WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 22 września 2011 r.*

W sprawie C-482/09

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 12 listopada 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 30 listopada 2009 r., w postępowaniu:

Budějovický Budvar, národní podnik,

przeciwko

Anheuser-Busch Inc.,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (sprawozdawca) i M. Berger, sędziowie,

* Język postępowania: angielski.

rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2010 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Budějovický Budvar, národní podnik przez J. Mellora i S. Malynicza, barristers, upoważnionych przez M. Blaira, solicitor,

— w imieniu Anheuser-Busch Inc. przez B. Goebela, Rechtsanwalt,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Ossowskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu czeskiego przez M. Smolka, działającego w charakterze pełnomocnika,

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

— w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu słowackiego przez B. Ricziovą, działającą w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnaddę, działającą w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

2 Został on przedstawiony w ramach toczącego się między Budějovický Budvar, národní podnik (zwanym dalej „Budvarem"), browarem z siedzibą w mieście České Budějovice (Republika Czeska), a Anheuser-Busch Inc. (zwanym dalej „Anheuser-Busch"), browarem, którego siedziba znajduje się w Saint Louis (Stany Zjednoczone), sporu dotyczącego znaku towarowego Budweiser, w odniesieniu do którego oba te browary posiadają prawa z rejestracji w Zjednoczonym Królestwie od dnia 19 maja 2000 r.

Ramy prawne

Uregulowania Unii

3 Artykuł 4 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi", przewidywał:

„1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

[…]

2. W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację [zgłoszenia] jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację [zgłoszenia] […] znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

i) znaki towarowe Wspólnoty [wspólnotowe znaki towarowe];

ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu;

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;

b) znaki towarowe Wspólnoty [wspólnotowe znaki towarowe], których uprzednie istnienie zostaje ważnie podniesione, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Wspólnoty [wspólnotowego znaku towarowego], ze [wobec] znaków towarowych określonych w lit. a) ppkt (ii) oraz (iii), nawet jeżeli uprawniony zrzekł się lub pozwolił na wygaśnięcie późniejszych znaków towarowych;

c) wnioski o rejestrację [zgłoszenia] znaków towarowych określonych w lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;

d) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są powszechnie znane w państwie członkowskim w znaczeniu, w jakim wyrażenie »powszechnie znane« jest używane w art. 6a [art. 6 bis] konwencji paryskiej.

[…]".

4 Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", stanowił:

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

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

[…]".

5 Zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/104, zatytułowanym „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]":

„1. Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, określonego w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.

2. Każde państwo członkowskie może postanowić, że ust. 1 stosuje się mutatis mutandis do właściciela wcześniejszego znaku towarowego określonego w art. 4 ust. 4 lit. a) lub innego wcześniejszego prawa określonego w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli prawo to nie może być dłużej powoływane przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu".

6 Dyrektywa 89/104 została uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych spór przed sądem krajowym nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104.

Uregulowania krajowe

7 Postanowienia dyrektywy 89/104 zostały wprowadzone do prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa w drodze Trade Marks Act 1994 (ustawy o znakach towarowych z 1994 r.), która weszła w życie w dniu 31 października 1994 r.

8 Celem wykonania dyrektywy 89/104 Trade Marks Act 1994 zastąpiła Trade Marks Act 1938 (ustawę o znakach towarowych z 1938 r.).

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

9 Z postanowienia odsyłającego wynika, że od momentu wejścia na rynek w Zjednoczonym Królestwie, odpowiednio w latach 1973 i 1974, Budvar i Anheuser-Busch sprzedają każdy własne piwo pod oznaczeniem słownym „Budweiser" lub innymi określeniami zawierającymi to oznaczenie.

10 Z postanowienia odsyłającego wynika ponadto, że jakkolwiek ich nazwy są identyczne, piwa Budvar i Anheuser-Busch nie mają tych samych właściwości. Ich smak, cena i wygląd zawsze się różniły, a na rynkach, na których Budvar i Anheuser-Busch współistnieją, konsumenci wyraźnie dostrzegają różnicę, choć zawsze istnieje niewielkie prawdopodobieństwo pomyłki.

11 W listopadzie 1976 r. Budvar zgłosił do rejestracji w charakterze znaku towarowego określenie „Bud". Anheuser-Busch wniósł wobec tej rejestracji sprzeciw.

12 W 1979 r. Anheuser-Busch pozwał Budvar za bezprawne używanie nazwy („passing off"), wnosząc o zakazanie temu ostatniemu używania określenia „Budweiser". Budvar wniósł powództwo wzajemne oparte na bezprawnym używaniu nazwy, domagając się z kolei zakazania Anheuser-Busch używania określenia „Budweiser".

13 W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporów dotyczących bezprawnego używania nazwy zawieszono postępowanie w sprawie sprzeciwu dotyczące rejestracji oznaczenia „Bud".

14 W dniu 11 grudnia 1979 r. Anheuser-Busch zgłosił określenie „Budweiser" do rejestracji w charakterze znaku towarowego dla towarów: „piwo, ale i porter". Budvar wniósł sprzeciw wobec tej rejestracji.

15 Powództwo i powództwo wzajemne dotyczące bezprawnego używania nazwy zostały oddalone w obu instancjach, ponieważ rozpatrujące je sądy stwierdziły, że żadna ze stron nie stwarzała mylnego wrażenia, a oznaczenie słowne „Budweiser" cieszyło się podwójną renomą.

16 W następstwie tego rozstrzygnięcia, po oddaleniu sprzeciwu wniesionego przez Anheuser-Busch, określenie „Bud" zostało prawidłowo zarejestrowane jako znak towarowy na rzecz Budvaru.

17 W dniu 28 czerwca 1989 r. Budvar dokonał zgłoszenia określenia „Budweiser", zaś Anheuser-Busch sprzeciwił się tej rejestracji.

18 W lutym 2000 r. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) oddalił oba sprzeciwy wobec rejestracji określenia „Budweiser" i orzekł, że zarówno Budvar, jak i Anheuser-Busch mogą zarejestrować to określenie jako znak towarowy. Zgodnie z Trade Marks Act 1994 sąd ten oparł się na Trade Marks Act 1938, która wyraźnie dopuszczała jednoczesną rejestrację identycznych lub łudząco podobnych znaków w przypadkach jednoczesnego ich używania w dobrej wierze („honest concurrent use") lub w przypadku zajścia innych szczególnych okoliczności.

19 W wyniku tego orzeczenia w dniu 19 maja 2000 r. każda ze stron została wpisana do rejestru znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa jako właściciel słownego znaku towarowego Budweiser dla towarów: „piwo, ale i porter".

20 Wynika stąd, że na rzecz Budvaru dokonano w Zjednoczonym Królestwie dwóch rejestracji znaku towarowego – jednej dotyczącej oznaczenia Bud (zgłoszenie z listopada 1976 r.) i drugiej dotyczącej oznaczenia Budweiser (zgłoszenie z czerwca 1989 r.). Anheuser-Busch jest natomiast uprawnionym z rejestracji znaku towarowego Budweiser (zgłoszenie z grudnia 1979 r.).

21 W dniu 18 maja 2005 r., czyli cztery lata i 364 dni po zarejestrowaniu znaku towarowego Budweiser na rzecz Budvaru i Anheuser-Busch, ten ostatni złożył w United Kingdom Trade Marks Registry (rejestrze znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa) wniosek o unieważnienie rejestracji tego znaku dokonanej na rzecz Budvaru.

22 W swym wniosku o unieważnienie rejestracji Anheuser-Busch podniósł, po pierwsze, że chociaż znaki towarowe Budweiser zostały zarejestrowane tego samego dnia dla obu przedsiębiorstw, znak towarowy należący do Anheuser-Busch jest wcześniejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 89/104, ponieważ zgłoszenie tego znaku zostało dokonane z datą wcześniejszą niż zgłoszenie Budvaru. Po drugie, zważywszy, że znaki towarowe i towary są identyczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianej dyrektywy, Anheuser-Busch jest uprawniony, jako właściciel wcześniejszego znaku towarowego, domagać się unieważnienia rejestracji znaku towarowego Budvar. Po trzecie, nie doszło do utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania, ponieważ nie upłynął jeszcze okres pięciu lat określony w art. 9 ust. 1 rzeczonej dyrektywy.

23 United Kingdom Trade Marks Registry uwzględnił złożony przez Anheuser-Busch wniosek o unieważnienie rejestracji.

24 W dniu 19 lutego 2008 r. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, oddalił skargę wniesioną przez Budvar w odniesieniu do towarów: „piwo, ale i porter".

25 Ponieważ Budvar wniósł od tego orzeczenia środek odwoławczy do sądu krajowego, ten ostatni wskazał, że ma pewne wątpliwości co do wykładni art. 9 dyrektywy 89/104, a zwłaszcza znaczenia terminów „tolerowanie" i „okres", o których mowa w tym przepisie. Sąd krajowy zastanawia się również, jak należy interpretować art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianego aktu. W tym zakresie wskazuje, że sam Budvar utrzymywał w postępowaniu przed nim, iż niezależnie od, jak się wydaje, całkowitej ochrony, z jakiej korzysta wcześniejszy znak towarowy, w wypadku gdy późniejszy identyczny znak towarowy określa identyczne towary, można dopuścić wyjątek od tej ochrony, jeżeli mamy do czynienia z długoletnim jednoczesnym używaniem tych dwóch znaków w dobrej wierze. W takim bowiem wypadku używanie identycznych znaków towarowych przez każdą ze stron nie narusza związanej ze znakiem gwarancji wskazania pochodzenia towarów, gdyż takie znaki nie ograniczają się do określania towarów jednego tylko przedsiębiorstwa, ale oznaczają towary jednego lub drugiego przedsiębiorstwa.

26 W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne:

„1) Co oznacza określenie »tolerował« w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104, a w szczególności:

a) czy »tolerował« jest pojęciem prawa wspólnotowego, czy też sąd krajowy może stosować krajowe reguły w odniesieniu do znaczenia pojęcia tolerowania (włącznie z opóźnieniem lub długotrwałym jednoczesnym używaniem w dobrej wierze)?

b) jeśli »tolerował« jest pojęciem prawa wspólnotowego, to czy można przyjąć, że właściciel znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie identycznego znaku towarowego w dobrej wierze przez podmiot trzeci, jeżeli od dawna o tym wiedział, ale nie był w stanie temu przeszkodzić?

c) czy właściciel musi zarejestrować znak towarowy, aby mogło zacząć się »tolerowanie« używania i) identycznego lub ii) łudząco podobnego znaku towarowego?

2) Kiedy zaczyna się okres »pięciu kolejnych lat«, a w szczególności czy może się on zacząć (a jeśli tak, to i zakończyć), zanim właściciel wcześniejszego znaku towarowego uzyska rzeczywistą rejestrację swojego znaku towarowego; a jeśli tak, to jakie przesłanki są konieczne do tego, by termin ten zaczął biec?

3) Czy art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 stosuje się tak, by umożliwić właścicielowi wcześniejszego znaku uzyskanie pierwszeństwa co do jego prawa także wtedy, gdy jednoczesne używanie w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych dla identycznych towarów trwało przez długi okres, tak że związana z wcześniejszym znakiem towarowym gwarancja wskazania pochodzenia nie oznacza, że znak towarowy określa wyłącznie towary właściciela wcześniejszego znaku, lecz, przeciwnie, towary tego ostatniego lub innego użytkownika znaku towarowego?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego lit. a) i b)

27 W pytaniu pierwszym lit. a) i b) sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy „tolerowanie" w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest pojęciem prawa Unii, a jeżeli tak, to czy można uznać, że właściciel znaku towarowego tolerował, w rozumieniu tego przepisu, długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią znaku identycznego z jego własnym, jeżeli o tym używaniu wiedział od dawna, ale nie był w stanie mu zapobiec.

28 Na wstępie należy wspomnieć, że art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie zawiera żadnej definicji pojęcia tolerowania; nie zostało ono także zdefiniowane w żadnym innym przepisie tego aktu. Ponadto wspomniana dyrektywa nie zawiera w kontekście tego pojęcia żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich.

29 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zarówno konieczność jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości, wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Unii Europejskiej autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro, Rec. s. 107, pkt 11; z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. I-6917, pkt 43; z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan, Zb.Orz. s. I-10055, pkt 32).

30 Aczkolwiek zgodnie z motywem trzecim dyrektywy 89/104 „w chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie", omawiana dyrektywa przewiduje harmonizację kluczowych w tej dziedzinie przepisów prawa materialnego, a mianowicie, zgodnie z tym samym motywem, przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, natomiast cytowany motyw nie wyklucza, że harmonizacja dokonana w zakresie tych przepisów nie może być pełna (wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I-4799, pkt 23; z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 27).

31 Ponadto w motywie siódmym dyrektywy 89/104 przypomniano, że „osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw [państw członkowskich] wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich". Co się tyczy motywu dziewiątego omawianej dyrektywy, przewiduje on, że „dla ułatwienia swobodnego obrotu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, że od tej chwili zarejestrowane znaki towarowe korzystają z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich". Wreszcie motyw jedenasty wspomnianej dyrektywy określa, że „ważne jest, do celów pewności prawnej i bez niesprawiedliwego szkodzenia interesom właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, że ten ostatni nie może już domagać się stwierdzenia nieważności

[unieważnienia rejestracji] ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze".

32 W świetle motywów dyrektywy 89/104 Trybunał orzekł już w przeszłości, że art. 5–7 tego aktu dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i określają uprawnienia, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Unii (ww. wyrok w sprawie Silhouette International Schmied, pkt 25; wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 39; a także z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965, pkt 27).

33 Podobnie z przywołanych motywów należy wywieść, że art. 9 dyrektywy 89/104 dokonuje pełnej harmonizacji warunków, na jakich właściciel zarejestrowanego późniejszego znaku towarowego może w ramach utraty roszczenia w wyniku tolerowania zachować swe prawa do rzeczonego znaku, w wypadku gdy właściciel wcześniejszego identycznego znaku towarowego wniesie o unieważnienie rejestracji znaku późniejszego lub sprzeciwi się jego używaniu.

34 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału z przepisów dyrektywy 89/104, a w szczególności z art. 9 tego aktu, wynika, że ma ona na celu ustanowienie równowagi z jednej strony między interesem właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, a z drugiej strony interesem 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 28, 29).

35 Ponadto należy stwierdzić, że pojęcie tolerowania zostało użyte w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) w tym samym znaczeniu co w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104.

36 Wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych (zob. wyroki: z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 65; a także z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawach połączonych C-202/08 P i C-208/08 P American Clothing Associates przeciwko OHIM i OHIM przeciwko American Clothing Associates, Zb.Orz. s. I-6933, pkt 58).

37 W konsekwencji „tolerowanie" w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 stanowi pojęcie prawa Unii, którego znaczenie i zakres powinny być identyczne we wszystkich państwach członkowskich. W rezultacie do Trybunału należy ustalenie autonomicznej i jednolitej wykładni tego pojęcia w porządku prawnym Unii.

38 Co się tyczy pytania pierwszego lit. b), sąd krajowy zauważa, że skoro pojęcie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 obejmuje sytuacje, w których właściciel znaku towarowego nie może zapobiec używaniu identycznego znaku towarowego przez osobę trzecią, to w kontekście sporu przed sądem krajowym zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar siłą rzeczy tolerowały używanie oznaczenia słownego „Budweiser" w Zjednoczonym Królestwie przez okres ponad 30 lat.

39 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zgodnie z ich zwyczajowym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym są one użyte, i celów uregulowania, którego są częścią (zob.

w szczególności wyroki: z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-336/03 easyCar, Zb.Orz. s. I-1947, pkt 21; z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-549/07 Wallentin-Hermann, Zb.Orz. s. I-11061, pkt 17; z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-151/09 UGT-FSP, Zb.Orz. s. I-7591, pkt 39).

40 Co więcej, preambuła aktu prawa Unii może doprecyzować jego treść (zob. wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04 IATA i ELFAA, Zb.Orz. s. I-403, pkt 76; a także ww. wyrok w sprawie Wallentin-Hermann, pkt 17).

41 Przede wszystkim należy stwierdzić, że w większości wersji językowych dyrektywy 89/104 w celu określenia „tolerowania" użyto tego samego słowa zarówno w motywie jedenastym, jak i w art. 9 ust. 1 tego aktu. Fakt, że w wersji angielskiej w motywie jedenastym przyjęto termin „tolerated" i w art. 9 ust. 1 termin „acquiesced in" nie ma znaczenia, ponieważ – jak zauważył rząd Zjednoczonego Królestwa w swych uwagach na piśmie – użycie słowa „tolerated" nie oznacza, że wykładnia art. 9 ust. 1 omawianej dyrektywy musi być mniej restrykcyjna.

42 Następnie należy zauważyć, że czasownik „tolerować" ma kilka przyjętych znaczeń w języku potocznym i w jednym z nich oznacza „znosić" lub „nie zapobiegać".

43 „Tolerowanie" różni się wobec tego od „zgody", o której mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 i która musi być wyrażona w sposób jednoznacznie wskazujący wolę zrzeczenia się praw (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 45).

44 Jak wskazała rzecznik generalna w pkt 70 opinii, odnosząc się w szczególności do duńskiej i szwedzkiej wersji art. 9 dyrektywy 89/104, podmiot tolerujący wykazuje się pasywnością, rezygnując z podejmowania dostępnych mu środków zaradczych mimo wiedzy o stanie rzeczy, który niekoniecznie jest przez niego mile widziany. Innymi słowy, pojęcie tolerowania zakłada, że podmiot tolerujący pozostaje bezczynny wobec sytuacji, której mógłby się sprzeciwić.

45 Do celów art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 pojęcie tolerowania należy interpretować w ten sposób, że nie można uznać, iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią późniejszego znaku identycznego z jego własnym, o którym to używaniu wiedział od dawna, jeżeli był pozbawiony wszelkiej możliwości sprzeciwienia się tej sytuacji.

46 Powyższą wykładnię potwierdza kontekst art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 oraz zamierzone przez tę dyrektywę cele.

47 Z jednej strony bowiem motyw jedenasty wspomnianej dyrektywy uściśla, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego musiał „świadomie tolerować" używanie późniejszego znaku towarowego przez dość długi okres czasu, czyli „umyślnie", „posiadając wiedzę o danym stanie rzeczy". Ten sam motyw precyzuje, że nie wolno „niesprawiedliwie" szkodzić interesom właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Zgodnie z tym, co zauważyła rzecznik generalna w pkt 72 swojej opinii, byłoby niesprawiedliwe, gdyby właściciel wcześniejszego znaku towarowego tracił uprawnienie do domagania się unieważnienia rejestracji identycznego znaku późniejszego lub do sprzeciwienia się używaniu tego znaku, chociaż nie miał wcześniej możliwości podjęcia takich działań.

48 Z drugiej strony, jak wskazano już w pkt 34 niniejszego wyroku, dyrektywa 89/104 ma na celu ustanowienie równowagi między interesem właściciela znaku towarowego w zachowaniu podstawowej funkcji znaku a interesem innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi. Wspomniany cel wymaga, dla zagwarantowania pełnienia przez znak swojej podstawowej funkcji, by właściciel wcześniejszego znaku towarowego był w stanie, na podstawie art. 9 ust. 1 omawianej dyrektywy, sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego identycznego z jego własnym.

49 Warto dodać, jak podkreśliła Komisja Europejska, że wszelkie kroki podejmowane przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na drodze administracyjnej lub sądowej w okresie wskazanym w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 skutkują przerwaniem biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.

50 Zważywszy na powyższe rozważania, na pytanie pierwsze lit. a) i b) należy odpowiedzieć, iż tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest pojęciem prawa Unii i nie można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią znaku identycznego z jego własnym, o którym to używaniu wiedział od dawna, jeżeli był pozbawiony wszelkiej możliwości sprzeciwienia się tej sytuacji.

W przedmiocie pytania pierwszego lit. c) i pytania drugiego

51 W pytaniu pierwszym lit. c) i w pytaniu drugim, które należy rozpatrzyć wspólnie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania może rozpocząć bieg przed zarejestrowaniem wcześniejszego znaku towarowego, a jeśli tak, jakie są przesłanki konieczne do tego, by ów termin rozpoczął swój bieg.

52 Na wstępie należy przypomnieć, że – jak wskazuje motyw jedenasty dyrektywy 89/104 – przewidziana w art. 9 tego aktu zasada utraty roszczenia w wyniku tolerowania została ustanowiona ze względów dotyczących pewności prawa.

53 Z art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 wynika, że aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania późniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcześniejszym lub łudząco do niego podobnego mógł rozpocząć swój bieg, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek.

54 Po pierwsze, z uwagi na to, że wspomniany art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 odnosi się do „późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego", rejestracja tego znaku w danym państwie członkowskim stanowi warunek konieczny rozpoczęcia biegu terminu. Termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania nie może zatem rozpocząć biegu jedynie z uwagi na sam fakt używania późniejszego znaku towarowego, nawet jeżeli jego właściciel wystąpi następnie o jego rejestrację.

55 Co się tyczy rejestracji późniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim, warto wskazać, że motyw piąty dyrektywy 89/104 precyzuje, iż „państwom członkowskim pozostawia się […] swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację; mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur; państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych".

56 Po drugie, zgłoszenie późniejszego znaku towarowego musi zostać dokonane w dobrej wierze.

57 Po trzecie, właściciel późniejszego znaku towarowego musi używać swego znaku w państwie członkowskim, w którym został on zarejestrowany.

58 Po czwarte, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi wiedzieć o rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz o fakcie jego używania po uzyskaniu rejestracji.

59 Do sądu krajowego należy ustalenie, czy w zawisłym przed nim sporze zostały spełnione wymienione powyżej cztery przesłanki konieczne do rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.

60 Po wyjaśnieniu tego zagadnienia należy dodać, że rejestracja wcześniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim nie stanowi warunku koniecznego do rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.

61 Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 wskazuje bowiem, że „wcześniejszym znakiem towarowym" jest znak „określony w art. 4 ust. 2" tego aktu. W rozumieniu tego ostatniego przepisu znak towarowy może zostać uznany za wcześniejszy, nie będąc przedmiotem rejestracji, na przykład w wypadku „wniosków o rejestrację [zgłoszeń] znaków towarowych […] pod warunkiem ich rejestracji" lub znaków „powszechnie znanych", o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. c) i d) wspomnianej dyrektywy.

62 W rezultacie na pytanie pierwsze lit. c) i na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że rejestracja wcześniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim nie stanowi warunku koniecznego do rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104. Przesłankami koniecznymi do rozpoczęcia biegu tego terminu, których spełnienie winien ustalić sąd krajowy, są, po pierwsze, rejestracja późniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim, po drugie, fakt, że znak ten został zgłoszony do rejestracji w dobrej wierze, po trzecie, fakt używania późniejszego znaku towarowego przez właściciela w państwie członkowskim, w którym znak ten został zarejestrowany, i po czwarte, wiedza właściciela wcześniejszego znaku towarowego o rejestracji znaku późniejszego oraz o fakcie jego używania po dokonaniu rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego

63 W pytaniu trzecim sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego może domagać się unieważnienia rejestracji identycznego późniejszego znaku towarowego określającego identyczne towary w wypadku długotrwałego jednoczesnego używania tych dwóch znaków w dobrej wierze.

64 Na wstępie należy wskazać, że Anheuser-Busch kwestionuje dopuszczalność tego pytania z uwagi na to, iż opiera się ono na nieprawidłowym założeniu, zgodnie z którym znak towarowy Budweiser oznacza zarówno jego towary, jak i towary Budvaru. Ponadto Anheuser-Busch używa na rynku Zjednoczonego Królestwa znaku towarowego Budweiser, podczas gdy Budvar dokonuje obrotu swymi towarami pod określeniem „Budweiser Budvar".

65 Jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału pytania dotyczące wykładni prawa Unii, z którymi zwrócił się doń sąd krajowy w ramach stanu faktycznego

i prawnego, za którego ustalenie jest on odpowiedzialny i którego prawidłowość nie podlega ocenie przez Trybunał, korzystają z domniemania pozostawania w związku ze sprawą (zob. wyroki: z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06 Cartesio, Zb.Orz. s. I-9641, pkt 67; z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-515/08 dos Santos Palhota i in., Zb.Orz. s. I-9133, pkt 20; a także z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie C-119/09 Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 21).

66 Z powyższego wynika, że pytanie trzecie jest dopuszczalne.

67 Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy przypomnieć, że art. 4 dyrektywy 89/104 definiuje dalsze podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia rejestracji w wypadku kolizji z prawami wcześniejszymi. Artykuł 4 ust. 1 lit. a) tego aktu przewiduje zatem, że za nieważny uznaje się zarejestrowany już znak, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których znak został zarejestrowany, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

68 W tym względzie motyw dziesiąty dyrektywy 89/104 stanowi, że ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która ma w szczególności zagwarantować pełnioną przez niego funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami.

69 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału przesłanki stosowania art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 odpowiadają zasadniczo przesłankom stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, określającego przypadki, w których właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać osobom trzecim używania oznaczeń identycznych z jego znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak jest zarejestrowany (wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I-2799, pkt 41).

70 W konsekwencji dokonana przez Trybunał wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma zastosowanie również do art. 4 ust. 1 lit. a) tego aktu, ponieważ można ją przenieść mutatis mutandis na ostatni z wymienionych przepisów (zob. ww. wyrok w sprawie LTJ Diffusion, pkt 43).

71 Z orzecznictwa Trybunału wynika, że wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak mógł spełniać właściwe dla niego funkcje, oraz że 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. Chodzi nie tylko o podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, lecz również inne funkcje, takie jak funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58; a także z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Z.Orz. s. I-2417, pkt 77).

72 Należy dodać, że do udzielenia całkowitej ochrony w wypadku identyczności oznaczenia i znaku towarowego oraz identyczności danych towarów lub usług nie jest konieczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, przeprowadzenie dowodu na istnienie w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawie LTJ Diffusion, pkt 49).

73 W niniejszym odesłaniu prejudycjalnym sąd krajowy zwraca się do Trybunału o dokonanie wykładni art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 z punktu widzenia podstawowej funkcji znaku towarowego.

74 W tym kontekście z powyższych rozważań wynika, iż wspomniany przepis należy interpretować w ten sposób, że rejestracja późniejszego znaku towarowego może zostać unieważniona, jeżeli znak ten jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, towary, dla których został on zarejestrowany, są identyczne z towarami, dla których chroniony jest znak wcześniejszy, a używanie późniejszego znaku towarowego wpływa lub może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów.

75 Tymczasem w rozpatrywanym tu wypadku należy stwierdzić, że używanie przez Budvar znaku towarowego Budweiser w Zjednoczonym Królestwie nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego Budweiser należącego do Anheuser-Busch.

76 W tym względzie należy zauważyć, że okoliczności stanowiące podstawę sporu rozpatrywanego przed sądem krajowym mają wyjątkowy charakter.

77 Po pierwsze, sąd krajowy wskazuje bowiem, że zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar sprzedawały w Zjednoczonym Królestwie swoje piwo pod oznaczeniem słownym „Budweiser" lub pod znakiem towarowym zawierającym to oznaczenie przez blisko 30 lat przed dokonaniem ich rejestracji.

78 Po drugie, Anheuser-Busch i Budvar uzyskały zezwolenie na wspólną i jednoczesną rejestrację swoich znaków towarowych Budweiser na mocy wyroku wydanego przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w lutym 2000 r.

79 Po trzecie, z postanowienia odsyłającego wynika także, że chociaż Anheuser-Busch dokonał zgłoszenia określenia „Budweiser" do rejestracji w charakterze znaku

towarowego w Zjednoczonym Królestwie wcześniej niż Budvar, oba te przedsiębiorstwa od początku używały swoich znaków towarowych Budweiser w dobrej wierze.

80 Po czwarte, jak wskazano w pkt 10 niniejszego wyroku, sąd krajowy stwierdził, że jakkolwiek nazwy są identyczne, konsumenci w Zjednoczonym Królestwie wyraźnie dostrzegają różnicę między piwami Budvaru a piwami Anheuser-Busch, ponieważ ich smak, cena i wygląd zawsze się różniły.

81 Po piąte, współistnienie tych dwóch znaków towarowych na rynku Zjednoczonego Królestwa wskazuje na to, że nawet jeżeli są one identyczne, to w wypadku piwa Anheuser-Busch i Budvaru można wyraźnie rozpoznać, że są one wytwarzane przez dwa różne przedsiębiorstwa.

82 W rezultacie, jak słusznie wskazuje Komisja w uwagach na piśmie, art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym długotrwałe jednoczesne używanie w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych określających identyczne towary nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

83 Należy dodać, że w wypadku dopuszczenia się w przyszłości jakichkolwiek nieuczciwych praktyk w ramach używania znaków towarowych Budweiser, taka sytuacja mogłaby podlegać w danym przypadku rozpatrzeniu w świetle przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji.

84 Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie trzecie winna brzmieć: art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel

wcześniejszego znaku towarowego nie może domagać się unieważnienia rejestracji identycznego późniejszego znaku towarowego określającego identyczne towary w wypadku długotrwałego jednoczesnego używania tych dwóch znaków w dobrej wierze, jeżeli w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym używanie to nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

W przedmiocie kosztów

85 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) Tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych jest pojęciem prawa Unii i nie można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią znaku identycznego z jego własnym, o którym to używaniu wiedział od dawna, jeżeli był pozbawiony wszelkiej możliwości sprzeciwienia się tej sytuacji.

2) Rejestracja wcześniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim nie stanowi warunku koniecznego do rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy

89/104. Przesłankami koniecznymi do rozpoczęcia biegu tego terminu, których spełnienie winien ustalić sąd krajowy, są, po pierwsze, rejestracja późniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim, po drugie, fakt, że znak ten został zgłoszony do rejestracji w dobrej wierze, po trzecie, fakt używania późniejszego znaku towarowego przez właściciela w państwie członkowskim, w którym znak ten został zarejestrowany, i po czwarte, wiedza właściciela wcześniejszego znaku towarowego o rejestracji znaku późniejszego oraz o fakcie jego używania po dokonaniu rejestracji.

3) Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może domagać się unieważnienia rejestracji identycznego późniejszego znaku towarowego określającego identyczne towary w wypadku długotrwałego jednoczesnego używania tych dwóch znaków w dobrej wierze, jeżeli w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym używanie to nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

Podpisy