Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 8 czerwca 2017 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuły 9 i 15 — Zgłoszenie oznaczenia „kwiat bawełny” przez stowarzyszenie — Rejestracja w charakterze indywidualnego znaku towarowego — Udzielanie licencji na używanie tego znaku towarowego przynależącym do owego stowarzyszenia wytwórcom bawełnianych wyrobów włókienniczych — Wniosek o unieważnienie lub o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Pojęcie rzeczywistego używania — Podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia

W sprawie C-689/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 grudnia 2015 r., w postępowaniu:

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

przeciwko

Verein Bremer Baumwollbörse,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 października 2016 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu W. F. Gözze Frottierweberei GmbH i W. Gözzego przez M. Hermans i I. Heß, Rechtsanwältinnen,

— w imieniu Verein Bremer Baumwollbörse przez C. Opatza, Rechtsanwalt,

* Język postępowania: niemiecki.

— w imieniu rządu niemieckiego przez M. Hellmanna, T. Henzego i J. Techerta, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa i J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (zwaną dalej „spółką Gözze") i Wolfgangiem Gözzem a stowarzyszeniem Verein Bremer Baumwollbörse (zwanym dalej „VBB") w przedmiocie, po pierwsze, używania przez spółkę Gözze oznaczenia podobnego do unijnego znaku towarowego, którego VBB jest właścicielem, i po drugie, rzeczywistego używania tego znaku.

Ramy prawne

3 Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Jednakże mając na względzie okres zaistnienia okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, niniejsze odesłanie prejudycjalne należy rozpatrzyć w świetle rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

4 Zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia:

„[Unijny] znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek 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".

5 Artykuł 7 ust. 1 wskazanego rozporządzenia stanowi:

„Nie są rejestrowane:

a) znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;

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;

[…]

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;

[…]”.

6 Zgodnie z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia:

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

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

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[…]”.

7 Artykuł 15 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji [unijny] znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela [w Unii] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, [unijny] znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

[…]

2. Używanie [unijnego] znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela”.

8 Artykuł 22 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

„[Unijny] znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej [Unii] lub w jej części […]”.

9 Zgodnie z art. 51 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia:

„Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywiście używany [w Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i […] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania […];

b) w przypadku gdy w wyniku działania lub braku działania właściciela znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany;

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 [odbiorców], w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług”.

10 Artykuł 52 ust. 1 cytowanego rozporządzenia określa:

„Nieważność [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy [unijny] znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7;

[…]”.

11 Artykuł 66 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„1. [Unijny] znak wspólny jest [unijnym] znakiem towarowym, który określony jako taki w momencie zgłoszenia pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw […].

2. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) znaki lub oznaczenia, które służą w obrocie dla oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów lub usług, mogą być wspólnotowymi znakami wspólnymi w rozumieniu ust. 1. Wspólny znak nie uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania w obrocie takich znaków lub oznaczeń, pod warunkiem że używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu; w szczególności taki znak nie może być powołany wobec strony trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do [unijnych] znaków wspólnych, jeżeli art. 67–74 nie stanowią inaczej”.

12 Artykuł 67 tego rozporządzenia stanowi:

„1. Zgłaszający [unijny] znak wspólny przedstawia regulamin używania znaku w wyznaczonym terminie.

2. Regulamin używania wskazuje osoby upoważnione do używania znaku, warunki członkostwa w organizacji i, jeżeli takie istnieją, warunki używania znaku, włącznie z sankcjami. Regulamin używania znaku określonego w art. 66 ust. 2 umożliwia wszystkim osobom, których towary lub usługi pochodzą z danego obszaru geograficznego, uzyskanie członkostwa w organizacji, która jest właścicielem znaku.

[…]”.

13 Artykuł 71 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„1. Właściciel [unijnego] znaku wspólnego przedkłada [EUIPO] każdy zmieniony regulamin używania znaku.

2. Zmiana nie jest odnotowywana w rejestrze, jeżeli zmieniony regulamin używania znaku nie spełnia wymogów art. 67 lub objęty jest jedną z podstaw odrzucenia […].

[…]”.

14 Zgodnie z art. 73 tego rozporządzenia:

„Poza podstawami stwierdzenia wygaśnięcia przewidzianymi w art. 51 stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku wspólnego na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu o naruszenie, jeżeli:

a) właściciel nie podejmuje stosownych środków w celu zapobieżenia używaniu znaku w sposób niezgodny z warunkami używania, jeżeli takie obowiązują, ustanowionymi w regulaminie używania, którego zmiana, w odpowiednim przypadku, odnotowana jest w rejestrze;

[…]

c) zmiana regulaminu używania znaku odnotowana jest w rejestrze niezgodnie z przepisami art. 71 ust. 2, chyba że właściciel znaku spełnia, w wyniku dalszych zmian regulaminu używania, wymogi tych przepisów”.

15 Rozporządzenie nr 207/2009 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2015/2424 zawiera nową sekcję, zatytułowaną „Unijne znaki certyfikujące”, zawierającą art. 74a–74k rozporządzenia nr 207/2009.

16 Zgodnie z art. 74a:

„1. Unijny znak certyfikujący to unijny znak towarowy określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane.

2. Każda osoba fizyczna lub prawna – w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego – może zgłosić unijny znak certyfikujący, pod warunkiem że taka osoba nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

[…]”.

17 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2015/2424 postanowienia wskazane w pkt 15 i 16 niniejszego wyroku stosuje się od dnia 1 października 2017 r.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

18 VBB jest stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność mającą związek z bawełną. Jest ono właścicielem następującego graficznego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 22 maja 2008 r. dla towarów, do których należą w szczególności wyroby włókiennicze (zwanego dalej „znakiem towarowym »kwiat bawełny«”):



19 Z przedłożonych Trybunałowi akt oraz z wyjaśnień przedstawionych podczas przeprowadzonej przed

nim rozprawy wynika, że w ciągu kilkudziesięciu lat poprzedzających tę rejestrację to samo oznaczenie graficzne (zwane dalej „oznaczeniem »kwiat bawełny«") było używane przez wytwórców wyrobów włókienniczych wykonanych z włókien bawełny do celów certyfikowania składu i jakości ich produktów.

20 Z chwilą dokonania wspomnianej rejestracji VBB zaczęło zawierać umowy licencyjne dotyczące należącego do tego stowarzyszenia znaku towarowego „kwiat bawełny" z przynależącymi do tego stowarzyszenia przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa te zobowiązują się używać tego znaku wyłącznie dla towarów wykonanych z włókien bawełny dobrej jakości. VBB może kontrolować przestrzeganie tego zobowiązania.

21 Spółka Gözze, której członkiem zarządu jest W. Gözze, niezrzeszona w VBB i niezwiązana umową licencyjną z tym stowarzyszeniem, wytwarza wyroby włókiennicze wykonane z włókien bawełny i od kilkudziesięciu lat umieszcza na nich oznaczenie „kwiat bawełny".

22 W dniu 11 lutego 2014 r. VBB wytoczyło przeciwko spółce Gözze i W. Gözzemu przed właściwym sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych – Landgericht Düsseldorf (sądem okręgowym w Düsseldorfie, Niemcy) – powództwo o naruszenie z powodu wprowadzenia do sprzedaży przez spółkę Gözze ręczników opatrzonych etykietami, których tylna strona wyglądała następująco:



23 W ramach tego postępowania spółka Gözze wystąpiła w dniu 14 kwietnia 2014 r. z roszczeniem wzajemnym mającym na celu unieważnienie prawa do znaku towarowego „kwiat bawełny" ze skutkiem od dnia 22 maja 2008 r. lub, posiłkowo, stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku ze skutkiem od dnia 23 maja 2013 r.

24 Zdaniem spółki Gözze oznaczenie „kwiat bawełny" jest czysto opisowe, a zatem pozbawione charakteru odróżniającego. Oznaczenie to nie może służyć jako wskazanie pochodzenia, nie było rzeczywiście używane przez VBB ani jego licencjobiorców w okresie wskazanym w art. 15 rozporządzenia nr 207/2009, a w każdym razie nie powinno było zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

25 Orzeczeniem z dnia 19 listopada 2014 r. Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) uwzględnił powództwo VBB i oddalił roszczenie wzajemne spółki Gözze.

26 Sąd ten uznał, że omawiane oznaczenie może służyć jako wskazanie pochodzenia. Ponadto z uwagi na wysoki stopień podobieństwa między oznaczeniem „kwiat bawełny" używanym na etykietach spółki Gözze a należącym do VBB znakiem towarowym „kwiat bawełny" istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

27 Spółka Gözze odwołała się od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy).

28 Ten ostatni sąd w pełni podziela wprawdzie ustalenia sądu pierwszej instancji, zgodnie z którymi oznaczenie „kwiat bawełny" umieszczane przez spółkę Gözze na jej wyrobach wykazuje wysoki stopień podobieństwa do należącego do VBB znaku towarowego „kwiat bawełny", ponieważ oznaczenie to odbiega od wspomnianego znaku jedynie kolorem używanym zwykle w druku przez spółkę Gözze.

29 Sąd ten uważa jednak, że używanie przez spółkę Gözze oznaczenia „kwiat bawełny" dla identycznych towarów niekoniecznie oznacza zasadność wniesionego przez VBB powództwa o naruszenie. Odbiorcy dostrzegą bowiem w tym oznaczeniu, a także w znaku towarowym „kwiat bawełny" przede wszystkim „znak jakości". W tych okolicznościach można byłoby uznać, że używanie tego oznaczenia i znaku towarowego nie informuje w żaden sposób o pochodzeniu oznaczonych towarów. Powyższe mogłoby prowadzić do stwierdzenia, po pierwsze, że VBB winno zostać pozbawione swoich praw do znaku towarowego „kwiat bawełny" z powodu braku „rzeczywistego używania" w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, że spółka Gözze nie dopuściła się naruszenia tych praw.

30 Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) zastanawia się ponadto, czy w okolicznościach takich jak te występujące w postępowaniu głównym znak towarowy należy uznać za mogący wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporządzenia. W niniejszym wypadku bowiem VBB jedynie wyjątkowo przeprowadza kontrolę jakości towarów oferowanych w sprzedaży przez swoich licencjobiorców.

31 Sąd ten uważa wreszcie, że w zależności od przypadku można wyobrazić sobie zrównanie używania indywidualnego unijnego znaku towarowego takiego jak znak towarowy „kwiat bawełny" z używaniem unijnego znaku wspólnego. Pozwoliłoby to na dokonanie stwierdzenia, na podstawie zasad znajdujących zastosowanie do znaków wspólnych, że umieszczenie takiego znaku na towarach służy jako wskazanie pochodzenia, w przypadku gdy odbiorcy wiążą z tym umieszczeniem oczekiwania dotyczące przeprowadzanej przez właściciela znaku kontroli jakości. Gdyby Trybunał zgodził się z tym tokiem rozumowania, można by następnie wyobrazić sobie stosowanie w drodze analogii art. 73 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym wygaśnięcie prawa właściciela takiego znaku stwierdza się, jeżeli nie podejmuje on stosownych środków w celu zapobieżenia używaniu znaku w sposób niezgodny z warunkami używania ustanowionymi w regulaminie używania.

32 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy używanie indywidualnego znaku towarowego jako znaku jakości można uznać za używanie w charakterze znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towarów, dla których ten znak jakości jest używany?

2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy prawo do takiego znaku towarowego powinno zostać unieważnione zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. g) lub podlegać wygaśnięciu na podstawie zastosowania mutatis mutandis art. 73 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbiorców z rzeczonym oznaczeniem oczekiwań co do jakości?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

33 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że umieszczenie przez właściciela lub za jego zgodą indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości

stanowi używanie w charakterze znaku towarowego mieszczące się w pojęciu „rzeczywistego używania" w rozumieniu tego przepisu, wobec czego w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w tym przepisie, właściciel tego znaku pozostaje uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, do zakazania umieszczania przez osoby trzecie podobnego oznaczenia na identycznych towarach.

34 Co się tyczy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, z przepisu tego jednoznacznie wynika, że w przypadku takim jak ten rozpatrywany w postępowaniu głównym, w którym nie zostało zakwestionowane, iż osoba trzecia, a mianowicie spółka Gözze, używa w obrocie handlowym bez zgody właściciela znaku w odniesieniu do identycznych towarów oznaczenia wykazującego podobieństwo do tego znaku, ów właściciel jest uprawniony do zakazania tego używania, jeżeli w odczuciu odbiorców stwarza ono prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

35 Jest tak wówczas, gdy odbiorcy mogą dojść do przekonania, że towary lub usługi oznaczane oznaczeniem używanym przez osobę trzecią i towary lub usługi oznaczane danym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie (zob. w szczególności wyroki: z dnia 6 października 2005 r., Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, pkt 26; z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, pkt 28; a także z dnia 25 marca 2010 r., BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, pkt 38).

36 Zważywszy na intensywność podobieństwa między oznaczeniem „kwiat bawełny" umieszczanym na bawełnianych wyrobach włókienniczych wprowadzanych do sprzedaży przez spółkę Gözze a znakiem towarowym „kwiat bawełny" widniejącym na towarach wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorców VBB, sąd odsyłający dokonał już w swoim wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ustalenia, że w przypadku tego oznaczenia i znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Sąd ten zastanawia się jednak, czy z powodu braku „rzeczywistego używania" w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 VBB nie może dalej powoływać się na wspomniany znak. Gdyby tak było, sąd ten skłaniałby się bowiem ku uwzględnieniu podnoszonego przez spółkę Gözze roszczenia wzajemnego, mającego na celu stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego „kwiat bawełny".

37 Co się tyczy wspomnianego art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu tego przepisu, gdy jest on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, tak aby stworzyć lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem wypadków używania o charakterze symbolicznym, mającego na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43; z dnia 13 września 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 72; z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 29).

38 W niniejszym wypadku bezsporne jest, że umieszczanie przez licencjobiorców VBB znaku towarowego „kwiat bawełny" na ich towarach wpisuje się w cel stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów.

39 Jednakże okoliczność, że znak towarowy jest używany w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, a nie jedynie w celu utrzymania praw do znaku, nie wystarczy, aby stwierdzić, że jest on rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

40 Jak wskazał bowiem Trybunał w orzecznictwie przypomnianym w pkt 37 niniejszego wyroku, równie nieodzowne jest, by to używanie było zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego.

41 W przypadku indywidualnych znaków towarowych ich podstawowa funkcja polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem poprzez umożliwienie im odróżnienia, bez ryzyka pomyłki, tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Ażeby znak towarowy mógł bowiem spełniać swoją rolę zasadniczego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy traktatu systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję tego, iż wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 28; z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 48; z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20).

42 Istniejąca w ramach stosowania art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 konieczność używania znaku zgodnie z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia tłumaczy fakt, że jakkolwiek oczywiście znak towarowy może być używany również zgodnie z innymi jego funkcjami, takimi jak funkcja polegająca na gwarantowaniu jakości towaru lub usługi bądź też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. w szczególności na ten temat wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; a także z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38), to jednak podlega on przewidzianym w tym rozporządzeniu sankcjom, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat nie był on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją. W takim wypadku wobec właściciela znaku towarowego stwierdza się, zgodnie z postanowieniami art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wygaśnięcie jego praw, chyba że może on wskazać uzasadnione powody nieużywania znaku w sposób, który pozwoliłby mu na pełnienie przez ten znak jego podstawowej funkcji.

43 To zatem w świetle powyżej przedstawionych zasad należy w niniejszym przypadku zbadać, czy używanie indywidualnego znaku towarowego takiego jak ten rozpatrywany w postępowaniu głównym w charakterze znaku jakości może zostać uznane za używanie zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego.

44 W tym względzie istotne jest, by nie mylić podstawowej funkcji znaku towarowego z innymi funkcjami, przypomnianymi w pkt 42 niniejszego wyroku, które może ewentualnie pełnić znak towarowy, na przykład z funkcją gwarantowania jakości towaru lub usługi.

45 Jeżeli używanie indywidualnego znaku towarowego, choć potwierdza skład lub jakość towarów lub usług, nie gwarantuje konsumentom, że owe towary lub usługi pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą są one wytwarzane lub świadczone i któremu w konsekwencji można przypisać odpowiedzialność za jakość tych towarów lub usług, to takie używanie nie jest zgodne z funkcją wskazywania pochodzenia.

46 Wynika stąd, co wskazał również rzecznik generalny w pkt 47 i 56 opinii, że nie mamy do czynienia z używaniem zgodnym z podstawową funkcją indywidualnego znaku towarowego, jeżeli umieszczanie tego znaku na towarach pełni wyłącznie funkcję znaku jakości dla tych towarów, a nie ma na celu zagwarantowania ponadto, że towary te pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

47 W odniesieniu do sprawy w postępowaniu głównym VBB oświadczyło na rozprawie przed Trybunałem, że jest zarejestrowanym („*kraft staatlicher Verleihung*") stowarzyszeniem niemającym celu zarobkowego, że inwestuje środki finansowe pochodzące z udzielania licencji na swój znak towarowy w działalność promocyjną na rzecz bawełny, że wydaje opracowania edukacyjne dotyczące bawełny i organizuje seminaria na ten temat, że działa ono również jako sąd arbitrażowy, a ponadto sprawuje funkcję publiczną poprzez udział w ustalaniu „ceny CIF Bremen", która wyraża wartość referencyjną bawełny na rynku.

48 Wyrażony w ten sposób przez VBB na rozprawie przed Trybunałem cel tego stowarzyszenia pozwala uznać, że stowarzyszenie to nie zajmuje się wytwarzaniem towarów swoich licencjobiorców i w żaden sposób nie ponosi za te towary odpowiedzialności.

49 Do sądu odsyłającego należy jednak ustalenie, na podstawie wszystkich informacji przedłożonych mu przez strony w postępowaniu głównym, czy istotne i zgodne dane pozwalają na przyjęcie, że umieszczanie należącego do VBB znaku towarowego „kwiat bawełny" przez licencjobiorców tego stowarzyszenia na ich towarach gwarantuje konsumentom, iż te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, a mianowicie VBB, tworzonego przez przynależące do niego podmioty, pod którego kontrolą wytwarzane są owe towary i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

50 W żadnym wypadku jednak takich danych nie może stanowić fakt, że umowy licencyjne upoważniają VBB do weryfikowania, czy licencjobiorcy wykorzystują wyłącznie włókna bawełny dobrej jakości pochodzące z czystej bawełny. Fakt ten może co najwyżej wskazywać, że VBB certyfikuje jakość użytych surowców. Jak wynika z art. 66 rozporządzenia nr 207/2009 i z art. 74a wprowadzonego do tego rozporządzenia rozporządzeniem 2015/2424, taka certyfikacja może w danym wypadku wystarczyć do stwierdzenia, że znak towarowy – inny niż indywidualny – pełni swoją funkcję wskazywania pochodzenia. Wspomniany art. 66 rozporządzenia nr 207/2009 precyzuje bowiem, że znak wspólny pełni funkcję wskazywania pochodzenia, jeżeli odróżnia „towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw", a wspomniany art. 74a tego rozporządzenia stanowi, że znak certyfikujący pełni taką funkcję, gdy odróżnia „towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości […], od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane". Jednakże spór w postępowaniu głównym dotyczy indywidualnego znaku towarowego, zarejestrowanego dla towarów. Jak wskazano zatem w pkt 41 niniejszego wyroku, taki znak towarowy pełni funkcję wskazywania pochodzenia, jeżeli jego używanie gwarantuje konsumentom, że oznaczone nim towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą towary te są wytwarzane i któremu można przypisać odpowiedzialność za jakość tych towarów w ich skończonej postaci w następstwie procesu produkcji.

51 Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań winna brzmieć: art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że umieszczanie przez właściciela lub za jego zgodą indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości nie stanowi używania w charakterze znaku towarowego mieszczącego się w pojęciu „rzeczywistego używania" w rozumieniu tego przepisu. Umieszczanie wspomnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste używanie, jeżeli zarazem gwarantuje konsumentom, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. W tym ostatnim przypadku właściciel tego znaku towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, do zakazania umieszczania przez osobę trzecią podobnego oznaczenia na identycznych towarach, jeżeli umieszczanie to stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

W przedmiocie pytania drugiego

52 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, po pierwsze, czy art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawo do indywidualnego znaku towarowego może zostać unieważnione, jeżeli właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbiorców z tym znakiem oczekiwań co do jakości.

53 W tym względzie warto wskazać na wstępie, że art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje unieważnienie prawa do znaku nie tylko w wypadku, gdy znak ten może wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporządzenia, ale również generalnie, gdy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 wspomnianego rozporządzenia. W konsekwencji w przypadku braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 prawo do znaku winno niemniej jednak co do zasady zostać unieważnione, jeżeli okaże się, że rejestracji tego znaku dokonano z pominięciem jednej z pozostałych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 tego rozporządzenia.

54 Jeżeli chodzi konkretnie o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd określone w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć, że zakłada ono, iż można przyjąć zaistnienie rzeczywistego wprowadzenia konsumenta w błąd lub zaistnienie dostatecznie wysokiego prawdopodobieństwa wprowadzenia go w błąd (wyroki: z dnia 4 marca 1999 r., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, pkt 41; z dnia 30 marca 2006 r., Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, pkt 47).

55 Ponadto, aby można było stwierdzić, że znak towarowy został zarejestrowany z pominięciem podstawy odmowy rejestracji dotyczącej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd określonego w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, należy wykazać, że samo oznaczenie zgłoszone do celów rejestracji w charakterze znaku towarowego stwarza takie prawdopodobieństwo (zob. podobnie wyrok z dni 4 marca 1999 r., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, pkt 42, 43).

56 W niniejszym wypadku, aby ustalić, czy znak towarowy „kwiat bawełny” został zarejestrowany w dniu 22 maja 2008 r. z pominięciem podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, sąd odsyłający będzie zmuszony zbadać, czy samo oznaczenie „kwiat bawełny” zgłoszone przez VBB mogło wprowadzać konsumentów w błąd. Późniejsze zarządzanie przez VBB jego znakiem towarowym i udzielanie licencji na jego używanie pozostaje w tym zakresie bez znaczenia.

57 W rezultacie odpowiedź na pierwszą część pytania drugiego winna brzmieć: art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że na podstawie łącznego zastosowania tych przepisów prawo do indywidualnego znaku towarowego nie może zostać unieważnione z tego względu, że właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbiorców z tym znakiem oczekiwań co do jakości.

58 Pytanie drugie ma, po drugie, na celu ustalenie, czy rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jego przepisy dotyczące unijnych znaków wspólnych mogą być stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych znaków towarowych.

59 W tym względzie należy zauważyć, że zakres stosowania art. 66–74 rozporządzenia nr 207/2009, odnoszących się do unijnych znaków wspólnych, został wyraźnie ograniczony na podstawie art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia do znaków określonych jako wspólne w momencie dokonywania zgłoszenia.

60 Takiego wyznaczenia zakresu stosowania powyższych artykułów należy ściśle przestrzegać, zwłaszcza że ustanowione w nich zasady, takie jak te określone w art. 67 wspomnianego rozporządzenia, a dotyczące regulaminu używania znaku towarowego, są powiązane, od momentu dokonania zgłoszenia do rejestracji, z owym wyraźnym określeniem zgłoszonego znaku towarowego jako znaku wspólnego. Analogiczne stosowanie tych zasad do indywidualnych unijnych znaków towarowych nie jest zatem możliwe.

61 W rezultacie odpowiedź na drugą część pytania drugiego winna brzmieć: rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jego przepisy dotyczące unijnych znaków wspólnych nie mogą być stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych znaków towarowych.

W przedmiocie kosztów

62 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

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

1) **Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że umieszczanie przez właściciela lub za jego zgodą indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości nie stanowi używania w charakterze znaku towarowego mieszczącego się w pojęciu „rzeczywistego używania" w rozumieniu tego przepisu. Umieszczanie wspomnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste używanie, jeżeli zarazem gwarantuje konsumentom, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. W tym ostatnim przypadku właściciel owego znaku towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, do zakazania umieszczania przez osobę trzecią podobnego oznaczenia na identycznych towarach, jeżeli umieszczanie to stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.**

2) **Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że na podstawie łącznego zastosowania tych przepisów prawo do indywidualnego znaku towarowego nie może zostać unieważnione z tego względu, że właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbiorców z tym znakiem oczekiwań co do jakości.**

3) **Rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jego przepisy dotyczące unijnych znaków wspólnych nie mogą być stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych znaków towarowych.**

Podpisy