WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 7 września 2006 r. *

W sprawie C-108/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Gerechtshof te 's-Gravenhage (Niderlandy) postanowieniem z dnia 27 stycznia 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 4 marca 2005 r., w postępowaniu:

Bovemij Verzekeringen NV

przeciwko

Benelux-Merkenbureau,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

* Język postępowania: niderlandzki.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego 2006 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bovemij Verzekeringen NV przez E.M. Matsera, advocaat,

— w imieniu Benelux-Merkenbureau przez C. van Nispena i E.D. Huisman, advocaten,

— w imieniu rządu niderlandzkiego przez H.G. Sevenster i M. de Grave'a, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Malynicza, barrister,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa i N.B. Rasmussena, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 30 marca 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 3 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, zwanej dalej „dyrektywą").

2 Wniosek ten złożony został w ramach postępowania w sporze między Bovemij Verzekeringen NV (zwaną dalej „Bovemij") a Benelux-Merkenbureau (Urzędem Znaków Towarowych Państw Beneluksu, zwanym dalej „BMB"), dotyczącym odmowy ze strony BMB rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia EUROPOLIS.

Ramy prawne

3 Artykuł 1 dyrektywy stanowi:

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub certyfikującego, bądź będącego przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w Urzędzie Znaków Towarowych Państw Beneluksu lub rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim".

4 Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy stanowi:

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

a) [...]

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

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...]".

5 Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy:

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde

państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

6 W dniu 28 maja 1997 r. Bovemij dokonała w BMB zgłoszenia oznaczenia EUROPOLIS jako słownego znaku towarowego dla następujących klas usług Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego:

klasa 36: ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomości;

klasa 39: transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży.

7 Pismem z dnia 31 października 1997 r. BMB powiadomił Bovemij o wstępnej odmowie rejestracji, uzasadniając ją w sposób następujący:

„Oznaczenie EUROPOLIS składa się z będącego w powszechnym użyciu przedrostka EURO (oznaczającego Europę) oraz określenia rodzajowego POLIS i w stosunku do wskazanych usług należących do klas 36 i 39 ma charakter wyłącznie opisowy, wskazując na polisę dotyczącą Europy. W związku z powyższym oznaczenie to jest zupełnie pozbawione charakteru odróżniającego [...]".

8 W piśmie z dnia 14 kwietnia 1998 r. Bovemij sprzeciwiła się wstępnej odmowie rejestracji, podnosząc, że zgłoszone do rejestracji oznaczenie jest od 1988 r. regularnie wykorzystywane jako znak towarowy w obrocie gospodarczym przez Europolis BV, spółkę zależną Bovemij. Na poparcie tego twierdzenia Bovemij przedstawiła trzy broszury Europolis BV dotyczące ubezpieczeń rowerowych i zadeklarowała, że w razie potrzeby gotowa jest przedstawić dodatkowe dowody.

9 W piśmie z dnia 5 maja 1998 r. BMB stwierdził, że nie znalazł on podstaw do zmiany wstępnej decyzji odmownej w treści sprzeciwu wniesionego przez Bovemij. BMB wskazał, że nie doszło do uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w drodze używania z uwagi na to, iż okres tego używania był zbyt krótki. Zaznaczył on ponadto, że przedstawione dowody świadczyły jedynie o używaniu oznaczenia jako nazwy handlowej.

10 Pismem z dnia 28 maja 1998 r. BMB powiadomił Bovemij o decyzji zawierającej „ostateczną odmowę" rejestracji zgłoszonego oznaczenia.

11 Bovemij wystąpiła do Gerechtshof te 's-Gravenhage (sąd apelacyjny w Hadze) wnosząc o nakazanie BMB rejestracji zgłoszonego oznaczenia. W uzasadnieniu skargi Bovemij podniosła przede wszystkim, że oznaczenie EUROPOLIS posiada samoistny charakter odróżniający i — dodatkowo — że oznaczenie to uzyskało charakter odróżniający w drodze używania przed dniem dokonania zgłoszenia. BMB zaprzeczył tym stwierdzeniom.

12 Jeśli chodzi o główny argument wysunięty przez Bovemij, Gerechtshof stwierdził, że zgłoszone oznaczenie stanowi połączenie słowa „POLIS" i przedrostka „EURO". Niderlandzkie słowo „polis" odnosi się zwykle do umowy ubezpieczenia. Jest to określenie rodzajowe obejmujące liczne rodzaje ubezpieczeń. „EURO" jest nazwą (znaną już w chwili złożenia zgłoszenia) jednostki monetarnej będącej obecnie w obiegu w krajach Beneluksu. Przedrostek ten stanowi także powszechnie używany skrót wyrazów „Europa" i „europejski". Zdaniem Gerechtshof, jest to określenie będące w tak częstym użyciu, że należy mu odmówić jakiegokolwiek autonomicznego charakteru odróżniającego. Zdaniem tego sądu określenie „EURO" może ponadto oznaczać w języku potocznym istotną cechę usług, mianowicie ich jakość, europejskie pochodzenie lub takież przeznaczenie. Dzięki przedrostkowi „EURO" występujące w postępowaniu głównym oznaczenie wskazuje na ubezpieczenie o wymiarze europejskim.

13 Gerechtshof uznał zatem, że oznaczenie EUROPOLIS składa się wyłącznie z oznaczeń i wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania właściwości towaru, z uwagi na to, iż oznaczenie to całkowicie pozbawione jest charakteru odróżniającego.

14 Jeśli chodzi o podnoszony dodatkowo argument, zgodnie z którym oznaczenie EUROPOLIS nabyło charakter odróżniający w drodze używania, Bovemij wskazała, iż aby dane oznaczenie mogło nabyć charakter odróżniający w drodze używania, wystarczy, że jest ono postrzegane jako znak towarowy na znacznej części terytorium Beneluksu, która może obejmować wyłącznie obszar Niderlandów, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek.

15 BMB twierdził, że aby dane oznaczenie mogło nabyć charakter odróżniający w drodze używania, konieczne jest, by z powodu tego używania postrzegane było ono jako znak towarowy na całym terytorium Beneluksu, czyli w Królestwie Belgii, Królestwie Niderlandów oraz Wielkim Księstwie Luksemburga.

16 Gerechtshof stwierdził, że strony nie są zgodne co do tego, jakie terytorium należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy oznaczenie nabyło charakter odróżniający w drodze używania.

17 Dodał on, że w krajach Beneluksu kwestię tę należy oceniać według stanu na dzień złożenia zgłoszenia, czyli że można wziąć jedynie pod uwagę używanie oznaczenia EUROPOLIS do dnia 28 maja 1997 r.

18 W tych okolicznościach Gerechtshof zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że aby doszło do nabycia przez dane oznaczenie (w sprawie niniejszej znak towarowy z kraju Beneluksu) charakteru odróżniającego w drodze używania, o którym mowa w tym ustępie, konieczne jest, by przed złożeniem zgłoszenia oznaczenie to postrzegane było jako znak towarowy przez właściwy krąg odbiorców na całym terytorium Beneluksu, czyli łącznie na terenie Belgii, Luksemburga i Niderlandów?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:

2) Czy wymieniona w art. 3 ust. 3 dyrektywy przesłanka rejestracji, o której mowa w tym ustępie, jest spełniona, jeśli z powodu używania oznaczenia właściwy krąg odbiorców postrzega je jako znak towarowy na znaczącej części terytorium Beneluksu i czy taka znacząca część może ograniczać się na przykład do terytorium Niderlandów?

3) a) Czy przy ocenie charakteru odróżniającego nabytego w drodze używania, o którym mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy, przez oznaczenie złożone z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym obowiązującym na terytorium państwa członkowskiego (lub — jak w niniejszej sprawie — na terytorium Beneluksu) należy wziąć pod uwagę strefy językowe istniejące na tym terytorium?

b) Czy aby dane oznaczenie można było zarejestrować jako znak towarowy, wystarczy, by właściwy krąg odbiorców postrzegał je jako znak towarowy w znaczącej części strefy językowej państwa członkowskiego (lub — jak w niniejszej sprawie — terytorium Beneluksu), w której język ten jest językiem urzędowym, przy założeniu, że spełnione są pozostałe przesłanki rejestracji?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego

19 Poprzez dwa pierwsze pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy domaga się zasadniczo wskazania, które terytorium należy wziąć pod uwagę, aby ocenić, czy dane oznaczenie nabyło w państwie członkowskim lub grupie państw członkowskich mającej wspólne prawodawstwo dotyczące znaków towarowych, takiej jak Beneluks, charakter odróżniający w drodze używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy.

20 Należy przede wszystkim przypomnieć, że jeśli chodzi o znaki towarowe zarejestrowane w BMB, terytorium Beneluksu należy traktować jako terytorium państwa członkowskiego z uwagi na treść art. 1 dyrektywy, zgodnie z którym znaki te traktowane są jak znaki zarejestrowane w państwie członkowskim (wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 29).

21 Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy nie ustanawia niezależnego prawa do rejestracji znaku towarowego, lecz jedynie wyjątek od podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. b)–d) dyrektywy. Zakres stosowania tego przepisu należy zatem oceniać w odniesieniu do tych podstaw odmowy rejestracji.

22 Aby ocenić, czy wskazane wyżej podstawy odmowy rejestracji nie znajdują zastosowania z uwagi na to, że oznaczenie nabyło charakter odróżniający w drodze używania na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy, istotna jest jedynie sytuacja na tej części terytorium danego państwa członkowskiego (lub, w stosownych przypadkach, sytuacja na części terytorium Beneluksu), w odniesieniu do której stwierdzono występowanie podstaw odmowy rejestracji [zob. podobnie w kwestii art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) — przepisu, który jest co do zasady identyczny z art. 3 ust. 3 dyrektywy — wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-5719, pkt 83].

23 W konsekwencji w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania należy stwierdzić, że art. 3 ust. 3 dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że znak towarowy może być zarejestrowany na podstawie tego przepisu, tylko wówczas, gdy nabył on charakter odróżniający w drodze używania na całej części terytorium państwa członkowskiego (lub — w przypadku Beneluksu — na całej części terytorium tego związku państw), w której występowała podstawa odmowy rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego

24 Poprzez trzecie pytanie sąd krajowy zapytuje zasadniczo, w jakim stopniu przy dokonywaniu oceny nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania przez oznaczenie składające się z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym danego państwa członkowskiego lub państwa będącego członkiem Beneluksu, należy mieć na uwadze strefy językowe występujące w danym państwie członkowskim lub — w stosownych przypadkach — w Beneluksie.

25 W postępowaniu głównym BMB i sąd krajowy uznały, że występujące w sprawie oznaczenie jest opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego, które to właściwości powodują odmowę rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy. Organy te doszły do takiego przekonania w szczególności na tej podstawie, że niderlandzki wyraz „polis" wskazuje zwykle na umowę ubezpieczenia. Podstawy odmowy rejestracji występujące w postępowaniu głównym dotyczą zatem jedynie tej części terytorium Beneluksu, która posługuje się językiem niderlandzkim.

26 Mając na względzie treść odpowiedzi udzielonej na dwa pierwsze pytania, należy stwierdzić, że przy dokonywaniu oceny, czy taki znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania — która to okoliczność powoduje, iż nie znajdują zastosowania podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 3 dyrektywy — należy wziąć pod uwagę niderlandzkojęzyczną część terytorium Beneluksu.

27 Właściwy organ obowiązany jest zbadać, czy w tak określonej strefie językowej zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa (zob. podobnie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 52 oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 61).

28 W konsekwencji w odpowiedzi na pytanie trzecie należy stwierdzić, że jeśli znak towarowy składa się z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym państwa członkowskiego lub Beneluksu, a podstawa odmowy jego rejestracji występuje w jednej tylko strefie językowej tego państwa członkowskiego lub — w przypadku Beneluksu — w jednej z jego stref językowych, należy wykazać, że znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania w całej tej strefie językowej. Dla tak określonej strefy językowej należy ustalić, czy zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.

W przedmiocie kosztów

29 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) **Artykuł 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych powinien być interpretowany w ten sposób, że znak towarowy może być zarejestrowany na podstawie tego przepisu tylko wówczas, gdy nabył on charakter odróżniający w drodze używania na całej części terytorium państwa członkowskiego (lub — w przypadku Beneluksu — na całej części terytorium tego związku państw), w której występowała podstawa odmowy rejestracji.**

2) **Jeśli znak towarowy składa się z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym państwa członkowskiego lub Beneluksu, a podstawa odmowy jego rejestracji występuje w jednej tylko strefie językowej tego państwa członkowskiego lub — w przypadku Beneluksu — w jednej z jego stref językowych, należy wykazać, że znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania w całej tej strefie językowej. Dla tak określonej strefy językowej należy ustalić, czy zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.**

Podpisy