Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GIOVANNIEGO PITRUZZELLI
przedstawiona w dniu 18 września 2019 r.[1]

Sprawa C-622/18

AR
przeciwko
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja)]

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych – Wygaśnięcie praw do znaku towarowego z uwagi na brak rzeczywistego używania – Prawo właściciela znaku towarowego do zakazania używania przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w okresie poprzedzającym datę wygaśnięcia

1. Czy właściciel znaku towarowego, który nigdy nie używał tego znaku i którego prawa do znaku wygasły po upływie pięciu lat od ogłoszenia o rejestracji z uwagi na brak rzeczywistego używania, może wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego i żądać naprawienia szkody, jaką miał ponieść w wyniku używania przez osobę trzecią, przed datą wygaśnięcia, znaku podobnego dla podobnych lub identycznych towarów lub usług, co wprowadzało w błąd, wywołując skojarzenie z jego znakiem towarowym?

2. Do tego sprowadza się istota pytania przedstawionego przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja) we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym będącym przedmiotem niniejszej opinii, który to wniosek dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 i art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[2].

3. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy AR a spółkami: Cooper International Spirits LLC (zwaną dalej „Cooper International”), Établissements Gabriel Boudier SA (zwaną dalej „Établissements Boudier”) i St Dalfour SAS (zwaną dalej „Dalfour”) dotyczącego zarzucanych naruszeń prawa ochronnego na francuski zarejestrowany znak towarowy SAINT GERMAIN, popełnionych przed wygaśnięciem tego prawa.

1 Język oryginału: francuski.

2 Dz.U. 2008, L 299, s. 25. Dyrektywa 2008/95 od dnia 15 stycznia 2019 r. została zastąpiona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), która stanowi przekształconą wersję tej pierwszej dyrektywy.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

4. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 stanowi:

„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; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

5. Artykuł 10 dyrektywy 2008/95 zatytułowany „Używanie znaków towarowych”, w ust. 1 stanowi:

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

6. Artykuł 12 dyrektywy 2008/95 zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, w ust. 1 stanowi:

„Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był przedmiotem rzeczywistego używania w państwie członkowskim w związku z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania”.

B. Prawo francuskie

7. Artykuł R. 712-23 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej) stanowi, że „[z]a datę rejestracji znaku towarowego, w szczególności na potrzeby stosowania art. L. 712-4 i L. 712-5, uznaje się: 1° [w] odniesieniu do francuskich znaków towarowych, datę *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (Biuletynu urzędowego własności przemysłowej), w którym została opublikowana rejestracja”.

8. Zgodnie z art. L. 713-1 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej) „[r]ejestracja znaku towarowego przyznaje właścicielowi prawo własności do tego znaku w odniesieniu do wskazanych przez niego towarów i usług”.

9. Artykuł L. 713-2 tego kodeksu, zakazujący czynów, które we francuskim prawie znaków towarowych zostały określone jako „naruszenie praw ochronnych poprzez reprodukcję", stanowi:

„Z zastrzeżeniem przypadków wyrażenia przez właściciela zgody, zakazane jest:

a) reprodukcja, używanie bądź opatrywanie znakiem, nawet z dodatkiem takich słów jak: »formuła, sposób, system, imitacja, typ, metoda«, bądź używanie reprodukowanego znaku dla towarów lub usług identycznych z wskazanymi w ramach rejestracji […]".

10. Artykuł L. 713-3 lit. b) tego kodeksu, dotyczący z kolei czynów, które należą do kategorii „naruszenia praw ochronnych poprzez imitację", stanowi, że „[j]eżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, z zastrzeżeniem przypadków wyrażenia przez właściciela zgody, zakazane jest: […] [i]mitowanie znaku oraz używanie imitacji znaku dla towarów lub usług, które są identyczne ze wskazanymi w ramach rejestracji lub do nich podobne".

11. Artykuł L. 714-5 akapit pierwszy code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej) stanowi:

„Prawa właściciela znaku towarowego wygasają, gdy bez uzasadnionych powodów nie używał on rzeczywiście znaku w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w rejestracji nieprzerwanie przez okres pięciu lat".

12. Ostatni akapit tego artykułu stanowi, że „[w]ygaśnięcie następuje z upływem okresu pięciu lat przewidzianego w akapicie pierwszym niniejszego artykułu. Ma ono charakter bezwzględny".

II. Postępowanie główne, pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

13. AR, powód w postępowaniu głównym, był właścicielem francuskiego, słowno-graficznego znaku towarowego SAINT GERMAIN, zgłoszonego w dniu 5 grudnia 2005 r., którego rejestracja została opublikowana w dniu 12 maja 2006 r., dla celów oznaczania między innymi towarów takich jak „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydry, likiery, wina i napoje spirytusowe, ekstrakty i esencje alkoholowe" (zwanych dalej „towarami rozpatrywanymi w postępowaniu głównym").

14. AR, dowiedziawszy się, że mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Cooper International dystrybuuje likier z czarnego bzu pod nazwą „St-Germain", produkowany przez Dalfour oraz jego podwykonawcę, Etablissements Boudier, wystąpił w dniu 8 czerwca 2012 r. przeciwko tym trzem spółkom (zwanym dalej „pozwanymi w postępowaniu głównym") do tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu, Francja) z powództwem o stwierdzenie naruszenia praw ochronnych na znak towarowy poprzez reprodukcję lub, posiłkowo, poprzez imitację.

15. W ramach równoległego postępowania wszczętego przez spółkę prawa amerykańskiego Osez vous? International Spirits LLC[3] tribunal de grande instance de Nanterre (sąd okręgowy w Nanterre, Francja) wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r., przyjąwszy, że AR nie wykazał, iż od daty zgłoszenia rzeczywiście używał znaku towarowego SAINT GERMAIN, orzekł, że jego prawa do tego znaku w odniesieniu do towarów rozpatrywanych w postępowaniu głównym wygasły w dniu 13 maja 2011 r., to jest w dniu upływu pięcioletniego okresu, którego bieg rozpoczął się w dniu opublikowania rejestracji znaku towarowego. Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem cour d'appel de Versailles (sądu apelacyjnego w Wersalu, Francja) z dnia 11 lutego 2014 r., który nie był przedmiotem skargi kasacyjnej i uprawomocnił się.

3 Z akt postępowania przed tym sądem wynika, że spółka Osez vous? International Spirits LLC jest właścicielką unijnego znaku towarowego SAINT GERMAIN, zgłoszonego w dniu 17 kwietnia 2007 r. jako oznaczenie dla win i innych napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa.

16. Przed tribunal de grande instance de Paris (sądem okręgowym w Paryżu) AR podtrzymał swoje żądania wywodzone z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do okresu nieobjętego przedawnieniem i poprzedzającego datę wygaśnięcia, to jest okresu pomiędzy dniem 8 czerwca 2009 r. a dniem 13 maja 2011 r.

17. Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2015 r. [zwanym dalej „wyrokiem tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu)"] sąd ten oddalił wszystkie żądania AR, uznawszy, że ów znak towarowy od czasu jego zgłoszenia nie był używany.

18. Cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja) wyrokiem z dnia 13 września 2016 r. [zwanym dalej „wyrokiem cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu)"] utrzymał ten wyrok w mocy. Stwierdziwszy, że ze względu na różnice pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami zarzucane przez AR naruszenie prawa do znaku towarowego można rozpatrywać wyłącznie w świetle art. L. 713-3 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej), a więc jako naruszenie poprzez imitację, cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) uznał, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców wymaga, aby znak towarowy, na który się powołano, był wykorzystywany w sposób pozwalający konsumentom na styczność z nim. W tym względzie sąd ten przypomniał najpierw, że tribunal de grande instance de Nanterre (sąd okręgowy w Nanterre) – którego zapatrywanie podzielił cour d'appel de Versailles (sąd apelacyjny w Wersalu) – stwierdził częściowe wygaśnięcie praw AR do rozpatrywanego w postępowaniu głównym znaku ze względu na brak jego rzeczywistego używania. Następnie, po przeanalizowaniu dokumentów, które AR przedłożył w toku postępowania, sąd ten stwierdził, że AR nie zdołał wykazać, iż jego znak towarowy był rzeczywiście używany. Sąd stwierdził zatem, że AR nie mógł skutecznie podnieść ani naruszenia funkcji wskazywania pochodzenia realizowanej przez znak towarowy, skoro odbiorcy nie mieli umożliwionej styczności z tym znakiem [4], ani prawa do wyłącznego korzystania, jakie wiąże się ze znakiem towarowym [5].

19. W dniu 21 grudnia 2016 r. AR wniósł skargę kasacyjną od wyroku cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu). Na poparcie skargi zarzuca on naruszenie art. L. 713-3 i L. 714-5 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej). AR zarzuca, że cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) oddalił jego powództwa o stwierdzenie naruszeń prawa ochronnego, mimo że w okresie pięciu lat następujących po rejestracji znaku towarowego był on uprawniony, aby zakazywać osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym, w sposób mogący naruszać funkcje znaku, oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, bez konieczności wykazania rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego, a więc bez wykazywania, że znak ten był rzeczywiście wykorzystywany. AR podnosi, że ponieważ to rejestracja określa przedmiot wyłącznego prawa do znaku towarowego, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. L. 713-3 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej) należy oceniać w sposób abstrakcyjny, poprzez odniesienie do przedmiotu rejestracji powoływanego znaku towarowego (w danym przypadku niewykorzystywanego), a nie do konkretnej sytuacji na rynku. W związku z tym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a w konsekwencji naruszenie praw ochronnych może zachodzić w przypadku znaków towarowych niewykorzystywanych, a więc nieznanych konsumentom. Podnosi on nadto, że rzeczywiste wykorzystywanie chronionego znaku towarowego nie jest konieczne do sprawdzenia, czy realizuje on swoje funkcje, że wystarczy, by sporne oznaczenie naruszało „potencjalne" funkcje znaku towarowego, oraz że naruszenie zawsze oceniano w odniesieniu do sposobu używania oznaczenia naruszającego, a nie używania oznaczenia zarejestrowanego.

4 Zgodnie z oceną dokonaną przez cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja) przedstawione przez AR dokumenty świadczyły jedynie o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia na rynek crème de cognac oznaczonego znakiem towarowym rozpatrywanym w postępowaniu głównym oraz o uczestnictwie należącej do AR spółki w targach handlowych na przestrzeni 2007 r.

5 Cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) wykluczył również naruszenie funkcji inwestycyjnej znaku towarowego, które podnosił AR, powołując się na wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

20. Z kolei pozwane w postępowaniu głównym twierdzą, że używanie oznaczenia może naruszać wyłączne prawa właściciela znaku towarowego, jedynie wówczas, gdy używanie narusza jedną z jego funkcji, że znak towarowy realizuje swoją podstawową funkcję jedynie wóczas, gdy jest rzeczywiście wykorzystywany przez właściciela w celu wskazania pochodzenia handlowego towarów lub usług wskazanych w rejestracji, oraz że bez korzystania ze znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją właściciel nie może skarżyć się na żadne naruszenie lub potencjalne naruszenie tej funkcji. Pozwane w postępowaniu głównym podnoszą, że skoro właściciel nie wykorzystuje swojego znaku towarowego do odróżnienia swoich towarów, nie ma faktycznie żadnego ryzyka, że odbiorcy będą dostrzegali jakikolwiek związek pomiędzy jego towarami a towarami osoby trzeciej wykorzystującej podobne oznaczenie i mogą pomylić się co do pochodzenia rzeczonych towarów. Zdaniem pozwanych w postępowaniu głównym prawo znaków towarowych zostałoby wykorzystane w sposób niezgodny z jego celem i nie odgrywałoby już swojej roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, gdyby zaakceptować, że podmiot, który jedynie zgłosił znak towarowy, lecz z niego nigdy nie korzystał, może zastrzec sobie możliwość żądania odszkodowania od osób trzecich, które korzystały z podobnych oznaczeń. Oznaczałoby to przyznanie temu właścicielowi całkowicie nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej.

21. Z faktu, że zarzut kasacyjny dotyczy naruszenia art. L. 713-3 code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej), sąd odsyłający wywodzi, że AR nie kwestionuje wyroku cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu) w zakresie, w jakim sąd ów analizował naruszenie prawa ochronnego wyłącznie w świetle tego przepisu, który dla ustalenia, że doszło do naruszenia prawa ochronnego, wymaga wykazania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd [6]. Odwołując się do wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58, 59), sąd ten uważa, że w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego poprzez imitację, wymagane jest wyłącznie wykazanie istnienia negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

22. Sąd odsyłający przypomina, że w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, zwanym dalej „wyrokiem Länsförsäkringar"), Trybunał, wypowiadając się w przedmiocie wykładni art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [7] orzekł, 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. Podkreślając, że z uwagi na podobną treść obydwu przepisów wykładnię przyjętą w tym wyroku można zastosować do art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, sąd ten zaznacza jednak, iż rozpatrywana przez Trybunał w rzeczonym wyroku sytuacja, w której pięcioletni okres jeszcze nie upłynął i z założenia nie można było złożyć wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na brak rzeczywistego używania, nie jest taka sama jak sytuacja, która zachodzi w postępowaniu głównym. W postępowaniu tym pojawia się zagadnienie dotyczące ustalenia, czy osoba, która nigdy nie wykorzystywała swojego znaku towarowego i której prawa do niego wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat, może zarzucać negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego i poniesienie szkody z powodu używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego w okresie pięciu lat po rejestracji znaku towarowego oraz żądać odszkodowania.

6 Jak wskazałem w pkt 14 niniejszej opinii, AR przed tribunal de grande instance de Paris (sądem okręgowym w Paryżu) powołał również naruszenie art. L. 713-2, który zakazuje „naruszenia praw ochronnych na znak towarowy poprzez reprodukowanie".

7 Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Od dnia 1 października 2017 r. rozporządzenie to zostało zastąpione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

23. W tym kontekście, postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., Cour de cassation (sąd kasacyjny) zawiesił toczące się przed nim postępowanie i przedłożył następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy art. 5 ust. 1 lit. b) oraz art. 10 i 12 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego, który nigdy nie wykorzystywał tego znaku i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat po opublikowaniu jego rejestracji, może uzyskać naprawienie szkody wynikłej z naruszenia praw do znaku, podnosząc negatywny wpływ na podstawową funkcję jego znaku towarowego spowodowany używaniem przez osobę trzecią, przed dniem wygaśnięcia praw, oznaczenia podobnego do wspomnianego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych?”.

24. W sprawie będącej przedmiotem niniejszej opinii uwagi na piśmie zostały złożone przez AR, Cooper International (wspólnie z Dalfour), Établissements Boudier, rząd francuski i Komisję Europejską. Powyższe zainteresowane strony przedstawiły swoje uwagi ustne podczas rozprawy przed Trybunałem, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019 r.

III. Analiza

A. Zasady dotyczące wygaśnięcia praw do znaku towarowego i ich ratio legis

25. Zharmonizowane prawo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych, podobnie jak system znaku towarowego Unii Europejskiej, opiera się na przyznaniu praw ochronnych wyłącznie właścicielom oznaczeń odróżniających, które mają być używane w obrocie handlowym, czyli być obecne na rynku.

26. Jak wyjaśnił Trybunał w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32), z motywu 9 dyrektywy 2008/95[8] wynika bowiem, że prawodawca Unii zamierzał uzależnić zachowanie praw związanych z krajowym znakiem towarowym od warunku stanowiącego, że znak ten będzie rzeczywiście używany.

27. Ów warunek odnoszący się do używania, po pierwsze, ma na celu zapewnienie, aby zarejestrowany znak towarowy pełnił swą funkcję odróżniającą realnie, a nie tylko potencjalnie, a po drugie, służy celom prokonkurencyjnym.

28. Nieużywany znak towarowy może bowiem utrudniać konkurencję, „ograniczając zakres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych”[9].

29. Z tych samych względów nieużywanie znaku towarowego (krajowego lub unijnego) może również powodować ograniczenie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług[10]. Warunek dotyczący używania znaku towarowego służy więc również celom związanym z realizacją rynku wewnętrznego.

8 Zobacz podobnie motyw 10 rozporządzenia nr 207/2009 oraz, jeśli chodzi o aktualnie obowiązujące akty prawne, motyw 31 dyrektywy 2015/2436 i motyw 24 rozporządzenia 2017/1001.

9 Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32) (w odniesieniu do unijnego znaku towarowego); zob. podobnie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w tej sprawie (EU:C:2012:422, pkt 30, 32). Zobacz również wyrok Länsförsäkringar, pkt 25. Te same spostrzeżenia mają zastosowanie do krajowego znaku towarowego.

10 Zobacz wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32), również w odniesieniu do znaku towarowego Unii Europejskiej.

30. Tak więc zarówno dyrektywy harmonizujące prawa państw członkowskich w zakresie znaków towarowych, jak i rozporządzenia regulujące unijny znak towarowy, które następowały po sobie, przewidują, że o ile nabycie praw do znaku towarowego (krajowego i unijnego) wymaga jednej formalności, jaką jest rejestracja [11], to zachowanie tych praw jest możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli oznaczenie stanowi przedmiot „rzeczywistego używania" w obrocie handlowym [12].

31. Artykuł 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 [13], który przewiduje utratę praw do znaku towarowego w przypadku braku rzeczywistego używania tego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, ma na celu zapewnienie, aby prawo ochronne wynikające z rejestracji było wykonywane wyłącznie w stosunku do oznaczeń, które rzeczywiście pełnią funkcję odróżniającą, oraz aby w rejestrach krajowych znaków towarowych znajdowały się wyłącznie znaki towarowe, które są rzeczywiście wykorzystywane.

32. Do wygaśnięcia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, dochodzi w przypadku nieużywania znaku towarowego przez okres pięciu lat.

33. Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy 2008/95 rozróżnia w tym względzie sytuację, w której znak towarowy nie był rzeczywiście używany w okresie pięciu lat od daty jego rejestracji, od sytuacji, w której jego używanie zostało rozpoczęte, lecz zostało zawieszone na nieprzerwany okres pięciu lat. Ponieważ sprawa będąca przedmiotem niniejszej opinii dotyczy wyłącznie pierwszej sytuacji, w dalszej części opinii będę się odnosił wyłącznie do tej podstawy wygaśnięcia ze względu na nieużywanie znaku towarowego.

B. Wykonywanie prawa wyłącznego do znaku towarowego w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego

34. Ochronę zarejestrowanego znaku towarowego zapewnia przyznanie właścicielowi znaku prawa wyłącznego, któremu odpowiada obowiązek powstrzymania się od używania (w sposób nieuprawniony). To ius excludendi nie jest jednakże bezwzględne.

35. Po pierwsze, prawo to zakłada prowadzenie przez właściciela (lub przez uprawnione przezeń osoby) działalności w zakresie produkcji i dystrybucji towarów lub usług, a zatem dotyczy ono używania znaku towarowego, a nie samego w sobie znaku towarowego, przez co nie można interpretować prawa, którego przedmiotem jest własność intelektualna, jako klasycznego prawa własności [14].

11 Zobacz art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia 2017/1001.

12 Jeśli chodzi o aktualnie obowiązujące akty prawne, zob. art. 19 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001.

13 Artykuł 12 ust. 2 dyrektywy 2008/95 przewiduje inne przyczyny wygaśnięcia praw do znaku towarowego, które nie są istotne dla sprawy będącej przedmiotem niniejszej opinii.

14 Zobacz podobnie opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura w sprawach połączonych Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, pkt 103). Rzecz jasna, znak towarowy może być również rozpatrywany sam w sobie jako mienie, które podlega zbyciu lub co do którego można udzielić licencji, jednakże na potrzeby niniejszej opinii ten aspekt prawa do znaku towarowego nie jest brany pod uwagę.

36. Po drugie, prawo to aktualizuje się dopiero w sytuacji, gdy urzeczywistnią się okoliczności tworzące jedną z hipotez wskazanych w art. 5 dyrektywy 2008/95 [15], co wymaga ustalenia bezprawnego używania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do takiego znaku oraz istnienia (istotnej) szkody dla chronionych interesów jego właściciela [16].

37. W zharmonizowanym na poziomie Unii Europejskiej prawie znaków towarowych przedmiot powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego został rozszerzony poza typowy przypadek, jakim jest wywieranie negatywnego wpływ na funkcję odróżniającą znaku towarowego [17], kiedy to uszczerbkowi dla interesu właściciela znaku towarowego towarzyszy szkoda po stronie odbiorców z racji prawdopodobieństwa wprowadzenia ich w błąd przy podejmowaniu przez nich decyzji związanych z nabywaniem i konsumpcją towarów [18].

38. Trybunał określa kryterium wyznaczające zakres ochrony gwarantowanej przez powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego poprzez odniesienie do uznanych w prawie i chronionych funkcji tego znaku towarowego, a mianowicie (poza podstawową funkcją, jaką jest wskazywanie pochodzenia) do funkcji komunikacyjnej, inwestycyjnej, reklamowej oraz funkcji gwarancji jakości [19].

1. Czy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy należy oceniać w sposób abstrakcyjny, czy konkretny?

39. Jedno z zagadnień, które pojawiają się w trakcie analizy cech charakterystycznych powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a które było obszernie dyskutowane zarówno podczas ustnego, jak i pisemnego etapu postępowania przed Trybunałem, dotyczy ustalenia, czy oceny, jakich należy dokonać, aby ustalić, czy doszło do naruszenia praw ochronnych, powinny mieć charakter abstrakcyjny, czy konkretny. Czy oceny te wymagają, aby brać pod uwagę wyłącznie czynniki wynikające z rejestracji znaku towarowego, to znaczy oznaczenie objęte zgłoszeniem oraz towary i usługi wskazane we wniosku o rejestrację, czy w grę wchodzą też inne okoliczności, odmienne od tych, które są nierozerwalnie związane z rejestracją?

40. W konsekwencji braku bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego, jakie zapewnia znak towarowy, w znaczeniu opisanym powyżej, Trybunał opowiada się zazwyczaj za tym, aby oceny istnienia poszczególnych elementów składających się na naruszenie prawa ochronnego dokonywać w sposób konkretny, ponieważ ocena taka uwzględnia w szczególności rzeczywisty sposób używania

15 Zobacz podobnie wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), w którym Trybunał, potwierdziwszy – odsyłając do motywu dziesiątego pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), która poprzedzała dyrektywę 2008/95 – bezwzględny charakter ochrony znaku towarowego w przypadku podwójnej identyczności oznaczeń oraz towarów i usług (pkt 50), wyjaśnił w pkt 51 i 52, że wykonywanie prawa wyłącznego ustanowionego w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 [o treści identycznej z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95] winno być zastrzeżone do przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest wskazywanie pochodzenia, oraz że wyłączny charakter tego prawa może być uzasadniony jedynie w granicach stosowania powyższego przepisu. Ogólniej rzecz ujmując, jak podkreślił rzecznik generalny M. Poiares Maduro w opinii w sprawach połączonych Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, pkt 101–112), ochrona znaku towarowego podlega pewnym rygorom i ograniczeniom, które są konieczne w szczególności dla zachowania wolności handlu i wolności wyrażania opinii. Z tych względów właściciel znaku towarowego nie będzie mógł sprzeciwić się użyciu chronionego oznaczenia w celach handlowych i niehandlowych, w przypadku gdy zostanie ono uznane za zgodne z prawem.

16 Zobacz wyroki: z dnia 14 maja 2002 r., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, pkt 16); z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 54).

17 Chodzi o sytuację, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, a mianowicie używanie przez nieuprawnioną osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego dla podobnych towarów lub usług, do której to sytuacji dodane zostały przypadki wskazane odpowiednio w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy (podwójna identyczność oznaczeń i towarów lub usług) oraz w art. 5 ust. 2 tej samej dyrektywy (ochrona renomowanych znaków towarowych).

18 Zobacz podobnie opinia rzecznik generalnej J. Kokott w sprawie Leidseplein Beheer i de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, pkt 28).

19 Zobacz wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58).

oznaczenia przez nieuprawnioną osobę trzecią [20], któremu zarzuca się naruszanie praw ochronnych, oraz wszystkie okoliczności, jakie towarzyszą temu używaniu [21]. Takie podejście umożliwia, z jednej strony, wyznaczenie linii odgraniczającej zgodne z prawem używanie znaku towarowego należącego do innej osoby od używania niezgodnego z prawem [22], a z drugiej strony, ocenę szkody poniesionej przez właściciela w powiązaniu z funkcją znaku towarowego, którego dotyczy naruszenie [23].

41. W przypadku gdy – jak ma to miejsce w postępowaniu głównym – powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego dotyczy sytuacji przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, który to przepis zakłada, że zakwestionowane działania naruszają funkcję odróżniającą zarejestrowanego znaku towarowego, powodując prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd [24], ocena elementów składowych naruszenia przybiera w znacznej mierze charakter konkretny, zważywszy na centralną rolę, jaką w tej ocenie odgrywa postrzeganie znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.

42. Zatem w ramach oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń i oznaczanych nimi towarów lub usług oraz w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy uwzględniać, oprócz czynników wynikających z rejestracji, czynniki związane w szczególności z intensywnością gospodarczego wykorzystywania wcześniejszego, zarejestrowanego znaku towarowego, jak również sposoby jego komercjalizacji. Czynniki te umożliwiają w szczególności wyważenie poszczególnych elementów uwzględnianych przy porównywaniu oznaczeń oraz towarów lub usług oraz różnicowanie poziomu ochrony, jaki należy przyznać temu znakowi towarowemu, w zależności od stopnia jego znajomości wśród odbiorców na rynku [25].

43. Jednakże, o ile czynniki związane z korzystaniem z zarejestrowanego znaku towarowego na rynku mogą mieć wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, rozszerzając zakres ochrony tego znaku w stosunku do zakresu, jaki wynikałby z oceny abstrakcyjnej, dokonywanej wyłącznie w oparciu o czynniki wynikające z rejestracji [26], to odwrócenie tej zasady nie jest moim zdaniem dopuszczalne.

44. Zatem poza skutkiem w postaci wygaśnięcia praw nie można powoływać sposobu gospodarczego korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego w celu ograniczenia zakresu ochrony wynikającej z rejestracji przysługującej temu znakowi ani tym bardziej w celu pozbawienia takiej ochrony.

20 W zakresie, w jakim pozwala to zweryfikować, czy tego typu używanie może być zakazane przez właściciela zarejestrowanego znaku towarowego, zob. podobnie wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, w szczególności pkt 51–54).

21 Zobacz np. wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 23, 24).

22 Zobacz w szczególności wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings i O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 67).

23 Zobacz wyroki: z dnia 14 maja 2002 r., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, pkt 16); z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 54).

24 Przypomnę, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest definiowane przez Trybunał jako „[prawdopodobieństwo, że] odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo”; zob. wyrok z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 29). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług [zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22–24); z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 16–18)].

25 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału i Sądu utrwalonym od czasu wydania wyroku, który ma doniosłe znaczenie dla zagadnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, w szczególności pkt 18 odnoszący się do szerszego zakresu ochrony znaków towarowych, które uzyskały znaczną renomę na skutek ich używania, i pkt 24 dotyczący znaczenia, jakie ma odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, w tym znaczenia uzyskanego na skutek używania, dla wyważenia elementów, które należy uwzględniać przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)].

26 Szczególnie znaczącym przykładem możliwości rozszerzenia ochrony znaku towarowego wynikającej z rejestracji są seryjne znaki towarowe, w przypadku których ochrona przyznawana jest wyłącznie wówczas, gdy znaki towarowe należące do serii są obecne na rynku [zob. wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 126)].

45. Rejestracja znaku towarowego skutkuje bowiem powstaniem prawa wyłącznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Gospodarcze korzystanie z oznaczenia będącego przedmiotem tej rejestracji nie stanowi czynnika niezbędnego do powstania tego prawa ani dojścia do skutku jego nabycia. Jak już wcześniej wspomniałem, korzystanie ma znaczenie wyłącznie dla *zachowania* praw właściciela zarejestrowanego znaku towarowego, zapobiegając wygaśnięciu prawa ochronnego [27].

46. Należy jednakże podkreślić, że mimo iż używanie znaku towarowego nie stanowi przesłanki nabycia prawa wyłącznego przyznanego na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, to jest ono wymagane po to, aby znak towarowy mógł spełniać podstawową funkcję, dla jakiej prawo to jest udzielane jego właścicielowi, polegającą na „zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem poprzez umożliwienie im odróżnienia, bez ryzyka pomyłki, tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie” [28]. Zatem z samej definicji funkcja ta może być realizowana wyłącznie wówczas, gdy znak towarowy jest używany na rynku.

47. Dlatego nie podzielam twierdzenia Komisji, zgodnie z którym realizacja podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia, miałaby się rozpoczynać w momencie rejestracji.

48. Prawdą jest, że z chwilą rejestracji przepisy prawa przyznają oznaczeniu, którego dotyczy wniosek, „zdolność” do wskazywania w obrocie handlowym pochodzenia handlowego towarów lub usług, dla których zostało ono zarejestrowane, oraz do odróżniania tych towarów lub usług od tych mających inne pochodzenie. Jednakże jest to tylko ocena zdolności do wypełniania przez znak towarowy jego podstawowej funkcji. Aby ta funkcja była rzeczywiście realizowana, oznaczenie powinno być używane na rynku i uzyskać styczność z odbiorcami [29].

49. Powyższe rozważania prowadzą mnie do wniosku, że analiza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jaką należy przeprowadzić w ramach stosowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, obejmuje – jeśli chodzi o wcześniejszy znak towarowy – czynniki zarówno abstrakcyjne, wynikające z rejestracji tego znaku, jak i konkretne, związane z tym, w jaki sposób ów znak był używany, przy czym te pierwsze czynniki służą określeniu minimalnej ochrony, jaką należy przyznać rzeczonemu znakowi towarowemu, zaś te drugie mogą prowadzić do poszerzenia tej ochrony.

2. Przeformułowanie brzmienia pytania prejudycjalnego

50. Niezależnie od powyższego dyskusja dotycząca abstrakcyjnego lub konkretnego charakteru analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma, według mnie, jedynie ograniczone znaczenie dla odpowiedzi, jakiej należy udzielić na pytanie przedłożone przez Cour de cassation (sąd kasacyjny).

51. Rozpatrywane w postępowaniu głównym czyny, które miałyby naruszać prawo ochronne, zostały bowiem popełnione w czasie, gdy nie upłynął jeszcze pięcioletni okres od daty ogłoszenia o rejestracji znaku towarowego należącego do AR, a zatem nie doszło jeszcze do wygaśnięcia prawa ochronnego.

27 Podobnie, jeśli chodzi o art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, zob. wyrok Länsförsäkringar (pkt 25).

28 Zgodnie z definicją sformułowaną przez Trybunał w wyroku z dnia 23 maja 1978 r., Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, pkt 7); ostatnio, zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, pkt 31).

29 Jest to zresztą przyczyna, dla której dyrektywa 2008/95 przewiduje sankcję w postaci wygaśnięcia praw do znaku towarowego w przypadku nieużywania tego znaku przez jego właściciela. Poza tym chciałbym podkreślić, że prawo znaków towarowych Unii Europejskiej nie uznaje kategorii defensywnych znaków towarowych, uznanej w porządku prawnym niektórych państw członkowskich, takich jak Republika Włoska, obejmującej oznaczenia, które nie są przeznaczone do używania w obrocie handlowym, ponieważ ich funkcją jest wyłącznie obrona innego, wykorzystywanego handlowo, oznaczenia: jeśli chodzi o niezgodność defensywnych znaków towarowych z systemem znaku towarowego Unii Europejskiej, zob. wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 42–46). Rejestracja znaku towarowego bez zamiaru rzeczywistego wykorzystywania go w obrocie gospodarczym mogłaby nawet ewentualnie stanowić przykład rejestracji w złej wierze w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95.

52. Jak przypomina sąd odsyłający, Trybunał, wypowiadając się w wyroku Länsförsäkringar w przedmiocie wykładni art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, których treść jest w zasadzie identyczna z treścią art. 10 i 12 dyrektywy 2008/95, orzekł, że właściciel znaku towarowego, w okresie pięciu lat od daty rejestracji unijnego znaku towarowego, może powoływać się na prawo wyłączne, jakie zapewnia ów znak towarowy zgodnie z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia [30], dla wszystkich towarów i usług, dla których jest on zarejestrowany, *bez konieczności wykazywania, iż znak ten jest rzeczywiście używany*.

53. Trybunał ustanowił zatem niewątpliwie zasadę, możliwą do przetransponowania do dziedziny zharmonizowanego prawa znaków towarowych, zgodnie z którą w okresie pięciu lat od rejestracji znaku towarowego, w przypadku braku rzeczywistego używania tego znaku przez właściciela, przesłanki istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego (w szczególności naruszenia poprzez imitację) należy oceniać w sposób abstrakcyjny, a mianowicie wyłącznie poprzez odniesienie do czynników wynikających z rejestracji znaku towarowego [31].

54. Wyrok Länsförsäkringar podważa zatem założenie będące punktem wyjścia zarówno dla wyroku tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu), jak i wyroku cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu) (zaskarżonego przez AR skargą kasacyjną stanowiącą przedmiot postępowania głównego), zgodnie z którym to założeniem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego poprzez imitację, w zakresie w jakim naruszenie to dotyczy podstawowej funkcji znaku towarowego, należy w każdym przypadku oceniać w sposób konkretny [32].

55. Wynika z tego, jak zresztą zauważył sam Cour de cassation (sąd kasacyjny), że zagadnienie, z jakim mierzy się ów sąd, nie dotyczy ustalenia, czy w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, które stanowi przesłankę powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego wytoczonego przez AR przeciwko pozwanym w postępowaniu głównym, należy oceniać w sposób abstrakcyjny, czy konkretny, lecz ustalenia bardziej pierwotnej kwestii, a mianowicie tego, czy AR jest wciąż legitymowany (nawet po wygaśnięciu jego praw do znaku towarowego), aby wytoczyć przeciwko pozwanym w postępowaniu głównym powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, które dotyczy czynów popełnionych przez nie w czasie trwania pięcioletniego okresu po dacie rejestracji znaku towarowego.

56. Gdyby odpowiedź na to pytanie miała być twierdząca, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, które stanowi przesłankę zakwalifikowania tego rodzaju czynów, popełnionych w okresie poprzedzającym wygaśnięcie, jako naruszenia praw ochronnych, należałoby oceniać – w myśl wyroku Länsförsäkringar oraz wobec całkowitego braku wykorzystania gospodarczego wcześniejszego znaku towarowego – w sposób abstrakcyjny, to znaczy wyłącznie na podstawie rejestracji tego znaku towarowego.

C. Wygaśnięcie prawa ochronnego a legitymacja procesowa do wytoczenia powództwa o stwierdzenie naruszenia tego prawa

57. Zanim przystąpię do analizy pytania przedłożonego przez Cour de cassation (sąd kasacyjny), uściślonego w pkt 55 niniejszej opinii, chciałbym zauważyć, że odpowiedź nie zależy ani od istnienia rzeczywistego i aktualnego naruszenia podstawowej funkcji wcześniejszego znaku towarowego, ani od ustalenia istnienia szkody wyrządzonej właścicielowi tego znaku.

30 Treść tego przepisu jest w zasadzie identyczna z treścią art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

31 Oczywiście nie oznacza to, że w przypadku, gdy znak towarowy był używany, używanie to jest uwzględniane w ramach takiej oceny.

32 Przypominam, że zarówno wyrok tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu), jak i wyrok cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego w Paryżu) zapadły wcześniej niż wyrok Länsförsäkringar.

58. Z jednej strony bowiem, jak przypomina sąd odsyłający, mimo że w wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in. (C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 59), Trybunał wyjaśnił, że dla powstania ochrony przyznanej na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 wymagane jest ustalenie „możliwego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego"[33], to z wyroku Länsförsäkringar wynika, że w okresie pięciu lat od daty zarejestrowania znaku towarowego ów negatywny wpływ należy rozumieć jako dotyczący „potencjału odróżniającego" wcześniejszego, nieużywanego znaku towarowego, a więc w oderwaniu od okoliczności, że znak ten nie zaistniał jeszcze w świadomości odbiorców.

59. Z drugiej strony, jak słusznie podkreśliła Komisja w swoich uwagach na piśmie, kwestia legitymacji procesowej właściciela znaku towarowego do wytoczenia powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, aby uzyskać naprawienie szkody poniesionej jakoby w wyniku używania oznaczenia wprowadzającego w błąd poprzez wywołanie skojarzenia ze jego znakiem towarowym, jest niezależna od kwestii ustalenia, czy konkretnie to używanie mogło spowodować powstanie powoływanych szkód. Innymi słowy, istnienie szkody nie warunkuje legitymacji procesowej do wytoczenia powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, lecz stanowi przesłankę materialnoprawną roszczenia odszkodowawczego zgłoszonego w ramach takiego powództwa.

60. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie przedłożone przez Cour de cassation (sąd kasacyjny), należy zatem przenieść punkt zainteresowania z uszczerbków, jakie mogły spowodować działania pozwanych, którym zarzuca się naruszanie praw ochronnych, wobec funkcji wcześniejszego znaku towarowego oraz interesów jego właściciela, w kierunku sytuacji właściciela w chwili wniesienia przezeń powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego.

61. Jak wynika z postanowienia odsyłającego, w dacie wniesienia pozwu prawa AR do znaku towarowego były wygasłe[34].

62. Z akt postępowania głównego wynika bowiem, że AR wytoczył powództwo przeciwko pozwanym w postępowaniu głównym pismami z dnia 8 i 11 czerwca 2012 r. Pięcioletni termin od daty rejestracji znaku towarowego SAINT GERMAIN, przewidziany w art. 10 dyrektywy 2008/95, upłynął natomiast w dniu 13 maja 2011 r.

63. Mimo że tribunal de grande instance de Nanterre (sąd okręgowy w Nanterre) stwierdził wygaśnięcie dopiero w dniu 28 lutego 2013 r. wyrokiem, który uprawomocnił się w dniu 22 lutego 2014 r. – to jest w dacie, w której cour d'appel de Versailles (sąd apelacyjny w Wersalu) utrzymał ten wyrok w mocy – wygaśnięcie nastąpiło w dniu, w którym upłynął rzeczony termin.

64. Gdy właściciel znaku towarowego występuje z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, niezależnie od tego, czy chodzi o naruszenie „poprzez reprodukowanie" czy też „poprzez imitację", wykonuje on prawo wyłączne wynikające z rejestracji znaku towarowego, którego treścią jest możliwość zakazania używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub podobnego do tego znaku dla towarów identycznych z tymi, dla których ów znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych. To samo dotyczy sytuacji, gdy powództwo ma na celu wyłącznie uzyskanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku takiego używania, na przykład w przypadku, gdy w międzyczasie zaprzestano kwestionowanych działań.

33 Zobacz podobnie również wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r., Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, pkt 28), z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings i O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, pkt 57).

34 Zwracam w tym względzie uwagę, że z akt postępowania głównego wynika, iż AR przed tribunal de grande instance de Paris (sądem okręgowym w Paryżu) twierdził co innego. Jednakże jego twierdzenia zostały słusznie oddalone przez ten sąd.

65. Wygaśnięcie skutkuje pozbawieniem właściciela zarejestrowanego znaku towarowego prawa wyłącznego wynikającego z rejestracji w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie, wykonywanie tego prawa nie jest już więc a priori dopuszczalne. Innymi słowy, wygaśnięcie kładzie kres uprawnieniu do wytoczenia powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego opartego na tym przepisie [35].

66. Czy dotyczy to również powództw, takich jak to wytoczone przez powoda w postępowaniu głównym, mających na celu uzyskanie naprawienia szkody wyrządzonej właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego w wyniku takiego używania w okresie, gdy prawo właściciela do tego znaku jeszcze nie wygasło?

D. Uprawnienie właściciela, którego prawo ochronne wygasło, do otrzymania odszkodowania za naruszenia prawa ochronnego popełnione przed wygaśnięciem

67. Mimo że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego, po wygaśnięciu prawa ochronnego, co do zasady nie może już wykonywać prawa wyłącznego wynikającego z rejestracji, należy jednak podkreślić, że czyny stanowiące naruszenie prawa ochronnego w odniesieniu do takiego znaku, popełnione w okresie pięciu lat od jego rejestracji, w wyniku wygaśnięcia nie tracą bezprawnego charakteru.

68. Wynika z tego, że jeżeli prawo krajowe nie przewiduje, iż wygaśnięcie ma moc wsteczną od daty złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego lub od daty rejestracji tego znaku, tak że znak towarowy nie wywierałby jakichkolwiek skutków prawnych, czyny popełnione w rzeczonym okresie pięciu lat, które miały miejsce, zanim doszło do wygaśnięcia, mogą nadal być objęte powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego.

69. Odmowa przyznania takiego uprawnienia właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego, którego prawo ochronne do znaku wygasło, oznaczałaby „legalizację ex post" czynów stanowiących naruszenie praw ochronnych, popełnionych w czasie, gdy znak towarowy, na który wywierany jest negatywny wpływ – w znaczeniu przedstawionym w pkt 58 niniejszej opinii – był jeszcze chroniony.

70. Moim zdaniem taka legalizacja nie mogłaby wynikać, jak zasadniczo twierdzą pozwane w postępowaniu głównym, z samego ustalenia, że rozpatrywany znak towarowy nigdy nie był wykorzystywany gospodarczo.

71. Prawdą jest, że prawa przyznane właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego na mocy dyrektywy 2008/95 służą umożliwieniu pełnienia przez ten znak jego podstawowej funkcji, jaką jest wskazywanie pochodzenia, oraz umożliwieniu odgrywania roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego ustanowienie i utrzymanie jest celem prawa Unii [36]. Podążając tym samym tokiem rozumowania, należy uznać, że prawa te, jak wyjaśniłem powyżej, mogą być zachowane wyłącznie wówczas, gdy funkcja, dla której zostały przyznane, jest rzeczywiście wykonywana na rynku.

35 Należy zauważyć, że wygaśnięcie nie dotyczy wszelkich uprawnień związanych z oznaczeniem objętym rejestracją, lecz tylko tych, które wynikają z rejestracji. Należy zatem odróżnić sytuację, w której wygaśnięcie dotyczy znaku towarowego, który nie był używany, od sytuacji, w której znak towarowy był przedmiotem gospodarczego wykorzystania, którego następnie zaprzestano na nieprzerwany okres pięciu lat. W tej drugiej sytuacji nie można wykluczyć, że pamięć znaku towarowego zachowała się w świadomości konsumentów nawet po upływie tego okresu, zwłaszcza jeśli znak towarowy był intensywnie wykorzystywany. W takich okolicznościach właściciel znaku mógłby wytoczyć powództwo o stwierdzenie naruszenia, mimo wygaśnięcia prawa ochronnego, nie na podstawie praw wynikających z rejestracji, które już wygasły, lecz na podstawie przyznanych mu praw, które w danej sytuacji są konsekwencją używania przezeń oznaczenia będącego przedmiotem rejestracji.

36 Odnośnie do funkcji znaku towarowego w takim systemie zob. wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 30).

72. Mogłoby się zatem wydawać, że nieuzasadnione, a nawet noszące znamiona nadużycia jest to, iż osoba, która nigdy nie wykorzystywała swojego znaku towarowego, korzystając jednocześnie ze związanego z tym znakiem prawa wyłącznego, i która nadto nie wykonała we właściwym czasie tego prawa, aby zakazać naruszeń swojego znaku towarowego [37], może po wygaśnięciu prawa ochronnego, wytoczyć powództwo przeciwko sprawcom naruszeń, w celu uzyskania naprawienia szkody, którą jakoby poniosła.

73. Jednakże, jak już wspomniałem, Trybunał potwierdził w wyroku Länsförsäkringar, że przepisy dotyczące wygaśnięcia praw ochronnych przyznają właścicielowi znaku „okres karencji", zanim rozpocznie on rzeczywiste używanie swojego znaku towarowego, w którym to okresie, nawet w przypadku braku jakiegokolwiek gospodarczego wykorzystywania tego znaku, może on zakazać naruszenia przysługującej mu wyłączności na używanie tego znaku dokonywanego przez osobę trzecią oraz uzyskać naprawienie szkód wyrządzonych mu w wyniku takiego naruszenia. Okoliczność, że po upływie tego okresu właściciel nadal nie wykorzystywał tego znaku towarowego, co do zasady nie ma wpływu na bezprawny charakter naruszeń prawa ochronnego popełnionych w czasie, gdy rzeczony termin jeszcze nie upłynął [38].

74. Zatem jeżeli na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego wygaśnięcie nie wywiera skutków wstecznych od daty złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego lub od daty jego rejestracji, co pozbawiałoby właściciela, którego prawo ochronne wygasło, wszelkich uprawnień do żądania odszkodowania z tytułu czynów popełnionych w tym okresie karencji, to moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby ów właściciel mógł wytoczyć powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w celu uzyskania naprawienia szkody, jaką poniósł w wyniku czynów, które w chwili gdy je popełniano, naruszały jego prawo wyłączne do znaku towarowego.

75. Chciałbym nadto podkreślić, że jak zauważyła Komisja podczas rozprawy, nie można wykluczyć, iż w niektórych przypadkach czyny naruszające prawo ochronne popełnione w okresie pięciu lat od rejestracji znaku towarowego mogły zniechęcić właściciela tego znaku do wykorzystywania go lub mogły utrudnić rzeczywiste używanie, nie stanowiąc jednakże uzasadnionego powodu nieużywania w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, zapobiegającego wygaśnięciu [39].

76. Rozstrzygnięcia, jakie proponuję przyjąć Trybunałowi, nie podważa obiter dictum zawarte w pkt 28 wyroku Länsförsäkringar, w którym Trybunał stwierdził, że „od chwili upływu okresu pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego na zakres [prawa wyłącznego udzielonego w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] 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".

77. Mimo że Trybunał zamierzał niewątpliwie wyjaśnić w tym punkcie, iż skutkiem wygaśnięcia mogą być ograniczenia lub nawet uniemożliwienie wykonywania rzeczonego prawa, mając na uwadze treść wszystkich motywów tego wyroku, twierdzenie to należy według mnie rozumieć jako odnoszące się do powództw o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, zmierzających do zakazania czynów, które

37 Przypominam, że naruszenia prawa ochronnego rozpatrywane w postępowaniu głównym zostały popełnione pomiędzy dniem 8 czerwca 2009 r. a dniem 13 maja 2011 r. oraz że od rozpoczęcia naruszeń do wniesienia pozwów przez AR (8 i 11 czerwca 2012 r.) upłynęły trzy lata.

38 Mogłoby być inaczej, gdyby zostało wykazane, że właściciel przystąpił do rejestracji bez zamiaru używania znaku do celów, dla których zostało mu udzielone prawo wyłączne, tak że możliwe byłoby uznanie, iż rejestracja została dokonana w złej wierze w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95, co mogłoby stanowić podstawę stwierdzenia nieważności rejestracji znaku towarowego.

39 Chciałbym w tym względzie zauważyć, że wśród szkód, na które powołał się pomocniczo AR przed tribunal de grande instance de Paris (sądem okręgowym w Paryżu), znajdują się „negatywne konsekwencje gospodarcze" czynów naruszających prawo ochronne zarzucanych pozwanym w postępowaniu głównym, w szczególności w postaci „utraty możliwości wejścia na rynek" oraz „niemożności wykorzystywania znaku towarowego SAINT GERMAIN".

zostały popełnione po upływie okresu pięciu lat następującego po rejestracji znaku towarowego [40]. Nie sądzę natomiast, aby można było wywodzić z tego punktu argument na korzyść twierdzenia, że właściciel, którego prawa do znaku towarowego wygasły ze względu na nieużywanie tego znaku, nie może uzyskać (także w drodze powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego) naprawienia szkody poniesionej w wyniku czynów popełnionych przed datą, w której nastąpiło wygaśnięcie.

78. Podobnie jestem zdania, że art. 17 dyrektywy 2015/2436 [41] (która zastąpiła dyrektywę 2008/95), zgodnie z którym „[w]łaścicielowi znaku towarowego prawo do zakazania używania oznaczenia przysługuje tylko wówczas, gdy w momencie wniesienia powództwa o naruszenie nie istnieje możliwość stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela na podstawie art. 19", nie dotyczy możliwości żądania (także po wygaśnięciu) w drodze powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego naprawienia szkody poniesionej w wyniku czynów popełnionych w czasie, gdy trwała jeszcze ochrona prawna znaku towarowego.

79. Wreszcie, proponowane przeze mnie rozwiązanie respektuje swobodę uznania pozostawioną państwom członkowskim przez dyrektywę 2008/95, jeśli chodzi o definicję skutków wygaśnięcia, a w szczególności jeśli chodzi o określenie chwili, z którą następuje wygaśnięcie [42]. Co się tyczy prawa francuskiego, jak już podkreśliłem, wygaśnięcie następuje z dniem upływu okresu pięciu lat od daty ogłoszenia o rejestracji znaku towarowego.

80. W świetle wszystkich powyższych rozważań jestem zdania, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego, który nigdy nie używał tego znaku i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat przewidzianego w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95, może wytoczyć powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, aby uzyskać naprawienie szkody, jaką poniósł w wyniku używania przez osobę trzecią w powyższym pięcioletnim okresie i przed dniem wygaśnięcia praw oznaczenia podobnego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub podobnych, co wprowadzało w błąd, wywołując skojarzenie z jego znakiem towarowym.

81. Gdyby Trybunał nie zgodził się z powyższą propozycją i doszedł do wniosku, że właściciel, którego prawa do znaku towarowego wygasły ze względu na brak rzeczywistego używania tego znaku, nie jest już uprawniony do wytoczenia powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego, nawet jeżeli takie powództwo miałoby na celu uzyskanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku czynów stanowiących naruszenie praw ochronnych popełnionych w okresie pięciu lat następujących po zarejestrowaniu znaku towarowego, proponuję tytułem pomocniczym, aby Trybunał uznał, w oparciu o rozważania zawarte w pkt 66–69 niniejszej opinii, że takie naprawienie szkody jest możliwe do uzyskania w drodze powództwa na innej podstawie prawnej niż art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, na przykład na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisów o odpowiedzialności pozaumownej [43], jeżeli spełnione są przewidziane w prawie krajowym przesłanki korzystania z takich środków prawnych.

40 Skutki wygaśnięcia zostały opisane w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w następujący sposób: „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".

41 Ratione temporis dyrektywa ta nie ma zastosowania do okoliczności faktycznych, których dotyczy spór w postępowaniu głównym, niemniej jednak były do niej czynione nawiązania (w szczególności przez pozwane w postępowaniu głównym) w uwagach na piśmie składanych przed Trybunałem oraz podczas dyskusji na rozprawie.

42 Zobacz w szczególności motyw 6 dyrektywy 2008/95, zgodnie z którym „[p]aństwa członkowskie powinny posiadać […] swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących […] wygaśnięcia […] znaków towarowych nabytych przez rejestrację. […] Państwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia […] znaków towarowych". Przypominam, że ta swoboda uznania pozostawiona państwom członkowskim nie istnieje już w dyrektywie 2015/2436, której art. 47 ust. 1 stanowi, że „[u]znaje się, że od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zarejestrowany znak towarowy nie wywołuje skutków określonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim stwierdzono jego wygaśnięcie. Na wniosek jednej ze stron, w decyzji dotyczącej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia może zostać określona data wcześniejsza, w której wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia".

43 Powództwa te byłyby oparte na tych samych okolicznościach faktycznych co te przytaczane na poparcie powództwa o naruszenie praw ochronnych na znak towarowy.

82. Tego rodzaju powództwa, pozostające do dyspozycji osoby, która nie może powoływać się na prawa wyłączne, byłyby oparte na tych samych okolicznościach faktycznych co te przytaczane na poparcie powództwa o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli wynika z nich szkoda [44].

83. Z powodów przedstawionych w pkt 39–49 niniejszej opinii nawet w takiej sytuacji prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez wywołanie skojarzenia pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami, konieczne dla stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (czyli działanie nacechowane bezprawnością), należy oceniać wyłącznie poprzez odniesienie do czynników, które wynikają z rejestracji znaku towarowego [45].

IV. Wnioski

84. Na podstawie całości powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Cour de cassation (sąd kasacyjny):

Artykuł 5 ust. 1 lit. b), art. 10 i art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego, który nigdy nie używał tego znaku i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat przewidzianego w art. 12 ust. 1 tej dyrektywy, może wytoczyć powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) rzeczonej dyrektywy, aby uzyskać naprawienie szkody, jaką poniósł w wyniku używania przez osobę trzecią w powyższym pięcioletnim okresie i przed dniem wygaśnięcia praw oznaczenia podobnego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub podobnych, co wprowadzało w błąd, wywołując skojarzenie z jego znakiem towarowym. W ramach takiego powództwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez wywołanie skojarzenia pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami, konieczne dla stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, należy oceniać wyłącznie poprzez odniesienie do czynników, które wynikają z rejestracji znaku towarowego.

44 Zwracam uwagę, że naprawienia szkód, na które powołuje się pomocniczo AR, wspomnianych w przypisie 39 do niniejszej opinii, jak również szkody (także powołanej pomocniczo) w postaci „utraty nakładów inwestycyjnych poniesionych […] na promowanie znaku towarowego”, można żądać w ramach powództwa opartego na przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisach dotyczących odpowiedzialności pozaumownej.

45 Zwracam uwagę, że nawet to rozwiązanie uwzględniałoby swobodę uznania pozostawioną państwom członkowskim przez dyrektywę 2008/95. Właściciel znaku towarowego, którego prawa do tego znaku wygasły, pozostaje bowiem uprawniony do wytoczenia powództwa na podstawie innej niż prawo wyłączne do znaku towarowego, aby uzyskać naprawienie szkody poniesionej w wyniku tych czynów popełnionych w czasie, gdy prawo wyłączne do znaku towarowego jeszcze mu przysługiwało, jedynie w zakresie, w jakim prawo krajowe nie przewiduje wygaśnięcia ze skutkiem wstecznym, od daty złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego lub od daty jego rejestracji.