WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 22 listopada 2007 r. *

W sprawie C-328/06

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Hiszpania) postanowieniem z dnia 17 lipca 2006 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 27 lipca 2006 r., w postępowaniu:

Alfredo Nieto Nuño

przeciwko

Leonciowi Monlleó Franquetowi,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, L. Bay Larsen (sprawozdawca), J. Makarczyk, P. Kūris i J.C. Bonichot, sędziowie,

* Język postępowania: hiszpański.

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu L. Monlleó Franqueta przez C. Arcasa Hernándeza, procurador, oraz C. Cardelúsa de Ballę, abogado,

— w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a oraz J.C. Niolleta, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu włoskiego przez I.M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez P. Gentiliego, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez R. Vidala Puiga oraz W. Wilsa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 września 2007 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 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. L 40, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy A. Nietem Nuñem, uprawnionym do zarejestrowanego znaku towarowego FINCAS TARRAGONA obejmującego różnego rodzaju działalność w dziedzinie nieruchomości a L. Monlleó Franquetem, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami w Tarragonie (Hiszpania), w przedmiocie używania przez tego ostatniego dla celów prowadzonej działalności zawodowej wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego FINCAS TARRAGONA, w języku kastylijskim, lub FINQUES TARRAGONA, w języku katalońskim.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

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

„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;

b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

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

[…]

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. 6[bis] konwencji paryskiej.

[…]

4. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

[…]

b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa podniesionego we wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego, oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

[…]".

4 Artykuł 6 dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego", w ust. 2 stanowi:

„Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania, w obrocie handlowym, wcześniejszego prawa, które ma zastosowanie jedynie na konkretnym obszarze, jeżeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego i w granicach terytorium, na którym jest uznawane".

Konwencja paryska

5 Artykuł 6 bis konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, str. 305; zwanej dalej „konwencją paryską"), która wiąże wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, stanowi:

„Znaki towarowe: znaki powszechnie znane

1. Państwa będące członkami Związku zobowiązują się bądź z urzędu, jeżeli ustawodawstwo danego państwa zezwala na to, bądź na wniosek zainteresowanego odmówić rejestracji lub unieważnić rejestracje oraz zakazać używania znaku towarowego, który stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie mogące spowodować jego pomylenie ze znakiem, który właściwy organ państwa rejestracji lub używania uzna za powszechnie tam znany, jako znak należący już do osoby uprawnionej do korzystania z niniejszej konwencji, i używany na tych samych lub podobnych produktach. To samo stosuje się, gdy istotna część znaku stanowi odtworzenie takiego znaku powszechnie znanego lub naśladownictwo mogące spowodować pomylenie z tym znakiem.

2. Na złożenie wniosku o wykreślenie takiego znaku powinien być przyznany termin co najmniej pięciu lat od daty rejestracji. Państwa będące członkami Związku mogą ustalić termin, w którym powinien być wniesiony wniosek w sprawie zakazu używania znaku.

3. Nie będzie ustalony termin do złożenia wniosku o wykreślenie lub zakaz używania znaków zarejestrowanych lub używanych w złej wierze".

Uregulowania krajowe

6 Artykuł 6 Ley de Marcas Española nr 17/2001 (hiszpańskiej ustawy o znakach towarowych nr 17/2001) z dnia 7 grudnia 2001 r. stanowi:

„1. Nie są rejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia:

a) które są identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym, którym oznaczane są identyczne towary lub usługi;

b) w odniesieniu do których ze względu na ich identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego lub ze względu na identyczność lub podobieństwo oznaczonych nimi towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. Wcześniejszymi znakami towarowymi w rozumieniu ustępu 1 są:

[…]

d) niezarejestrowane znaki towarowe, które w dacie złożenia wniosku lub w dacie wynikającej z prawa pierwszeństwa wniosku wcześniejszego znaku towarowego są powszechnie znane w Hiszpanii w rozumieniu art. 6bis konwencji paryskiej".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

7 A. Nieto Nuño jest uprawnionym do znaku towarowego FINCAS TARRAGONA, zarejestrowanego w Hiszpanii w klasie 36 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r. w brzmieniu poprawionym i zmienionym, dla działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami powierzonymi i nieruchomościami wspólnymi, najmem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości, doradztwem prawnym i usługami deweloperskimi.

8 L. Monlleó Franquet, pośrednik w obrocie nieruchomościami w Tarragonie, używa publicznie i w sposób nieprzerwany nazwy FINCAS TARRAGONA, po kastylijsku, lub FINQUES TARRAGONA, po katalońsku, dla oznaczenia swojej działalności zawodowej.

9 A. Nieto Nuño, działając w oparciu o hiszpańskie przepisy dotyczące znaków towarowych, wniósł do Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona powództwo przeciwko L. Monlleó Franquetowi w celu stwierdzenia naruszenia przez pozwanego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego FINCAS TARRAGONA.

10 L. Monlleó Franquet na swoją obronę podnosił, że nazwa, pod którą wykonuje swą działalność zawodową, jest wcześniejszym niezarejestrowanym powszechnie znanym znakiem towarowym, którego używa co najmniej od 1978 r. Złożył on wzajemny wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego powoda.

11 Sąd krajowy podnosi, że pozwany używa swego niezarejestrowanego znaku towarowego wyłącznie w mieście Tarragona i w jego okolicach, a zatem właściwy sektor odbiorców, klienteli, konsumentów i konkurentów nie obejmuje całej Hiszpanii ani jej znacznej części.

12 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy pojęcie znaku towarowego »powszechnie znanego« w danym państwie członkowskim, o którym mowa w art. 4 [dyrektywy], należy odnosić tylko i wyłącznie do stopnia jego znajomości i utrwalenia się w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na znacznej części terytorium tego państwa, czy też pojęcie znaku powszechnie znanego może być wiązane również z obszarem terytorialnym, który nie pokrywa się z terytorium państwa, lecz z terytorium wspólnoty autonomicznej, regionu, prowincji lub miasta, ze względu na towar lub usługę, które oznaczone są znakiem towarowym, i rzeczywistych odbiorców tego znaku, a konkretnie, ze względu na rynek, na którym występuje dany znak towarowy?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

13 Zadane pytanie dotyczy zasięgu geograficznego powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego, a nie kryteriów oceny samej powszechnej znajomości rozważanej pod względem stopnia znajomości znaku towarowego w kręgu odbiorców.

14 W odniesieniu do zasięgu geograficznego powszechnej znajomości należy podnieść, że na mocy art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy istnienie „znaku powszechnie znanego" w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej winno być analizowane „w państwie członkowskim".

15 Zwracając się ze swym pytaniem, sąd krajowy ma na celu uzyskanie wyjaśnienia znaczenia pojęcia „w państwie członkowskim".

16 W świetle okoliczności toczącego się przed nim sporu sąd krajowy pyta w istocie, czy art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że wcześniejszy znak towarowy musi być powszechnie znany na całym terytorium państwa członkowskiego rejestracji lub na jego znacznej części, czy też ochrona przyznana na mocy tego przepisu obejmuje również sytuację, w której powszechna znajomość wcześniejszego znaku towarowego jest ograniczona do jednego miasta i jego okolic.

17 W związku z tym, ponieważ interpretowany przepis wspólnotowy nie jest w tym zakresie precyzyjny, z całą pewnością nie można wymagać, by powszechna znajomość występowała na „całym" obszarze państwa członkowskiego i wystarczy, by występowała w jego znacznej części (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 28, odnoszący się do podobnego pojęcia „renomy" znaku towarowego, w przypadku której art. 5 ust. 2 dyrektywy odwołuje się do oceny „w państwie członkowskim").

18 Natomiast powszechne rozumienie pojęć użytych w wyrażeniu „w państwie członkowskim" stoi na przeszkodzie uznaniu, że znajduje ono zastosowanie do powszechnej znajomości ograniczonej do jednego miasta i jego okolic, niestanowiących razem znacznej części państwa członkowskiego.

19 W każdym razie należy zwrócić uwagę, że wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy może być w odpowiednich przypadkach objęty zakresem między innymi:

— art. 4 ust. 4 lit. b) dyrektywy, na podstawie którego każde państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego zostały nabyte wcześniej, oraz że ten niezarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

— art. 6 ust. 2 dyrektywy, który przyznaje państwu członkowskiemu możliwość dopuszczenia używania wcześniejszego prawa o zasięgu lokalnym, w granicach terytorium, na którym jest uznawane.

20 Bez uszczerbku dla odpowiednich zakresów zastosowania tych dwóch przepisów, na zadane pytanie należy zatem odpowiedzieć, że art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż wcześniejszy znak towarowy musi być powszechnie znany na całym terytorium państwa członkowskiego rejestracji lub na jego znacznej części.

W przedmiocie kosztów

21 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 (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 4 ust. 2 lit. d) 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 wcześniejszy znak towarowy musi być powszechnie znany na całym terytorium państwa członkowskiego rejestracji lub na jego znacznej części.

Podpisy