WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
z dnia 16 września 2004 r. *

W sprawie C-404/02

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia prejudycjalnego,

złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 3 września 2002 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 listopada 2002 r., w postępowaniu

Nichols plc

przeciwko

Registrar of Trade Marks,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann (sprawozdawca), J.-P. Puissochet, R. Schintgen i N. Colneric, sędziowie,

* Język postępowania: angielski.

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 listopada 2003 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Nichols plc przez C. Morcoma, QC,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez P. Ormond, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez D. Alexandra, barrister,

— w imieniu rządu greckiego przez G. Skiani i S. Trekli, działające w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a i A. Bodard-Hermant, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez K. Banks, działającą w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 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, str. 1).

2 Wniosek powyższy został złożony w ramach postępowania w sprawie Nichols plc (zwanej dalej „Nichols"), spółki z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, przeciwko Registrar of Trade Marks (kierownikowi urzędu do spraw rejestracji znaków towarowych), dotyczącej odmowy rejestracji popularnego nazwiska jako znaku towarowego dla określonych towarów.

Ramy prawne

3 Artykuł 2 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy", brzmi następująco:

„Znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

4 Artykuł 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji", przewiduje, że:

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

a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

[...]".

5 Zgodnie z art. 6, zatytułowanym „Ograniczenie skutków znaku towarowego":

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela [uprawnionego] do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

[...]

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

[...]".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

6 Nichols wystąpiła o rejestrację w charakterze znaku towarowego nazwiska „Nichols" dla produktów obejmujących, między innymi, automaty sprzedające, jak również produkty spożywcze, w tym napoje, sprzedawane głównie za pomocą tych automatów.

7 Decyzją z dnia 11 maja 2001 r. Registrar of Trade Marks uwzględnił wniosek o rejestrację w zakresie dotyczącym automatów sprzedających, lecz oddalił go w pozostałej części.

8 Stwierdził on, że nazwisko „Nichols", nie wyłączając jego fonetycznego odpowiednika „Nicholls" oraz jego formy pojedynczej „Nichol", jest nazwiskiem popularnym w Zjednoczonym Królestwie, biorąc pod uwagę liczbę pozycji w londyńskiej książce telefonicznej.

9 A zatem w odniesieniu do produktów spożywczych, w tym i napojów, nazwisko takie nie nadaje się samo w sobie do oznaczenia, że pochodzą one od jednego i tego

samego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze rodzaj zgłoszonej działalności oraz rozmiar potencjalnego rynku zbytu tych produktów, nazwisko „Nichols" mogłoby być używane przez innych producentów i dostawców. Jest zatem mało prawdopodobne, by konsumenci uznali, że istnieje tylko jeden przedsiębiorca działający pod wymienionym wyżej nazwiskiem na tym rynku. Dlatego też znak towarowy zawierający to nazwisko pozbawiony byłby charakteru odróżniającego w odniesieniu do produktów spożywczych, w tym napojów.

10 Z kolei rynek automatów sprzedających jest rynkiem bardziej specyficznym, na którym działa mniej przedsiębiorców. A zatem można zarejestrować przedmiotowy znak towarowy dla tych towarów.

11 Nichols odwołała się od decyzji z dnia 11 maja 2001 r. do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Wymieniony wyżej sąd stwierdza, że zdaniem United Kingdom Trade Marks Registry (urząd do spraw rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie) uwzględnianie wniosków o rejestrację nazw własnych, a w szczególności popularnych nazwisk, powinno być dokonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć sytuacji, w której dochodzi do niesłusznego uprzywilejowania pierwszego wnioskodawcy. Ogólnie rzecz ujmując, im bardziej popularne jest nazwisko, tym mniej skłonny będzie urząd do uwzględnienia wniosku o rejestrację, chyba że zostanie wykazane, iż nazwisko to rzeczywiście nabyło charakter odróżniający. Wymieniony wyżej urząd bierze pod uwagę liczbę towarów i usług, jak również liczbę osób o tym samym lub podobnym nazwisku, na które rejestracja może mieć wpływ.

13 Zdaniem sądu krajowego pojawia się pytanie, czy dość popularne nazwisko powinno być uważane za pozbawione charakteru odróżniającego do momentu, w którym uzyska taki charakter w następstwie jego używania.

14 Sąd krajowy stwierdza, że należy mieć na uwadze ograniczenie skutków znaku towarowego przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, w zakresie w jakim dotyczy używania przez osobę trzecią jej własnego nazwiska. Zdaniem tego sądu, im szerszy zakres stosowania ograniczenia przewidzianego tym przepisem, tym mniejszą przeszkodę dla zainteresowanych osób stanowić będzie rejestracja. Należy zatem zbadać, w jakim stopniu ograniczenia przewidziane w art. 6 dyrektywy 89/104 znajdują zastosowanie przy ocenie istnienia charakteru odróżniającego znaku towarowego, dla którego występuje się o rejestrację.

15 W związku z powyższym sąd krajowy formułuje pytanie, czy art. 6 ust. 1 lit. a) znajduje zastosowanie nie tylko do nazwisk osób fizycznych, lecz również do firm spółek. Sąd krajowy zastanawia się także, co oznacza sformułowanie „uczciwe praktyki", którym posługuje się powołany wyżej artykuł.

16 W tych okolicznościach High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division postanowił zawiesić postępowanie i skierował do Trybunału następujące pytania prejudycjalne:

„1) Pod jakimi warunkami może nastąpić odmowa rejestracji znaku towarowego (tj. oznaczenia spełniającego wymogi przewidziane w art. 2 dyrektywy 89/104/EWG) składającego się wyłącznie z nazwiska, z powodu braku »charakteru odróżniającego« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy?

2) W szczególności, czy wobec takiego oznaczenia, zanim nabędzie ono charakter odróżniający w następstwie używania,

a) należy, czy też

b) można odmówić rejestracji w przypadkach, w których chodzi o nazwisko popularne w Państwie Członkowskim, w którym zgłasza się znak do rejestracji, lub w przypadkach, w których chodzi o nazwisko popularne w jednym lub większej liczbie Państw Członkowskich?

3) W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie lit. a) lub b) — czy właściwe jest podejmowanie przez władze krajowe decyzji w powyższej sprawie na podstawie przypuszczalnych oczekiwań przeciętnego konsumenta co do danych towarów lub usług w Państwie Członkowskim, uwzględniając popularność nazwiska, rodzaj towarów lub usług oraz fakt powszechnego używania (bądź też nie) nazwisk na danym rynku?

4) Czy dla celów ustalenia, czy dane nazwisko jest »pozbawione charakteru odróżniającego« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, istotne jest, że skutki rejestracji znaku towarowego są ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a)?

5) Jeśli tak, to

a) czy słowo »nazwisko« pojawiające się w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy należy rozumieć jako odnoszące się również do spółki lub przedsiębiorstwa i

b) co należy rozumieć poprzez »uczciwe praktyki w handlu i przemyśle«, a w szczególności, czy powyższy zwrot znajduje zastosowanie, gdy

i) pozwany, używając swojego własnego nazwiska, w rzeczywistości nie wprowadza w błąd konsumentów lub

ii) czyniąc to, pozwany powoduje jedynie niezamierzone nieporozumienie?".

W przedmiocie pierwszych czterech pytań

17 Poprzez cztery pierwsze pytania, które należy rozważyć łącznie, sąd krajowy poszukuje w istocie odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi mają w świetle art. 3 ust. 1 lit. b) zastosowanie do oceny istnienia bądź nieistnienia charakteru odróżniającego znaku towarowego składającego się z nazwiska, zwłaszcza jeśli jest to nazwisko popularne, i czy fakt, że skutki rejestracji znaku towarowego są ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy ma wpływ na tę ocenę.

Uwagi przedstawione Trybunałowi

18 Nichols podnosi, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego wyłącznie na tej podstawie, że składa się on z popularnego nazwiska. Twierdzi, że kryterium

polegające na liczbie pozycji w londyńskiej książce telefonicznej zastosowane w postępowaniu głównym jest kryterium arbitralnym. Nazwiska nie mogą być traktowane w sposób wyjątkowy, bardziej surowy, niż inne oznaczenia, z których może składać się znak towarowy. Jak wszystkie inne znaki towarowe, powinny one być rejestrowane, jeśli pozwalają na identyfikację pochodzenia towarów lub usług, dla których są zgłaszane do rejestracji. Przy ocenie istnienia charakteru odróżniającego należy brać pod uwagę treść art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

19 Rządy grecki i francuski oraz Komisja również są zdania, że nazwiska, nawet popularne, powinny być traktowane tak samo, jak inne kategorie oznaczeń, z uwzględnieniem rozważanych towarów lub usług oraz z uwzględnieniem postrzegania przez zainteresowanych konsumentów, jeśli chodzi o funkcję znaku towarowego polegającą na wskazywaniu pochodzenia towaru lub usługi.

20 Rząd Zjednoczonego Królestwa twierdzi, że jest bardzo mało prawdopodobne, by popularne nazwisko służyło do oznakowania wyłącznie towarów lub usług pochodzących od przedsiębiorstwa, które żąda rejestracji takiego nazwiska jako znaku towarowego. Znak towarowy, który nie służy do oznaczania towarów lub usług pochodzących wyłącznie od jednego przedsiębiorcy, nie może być zarejestrowany, ponieważ jest objęty dyspozycją art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104. W takim przypadku nie spełniałby on funkcji wskazywania na pochodzenie towarów lub usług. Należy brać pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnych konsumentów względem znaków towarowych. Czynniki, które należałoby wziąć pod uwagę, obejmują: powszechność nazwiska, ilość przedsiębiorstw zajmujących się produkcją danych towarów lub świadczeniem danych usług oraz powszechność użycia nazwisk w danym sektorze rynku bądź jej brak.

21 Zarówno rząd francuski, jak i rząd Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja stoją na stanowisku, że treść art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nie ma wpływu na ocenę

istnienia charakteru odróżniającego dokonywaną na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

Odpowiedź Trybunału

22 Artykuł 2 dyrektywy 89/104 zawiera, określaną w treści motywu siódmego jako „przykładowa", listę oznaczeń, z których może składać się znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, innymi słowy — pod warunkiem że spełniają one funkcję znaku towarowego polegającą na wskazywaniu pochodzenia. Lista ta obejmuje w sposób wyraźny „nazwiska".

23 W rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację, oraz mając na uwadze postrzeganie danego oznaczenia przez zainteresowanych konsumentów (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 59 i 63, oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 50).

24 Pod tym względem omawiany przepis nie czyni rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi rodzajami oznaczeń [zob. podobnie w wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 42, oraz w kwestii identycznego przepisu zawartego w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) — postanowienie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie C-445/02 P Glaverbel przeciwko OHIM, Rec. str. I-6267, pkt 21].

25 A zatem kryteria oceny istnienia charakteru odróżniającego znaków towarowych składających się z nazwisk są takie same jak w przypadku innych rodzajów znaków towarowych.

26 Bardziej surowe kryteria oceny, oparte na przykład na:

— uprzednio ustalonej liczbie osób o tym samym nazwisku, powyżej której nazwisko to może być uznane za pozbawione charakteru odróżniającego,

— liczbie przedsiębiorstw dostarczających towary lub świadczących usługi takiego samego typu jak te, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego oraz

— powszechne użycie nazwisk w danym sektorze bądź jego brak,

nie mogą być stosowane.

27 Charakter odróżniający znaku towarowego, niezależnie od jego rodzaju, powinien być przedmiotem oceny dokonywanej ad casum.

28 W trakcie dokonywania takiej oceny może się okazać, że postrzeganie przez reprezentatywny krąg odbiorców niekoniecznie jest jednakowe w odniesieniu do każdej z tych kategorii i że w związku z tym stwierdzenie istnienia charakteru odróżniającego w odniesieniu do znaków towarowych należących do niektórych kategorii może się okazać trudniejsze niż w odniesieniu do znaków towarowych należących do innych kategorii (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Henkel, pkt 52, oraz w kwestii przepisu zawartego w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 — wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5141, pkt 36, oraz ww. postanowienie w sprawie Glaverbel przeciwko OHIM, pkt 23).

29 Jednakże większa trudność napotkana w procesie oceny istnienia charakteru odróżniającego dokonywanej ad casum w odniesieniu do niektórych znaków towarowych nie może usprawiedliwiać założenia, że znaki takie są a priori pozbawione charakteru odróżniającego lub też że mogą go nabyć jedynie w następstwie ich używania, zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104.

30 Podobnie jak wyrażenie z języka potocznego, popularne nazwisko może spełniać funkcję znaku towarowego polegającą na wskazywaniu pochodzenia, a zatem być charakterystyczne dla danych towarów lub usług, o ile nie jest objęte innymi przesłankami odmowy rejestracji, niż wymienione w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, takimi jak rodzajowy lub opisowy charakter znaku towarowego lub istnienie wcześniejszego prawa.

31 Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego składającego się z nazwiska celem zapewnienia, że nie dojdzie do uprzywilejowania pierwszego wnioskującego o rejestrację, jako że dyrektywa 89/104 nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, niezależnie od kategorii, do której należy zgłoszony do rejestracji znak towarowy.

32 W każdym razie okoliczność, że art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 pozwala stronie trzeciej na używanie w obrocie handlowym jej własnego nazwiska nie ma wpływu na ocenę istnienia charakteru odróżniającego znaku towarowego dokonywaną na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

33 Artykuł 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ogranicza w sposób ogólny, z korzyścią dla przedsiębiorców noszących nazwisko takie samo lub podobne do nazwiska zarejestrowanego jako znak towarowy, prawo nabyte z chwilą rejestracji, to jest w momencie, w którym potwierdzone już zostało istnienie charakteru odróżniającego danego znaku towarowego. Nie może to jednak mieć znaczenia dla oceny istnienia charakteru odróżniającego danego znaku towarowego dokonywanej ad casum przed jego rejestracją.

34 A zatem odpowiedź na pierwsze cztery pytania brzmi następująco: w świetle art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG ocena istnienia bądź też nieistnienia odróżniającego charakteru znaku towarowego składającego się z nazwiska, nawet jeżeli jest ono popularne, powinna być dokonywana oddzielnie dla każdego przypadku, w oparciu o kryteria znajdujące zastosowanie do wszelkich oznaczeń objętych art. 2 tej dyrektywy, uwadze uwzględnieniem z jednej strony produktów lub usług, dla których zgłaszany jest znak towarowy, z drugiej zaś zainteresowanych odbiorców. Okoliczność, że skutki rejestracji znaku towarowego są ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) wymienionej wyżej dyrektywy, nie ma wpływu na tę ocenę.

W przedmiocie piątego pytania

35 Należy stwierdzić, że pytanie piąte wymagało udzielenia odpowiedzi jedynie w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie czwarte. Z uwagi na to, że odpowiedź na pytanie czwarte jest negatywna, pytanie piąte nie wymaga udzielenia odpowiedzi.

W przedmiocie kosztów

36 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 następuję:

W świetle art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ocena istnienia bądź też nieistnienia odróżniającego charakteru znaku towarowego składającego się z nazwiska, nawet jeżeli jest ono popularne, powinna być dokonywana oddzielnie dla każdego przypadku, w oparciu o kryteria znajdujące zastosowanie do wszelkich oznaczeń objętych treścią art. 2 tej dyrektywy, z uwzględnieniem z jednej strony produktów lub usług, dla których zgłaszany jest znak towarowy, z drugiej zaś zainteresowanych odbiorców. Okoliczność, że skutki rejestracji znaku towarowego są ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) wymienionej wyżej dyrektywy, nie ma wpływu na tę ocenę.

Podpisy