OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA przedstawiona w dniu 19 stycznia 2006 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Znaki towarowe stanowią zbiór syntetycznych informacji mogących przybrać każdą formę, niemniej jednak muszą spełniać podstawowe przesłanki dotyczące zdolności rejestrowej oraz zdolności pozwalającej na odróżnienie towarów produkowanych i usług świadczonych przez właściciela znaku towarowego od towarów i usług oferowanych przez konkurencję. Cechy te przyznaje się nazwom własnym, czego liczne przykłady znajdują się na rynku.

2. Jednakże w przypadku, gdy dochodzi do zerwania związku pomiędzy nazwiskiem rodowym a przedsiębiorstwem świadczącym usługi lub produkującym towary nim oznaczone, powstaje pytanie, czy osoba, która przeniosła swoją tożsamość, powołując się na okoliczność, że informacja zawarta w oznaczeniu jest nieprawdziwa, może zaskarżyć ważność znaku towarowego.

3. Pytanie to skierowane zostało za pośrednictwem High Court of Justice przez Appointed Person — osobę wyznaczoną na podstawie art. 76 Trade Marks Act 1994 [brytyjskiej ustawy z 1994 r. o znakach towarowych] przez Lord Chancellor w sprawie, której początki kuriozalnie sięgają czasów powszechnie znanego wydarzenia: wesela Księcia Walii Karola i Lady Diany Spencer [2].

4. Przepych i wytworność towarzyszące zaślubinom zapadły na długo w pamięci ludności, za sprawą urody panny młodej, której suknię o imponujących rozmiarach [3] zaprojektowała projektantka Elizabeth Florence Emanuel, która dzięki temu zleceniu zyskała prestiż zawodowy. Na tle swojej popularności krawcowa sprzeciwia się teraz rejestracji przez przedsiębiorstwo, z którym nie jest w żaden sposób powiązana, zmiany graficznego przedstawienia znaku towarowego Elizabeth Emanuel, którego była autorką, oraz wnosi o stwierdzenie wygaśnięcia praw własności przemysłowej do tego znaku towarowego, podnosząc, że na skutek

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Książę Walii, zawarł w dniu 29 lipca 1981 r. w londyńskiej katedrze Św. Pawła związek małżeński z Dianą Frances Spencer; ceremonii przewodniczył biskup Canterbury.

3 — Sam tren sukni ślubnej miał osiem metrów długości. Do uszycia tego niecodziennego stroju wykorzystano 25 m jedwabiu i tafty, 91 m tiulu, do uszycia welonu — 137 m koronki; użyto 10 000 cekinów z masy perłowej i pereł (http://noticias.ya.com).

zerwania powiązania znaku z jej osobą znak ten nie odzwierciedla już rzeczywistości i wprowadza w błąd.

II — Ramy prawne

5. Pomimo że pytania przedłożone przez osobę wyznaczoną wyraźnie dotyczą dwóch konkretnych postanowień dyrektywy 89/104/EWG dotyczących znaków towarowych [4], to jednak interesujące są również i inne postanowienia prawa wspólnotowego i międzynarodowego, dlatego też zostaną one przytoczone poniżej.

A — *Prawo wspólnotowe*

6. Ten rodzaj własności przemysłowej regulowany w prawie europejskim, po pierwsze, przywołaną dyrektywą, oraz po drugie, rozporządzeniem (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [5].

4 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

5 — Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, str. 1 zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83) i rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, str. 1).

1. Dyrektywa

7. Artykuł 3 ust. 1 lit. g) stanowi:

„Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji

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

[...]

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną [odbiorców], na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;

[...]".

8. Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b):

„Podstawy wygaśnięcia

Uprawnienie do znaku towarowego podlega [może podlegać] również wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

a) [...]

b) w wyniku używania znaku towarowego przez właściciela lub za jego zgodą, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do natury, jakości lub geograficznego pochodzenia towarów lub usług".

2. Rozporządzenie (WE) nr 40/94

9. Artykuł 7 ust. 1 lit. g) stanowi:

„Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji

Nie są rejestrowane:

[...]

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną [odbiorców], na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru lub usługi;

[...]".

10. Artykuł 50 ust. 1 lit. c) ma następujące brzmienie:

„Podstawy wygaśnięcia

Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[...]

c) w przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w odniesieniu do towarów lub usług, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług;

[...]".

11. Rozporządzenie nr 40/94 zawiera przepis, który co prawda nie został zawarty w dyrektywie, ale należy go przytoczyć,

ponieważ odnosi się do stanu faktycznego postępowania przed sądem krajowym. Chodzi o art. 17, który ma następującą treść:

„Przeniesienie

1. Wspólnotowy znak towarowy może być przeniesiony, niezależnie od przeniesienia przedsiębiorstwa, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.

2. Przeniesienie całości przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie wspólnotowego znaku towarowego z wyjątkiem przypadku, gdy zgodnie z przepisami regulującymi przeniesienie istnieje umowa stanowiąca inaczej lub okoliczności wyraźnie stanowią inaczej. Przepis ten stosuje się do umownego zobowiązania do przeniesienia przedsiębiorstwa.

[...]

6. Do momentu wpisania przeniesienia do rejestru, następca prawny nie może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

[...]".

B — *Prawo międzynarodowe*

12. W związku z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy również przytoczyć art. 21 porozumienia TRIPS [6]:

„Licencjonowanie i przekazywanie

Członkowie mogą określić warunki udzielania licencji na znaki towarowe oraz przekazywania znaków towarowych, co należy rozumieć, że licencje przymusowe na znaki towarowe będę niedozwolone, a właściciel zarejestrowanego znaku towarowego będzie miał prawo przekazać swój znak towarowy wraz z przeniesieniem lub bez przeniesienia przedsiębiorstwa, do którego znak towarowy należy".

III — Stan faktyczny, przebieg postępowania i pytania prejudycjalne

13. Z powodów przedstawionych na wstępie niniejszej opinii E.F. Emanuel zyskała w Zjednoczonym Królestwie renomę jako projektantka mody przede wszystkich dzięki

6 — Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (WTO) będące wynikiem negocjacji wielostronnych Rundy Urugwajskiej (1986–1994), Załącznik 1, Załącznik 1C (Dz.U. 1994, L 336, str. 214).

swoim sukniom ślubnym. W 1990 r. rozpoczęła działalność pod szyldem ELIZABETH EMANUEL w lokalu przy Brook Street.

14. W 1996 r. poszukiwała wsparcia finansowego i zawarła umowę z Hamlet International Plc w celu utworzenia wspólnej spółki pod nazwą Elizabeth Emanuel Plc; na którą to spółkę przeniosła obok innych dóbr należące do niej przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i sprzedażą odzieży wraz ze wszystkimi aktywami, łącznie z wnioskiem o rejestrację mieszanego słowno-graficznego znaku towarowego, składającego się z herbu i słów ELIZABETH EMANUEL, zarejestrowanego urzędowo w 1997 r. pod następującą postacią:



15. We wrześniu 1997 r. autorka znaku towarowego znalazła się w poważnych kłopotach finansowych i zawarła nową umowę z Frostprint Ltd, na którą przeniosła swoje przedsiębiorstwo, to znaczy klientelę i zarejestrowany znak towarowy. Wskutek tego przeniesienia Frostprint Ltd zmieniła nazwę na Elizabeth Emanuel International Limited i zatrudniła E.F. Emanuel w charakterze pracownika.

16. Miesiąc później, po tym jak projektantka przestała pracować na rzecz spółki, jej zarząd polecił pozostałym pracownikom, by zachowali ostrożność przy udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące E.F. Emanuel.

17. W listopadzie 1997 r. zarejestrowany znak towarowy przeniesiony został na spółkę Oakridge Trading Limited, która wniosła o rejestrację znaku w marcu 1998 r., przy czym zmieniła wcześniejsze graficzne przedstawienie znaku, usuwając z niego herb.

18. W styczniu 1999 r. E.F. Emanuel wniosła sprzeciw wobec dokonanych zmian znaku towarowego, a we wrześniu 1999 r. złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego o identycznym brzmieniu.

19. W kwietniu 2002 r. Hearing Officer oddalił wniesione przez E.F. Emanuel sprzeciw oraz wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego, ustanawiając na rzecz Continental Shelf 128 Limited (zwanej dalej „CSL") sporne prawo własności przemysłowej. W dwóch oddzielnych decyzjach orzekł, że co prawda wprowadzono odbiorców w błąd, niemniej jednak sytuacja ta była zgodna z prawem i była nieuniknioną konsekwencją sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z klientelą, które to przedsiębiorstwo było prowadzone pod nazwiskiem właściciela.

20. W dniu 16 grudnia 2002 r. E.F. Emanuel wniosła odwołania od tych decyzji do wyznaczonej osoby, które to odwołania zostały połączone.

21. Na poparcie swoich żądań strony przywołały art. 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104. Ponieważ wyznaczona osoba uznała, że wynik postępowania przed sądem krajowym zależy od wykładni tychże dwóch artykułów, postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy dany znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd i nie nadawać się w związku z tym do rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 w następujących okolicznościach:

a) doszło do przeniesienia klienteli przywiązanej do tego znaku towarowego wraz z całym przedsiębiorstwem, którego działalność polega na wytwarzaniu towarów oznaczanych tym znakiem;

b) przed dokonaniem przeniesienia dla znaczącej części właściwego kręgu odbiorców znak ten oznaczał, iż określona osoba brała udział w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten był używany;

c) po dokonaniu przeniesienia nabywca znaku wniósł o zarejestrowanie tego znaku i

d) w chwili złożenia wniosku znacząca część właściwego kręgu odbiorców była w błędnym przekonaniu, że korzystanie z tego znaku oznacza, iż osoba, o której mowa powyżej, wciąż jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten jest używany, i przekonanie to miało prawdopodobnie wpływ na dokonywane przez tę część odbiorców zakupy?

2) Jeżeli na pytanie pierwsze nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej — jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę, by ocenić, czy dany znak towarowy może wprowadzić odbiorców w błąd i czy w związku z tym obejmuje go zakaz rejestracji z przyczyny określonej w art. 3 ust. 1 lit. g), a w szczególności czy można wziąć pod uwagę okoliczność, że wraz z upływem czasu ryzyko wprowadzenia w błąd będzie się prawdopodobnie zmniejszać?

3) Czy zarejestrowany znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd w wyniku jego używania przez właściciela znaku lub za zgodą takiej osoby, w związku z czym prawa przysługujące właścicielowi tego znaku mogą podlegać wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 2

lit. b) dyrektywy w następujących okolicznościach:

a) prawa do zarejestrowanego znaku towarowego i przywiązana do niego klientela zostały przeniesione wraz z całym przedsiębiorstwem, którego działalność polega na wytwarzaniu towarów oznaczanych tym znakiem;

b) przed dokonaniem przeniesienia dla znaczącej części właściwego kręgu odbiorców znak ten oznaczał, że określona osoba brała udział w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten był używany;

c) po dokonaniu przeniesienia nabywca wniósł o zarejestrowanie tego znaku i

d) w chwili złożenia wniosku znacząca część właściwego kręgu odbiorców była w błędnym przekonaniu, że korzystanie z tego znaku oznacza, iż osoba, o której mowa wyżej, wciąż jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten jest używany, i przekonanie to miało prawdopodobnie wpływ na dokonywane przez tę część odbiorców zakupy?

4) Jeśli na pytanie trzecie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej — jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę, by ocenić, czy dany znak towarowy może wprowadzić odbiorców w błąd w wyniku jego używania przez właściciela tego znaku lub za zgodą takiej osoby, w związku z czym prawa przysługujące właścicielowi tego znaku mogą podlegać wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 2 lit. b), a w szczególności, czy można wziąć pod uwagę okoliczność, że wraz z upływem czasu ryzyko wprowadzenia w błąd będzie się prawdopodobnie zmniejszać?".

IV — Postępowanie przed Trybunałem

22. Postanowienie o skierowaniu przedstawionych powyżej pytań prejudycjalnych wpłynęło do Sekretariatu Trybunału w dniu 16 czerwca 2004 r.

23. E.F. Emanuel, spółka CSL, Komisja oraz rząd Zjednoczonego Królestwa złożyli pisemne uwagi w terminie przewidzianym w art. 20 statutu Trybunału Sprawiedliwości. E.F. Emanuel, spółka CSL, Komisja wygłosiły swoje argumenty na rozprawie w dniu 1 grudnia 2005 r.

V — Ocena pytań prejudycjalnych

A — *Kwestia wstępna: wątpliwości co do dopuszczalności*

24. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że żadna ze stron w pisemnych uwagach nie wyraziła wątpliwości co do dopuszczalności pytań skierowanych przez wyznaczoną osobę. Ponieważ jednak organ ten [7] po raz pierwszy występuje do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne, to należy sprawdzić z urzędu, czy jest on uprawniony do skorzystania z możliwości przewidzianej w art. 234 WE.

25. We wcześniejszych opiniach [8] zwróciłem uwagę na brak dostatecznego zdefiniowania pojęcia „sąd" w rozumieniu art. 234 WE w wyrokach Trybunału i zaproponowałem objęcie tą definicją wszystkich organów włączonych do krajowego systemu sądownictwa oraz organów, które co prawda nie należą do tego systemu, jednakże od ich orzeczeń nie przysługuje późniejszy sądowy środek zaskarżenia [9].

26. W najnowszym orzecznictwie można zauważyć tendencję do bardziej rygorystycznej oceny cech określających takie podmioty [10], w szczególności w odniesieniu do kryterium niezawisłości [11], co jest bardziej zgodne z moim stanowiskiem. Taka ewolucja powinna nastąpić także w odniesieniu do pozostałych cech charakterystycznych.

27. Osoba wyznaczona przez Lord Chancellor wydaje się stanowić część brytyjskiego systemu sądownictwa. Poza tym posiada ona *podstawę ustawową*, jako że jest o niej mowa w art. 76 ustawy o znakach towarowych Zjednoczonego Królestwa (Trade Marks Act 1994), zaś jej funkcjonowanie reguluje art. 77. Oba artykuły znajdują się w rozdziale zatytułowanym „Postępowanie i odwołania".

28. *Stały charakter tego organu* wynika z brzmienia art. 76 ust. 2, zgodnie z którym osoba, której dotyczy decyzja wydana przez Registrar of Trade Marks [rejestr znaków towarowych], może wnieść odwołanie do sądu albo do osoby wyznaczonej, co zakłada stałość tego organu.

7 — Istnieje co prawda jeden precedens. Otóż w wyroku z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie C-416/96 Eddline El-Yassini, Rec. str. I-1209, Trybunał dopuścił pytania Immigration Adjudicator, organu o charakterze zbliżonym do osoby wyznaczonej.

8 — Opinia rzecznika generalnego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie C-17/00 De Coster. Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 29 listopada 2001 r., Rec. str. I-9445.

9 — Punkt 83 i nast. opinii przywołanej w poprzednim przypisie.

10 — Na tendencję tę zwrócił uwagę M. Mateo Cienfuegos „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artikulo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión", Gaceta Jurídica de la Unión Europea de la Competencia, nr 238, lipiec-sierpień 2005, str. 3 i nast., opowiadając się za ponownym rozważaniem tego pojęcia (str. 26).

11 — Wyroki z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie C-516/99 Schmid, Rec. str. I-4573 wraz z opinią rzecznika generalnego A. Tizzana, oraz z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C-53/03 Syfait i in. Zb.Orz. str. I-4609. W ostatnim z wymienionych wyroków orzeczono o niedopuszczalności postanowienia odsyłającego greckiej komisji ds. konkurencji (Egitropi Antagonismou), z powodu braku niezawisłości tego organu, jako że nadzór nad nim sprawuje greckie ministerstwo ds. rozwoju. Z kolei rzecznik generalny doszedł do przekonania, iż należy temu organowi przyznać status sądu.

29. Wątpliwości co do *obligatoryjnego charakteru* postępowania przed osobą wyznaczoną, wywołane możliwością wyboru, znikają z chwilą stwierdzenia, że postępowanie to nie jest tylko ewentualnością, tak jak w przypadku postępowania arbitrażowego [12], lecz jedną z dwóch jedynych możliwości prawnie dostępnych dla zaskarżenia decyzji brytyjskiego rejestru znaków towarowych.

30. Nie ma również wątpliwości co do *niezawisłości* osoby wyznaczonej, ponieważ art. 77 ust. 3 w sposób wyczerpujący ustala przyczyny jej odwołania. Chodzi przy tym o przypadki wyjątkowe takie jak ogłoszenie upadłości, upośledzenie fizyczne lub umysłowe. Pomimo tego, że ocena, czy w przypadku osoby wyznaczonej zachodzi przeszkoda w wykonywaniu przez nią zadań, należy do Lord Chancellor, to jednak wyjątkowy charakter tego środka, który należy interpretować w sposób ścisły, pozostaje poza wszelką wątpliwością [13].

31. Z art. 76 ust. 3 i 4 brytyjskiej ustawy o znakach towarowych wynika jednoznacznie, że sporny organ, po pierwsze, *stosuje normy prawne*, i po drugie, kieruje *postępowaniem spornym*, gdyż w skierowanych do niego sprawach powinien wysłuchać stron [14].

32. Wreszcie, jego orzeczenia mają charakter *orzeczeń sądowych*, w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez orzecznictwo Trybunał [15], przy czym zgodnie z art. 76 ust. 4 brytyjskiej ustawy o znakach towarowych organ ten pełni funkcje sądu ostatniej instancji [16].

33. W związku z powyższym osoba wyznaczona spełnia przesłanki, które stawia przed sądem krajowym orzecznictwo Trybunału, aby mógł on wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 234 WE [17], i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Trybunał rozpatrzył przedstawione mu pytania.

12 — Wyrok z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 102/81 Nordsee, Rec. str. 1095, pkt 7 i nast.

13 — Decyzja osoby wyznaczonej z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie DAAWAT ([2003] R.P.C. 11, str. 197).

14 — Odnośnie do postępowania przed osobą wyznaczoną zob. D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, & D. Keeling, „Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", wydanie 14., Sweet & Maxwell, Londyn 2005, str. 88–90.

15 — Z zakresu tego pojęcia zostają wyłączone, w wyroku z dnia 19 października 1995 r. w sprawie C-111/94 Job Centre, Rec. str. I-3361 pkt 9, postępowania przed sądami nieprocesowymi, w wyroku z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C-182/00 Lutz i in., Rec. str. I-547, pkt 15 i 16 prowadzenie rejestrów handlowych przez krajowe sądy niemieckie, a w wyroku z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99 Salzmann, Rec. str. I-4421, funkcje rejestru nieruchomości pełnione przez niektóre sądy austriackie.

16 — Należy zauważyć, że zgodnie z moją propozycją dotyczącą stosowania art. 234 WE ten czynnik miałby podstawowe znaczenie w sytuacji, gdyby uznano, że wyznaczona osoba nie należy do systemu sądownictwa Zjednoczonego Królestwa, ponieważ zgodnie z moimi wskazówkami byłaby ona wówczas uprawniona do skierowania pytań prejudycjalnych na podstawie tego przepisu.

17 — Wyrok z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft, Rec. str. I-4961, pkt 23, jak również przywołane tam orzecznictwo oraz wyrok w sprawie Schmid, przywołany w przypisie 11, pkt 34.

B — *Kwestie, które powinny być rozpatrywane łącznie*

34. Podobieństwo brzmienia przepisów, o których wykładnię wystąpiono, z jednej strony, oraz podobieństwo przedstawionych pytań, z drugiej strony, skłaniają do dokonania kilku ogólnych uwag w tym względzie, które ułatwią odpowiedź w kontekście stanu faktycznego postępowania przed sądem krajowym.

1. Zarejestrowany znak towarowy jako przedmiot obrotu

35. Jako „szczególny rodzaj własności" [18] znaki towarowe wykazują, pomimo swojego niematerialnego charakteru, cechy konieczne do tego, aby stanowić przedmiot obrotu. W systemie znaków towarowych najważniejsze znaczenie ma zasada *autonomii woli*, charakterystyczna dla dziedziny prawa cywilnego, wraz z niezbędnymi ograniczeniami wynikającymi z zarządzania ich rejestracją, która ma szczególnie istotne znaczenie dla pewności co do prawa [19], a zwłaszcza dla możliwości powołania się na znak towarowy wobec osób trzecich. Niemniej jednak ograniczenia te zazwyczaj nie stoją na przeszkodzie w dokonywaniu różnorodnych czynności prawnych dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych, czego dowodem jest cała gama umów dotyczących tych znaków.

36. W obrocie handlowym rozwinęły się różne rodzaje porozumień, dotyczące jednej z form uprawnień składających się na to prawo, jak na przykład przeniesienie prawa do korzystania (np. licencja na znak towarowy [20] i franchising) lub też w drodze rozporządzenia nim w drodze czynności intern vivos lub mortis causa [21], w drodze darowizny [22] lub za wynagrodzenie.W tym ostatnim przypadku szczególnie kontrowersyjny był wymóg istnienia związku pomiędzy własnością na dobrach niematerialnych a przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa, w którego skład własność ta wchodziła, ponieważ w niektórych porządkach prawnych istniał taki wymóg i zakazana była oddzielna sprzedaż znaku towarowego i przedsiębiorstwa, w którego skład wchodził ten znak. Jednakże systemy prawne państw członkowskich przewidują obecnie przeniesienie znaku towarowego bez pozostałych składników majątku przedsiębiorstwa [23].

37. Dyrektywa 89/104 nie porusza aspektów prawa powszechnego, co należy postrzegać w związku z przysługującą państwom członkowskim na podstawie art. 295 WE kompetencją do uregulowania prawa własności oraz w związku z jej motywem szóstym, który nie wyłącza możliwości zastosowania do znaków towarowych przepisów z innych dziedzin prawa. Przeciwnie, art. 17 rozporządzenia nr 40/94 w sposób wyraźny przewiduje niezależność wspólnotowego znaku towarowego od podmiotu gospodarczego, którego towary zostają nim oznaczone.

18 — Termin ten został zaczerpnięty z hiszpańskiego kodeksu cywilnego, gdzie tytuł IV księgi II został nazwany „De algunas propiedades especiales" (Niektóre szczególne rodzaje własności), i zamieszczony w nim rozdział III został poświęcony własności intelektualnej sensu stricte, oraz niewątpliwie może zostać rozciągnięty na własność przemysłową, a w każdym razie na znaki towarowe.

19 — Dyrektywa milczy w tej kwestii. Niemniej jednak wynika ona z art. 17 ust. 6 i art. 23 rozporządzenia nr 40/94. W ten sposób P. Kapff, „Rechtsübergang — Artikel 17", w F. Ekey i D. Klipperl, Markenrecht, Heidelberg 2003, str. 967.

20 — Wymienia ją art. 8 dyrektywy, którego ust. 2 odnosi się do praw właściciela znaku towarowego wobec licencjobiorcy.

21 — Na przykład dziedziczenie testamentowe, gdzie testament stanowi jednostronną czynność prawną.

22 — W handlu jest to hipoteza teoretyczna, jednak niewykluczona.

23 — Według P. Kapffa, op. cit., str. 964.

38. W celu uzupełnienia obrazu ogólnego prawa cywilnego, w który wpisują się prawa własności na dobrach niematerialnych, elementy stanu faktycznego postępowania przed sądem krajowym zobowiązują do odwołania się do zasad ogólnych obowiązujących w tej dziedzinie, ponieważ w braku jakichkolwiek podstaw nieważności lub unieważnienia czynności przenoszącej własność (oszustwo, przemoc lub nadużycie prawa) obowiązuje zasada dobrej wiary, która wymaga wykonywania umów (pacta sunt servanda) oraz podjęcia wszelkich kroków w celu zrealizowania celów umowy.

39. W ten sposób osoba, która sprzedaje przysługujące jej prawa, niezależnie od tego, jaki mają one charakter, a następnie dochodzi ich od osób trzecich, na jakiejkolwiek podstawie, narusza zasadę bona fides semper praesumitur [24]. Takie zachowanie przywodzi na myśl maksymę venire contra factum proprium non valet, będącą typowym wyznacznikiem braku dobrej woli. Logika nakazuje przyjęcie skutków swobodnego aktu rozporządzenia, chyba że istnieje powód, który uzasadnia zwrot tego, co zostało przeniesione.

40. Podsumowując, nie ma żadnych przeszkód dla przenoszenia praw do znaku towarowego. W rzeczywistości bowiem do rozporządzenia nim dochodzi często w ramach transakcji handlowych, która to okoliczność jest powszechnie znana i na tyle rozpowszechniona w świecie handlowym, że bez wątpienia leży u podstaw art. 17 rozporządzenia 40/94 i art. 21 porozumienia TRIPS.

24 — W prawie krajowym ta zasada została wymieniona wyraźnie w art. 434 hiszpańskiego Código Civil i w art. 2268 francuskiego Code civil.

2. Funkcje znaku towarowego

41. Artykuł 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104 regulują utratę prawa do znaku towarowego w przypadku, gdy z naruszeniem swojej podstawowej funkcji wprowadza on w błąd konsumenta. W związku z tym, przed rozważeniem pojęcia odbiorcy znajdującego się w obydwu przepisach, należy pokrótce omówić tę funkcję.

42. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pierwszorzędnym celem znaku towarowego jest dostarczenie odbiorcy końcowemu informacji o pochodzeniu towaru lub usługi, tak aby mógł on bezbłędnie odróżnić je od towarów lub usług innego pochodzenia, stanowiąc gwarancję, że zostały wytworzone lub wykonane przez tylko jedno przedsiębiorstwo, odpowiedzialne za ich jakość [25].

43. Wielokrotnie już miałem okazję powoływać się na właściwy cel prawa do znaku towarowego: ochrona prawidłowości informacji, które zarejestrowane oznaczenie

25 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 48, wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7 oraz wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30.

dostarcza na temat pochodzenia danych towarów [26], bez uszczerbku dla pozostałych funkcji znaku [27].

44. Również Trybunał zwracał uwagę na znaczenie drugoplanowych tego rodzaju własności na dobrach niematerialnych, w szczególności jako wyznacznika jakości, twierdząc, że służy on pozyskaniu klienteli [28].

45. Trybunał podkreślił również, że znak towarowy utrwala [29] renomę towarów oferowanych przez właściciela znaku, przyznając, że renoma znaku, a w konsekwencji także i jego właściciela, mogą doznać uszczerbku na skutek nieprawidłowego wytworzenia oznaczonego nim towaru [30]. Doktryna zwraca także uwagę na znaczenie znaku jako pomocy reklamowej oznaczonego nim towaru [31].

46. Niemniej jednak, co wskazuje rząd Zjednoczonego Królestwa w pisemnych uwagach, dyrektywa nie zmierza do unieważniania znaków wówczas, gdy towar nie spełnia oczekiwań klienta, ponieważ określona osoba zaprzestała uczestnictwa w jego tworzeniu lub produkcji, lub też z jakiegokolwiek innego powodu. W rzeczywistości bowiem odbiorcy są świadomi tego, iż jakość ulega zmianom z różnych przyczyn. W związku z powyższym analiza pojęcia wprowadzenia w błąd, zawartego w rozpatrywanych przepisach, powinna odnosić się wyłącznie do wyżej opisanej istotnej funkcji znaku towarowego.

47. Ponadto, zgodnie z tym, co podniosła Komisja, interes publiczny leżący u podstaw tych przepisów ma na celu ochronę przed rejestracją i używaniem jako znaków towarowych takich oznaczeń, które mogą wprowadzać w błąd przeciętnego konsumenta, wpływając na jego decyzję o zakupie. Tym samym należy przystąpić do analizy cech odbiorcy, biorąc pod uwagę w szczególności uwagi przedstawione w tym zakresie zarówno przez CSL, jak i przez E.F. Emanuel.

3. Przeciętny konsument

48. Pojęcie „przeciętny konsument" stosowane jest niezmiennie począwszy od wyroku z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie Gut Springenheide i Tusky [32], w którym przyjęto jednolite i powszechnie obowiązujące kryte-

26 — Opinia w sprawie 23/01 Robelco, zakończonej wyrokiem z dnia 21 listopada 2002 r., Rec. str. I-10913, pkt 26.

27 — Jako element wspierania sprzedaży lub instrument strategii przedsiębiorstwa; C. Grynfogel, „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", w *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr 6/2000, str. 494 i nast., w szczególności str. 500. Zobacz pkt 43, 46–49 mojej opinii z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Arsenal Football Club, w której zapadł wyrok przywołany w przypisie 25.

28 — Wyrok z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG II, Rec. str. I-3711, pkt 13.

29 — Trafne wyrażenie pióra C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madryt, Wyd. II., 2004, str. 76.

30 — Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. str. I-3457, str. 75.

31 — C. Fernández-Nóvoa, op. cit., str. 78 i 79.

32 — Sprawa C-210/96, Rec. str. I-4657.

rium oceny tego, czy dana nazwa, znak lub wzmianka reklamowa mogą wprowadzić w błąd kupującego, opierając się na zakładanym odbiorze tego znaku przez przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego, bez uciekania się do opinii biegłych czy też sondaży opinii publicznej [33].

49. Zadanie polegające na sprawdzeniu zakresu tego domniemania w każdym konkretnym przypadku należy do organu sprawującego kontrolę lub sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie znaku towarowego. Przy innej okazji wskazałem [34], że organy te muszą wykonywać swoją własną kompetencję oceny, opierając się o ten model, w sposób w jaki został on określony w prawie wspólnotowym, i od dokonania takiej oceny nie zwalniają ich dodatkowe ewentualne dochodzenia, badania naukowe opinie lub też dane statystyczne.

50. W związku z tym w odniesieniu do odbiorcy należy zastosować kryterium, omówione w poprzednich punktach, ponieważ po pierwsze, nie zachodzi jakakolwiek konieczność jego zmiany w ramach art. 3 i 12 dyrektywy 89/104, i po drugie, ze stanu faktycznego nie wynika, że dany krąg odbiorców tworzą osoby zawodowo zajmujące się modą lub damskimi sukniami ślubnymi.

33 — Tamże, pkt 31.

34 — Opinia z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument Inc przeciwko OHIM, pkt 48, w której wyrok zapadł w dniu 7 października 2004 r., Zb.Orz. str. I-9165, pkt 48.

4. Nazwy własne jako znaki towarowe

51. Wreszcie, w ramach analizy wspólnych elementów należy poruszyć problemy związane z oznaczeniami handlowymi, na które składają się nazwiska osób, tak jak to ma miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym.

52. W prawie wspólnotowym art. 2 dyrektywy [35] zawiera przykładową listę oznaczeń [36], które mogą stać się znakami towarowymi, o ile ich funkcja polega na przekazywaniu informacji o pochodzeniu z danego przedsiębiorstwa. Przepis ten wyraźnie wymienia nazwiska osób.

53. Przy ocenie odróżniającego charakteru tego rodzaju znaku towarowego, orzecznictwo Trybunału nakazuje posłużenie się takimi samymi kryteriami oceny, jak kryteria stosowane w przypadku pozostałych rodzajów znaków towarowych [37]. Trybunał odrzucił w szczególności możliwość stosowania bardziej surowych kryteriów w celu ustalenia jego zdolności do odróżniania się od znaków konkurencji [38].

35 — Artykuł 4 rozporządzenia 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ma identyczne brzmienie.

36 — Zgodnie z motywem siódmym dyrektywy 89/104.

37 — Wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I-8499, pkt 25.

38 — Tamże, pkt 26.

54. Oczywiście w niniejszej sprawie nie kwestionuje się zdolności odróżniającej znaku towarowego Elizabeth Emanuel, niemniej jednak stosowne wydaje się powtórzenie stwierdzenia zawartego w opinii w sprawie Nichols, zgodnie z którym w dyrektywie 89/104 nie istnieje żaden przepis, który upoważniałby do szczególnego traktowania nazwisk osób, ponieważ art. 6 ust. 1 lit. a) tejże dyrektywy, jedyny dotyczący ich przepis, poprzestaje na ograniczeniu skutków ochronnych znaku towarowego [39], nie mając jednak związku ani z podstawami stwierdzenia nieważności rejestracji, ani z podstawami wygaśnięcia, które doprowadziły do sporu przed osobą wyznaczoną.

55. W związku z tym opowiadam się za stosowaniem wobec imion i nazwisk tego samego systemu, który stosowany jest wobec pozostałych oznaczeń, jako że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej, która uzasadniałaby odmienne stanowisko.

C — Szczegółowa charakterystyka spornych przepisów

56. Po omówieniu wspólnych kwestii przy wykładni omawianych przepisów, należy zwrócić uwagę na ich szczególne cechy.

39 — Punkt 37 mojej opinii z 15 stycznia 2004 r. w sprawie Nichols, powołanej w przypisie 37.

1. Pojęcie „wprowadzenie w błąd" w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 (w związku z pytaniem pierwszym i drugim)

57. Z samego brzmienia tego pojęcia można wywnioskować, że podobnie jak i pozostałe pojęcia zawarte w art. 3, odnosi się ono do cech charakterystycznych znaku towarowego, na co wskazuje rząd Zjednoczonego Królestwa w pisemnych uwagach. A zatem ze względu na swoje właściwości oznaczenie musi wprowadzać odbiorców w błąd, zawierając błędne informacje, które z obiektywnego punktu widzenia są mylące [40], to znaczy w każdym przypadku, który można sobie wyobrazić, używanie znaku wywołuje taki błąd [41]. Tym samym wzmianka o składniku, który nie stanowi części towaru oznaczonego znakiem towarowym, byłaby informacją wynikającą bezpośrednio ze znaku towarowego, która wprowadzałaby odbiorców w błąd [42].

58. Dość znany jest przypadek odmowy w Zjednoczonym Królestwie zarejestrowania jako znaku towarowego dla odzieży nazwy fantazyjnej „Orlwoola", gdyż jego brzmienie (identyczne z brzmieniem „all wool", co oznacza „tylko wełna") wywoływałoby u odbiorców przekonanie, że odzież wyprodukowana jest właśnie z tego włókna, podczas gdy w rzeczywistości zawierała ona wyłącznie bawełnę [43].

40 — C. Fernández-Nóvoa, op. cit., str. 234.

41 — A. Bender, „Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7" w F. Ekey i D. Klippel, op. cit., str. 912; w odniesieniu do art. 17 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 40/94.

42 — E. Gastinel, „La marque communautaire", L.G.D.J., Paryż 1998, str. 88 i 89; również odnośnie do art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 40/94, przy czym jego hipoteza znajduje całkowicie zastosowanie w ramach tej dyrektywy.

43 — Przypadek ten, odnoszący się do roku 1909, relacjonuje N. Isaacs, „Law of Trade Marks", Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham 1996, str. 39.

59. W świetle tych rozważań pozostaje zastanowić się nad tym, czy zmiana właściciela znaku towarowego składającego się z nazwiska jego właściciela, w każdym przypadku będzie skutkowała wprowadzeniem w błąd.

60. Za udzieleniem odpowiedzi negatywnej na to pytanie przemawia wiele powodów.

61. Po pierwsze, przynajmniej w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego prawodawca wyraźnie przewidział możliwość przeniesienia praw do znaku towarowego niezależnie od przedsiębiorstwa, z którym znak ten jest kojarzony, a ponadto w dyrektywie zawarte są także przepisy dotyczące licencji na znak, w przypadku której dochodzi do zerwania tożsamości pomiędzy nazwiskiem osoby a zarejestrowanym znakiem towarowym.

62. Najprawdopodobniej taka możliwość nie byłaby dopuszczalna lub przewidziano by wyjątki od jej dopuszczalności, w przypadku przypuszczenia, że przeciętny konsument, którego definicja zamieszczona została powyżej, jest całkowicie nieświadomy i nie jest w stanie zrozumieć zmian, jakim ulegają przedsiębiorstwa, a w szczególności znaki towarowe, podobnie jak każdy inny przedmiot obrotu handlowego. Przyjmuje się zatem, że takie zmiany ani nie wpływają negatywnie, ani też nie zmieniają istotnej funkcji tego rodzaju praw własności przemysłowej.

63. Prawidłowa wykładnia art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy zakłada, że odbiorca jest świadomy możliwej rozbieżności między nazwiskiem osoby używanym jako znak towarowy a uczestnictwem tej osoby w produkcji towarów lub świadczeniu usług oznaczonych tym znakiem towarowym. Jak podkreśla CSL w uwagach, wszyscy odbiorcy, pomimo iż niekoniecznie są powiadamiani o zbyciu znaku towarowego, wiedzą o tym, że projektantce przysługuje prawo do przeniesienia w każdym momencie prowadzonej przez siebie działalności.

64. Po drugie, należy przypomnieć, że Trybunał opowiedział się w swoich orzeczeniach za stosowaniem wobec takich oznaczeń tego samego systemu, który stosowany jest do pozostałych znaków towarowych. Brak jest jakiegokolwiek powodu, aby przyznać dodatkową ochronę w sytuacji, gdy osoba, która utworzyła znak towarowy ze swojego nazwiska, zrywa wszelkie więzy z podmiotem gospodarczym, który wytwarza towary pod tym oznaczeniem jako znakiem towarowym.

65. W świetle powyższych rozważań na pierwsze pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć w ten sposób, że znak towarowy składający się przynajmniej częściowo z nazwiska osoby, który został przeniesiony wraz z przywiązaną do niego klientelą, nie wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104, pomimo iż wywołuje błędne przekonanie, iż osoba ta uczestniczy w projektowaniu i wytwarzaniu towarów.

66. Z uwagi na zaproponowaną odpowiedź na pytanie pierwsze, nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

2. Szczegółowa charakterystyka art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104 (w związku z pytaniem trzecim i czwartym)

67. Różnica pomiędzy niniejszym przepisem a przepisem analizowanym w punktach poprzedzających polega na tym, że wprowadzenie w błąd odbiorców musi być wynikać z używania znaku towarowego. Zgodnie z tym, co słusznie podnosi rząd Zjednoczonego Królestwa, chodzi o takie użycie znaku towarowego przez właściciela lub ewentualnego licencjobiorcę, które zmienia informację przekazywaną przez znak towarowy w taki sposób, że powoduje on wprowadzenie odbiorców w błąd co do rzeczywistej informacji [44].

68. A zatem właściwości identyfikujące, charakterystyczne dla własności przemysłowej, umożliwiają jedynie ustalenie rozmiaru i zakresu zmian znaku towarowego, ponieważ Trybunał w wyroku z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie Gorgonzola [45] opowiedział się za zawężającą wykładnią pojęcia „wygaśnięcie", wymagając faktycznego zaistnienia wprowadzenia konsumenta w błąd lub wystarczająco dużego prawdopodobieństwa jego zaistnienia [46].

69. W związku z powyższym samo używanie znaku, bez istotnej zmiany sposobu jego przedstawienia odbiorcom, nie ma wpływu na wywoływane przez znak wrażenia [47], nawet wówczas, gdy — jak to ma miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym — osoba, która użyła swojego nazwiska jako znaku towarowego, nie jest już w żaden sposób związana z przedsiębiorstwem używającym znaku towarowego. Rozbieżność w postrzeganiu znaku przez klienta, który nadal jest przekonany, że dana osoba bierze udział w procesie produkcji, nieuchronnie jest związana ze zmianą właściciela znaku towarowego, jednakże nie może być zakwalifikowana jako wprowadzenie w błąd na podstawie art. 12 dyrektywy, przy czym bez znaczenia jest to, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd maleje z czasem, na co powołuje się sąd krajowy.

70. Należy wziąć pod uwagę także rozważania dotyczące art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 w odniesieniu do przeciętnego konsumenta [48], któremu przypisuje się świadomość możliwości zaistnienia zmian po stronie właściciela praw własności przemysłowej.

44 — W związku z art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 zob. A. Mühlendahl i D. Ohlgart, „Die Gemeinschaftsmarke", Verlag C.H. Beck i Verlag Stämpfli + Cie, Monachium 1998, str. 173.

45 — Sprawa C-87/97 Consorzio per la tutela del Formaggio Gongonzola, Rec. str. I-1301.

46 — Tamże, pkt 41.

47 — Podobnie rzecznik generalny Jacobs w opinii w sprawie Gongonzola, w której zapadł wyrok przywołany w przypisie 45, pkt 56.

48 — Punkty 60 i 61 niniejszej opinii.

Również i w tych okolicznościach nie dochodzi do zmiany istotnej funkcji znaku towarowego. Niemniej jednak w celu wydania orzeczenia co do błędu, w który mogli zostać wprowadzeni odbiorcy, to do sądu krajowego należy ocena szczególnych okoliczności sprawy, w celu oceny skutków używania znaku towarowego.

71. Uwzględniając powyższe rozważania, samo używanie zarejestrowanego znaku towarowego składającego się z nazwiska osoby, który uległ przeniesieniu wraz z przywiązaną do niego klientelą, nie skutkuje wprowadzeniem w błąd, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. g). Do sądu krajowego należy rozważenie szczególnych okoliczności sprawy w celu oceny wpływu używania tego znaku na wrażenie wywoływane u odbiorców.

72. Z uwagi na odpowiedź udzieloną na pytanie trzecie nie ma konieczności rozpatrywania pytania czwartego.

VI — Wnioski

73. Z uwagi na powyższe rozważania proponuję, aby Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytania skierowane za pośrednictwem High Cort of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, London przez osobę wyznaczoną przez Lord Chancellor w następujący sposób:

1. Artykuł 3 ust. 1 lit. g) 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 znak towarowy składający się przynajmniej częściowo z nazwiska osoby, który został przeniesiony wraz z przywiązaną do niego klientelą, nie wprowadza odbiorców w błąd, pomimo iż wywołuje błędne przekonanie, iż osoba ta uczestniczy w projektowaniu i wytwarzaniu towarów.

2. W tych samych okolicznościach samo używanie zarejestrowanego znaku towarowego nie skutkuje wprowadzeniem w błąd odbiorców. Do sądu krajowego należy rozważenie szczególnych okoliczności sprawy w celu oceny wpływu używania tego znaku na wrażenie wywoływane przez ten znak u odbiorców.