Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 6 lutego 2014 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Prawa przyznane przez znak towarowy — Znak towarowy cieszący się renomą — Ochrona rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy — Używanie przez osobę trzecią, bez uzasadnionej przyczyny, oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku cieszącego się renomą — Pojęcie „uzasadnionej przyczyny”

W sprawie C-65/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 lutego 2012 r., w postępowaniu:

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

przeciwko

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, K. Lenaerts, wiceprezes Trybunału, pełniący funkcję sędziego pierwszej izby, A. Borg Barthet, E. Levits (sprawozdawca) i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 lutego 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Leidseplein Beheer BV oraz H. de Vriesa przez T. Cohena Jehorama oraz L. Bakersa, advocaten,

— w imieniu Red Bull GmbH oraz Red Bull Nederland BV przez S. Klosa, advocaat,

* Język postępowania: niderlandzki.

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Wilmana oraz F. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 2 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).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Leidseplein Beheer BV i H. de Vriesem (zwanych dalej razem „De Vries") a Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV (zwanych dalej razem „Red Bullem") w przedmiocie produkcji i sprzedaży przez De Vries napojów energetyzujących, których opakowanie jest opatrzone oznaczeniem „Bull Dog", innym oznaczeniem zawierającym element słowny „Bull" albo jakimkolwiek innym oznaczeniem myląco podobnym do zarejestrowanych znaków towarowych Red Bull.

Ramy prawne

Prawo Unii

3 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, przejęty następnie co do istoty w art. 5 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 (Dz.U. L 299, s. 25), zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", stanowi:

„1. 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.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

[…]”.

Prawo niderlandzkie

4 Niderlandzkie prawo znaków towarowych jest uregulowane w Konwencji państw Beneluksu dotyczącej własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe), podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r. (zwanej dalej „konwencją państw Beneluksu”).

5 Artykuł 2.20 ust. 1 lit. c) tej konwencji, który zastąpił dawny art. 13 część A ust. 1 lit. c) jednolitej ustawy państw Beneluksu dotyczącej znaków towarowych, ma następujące brzmienie:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Bez uszczerbku dla przepisów ustawy dotyczących odpowiedzialności cywilnej wyłączne prawo do znaku towarowego uprawnia jego właściciela do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody:

[…]

c. używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Beneluksie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego lub jest dla nich szkodliwe;

[…]”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

6 Red Bull jest w państwach Beneluksu właścicielem między innymi słowno-graficznego znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng (zwanego dalej „znakiem towarowym Red Bull Krating-Daeng”), który został zarejestrowany w dniu 11 lipca 1983 r. dla towarów należących między innymi do klasy 32, obejmującej napoje bezalkoholowe.

7 De Vries jest w Beneluksie właścicielem następujących znaków towarowych, zarejestrowanych dla towarów z tej samej klasy 32:

— słowno-graficznego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 14 lipca 1983 r.,

— słownego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 23 grudnia 1999 r., oraz

— słowno-graficznego znaku towarowego „The Bulldog Energy Drink”, zarejestrowanego w dniu 15 czerwca 2000 r.

8 Z postanowienia odsyłającego wynika, że dla stron bezsporne jest, iż zanim Red Bull dokonał zgłoszenia swojego znaku w 1983 r., De Vries używało oznaczenia „The Bulldog” jako nazwy handlowej dla usług świadczonych w sektorze gastronomicznym, hotelarskim oraz usług obejmujących sprzedaż napojów (zwanych dalej „usługami HoReCa”). Bezsporne jest również, że znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszy się niewątpliwą renomą na terytorium Beneluksu.

9 Uznając, że używanie przez De Vries mającego charakter odróżniający oznaczenia „The Bulldog”, zawierającego element słowny „Bull”, działa na szkodę znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng, Red Bull wytoczył przed Rechtbank Amsterdam (sąd pierwszej instancji w Amsterdamie) w dniu

27 czerwca 2005 r. powództwo, wnosząc o nakazanie De Vries zaniechania produkcji i sprzedaży napojów energetyzujących w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem „Bull Dog", innym oznaczeniem zawierającym element słowny „Bull" albo jakimkolwiek innym oznaczeniem myląco podobnym do zarejestrowanych znaków towarowych Red Bull.

10 W ramach powództwa wzajemnego De Vries zażądało stwierdzenia, iż prawa Red Bulla do słowno-graficznego znaku towarowego „Red Bull Krating-Daeng" wygasło w państwach Beneluksu.

11 Orzeczeniem z dnia 17 stycznia 2007 r. Rechtbank Amsterdam oddalił w całości zarówno powództwo, jak i powództwo wzajemne.

12 Wyrokiem z dnia 2 lutego 2010 r. Gerechtshof te Amsterdam (sąd apelacyjny w Amsterdamie) uwzględnił w większości apelację Red Bulla od wyroku Rechtbank. Gerechtshof uznał, po pierwsze, że znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszył się renomą w państwach Beneluksu, i po drugie, że z powodu wynikającego z wykorzystania wspólnego elementu „Bull" podobieństwa tego znaku towarowego oraz oznaczenia „The Bulldog" używanego przez De Vries dla napojów energetyzujących, relewantny krąg odbiorców dostrzegał, jednak nie ulegając wprowadzeniu w błąd, związek pomiędzy tym znakiem towarowym a tym oznaczeniem.

13 Gerechtshof te Amsterdam uznał, że oznaczenie to było podobne do znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng i że De Vries, działając w cieniu tego znanego znaku towarowego, chciało czerpać korzyść z renomy tego ostatniego i skorzystać z udziału Red Bulla w rynku napojów energetyzujących i uczestniczyć w odpowiadających mu miliardowych obrotach.

14 Przywoływana przez De Vries okoliczność, że znak towarowy The Bulldog był używany w sposób ciągły, jeszcze przed 1983 r., dla towarów i dla określenia działalności HoReCa, polegającej w szczególności na sprzedaży napojów, nie została uznana przez Gerechtshof te Amsterdam za uzasadnioną przyczynę pozwalającą na używanie tego oznaczenia.

15 Zdaniem Gerechtshof te Amsterdam De Vries nie uzasadniło bowiem tego rodzaju konieczności używania tego oznaczenia, że nie można racjonalnie oczekiwać od niego, aby powstrzymał się od jego używania.

16 De Vries wniosło do Hoge Raad der Nederlanden (sądu najwyższego) skargę kasacyjną od orzeczenia Gerechtshof te Amsterdam, zarzucając temu ostatniemu sądowi między innymi dokonanie restrykcyjnej wykładni pojęcia „uzasadnionej przyczyny" w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 (zwanego dalej „pojęciem »uzasadnionej przyczyny«"). W niniejszej sprawie używanie w dobrej wierze oznaczenia „The Buldog" jako nazwy handlowej przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng jest jego zdaniem bezwzględnym warunkiem wykazania tej przyczyny.

17 Sąd odsyłający stwierdza, że we wniesionej do niego sprawie na potrzeby oceny istnienia uzasadnionej przyczyny zezwalającej na takie używanie Gerechtshof te Amsterdam zastosował kryterium konieczności użycia oznaczenia, sformułowane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości państw Beneluksu z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie Colgate Palmolive przeciwko Bols (Claeryn/Klarein).

18 Sąd odsyłający ma wątpliwości co do dokonanej przez Gerechtshof te Amsterdam wykładni tego pojęcia. Po pierwsze, pojęcie to, przewidziane w art. 2.20 ust. 1 lit. c) konwencji państw Beneluksu, należy interpretować zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Po drugie, w wyroku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. I-8625, Trybunał Sprawiedliwości nadał temu pojęciu szerszy zakres znaczeniowy aniżeli Trybunał Sprawiedliwości państw Beneluksu w ww. wyroku w sprawie Colgate Palmolive przeciwko Bols (Claeryn/Klarein).

19 W tych okolicznościach Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że o uzasadnionej przyczynie w rozumieniu tego przepisu można mówić również wtedy, gdy oznaczenie identyczne ze znakiem cieszącym się renomą lub do niego podobne było używane w dobrej wierze przez daną osobę trzecią lub dane osoby trzecie przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

20 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający pyta w istocie, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że możliwe jest uznanie za uzasadnioną przyczynę w rozumieniu tego przepisu używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego znak towarowy został zarejestrowany, gdy ujawnione zostało, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

21 Jeżeli chodzi o okoliczności postępowania głównego i w zakresie, w jakim pytanie prejudycjalne dotyczy wykładni brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, należy przypomnieć, że nawet jeśli przepisy te odnoszą się wyraźnie wyłącznie do sytuacji używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego dla towarów lub usług niepodobnych do towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, ochrona tam określona ma tym bardziej zastosowanie również w przypadku używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak jest zarejestrowany, lub do nich podobnych (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo).

22 Jako że bezsporne jest, iż znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszy się renomą i że właściciel tego znaku żąda zaprzestania produkcji i sprzedaży przez De Vries w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem podobnym do tego znaku towarowego towaru identycznego z tym, dla którego ten sam znak towarowy został zarejestrowany, art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 podlega zastosowaniu w postępowaniu głównym.

23 Strony postępowania głównego są natomiast w sporze w kwestii zakresu znaczeniowego pojęcia „uzasadnionej przyczyny”. Podczas gdy De Vries uważa, że używanie w dobrej wierze oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego, gdy używanie to miało miejsce przed zgłoszeniem tego znaku towarowego do rejestracji, może być objęte zakresem znaczeniowym tego pojęcia, Red Bull podnosi, że pojęcie to obejmuje jedynie względy obiektywnie nadrzędne.

24 Po pierwsze, Red Bull twierdzi, że zbyt szeroka wykładnia pojęcia „uzasadnionej przyczyny”, wynikająca z argumentacji De Vries, prowadzi pośrednio do uznawania niezarejestrowanych znaków towarowych, podczas gdy konwencja państw Beneluksu utrzymała, zgodnie z dyrektywą 98/104, system ochrony znaków towarowych opierający się wyłącznie na ich rejestracji.

25 Po drugie, Red Bull podnosi, że wykładnia ta prowadziłaby, niesłusznie, do tego, że zakres praw przyznawanych przez art. 5 ust. 2 tej dyrektywy właścicielowi zgłoszonego znaku towarowego dla jego ochrony byłby węższy aniżeli zakres praw wywodzonych przez właściciela tego znaku z art. 5 ust. 1.

26 W związku z tym w pierwszej kolejności należy zbadać zakres znaczeniowy pojęcia „uzasadnionej przyczyny”, przed ustaleniem, w drugiej kolejności, przy uwzględnieniu tejże oceny, czy używanie przed zgłoszeniem cieszącego się renomą znaku towarowego oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego może być objęte zakresem znaczeniowym tego pojęcia, jeżeli oznaczenie to jest używane dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany.

W przedmiocie zakresu znaczeniowego pojęcia „uzasadnionej przyczyny”

27 Na wstępie należy stwierdzić, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie jest zdefiniowane w dyrektywie 89/104. Ponadto brzmienie art. 5 ust. 2 tej dyrektywy nie ma charakteru tego rodzaju, by przemawiać za ścisłą wykładnią nadawaną temu pojęciu przez Red Bull.

28 Stąd pojęcie to należy interpretować przy uwzględnieniu nie tylko treści owego przepisu, lecz także ogólnej systematyki i celów uregulowań, w które ono się wpisuje (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 24), a także w szczególności biorąc pod uwagę kontekst przepisu, który je zawiera (zob. podobnie wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 Malaysia Dairy Industries, pkt 25).

29 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że o ile art. 5 dyrektywy 89/104 przewiduje, że zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku, z tego przepisu wynikają również ograniczenia w wykonywaniu tego prawa.

30 I tak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawo wyłączne przewidziane w tym przepisie zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (wyrok z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C-661/11 Martin Y Paz Diffusion, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo).

31 W kwestii tej należy zauważyć, że z brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i jej motywu dziesiątego wynika, iż prawo państw członkowskich zostało zharmonizowane, z takim skutkiem, że poprzez przyznanie wyłącznego prawa do znaku towarowego właściciel tego znaku uzyskuje ochronę „całkowitą” przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 36).

32 O ile ochrona przed używaniem bez zgody właściciela oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, została przez prawodawcę Unii uznana za „całkowitą”, o tyle Trybunał osadził tę kwalifikację w pewnej perspektywie, uznając, że – bez względu na to, jak ważna może ona być – ochrona przyznawana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi znaku towarowego ochrony jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Trybunał doszedł na tej podstawie do wniosku, że wykonywanie wyłącznego prawa do znaku towarowego winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 37).

33 Artykuł 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy przyznaje jednak cieszącym się renomą znakom towarowym szerszą ochronę niż ta przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczególnym warunkiem objęcia tą ochroną jest używanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego do niego oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

34 Zatem transponując art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 państwo członkowskie musi zapewnić towarom lub usługom identycznym lub podobnym [do tych, dla których został zarejestrowany znak towarowy] ochronę przynajmniej tak szeroką, jak ochrona, która przysługuje w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne[do tych, dla których został zarejestrowany znak towarowy]. Zatem prawo wyboru państwa członkowskiego dotyczy samej zasady objęcia zwiększoną ochroną znaków towarowych cieszących się renomą, a nie sytuacji objętych tą ochroną, w przypadku gdy państwo członkowskie jej udziela (zob. wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 20).

35 Stwierdzenie to nie może jednak oznaczać, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny" należy interpretować biorąc pod uwagę zakres zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.

36 Jak podnosi w istocie rzecznik generalny w pkt 29 swojej opinii, art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 nie mają bowiem tego samego zakresu, ponieważ zasady ochrony zwykłych znaków towarowych mogą znaleźć zastosowanie do znaków towarowych cieszących się renomą w przypadkach, które nie zostały uregulowane w przepisach dotyczących tej drugiej kategorii znaków towarowych. I odwrotnie, te ostatnie przepisy mogą znaleźć zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych przez przepisy dotyczące ochrony zwykłych znaków towarowych.

37 W konsekwencji Red Bull i rząd włoski niesłusznie podnoszą, że system ochrony znaków towarowych oparty na ich rejestracji, przejęty przez konwencję państw Beneluksu, miałby stać na przeszkodzie temu, aby zakres praw przyznawanych właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego mógł zostać ograniczony.

38 Należy bowiem zauważyć, że jedynie pod pewnymi warunkami art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 uprawnia właścicieli znaków towarowych cieszących się renomą do zakazania osobom trzecim używania oznaczeń identycznych do ich znaków lub do nich podobnych dla towarów lub usług, które nie są podobne do towarów lub usług, dla których znaki te zostały zarejestrowane.

39 Ochrona znaków towarowych cieszących się renomą ma szerszy zakres aniżeli ochrona zwykłych znaków towarowych, ponieważ zakaz używania oznaczenia przez osoby trzecie nie zależy ani od identyczności – o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy – oznaczenia i znaku towarowego, ani od prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) tej samej dyrektywy.

40 W szczególności właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą nie musi uzasadniać – celem powołania się na ochronę przewidzianą w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 – wystąpienia szkody dla charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego, z tego powodu, że osoba trzecia czerpie na skutek używania oznaczenia identycznego bądź podobnego do tego znaku towarowego nienależną korzyść z jego renomy.

41 Niemniej jednak dyrektywa 89/104 ma na celu ogólnie wyważenie, po pierwsze, interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, i po drugie, interesów innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 29).

42 Wynika z tego, że ochrona praw właściciela znaku towarowego wywodzona ze wspomnianej dyrektywy nie jest bezwarunkowa, ponieważ w celu wyważenia wspomnianych interesów ochrona ta jest w szczególności ograniczona do przypadków, w których właściciel okazuje się być wystarczająco uważny, sprzeciwiając się używaniu przez innych przedsiębiorców oznaczeń mogących naruszać jego prawa do znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 30).

43 Jednakże w systemie ochrony znaków towarowych, takim jak system przyjęty w oparciu o dyrektywę 89/104 przez konwencję państw Beneluksu, interesy osób trzecich związane z używaniem w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą są uwzględnione w kontekście art. 5 ust. 2 tej dyrektywy za pomocą ustanowienia dla użytkownika tego oznaczenia możliwości powołania się na „uzasadnioną przyczynę".

44 Jeżeli bowiem uprawnionemu z cieszącego się renomą znaku towarowego uda się wykazać narażenie na szwank jednego z dóbr wymienionych w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, a w szczególności nienależną korzyść czerpaną z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego, osoba trzecia, która użyła oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą, jest zobowiązana wykazać, że ma ona uzasadnione powody, aby używać swojego znaku (zob. w drodze analogii wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. I-8823, pkt 39).

45 Wynika z tego, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny" nie może obejmować wyłącznie względów obiektywnie nadrzędnych, lecz że może wiązać się ono również z subiektywnymi interesami osób trzecich używających oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego.

46 Pojęcie „uzasadnionej przyczyny" nie ma bowiem na celu uregulowania konfliktu pomiędzy cieszącym się renomą znakiem towarowym a podobnym oznaczeniem, które było używane przed zgłoszeniem tego znaku towarowego, ani ograniczenia praw przyznanych właścicielowi tego znaku towarowego, lecz znalezienie równowagi pomiędzy kolidującymi ze sobą interesami przy uwzględnieniu – w specyficznym kontekście art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i w związku z rozszerzonym zakresem ochrony, z której korzysta ten znak towarowy – interesów osób trzecich używających tego oznaczenia. W wykonaniu tego przepisu powołanie się przez osobę trzecią na uzasadnioną przyczynę w celu używania oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą nie może prowadzić do uznania – z korzyścią dla niej – praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz zobowiązuje właściciela cieszącego się renomą znaku towarowego do tolerowania używania podobnego oznaczenia.

47 W pkt 91 ww. wyroku w sprawie Interflora i Interflora British Unit, dotyczącego użycia słów kluczowych w ramach reklamy kontekstowej w Internecie, Trybunał orzekł, że gdy reklama wyświetlana w Internecie na bazie słowa kluczowego odpowiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą proponuje – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie powodując szkody lub nie narażając na szwank tego znaku towarowego, a ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na jego funkcje – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą, należy stwierdzić, że takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług, a zatem następuje z „uzasadnionej przyczyny".

48 W konsekwencji pojęcie „uzasadnionej przyczyny" nie może być interpretowane jako ograniczające się do względów obiektywnie nadrzędnych.

49 Należy więc zbadać, w jakich warunkach możliwe jest uznanie za objęte zakresem znaczeniowym tego pojęcia używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego znak towarowy został zarejestrowany, gdy oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

W przedmiocie warunków, w jakich wcześniejsze używanie oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać objęte zakresem znaczeniowym pojęcia „uzasadnionej przyczyny”

50 De Vries podnosi w swoich uwagach, że używa oznaczenia „The Bulldog” dla usług HoReCa od 1975 r. Z postanowienia odsyłającego wynika, że ustalono, iż używanie tego oznaczenia rozpoczęto przed zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego „Red Bull Krating-Daeng”. Ponadto de Vries jest właścicielem słowno-graficznego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 14 lipca 1983 r. w szczególności dla towarów bezalkoholowych. Nie została sprecyzowana data, od której De Vries produkuje i sprzedaje napoje energetyzujące w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem „Bull Dog”.

51 Nie jest sporne, że De Vries używało oznaczenia „The Buldog” dla usług i towarów innych aniżeli te, dla których zarejestrowany został znak towarowy Red Bull, zanim ten znak towarowy uzyskał renomę.

52 Trybunał orzekł, że kiedy osoba trzecia próbuje poprzez używanie oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (zob. ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 49).

53 W celu ustalenia, czy używanie – przed zgłoszeniem do rejestracji cieszącego się renomą znaku towarowego – przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego może zostać uznane za „uzasadnioną przyczynę” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, oraz umożliwienia uzasadnienia faktu, że ta osoba trzecia czerpie korzyść z renomy tego znaku towarowego, na sądzie krajowym spoczywa obowiązek przeprowadzenia oceny biorącej pod uwagę, w szczególności, dwa elementy.

54 W pierwszej kolejności tego rodzaju analiza wymaga ustalenia, jakie jest zastosowanie tego oznaczenia i oceny renomy, którą cieszy się ono we właściwym kręgu odbiorców. W niniejszej sprawie jest bezsporne, że oznaczenie „The Bulldog” jest używane dla całokształtu towarów i usług HoReCa co najmniej od 1983 r. Data wprowadzenia przez De Vries do sprzedaży napojów energetyzujących nie wynika jednak dokładnie z postanowienia odsyłającego.

55 W drugiej kolejności należy dokonać oceny intencji użytkownika tego oznaczenia.

56 W tej kwestii, w celu zakwalifikowania jako używania w dobrej wierze oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego, należy brać pod uwagę stopień podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, oraz chronologię pierwszego użycia tego oznaczenia dla towaru identycznego z towarem, dla którego zarejestrowano znak towarowy, oraz uzyskania przez ten znak towarowy jego renomy.

57 Po pierwsze, gdy oznaczenie zostało użyte przed zgłoszeniem cieszącego się renomą znaku towarowego dla usług i towarów mogących być powiązanymi z towarami, dla których znak ten został zarejestrowany, używanie tego oznaczenia dla tego ostatniego towaru może wydawać się naturalnym rozszerzeniem gamy usług i towarów, wobec których oznaczenie to cieszy się już pewną renomą we właściwym kręgu odbiorców.

58 W niniejszej sprawie jest bezsporne, że De Vries używa oznaczenia „The Bulldog” dla towarów i usług HoReCa, w ramach których są sprzedawane napoje. Zatem w świetle uznania, jakim oznaczenie to cieszy się we właściwym kręgu odbiorców i charakteru towarów i usług, dla których był używany,

sprzedaż napojów energetyzujących w opakowaniach opatrzonych tym oznaczeniem może być postrzegana nie jako próba czerpania korzyści z renomy znaku towarowego Red Bull, lecz jako rzeczywiste rozszerzenie gamy towarów usług oferowanych przez De Vries. Ten sposób postrzegania narzuca się tym bardziej w sytuacji, w której oznaczenie „The Bulldog" było używane dla napojów energetyzujących zanim znak towarowy Red Bull Krating-Daeng uzyskał swoją renomę.

59 Po drugie, im bardziej oznaczenie używane przed zgłoszeniem do rejestracji podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego cieszy się renomą w przypadku pewnej gamy towarów i usług, tym bardziej jego używanie narzuca się w kontekście sprzedaży towaru identycznego z towarem, dla którego został zarejestrowany znak towarowy, i to tym bardziej, że towar ten jest zbliżony, ze względu na swój charakter, do gamy towarów i usług, dla których oznaczenie to było wcześniej używane.

60 W konsekwencji z całokształtu powyższych rozważań wynika, że na przedstawione pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że w związku z uzasadnioną przyczyną w rozumieniu tego przepisu właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać zobowiązany do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, gdy ujawnione zostało, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia danego znaku towarowego do rejestracji i że używanie dla identycznego towaru następuje w dobrej wierze. W celu dokonania oceny, czy warunki te są spełnione na sądzie krajowym spoczywa obowiązek uwzględnienia w szczególności następujących elementów:

— zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców,

— stopnia podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było pierwotnie używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, oraz

— wymiaru ekonomicznego i handlowego używania dla tego towaru oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów

61 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 (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w związku z uzasadnioną przyczyną w rozumieniu tego przepisu właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać zobowiązany do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, gdy ujawnione zostało, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia danego znaku towarowego do rejestracji i że używanie dla identycznego towaru następuje w dobrej wierze. W celu dokonania oceny, czy warunki te są spełnione na sądzie krajowym spoczywa obowiązek uwzględnienia w szczególności następujących elementów:

— zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców,

— **stopnia podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było pierwotnie używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, oraz**

— **wymiaru ekonomicznego i handlowego używania dla tego towaru oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego.**

Podpisy