającej w następstwie rozpowszechnienia jego najbardziej charakterystycznych elementów składowych, ponieważ nie dokonał on oceny, czy zaistnienie takiej okoliczności można przypisać Levi Strauss, przynajmniej w części, z uwagi na jej bierność wykazaną w obliczu rosnącej konkurencji.

12. W tych okolicznościach Cour de cassation zawiesił postępowanie i skierował do Trybunału następujące pytania prejudycjalne:

„1) Czy dla określenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 [dyrektywy 89/104] zakresu ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem na podstawie jego mocy odróżniającej sąd powinien uwzględnić sposób postrzegania go przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia używania podobnego znaku towarowego lub oznaczenia, któremu zarzuca się, że narusza on prawo do znaku towarowego?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej — czy sąd może uwzględnić sposób postrzegania przez dany krąg odbiorców w jakimkolwiek momencie w okresie, który następuje po rozpoczęciu używania znaku lub oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie prawa do znaku? W szczególności, czy może on uwzględnić sposób postrzegania znaku przez dany krąg odbiorców w chwili orzekania?

3) Jeżeli poprzez zastosowanie kryteriów określonych w pkt 1 sąd stwierdza naruszenie prawa do znaku towarowego — czy jest uzasadnione, co do zasady, nakazanie zaprzestania używania oznaczenia stanowiącego naruszenie?

4) Czy rozstrzygnięcie byłoby odmienne, gdyby znak towarowy powoda utracił moc odróżniającą w całości lub w części po rozpoczęciu używania stanowiącego naruszenie, ale jedynie w przypadku gdy utrata ta wynika w całości lub w części z działania lub zaniechania właściciela tego znaku?".

III — Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

13. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 31 marca 2005 r.

12 — Wyrok z dnia 13 grudnia 1994 r. (A 93/3).

14. Levi Strauss i Komisja Wspólnot Europejskich przedstawiły swoje uwagi na piśmie w terminie określonym przez art. 20 statutu Trybunału Sprawiedliwości. Casucci ze swej strony wyraźnie zrzekła się skorzystania z tego uprawnienia pismem swojego pełnomocnika z dnia 1 czerwca 2005 r.

15. Na rozprawę, która odbyła się w dniu 17 listopada 2005 r., stawiły się strona skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym oraz Komisja, w celu przedstawienia ustnie swoich twierdzeń.

IV — Ramy prawne

16. Rozstrzygnięcie sporu zależy w istocie od egzegezy dyrektywy 89/104, która ma 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. Jednakże harmonizacja, do której zmierza dyrektywa, jest tylko częściowa, tak że interwencja ustawodawcy wspólnotowego ograniczona jest do określonych aspektów odnoszących się do zarejestrowanych znaków towarowych" [13]. W szczególności nie zawiera ona przepisów o charakterze proceduralnym.

13 — Punkt 3 opinii, którą przedstawiłem w dniu 6 listopada 2001 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, zakończonej wyrokiem z dnia 12 grudnia 2002 r., Rec. str. I-11737. Również trzeci i dziewiąty motyw dyrektywy 89/104.

17. Artykuł 5 ust. 1 i 3 dyrektywy stanowi:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [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 przypadku którego 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 wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...]

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie".

18. Zgodnie z art. 12 ust. 2 tej samej dyrektywy:

„2. Uprawnienie do znaku towarowego podlega również wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;

[...]".

V — Analiza pytań prejudycjalnych

19. Przed przystąpieniem do analizy pytań przedłożonych Trybunałowi przez Cour de cassation należy przypomnieć zasadniczy przedmiot sporu przed sądem krajowym. Określenie momentu, w którym sędzia krajowy winien stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jest ważne w niniejszej sprawie, ponieważ jak się wydaje fakt, że znak towarowy „mewa" utracił charakter odróżniający w okresie poprzedzającym wniesienie skargi w Belgii, nie jest kwestionowany. W konsekwencji w zależności od momentu, w którym dokonywać się będzie oceny tego prawdopodobieństwa, rezultat może być zupełnie odmienny, wpływając na obliczanie okresu, który należy wziąć pod uwagę przy oszacowaniu ewentualnego odszkodowania.

A — *W przedmiocie pierwszego i drugiego pytania prejudycjalnego*

20. Zadając te pytania sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, kiedy należy dokonać oceny sposobu postrzegania znaków towarowych przez dany krąg odbiorców, w celu określenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 zakresu ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem na podstawie jego mocy odróżniającej, i bierze pod uwagę trzy sytuacje: moment, w którym oznaczenie naruszające prawa z rozpatrywanego znaku towarowego zaczęło być używane, jakikolwiek moment lub moment orzekania w danej sprawie.

21. Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonej znakiem towarowym, pozwalające mu na ich odróżnienie, bez możliwości pomyłki [14]. Tym samym można stwierdzić, że znak towarowy zdolny jest do wypełnienia tej funkcji jedynie wtedy, gdy posiada charakter odróżniający, gdyż w przeciwnym razie nie można by go było zarejestrować, jak to wynika z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 [15].

22. Po zarejestrowaniu w odpowiednim urzędzie i opublikowaniu we właściwym biuletynie, znak towarowy przyznaje jego właścicielowi prawa określone w art. 5 dyrektywy 89/104. Mimo że nie istnieje żaden przepis w tym względzie, logika prawna wymaga, by wykonywanie takich praw było możliwe dopóty, dopóki właścicielowi przysługują prawa do znaku towarowego.

23. Jak słusznie wskazuje Komisja, zgodnie z wyrokiem w sprawie SABEL [16] postrzeganie znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta odnośnie do typu danego towaru lub usługi ma decydujące znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, stając się szczególnie istotnym kryterium dla oceny charakteru odróżniającego. Jednakże sposób, w jaki odbiorcy postrzegają te oznaczenia, zmienia się wraz z upływem czasu, w szczególności w zależności od postawy innych dostawców towarów lub świadczących usługi na tym samym rynku, wpływając na możność ich odróżnienia.

24. W konsekwencji prawa wynikające z art. 5 odnoszą w pełni skutek dopiero

14 — Wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30; oraz z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID/OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 27. Również dziesiąty motyw dyrektywy 89/104.

15 — Odnośnie do art. 7 ust 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), alter ego przepisu dyrektywy 89/104 — wyroki z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1/OHIM, Zb.Orz. str. I-8317, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie BioID/OHIM, pkt 27.

16 — Wyżej wymieniony wyrok, pkt 23.

wtedy, gdy ipso facto dają ochronę ich właścicielowi, co znaczy, że stają się wykonalne od momentu ich naruszenia. W przypadku towarów pozbawionych oznakowania naruszającego prawo do znaku towarowego poprzez wprowadzenie w błąd odbiorców, dla których te towary są przeznaczone, naruszenie praw własności przemysłowej ma miejsce od chwili wprowadzenia tych przedmiotów do obrotu i trwa do momentu zaradzenia sytuacji.

25. Sąd krajowy nie powinien zatem dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd brać pod uwagę jako odniesienia punktu czasowego chwili późniejszej od momentu popełnienia tego niezgodnego z prawem czynu, jako że może to zmniejszyć zakres ochrony przyznanej prawowitemu właścicielowi znaku towarowego. Jednakże nie powinien on również rozszerzać tej ochrony poza datę, w której właściciel zaprzestaje korzystania z tych praw. W konsekwencji nie można w niniejszym przypadku odnieść się do dnia orzekania w przedmiocie skargi, bowiem nie umożliwia to ani dokonania oceny wpływu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na charakter odróżniający znaku towarowego, ani przyjęcia stosownych środków lub zastosowania właściwych sankcji.

26. Jeśli okaże się, jak w niniejszym przypadku, gdzie dochodzi się odszkodowania, że w momencie badania skargi przez sąd żadne prawo nie jest już naruszane, ponieważ z obojętnie jakich powodów zniknęła zdolność do odróżnienia znaku towarowego, z którego przysługujące prawa zostały początkowo naruszone, należy również określić, kiedy ustały skutki prawne chronionego oznaczenia, w celu obliczenia okresu, za który można domagać się tego odszkodowania.

27. W konsekwencji kiedy używanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego narusza prawa z tego znaku, powodując zaistnienie prawdopodobieństwa ich pomylenia, sąd krajowy powinien dla określenia zakresu przewidzianej przez art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 ochrony znaku towarowego zarejestrowanego zgodnie z prawem na podstawie swojej mocy odróżniającej dokonać oceny postrzegania go przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia używania tego oznaczenia

B — *Pytanie trzecie*

28. Istota tego pytania spoczywa na precyzyjnym określeniu środka, to znaczy nakazu zaprzestania używania oznaczenia stanowiącego naruszenie praw ze znaku jako właściwego środka zapobiegawczego w okolicznościach przedstawionych w dwóch poprzednich pytaniach, w sytuacji gdy sąd stwierdza, że używanie tego oznaczenia stanowi takie naruszenie.

29. Wskazałem już, że dyrektywa 89/104 nie prowadzi do zbliżenia ustawodawstw krajowych w dziedzinie proceduralnej, gdzie rządzi zasada autonomii, na mocy której państwa członkowskie korzystają ze swobody w wyborze dróg właściwych do dostosowania się do przepisów prawa materialnego ustanowionych przez prawodawcę wspólnotowego.

30. Jednakże po dokonaniu transpozycji dyrektyw do prawa krajowego działanie państwa nadal podlega zasadzie lojalnej współpracy ustanowionej w art. 10 WE. Jak wskazuje Komisja, oprócz tej zasady należy przestrzegać utrwalonego orzecznictwa niniejszego Trybunału [17], które zobowiązuje sędziów i sądy krajowe do dokonywania wykładni i stosowania ustaw transponujących dyrektywy zgodnie z wymogami prawa europejskiego, w ten sposób by podjęte decyzje gwarantowały ochronę sądową praw wynikających z takich aktów normatywnych.

31. Co się tyczy harmonizacji uregulowań w zakresie znaków towarowych, to mimo że dyrektywa 89/104 nie porusza w sposób wyraźny aspektów proceduralnych [18], to ma jednak pośredni wpływ na niektóre kwestie.

32. Dyrektywa 89/104, definiując w art. 5 ust. 3 ius prohibendi właściciela znaku towarowego, sugeruje najbardziej odpowiedni wybór dla osiągnięcia opisanych rezultatów. W świetle lit. a) i d) tego ustępu, nakaz zaprzestania używania oznaczenia stanowiącego naruszenie praw ze znaku jest odpowiednim środkiem; ponadto krajowe systemy prawdopodobnie dysponują porównywalnymi instrumentami prawnymi.

33. Jednakże do sądu krajowego należy decyzja, czy środek tego typu jest właściwy — z uwagi na wszystkie okoliczności istniejące w momencie orzekania — dla zagwarantowania ochrony praw przyznanych dyrektywą 89/104.

C — *Czwarte pytanie prejudycjalne*

34. W pytaniu tym Cour de cassation zastanawia się nad zasadnością nakazania zaprzestania używania oznaczenia naruszającego prawo ze znaku towarowego, jeśli znak ten utracił w całości lub w części charakter odróżniający, a utrata ta wynika z zaniechania po stronie właściciela znaku towarowego. W istocie chodzi o jeden z wariantów poprzedniego pytania.

35. Levi Strauss proponuje, aby odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, ponieważ w ten sposób dokonano by sprawiedliwego wyważenia interesów właściciela prawa własności przemysłowej i praw jego konkurentów.

17 — Wyroki z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Von Colson i Kamann, Rec. str. 1891, pkt 23, 26 i 28; oraz z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie C-352/95 Phyteron International, Rec. str. I-1729, pkt 18.

18 — W międzyczasie poczyniono kroki w kierunku unifikacji proceduralnej prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza z przyjęciem dyrektywy Parlamentu i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 45), mającej zastosowanie do znaków towarowych na mocy jej art. 1.

36. Zdaniem Komisji z uwagi na to, iż określenie charakteru odróżniającego ma miejsce na podstawie obiektywnych kryteriów, utrata takiego charakteru nie może być rezultatem postawy podmiotu korzystającego z ochrony udzielonej przez art. 5, ponieważ jego zachowanie ma znaczenie w kontekście artykułów wyraźnie ją przewidujących, to znaczy art. 9 (ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia) i 12 (wygaśnięcie). Ponadto sens art. 5 zostałby odwrócony, gdyby przedsiębiorstwo, które wprowadziło do obrotu towary lub usługi naruszające prawa przyznane chronionemu prawnie dobru niematerialnemu, będącemu własnością innego podmiotu gospodarczego, uzyskiwało pewne korzyści z tytułu popełnienia niezgodnego z prawem czynu.

37. Należy przypomnieć, że charakter tytułu własności formalnie przyznanego przez akt rejestracyjny obejmujący znak towarowy, którego moc prawna wynika z wpisu, na czas nieokreślony, uwarunkowanego użytkowaniem w obrocie handlowym i uiszczaniem opłat, pociąga za sobą fakt, że rejestracja może być unieważniona tylko poprzez oświadczenie wydane przez właściwy organ. W tym samym duchu dyrektywa 89/104 pozwala konkurentom używającym podobnych oznaczeń, domagać się w pewnych przypadkach wydania takiego oświadczenia o unieważnieniu lub wygaśnięciu praw ze znaku. Różne możliwości postrzegania przedmiotów własności przemysłowej są warunkiem wstępnym do wykonywania takich działań. Jednak nie wystarczą one same w sobie dla zaprzestania ochrony wynikającej z rejestracji.

38. Komisja słusznie zwraca uwagę na prawa konkurentów stanowiące granicę i kontrapunkt praw właściciela znaku towarowego. Jednakże należy uściślić te rozważania, podkreślając dwa przypadki, w których utrata charakteru odróżniającego może być rezultatem czynników związanych zarówno z używaniem znaku towarowego przez jego właściciela, jak i masowym plagiatem przez przedsiębiorstwa trzecie, a nawet nastawieniem konsumentów.

39. Będącym najbardziej na czasie przykładem pierwszej sytuacji jest znaczące rozpowszechnienie znaku towarowego wśród konsumentów używających go dla innych towarów lub usług [19], powodujące jego popularyzację. Pewne zaniechania ze strony jego właściciela, który nie wnosi powództw o unieważnienie przeciwko podmiotom naruszającym jego prawa, mają jednak również szkodliwe skutki [20]. Wreszcie odbiorcy, określając bez rozróżnienia wszystkie podobne produkty tym samym znakiem towarowym, przekształcają go w ogólny znak towarowy, pozbawiając go charakteru odróżniającego.

40. W sytuacji gdy utrata mocy odróżniającej jest wynikiem działań konkurentów na rynku, pozbawienie sądu krajowego możliwości nakazania zaprzestania używania oznaczeń mogącego naruszyć prawa właściciela znaku towarowego może zachęcić naruszające jego prawa przedsiębiorstwa do

19 — C. Fernández-Nóvoa, „Tratado sobre Derecho de marcas", Marcial Pons, Madryt 2004, str. 662, również wskazuje, że renomowane znaki towarowe narażone są na to ryzyko.

20 — Tamże.

uzgodnionych działań zmierzających do zalania rynku podobnymi oznaczeniami, a następnie oznajmienia, że nastąpiło osłabienie podrobionego logotypu. W tych okolicznościach podzielam zdanie Komisji, zgodnie z którym usankcjonowano by tym samym na rzecz tych przedsiębiorstw korzyść uzyskaną w drodze niezgodnych z prawem działań, za które są one odpowiedzialne.

41. Z drugiej strony, jeśli z powodu nadużycia swojego własnego oznakowania przez właściciela lub jego oceny bez odwołania się do konsumenta zniknęłaby funkcja gwarancyjna pochodzenia, w czego wyniku znak towarowy utraciłby swój charakter odróżniający, rywale przedsiębiorstwa będącego właścicielem tego znaku towarowego dysponowaliby drogą przewidzianą w art. 12 dla złożenia wniosku o wygaśnięcie albo w art. 3 ust. 1 lit. b) o unieważnienie. Formalne oświadczenie w takich przypadkach powodowałoby zniknięcie uprawnienia i nie można by było zakazywać używania podobnych oznaczeń.

42. Podsumowując: powstrzymanie się sądu krajowego od nakazania zaprzestania używania naruszającego prawa ze znaku towarowego, jest uzasadnione tylko wtedy, gdy inne przedsiębiorstwa mogłyby powołać się na rozpowszechnienie znaku towarowego z innych powodów niż używanie ich własnych znaków towarowych, pod warunkiem że o wykreślenie znaku towarowego z rejestru wnioskowano by w odpowiedni sposób. Poza tą sytuacją brak takiej sądowej interwencji byłby sprzeczny z ideą ochrony właściciela znaku towarowego w rozumieniu art. 4 i 5 dyrektywy 89/104.

VI — Wnioski

43. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, aby na pytania prejudycjalne postawione przez Cour de cassation odpowiedział w następujący sposób:

1) W przypadku gdy używanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego narusza prawa z tego znaku, powodując zaistnienie prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd, sąd krajowy winien w celu określenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych zakresu ochrony tego znaku towarowego zarejestrowanego zgodnie z prawem na podstawie swojej mocy odróżniającej ocenić sposób jego postrzegania przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia używania tego oznaczenia.

2) W przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi naruszenie praw z rejestracji danego znaku towarowego, do niego należy również ocena, czy sądowy nakaz zaprzestania używania oznaczenia stanowiącego naruszenie jest, w świetle wszystkich okoliczności danej sprawy występujących w momencie orzekania, właściwym środkiem zagwarantowania ochrony praw, przysługujących właścicielowi znaku towarowego na mocy wspomnianej dyrektywy.

3) Jednakże sąd krajowy może odstąpić od zastosowania takiego środka, jeżeli znak towarowy utracił swój odróżniający charakter z powodu działania lub zaniechania właściciela, pod warunkiem że taka odpowiedzialność została wyraźnie stwierdzona w decyzji właściwego organu.