Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ANDREI BIONDIEGO
przedstawiona w dniu 6 lutego 2025 r.[1]

Sprawa C-17/24

CeramTec GmbH
przeciwko
Coorstek Bioceramics LLC

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja)]

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zła wiara zgłaszającego – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt o charakterze funkcjonalnym towaru – Brak związku między rozwiązaniem technicznym a zarejestrowanymi znakami towarowymi

I. Wstęp

1. W ramach niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja) zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o możliwe zachodzenie na siebie zakresów stosowania dwóch bezwzględnych podstaw unieważnienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego (obecnie unijnego znaku towarowego) przewidzianych w art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009[2] i opartych, odpowiednio, na istnieniu jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia oraz na złej wierze zgłaszającego.

2. W szczególności sąd odsyłający zastanawia się nad kwestią, czy zamiar utrwalenia prawa do rozwiązania technicznego posiadanego na podstawie patentu, który wygasł, wystarczy do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, jeżeli później okaże się, że oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, nie zawiera żadnego rozwiązania technicznego i że w związku z tym rozpatrywany znak towarowy nie może zostać unieważniony na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z bezwzględną podstawą odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia, który ma na celu przeciwdziałać rejestracji oznaczeń przyznających właścicielowi znaku towarowego monopol na takie rozwiązania.

[1] Język oryginału: francuski.

[2] Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

3. W tym celu wspomniany sąd zwraca się do Trybunału z trzema pytaniami, z których pierwsze dotyczy związku między bezwzględnymi podstawami unieważnienia prawa do znaku przewidzianymi w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009, zaś drugie i trzecie – wykładni art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

4. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu dotyczącego powództwa o naruszenie znaku towarowego wniesionego przez spółkę CeramTec GmbH (zwaną dalej „CeramTec") przeciwko spółce Coorstek Bioceramics LLC (zwanej dalej „Coorstek"), w ramach którego spółka Coorstek wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie trzech unijnych znaków towarowych należących do spółki CeramTec.

II. Ramy prawne

5. Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2424[3], które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r., a następnie zostało uchylone i zastąpione ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem (UE) 2017/1001[4]. W niniejszym wypadku wszystkie okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym wchodzą ratione temporis w zakres stosowania rozporządzenia nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu[5].

6. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009, w brzmieniu znajdującym zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym, stanowił, że nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego".

7. Artykuł 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 miał następujące brzmienie:

„Nieważność [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

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

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego".

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21; sprostowania: Dz.U. 2016, L 71, s. 322; Dz.U. 2016, L 110, s. 4; Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28).

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

[5] Z postanowienia odsyłającego wynika, że zarówno zarzucane naruszenia, jak i moment zgłoszenia spornych znaków towarowych do rejestracji, który jako jedyny ma znaczenie dla określenia prawa materialnego mającego zastosowanie do powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do znaku [zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in. (C-371/18, zwany dalej „wyrokiem Sky", EU:C:2020:45, pkt 49)], wystąpiły przed dniem 23 marca 2016 r.

III. Spór w postępowaniu głównym, pytania prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

8. Spółka CeramTec, z siedzibą w Niemczech, specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji technicznych komponentów ceramicznych przeznaczonych w szczególności do stosowania w implantach biodrowych lub kolanowych, które sprzedaje producentom protez do celów tworzenia kompletnych protez biodrowych i które następnie są sprzedawane użytkownikom końcowym, takim jak szpitale lub chirurdzy ortopedzi.

9. Coorstek jest spółką prawa amerykańskiego, której działalność polega na wytwarzaniu komponentów medycznych z zaawansowanej ceramiki technicznej, w szczególności dla protez stawów biodrowych i dysku oraz dla protez stomatologicznych.

10. CeramTec była posiadaczem patentu europejskiego nr EP 0 542 815, wskazującego Francję i odnoszącego się do ceramicznego materiału kompozytowego, który to patent wygasł w dniu 5 sierpnia 2011 r.

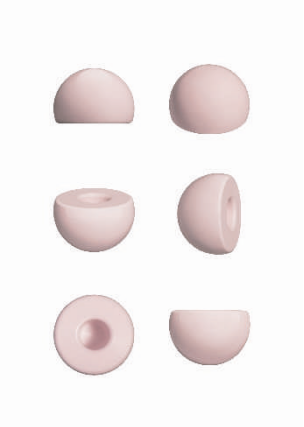
11. W dniu 23 sierpnia 2011 r. CeramTec dokonała zgłoszeń trzech unijnych znaków towarowych (zwanych dalej „spornymi znakami towarowymi”), a mianowicie:

– znaku towarowego, który obejmuje kolor różowy pantone 677C, wydanie 2010 r., zarejestrowanego w dniu 26 marca 2013 r. pod numerem 010214195, z zastrzeżeniem pierwszeństwa niemieckiego znaku towarowego z dnia 21 lipca 2011 r.;

– znaku towarowego przedstawionego poniżej, zastrzegającego kolor różowy pantone 677, zarejestrowanego w dniu 12 kwietnia 2013 r. pod numerem 010214112, z zastrzeżeniem pierwszeństwa niemieckiego znaku towarowego z dnia 25 lipca 2011 r.;



– trójwymiarowego znaku towarowego przedstawionego poniżej, zastrzegającego kolor różowy pantone 677, zarejestrowanego w dniu 20 czerwca 2013 r. pod numerem 010214179, z zastrzeżeniem pierwszeństwa niemieckiego znaku towarowego z dnia 26 lipca 2011 r.



12. W dniu 13 grudnia 2013 r. CeramTec pozwała spółkę Coorstek o naruszenie praw do znaków towarowych i pasożytniczą konkurencję. Coorstek wniosła powództwo wzajemne, powołując się na nieważność spornych znaków towarowych.

13. Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2021 r. cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja) unieważnił sporne znaki towarowe ze względu na ich zgłoszenie w złej wierze (zwanym dalej „wyrokiem sądu apelacyjnego w Paryżu").

14. Sąd ów zauważył, że w dniu zgłoszenia spornych znaków towarowych CeramTec była przekonana o technicznym wpływie tlenku chromu na zagwarantowanie twardości i wytrzymałości kulek ceramicznych stosowanych w protezach medycznych oraz że dążyła do ochrony różowego koloru kulek, który wynikał z efektu wywołanego obecnością tlenku chromu w ceramice. Sąd wywnioskował z tego, że wspomniana spółka zamierzała rozszerzyć monopol, jaki posiadała na rozwiązanie techniczne wcześniej chronione patentem, który wygasł, i dzięki temu uniemożliwić konkurentom przeniknięcie na rynek zdominowany przez nią dzięki temu patentowi. CeramTec miała zatem zamiar uzyskać prawo wyłączne w celach innych niż cele związane z funkcją znaku towarowego.

15. CeramTec wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego w Paryżu. Zdaniem tej spółki dokonywanie wykładni art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w ten sposób, że pozwala ona na unieważnienie znaku towarowego wyłącznie na tej podstawie, że zgłaszający zamierzał jedynie utrwalić prawa do rozwiązania technicznego, bez wykazania, że prawo do tego znaku towarowego rzeczywiście zapewnia lub utrwala ochronę takiego rozwiązania technicznego, stanowiłoby obejście zakresu stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia i naruszało odpowiednie obszary zastosowania tych dwóch przepisów. W niniejszej sprawie CeramTec twierdzi, że po wygaśnięciu jej patentu i zgłoszeniu spornych znaków towarowych odkryła ona, iż tlenek chromu, który nadawał kolor różowy zastrzeżony dla tych znaków towarowych, w rzeczywistości nie miał żadnego skutku technicznego. W tych okolicznościach sporne znaki towarowe nie mogły jej zdaniem omijać celu prawa znaków towarowych. Utrzymuje ona, że sam zamiar zgłaszającego nie ma znaczenia i że przyjęcie przeciwnego rozwiązania byłoby równoznaczne z uczynieniem z pojęcia „złej wiary" tylnej furtki

do zastosowania podstawy unieważnienia opartej na zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, bez konieczności spełnienia przesłanek stosowania tego przepisu.

16. Coorstek podnosi, że art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) i art. 52 ust. 1 lit. b) mają odmienne cele i że nie można uznać, iż pierwszy z tych przepisów stanowi lex specialis mający pierwszeństwo przed tym drugim. Zdaniem tej spółki chodzi tu o dwa przypadki unieważnienia znaku towarowego opierające się na całkowicie odmiennych podstawach. Tym samym, jak twierdzi Coorstek, dokonanie zgłoszenia oznaczenia w celu zastrzeżenia dla siebie rozwiązania technicznego naruszałoby uczciwą konkurencję, nawet gdyby opatentowany skutek techniczny, który stał się częścią domeny publicznej, ostatecznie okazał się nieskuteczny.

17. Sąd odsyłający uważa, że skarga wniesiona przez CeramTec dotyka nierozstrzygniętej do tej pory kwestii związku między art. 7 rozporządzenia nr 207/2009, do którego odsyła art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, a jego art. 52 ust. 1 lit. b). Jak podkreśla ów sąd, CeramTec wytoczyła powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do spornych znaków towarowych przeciwko spółce Coorstek również w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, zaś w ramach sporu wszczętego w Niemczech Oberlandesgericht Stuttgart (wyższy sąd krajowy w Stuttgarcie, Niemcy) wyrokiem z dnia 13 marca 2023 r. przyjął stanowisko inne niż to, które wynika z wyroku sądu apelacyjnego w Paryżu[6]. Sąd odsyłający wywodzi z tego, że między sądami apelacyjnymi państw członkowskich istnieją rozbieżności interpretacyjne.

18. W tych okolicznościach Cour de Cassation (sąd kasacyjny) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy podstawy unieważnienia opierające się na, z jednej strony, rejestracji znaku towarowego sprzecznej z przepisami art. 7 [rozporządzenia nr 207/2009] i, z drugiej strony, złej wierze zgłaszającego w momencie zgłoszenia, które są przedmiotem art. 52 ust. 1 lit. a) i b) [tego] rozporządzenia, są autonomiczne, czyli należy je rozpatrywać w oderwaniu od siebie?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze – czy złą wiarę zgłaszającego można oceniać w świetle samej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009, bez stwierdzenia, że oznaczenie zgłoszone jako znak towarowy składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego?

3) Czy art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że wyklucza on złą wiarę zgłaszającego, który dokonał zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego z zamiarem ochrony rozwiązania technicznego, gdy po dokonaniu tego zgłoszenia okazało się, że nie istniał związek między rozpatrywanym rozwiązaniem technicznym a oznaczeniami stanowiącymi zgłoszony znak towarowy?”.

19. Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu głównym, rząd francuski i Komisję Europejską. Wspomniani uczestnicy przedstawili swoje stanowiska ustnie na rozprawie w dniu 13 listopada 2024 r.

[6] Z akt krajowych złożonych w sekretariacie Trybunału wynika, że orzeczenie Oberlandesgericht Stuttgart (wyższego sądu krajowego w Stuttgarcie) z dnia 13 marca 2023 r. zostało wydane w celu uchylenia zawieszenia postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego wszczętego przez CeramTec przed sądami niemieckimi w następstwie rejestracji w 2019 r. nowych unijnych znaków towarowych odpowiadających spornym znakom towarowym oraz złożonego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przez Coorstek wniosku o unieważnienie tych znaków towarowych.

IV. Analiza

20. Zgodnie z wnioskiem Trybunału w niniejszej opinii skupię się na pytaniach prejudycjalnych pierwszym i drugim.

21. Zanim przystąpię do ich analizy, przypomnę pokrótce właściwe orzecznictwo mające znaczenie w kontekście złej wiary zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia unijnego znaku towarowego.

A. Krótki przegląd właściwego orzecznictwa

22. Pojęcie „złej wiary", o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jest autonomicznym pojęciem prawa Unii[7]. Ponieważ wspomniane pojęcie nie zostało zdefiniowane w tym rozporządzeniu, określenia znaczenia i zakresu tego pojęcia należy dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku ogólnym, przy uwzględnieniu kontekstu, w jakim się tego pojęcia używa, oraz zamierzonych w tym rozporządzeniu celów[8].

23. Jeżeli zgodnie z jego zwykłym rozumieniem w języku ogólnym pojęcie „złej wiary" zakłada istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, to dla celów jego wykładni należy wziąć pod uwagę szczególny kontekst prawa znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy[9]. Trybunał orzekł w związku z tym w wyroku Koton, że wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa unieważnienia ma zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia[10].

24. Istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności występujące w danej sprawie[11]. Zamiar zgłaszającego znak towarowy jest elementem subiektywnym, który jednak w sposób obiektywny powinny ustalić właściwe organy administracyjne i sądowe[12]. Zdaniem Trybunału jedynie w taki sposób możliwe jest przeprowadzenie obiektywnej oceny twierdzenia dotyczącego złej wiary zgłaszającego[13].

7 Zobacz podobnie wyrok Sky, pkt 73.

8 Zobacz wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, zwany dalej „wyrokiem Koton", EU:C:2019:724, pkt 43). Zobacz także wyrok Sky, pkt 74.

9 Zobacz wyrok Koton, pkt 45.

10 Zobacz wyrok Koton, pkt 46.

11 Zobacz, w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, zwany dalej „wyrokiem Lindt", EU:C:2009:361, pkt 37).

12 Zobacz wyroki: Koton, pkt 47; Lindt, pkt 42. Zobacz także, w odniesieniu do pojęcia „złej wiary" w rozumieniu art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. 2004, L 162, s. 40; sprostowania: Dz.U. 2009, L 290, s. 75; Dz.U. 2009, L 291, s. 42; Dz.U. 2012, L 80, s. 39), wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, pkt 45).

13 Zobacz wyrok Koton, pkt 47.

25. Jedną z okoliczności istotnych dla tej oceny jest w szczególności fakt, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o okolicznościach, na które się powołano w kontekście zarzutu, że działał on w złej wierze [14]. Jak wyjaśniła rzecznik generalna E. Sharpston w opinii w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [15], zamiar można a priori uznać za nieuczciwy tylko wtedy, gdy zainteresowana strona zna kontekst faktyczny, w jakim taka kwalifikacja staje się odpowiednia [16]. Jednakże taka wiedza lub domniemanie posiadania takiej wiedzy nie wystarczą, by stwierdzić, że zgłaszający działał w złej wierze [17].

26. Trybunał i Sąd Unii Europejskiej uznali za istotne w tym względzie wiele innych okoliczności, w tym w szczególności zgłoszenie znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zgłoszony, i jego zasięg [18], pochodzenie i wcześniejsze używanie oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono [19], a także charakter zgłoszonego znaku towarowego [20], stosunki handlowe istniejące między wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku a właścicielem spornego znaku towarowego, strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia do rejestracji, oraz chronologię zdarzeń w kontekście tego zgłoszenia [21], a także stopień powszechnej znajomości, jaką cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji [22].

27. Niemniej wszystkie te okoliczności stanowią jedynie przykłady wyróżnione spośród całokształtu okoliczności, które mogą zostać wzięte pod uwagę [23]. Jak zostało bowiem przypomniane przez rzecznik generalną E. Sharpston w opinii w sprawie Lindt, pojęcie „złej wiary" w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać sprowadzone do ograniczonej kategorii szczególnych okoliczności [24].

28. Podsumowując, chociaż orzecznictwo Trybunału i Sądu zawiera jasne wskazówki co do sposobu, w jaki należy oceniać złą wiarę zgłaszającego unijny znak towarowy, pojęcie to pozostaje do chwili obecnej niedookreślone. Odzwierciedla to cel interesu ogólnego, który leży u podstaw odpowiedniej bezwzględnej podstawy unieważnienia i który polega na udaremnieniu rejestracji znaków stanowiących nadużycie lub sprzecznych z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Taki cel byłby bowiem zagrożony, gdyby złą wiarę należało zdefiniować w sposób wyczerpujący i gdyby można było ją wykazać jedynie za pomocą enumeratywnie wyliczonych okoliczności [25].

14 Zobacz podobnie wyrok Lindt, pkt 39.

15 C-529/07, zwana dalej „opinią rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt", EU:C:2009:148, pkt 60.

16 Zobacz opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt, pkt 61.

17 Zobacz wyrok Lindt, pkt 40, 41; a także wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, pkt 37).

18 Zobacz wyrok Koton, pkt 65.

19 Zobacz wyrok z dnia 8 maja 2014 r., Simca Europe/OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, pkt 40, 46); zob. także wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r., Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, zwany dalej „wyrokiem Hasbro", EU:T:2021:211, pkt 38).

20 Zobacz wyrok Lindt, pkt 50.

21 Zobacz wyrok Koton, pkt 62–64.

22 Zobacz wyrok Lindt, pkt 51.

23 Zobacz między innymi wyrok z dnia 6 lipca 2022 r., Zdút/EUIPO – Nehera i in. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, pkt 28).

24 Zobacz opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt, pkt 60.

25 Zobacz podobnie, poprzez odniesienie do okoliczności wziętych przez Trybunał pod uwagę w wyroku Lindt, wyrok Hasbro, pkt 37. Zobacz także, w odniesieniu do pojęcia „złej wiary" w sektorze rejestracji nazw domen, wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, pkt 37).

B. W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

29. W pierwszym pytaniu prejudycjalnym sąd odsyłający zwraca się w istocie do Trybunału o wyjaśnienie, czy bezwzględne podstawy unieważnienia przewidziane w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 są „autonomiczne" i „wyłączne".

30. Najpierw zajmę się kwestią autonomicznego charakteru tych podstaw nieważności, a następnie kwestią ich ewentualnego wyłącznego charakteru.

1. Czy bezwzględne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 mają autonomiczny charakter?

31. Podobnie jak wszyscy zainteresowani, którzy przedstawili uwagi w niniejszym postępowaniu, jestem zdania, że bezwzględne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 są od siebie niezależne i autonomiczne w tym znaczeniu, że stosowanie jednej z nich nie zakłada stosowania drugiego ani od niego nie zależy. Każda z nich ma swój własny zakres stosowania i stanowi samodzielną podstawę unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego w razie spełnienia przesłanek jej stosowania.

32. Przede wszystkim taka niezależność wynika z brzmienia i ze struktury art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Obie bezwzględne podstawy unieważnienia zostały sformułowane w odrębnych unormowaniach, znajdujących się w dwóch odrębnych jednostkach redakcyjnych, których są jedynymi elementami. Zostały one oddzielone od siebie średnikiem, co semantycznie odzwierciedla zamiar unijnego prawodawcy, aby wyraźnie rozróżnić te dwa przypadki. Ponadto wspomniany przepis nie zawiera – ani w zdaniu wprowadzającym, ani w następującym po nim wyliczeniu – słów wskazujących na to, że jego elementy mają charakter kumulatywny.

33. Autonomiczny charakter bezwzględnych podstaw unieważnienia wymienionych w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 znajduje potwierdzenie w analizie kontekstu, w jaki się one wpisują, i celów, których realizacji służą.

34. Co się tyczy kontekstu, taka autonomia wynika przede wszystkim z faktu, że w przeciwieństwie do podstawy unieważnienia przewidzianej w lit. b) tego przepisu podstawa unieważnienia przewidziana w lit. a) odsyła do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 wspomnianego rozporządzenia i powinna być rozumiana i interpretowana w związku z tym artykułem. Następnie, jak zauważyło wielu zainteresowanych, którzy przedstawili uwagi w niniejszym postępowaniu, każda z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 jest niezależna od pozostałych i wymaga odrębnej analizy[26], w związku z czym sam art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia odnosi się do bezwzględnych podstaw unieważnienia, które są od siebie niezależne i mają swój własny zakres stosowania. Taki autonomiczny charakter powinien tym bardziej zostać uznany w odniesieniu do podstawy unieważnienia przewidzianej w lit. b) tego przepisu. Wreszcie, o ile art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 jako całość zawiera wyczerpującą listę podstaw unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego[27], o tyle unormowania zawarte w lit. a) i b) mają inny charakter, ponieważ pierwsze z nich ma charakter zamknięty i znajduje zastosowanie

[26] Zobacz, w odniesieniu do rozporządzenia nr 40/94, wyrok z dnia 8 maja 2008 r., Eurohypo/OHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, pkt 54).

[27] Zobacz wyrok Sky, pkt 57, 58.

wyłącznie w przypadkach enumeratywnie wyliczonych w art. 7 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, podczas gdy drugie odsyła do otwartego i ewoluującego pojęcia „złej wiary", które może mieć zastosowanie w nieokreślonej liczbie sytuacji.

35. Co się tyczy celów, bezwzględne podstawy unieważnienia przewidziane w art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009, choć mają ten sam cel, co przepisy dotyczące unijnych znaków towarowych, jakim jest przyczynienie się do niezakłóconej konkurencji w Unii [28], mają jednak odmienne przeznaczenie.

36. Bezwzględna podstawa unieważnienia przewidziana w lit. a) tego przepisu ma na celu unieważnienie znaków towarowych, które zostały zarejestrowane, mimo że nie spełniają one wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i w związku z tym nie nadają się do rejestracji. Jest ona wymierzona w *wadę znaku towarowego* i ma na celu ochronę interesu ogólnego leżącego u podstaw bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, do której się odnosi.

37. Co się tyczy w szczególności podstawy zawartej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009, która jako jedyna wchodzi w rachubę dla celów niniejszej sprawy [29], Trybunał orzekł, że leżący u jej podstaw interes ogólny polega na zapobieżeniu sytuacji, w której prawo znaków towarowych przyznawałoby jednemu przedsiębiorstwu monopol na rozwiązania techniczne lub na właściwości użytkowe towaru [30]. Trybunał wyjaśnił również, że przepis ten dokonuje wyważenia między dwoma aspektami, z których każdy może przyczynić się do ustanowienia systemu zdrowej i uczciwej konkurencji, a mianowicie z jednej strony woli nieprzedłużania ochrony opatentowanego rozwiązania technicznego po wygaśnięciu patentu, a z drugiej strony woli ograniczenia zakazu rejestracji wyłącznie do tych znaków towarowych, które rzeczywiście utrudniałyby stosowanie danego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa [31].

38. Przewidziana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa unieważnienia ma z kolei na celu zapewnienie, by podmioty gospodarcze zamierzające korzystać z systemu unijnego znaku towarowego konkurowały ze sobą w sposób uczciwy. Jest ona zatem wymierzona w *immamentną wadę zgłoszenia do rejestracji*, a nie w znak towarowy jako taki [32].

39. Autonomiczny charakter podstaw unieważnienia przewidzianych w art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 niekoniecznie oznacza, że owe podstawy mają wyłączny charakter.

[28] Zobacz między innymi wyrok Sky, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo.

[29] Przypominam, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 w swoim pierwotnym brzmieniu, znajdującym zastosowanie do okoliczności sporu w postępowaniu głównym, stanowił, że nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego". Zakres tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji został zmieniony w rozporządzeniu 2015/2424, które wprowadziło obecne brzmienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, odnoszące się do oznaczeń tworzonych wyłącznie przez „kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego". W celu udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne nie jest jednak konieczne zajęcie się kwestią, czy można powołać się na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 w celu uniemożliwienia rejestracji koloru towaru, ponieważ pytania te opierają się na założeniu, że bezwzględna podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie nie ma w każdym razie zastosowania w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym.

[30] Zobacz wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).

[31] Zobacz podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 44–48).

[32] Zobacz podobnie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Lindt, pkt 41.

2. Czy bezwzględne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 mają wyłączny charakter?

40. Na wstępie pragnę zauważyć, że brzmienie art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie zawiera ani w zdaniu wprowadzającym, ani w następującym po nim wyliczeniu sformułowań wskazujących, że oba elementy tego wyliczenia wzajemnie się wykluczają, lub przeciwnie, że mogą one współistnieć. Kwestię, czy między tymi elementami istnieje logiczny stosunek wyłączności, należy zatem zbadać w szczególności w świetle kontekstu i celów, w jakie wpisuje się ten przepis.

41. W tym względzie w pierwszej kolejności wydaje mi się, że w rozporządzeniu nr 207/2009 nic nie stoi na przeszkodzie temu, by prawo do unijnego znaku towarowego zostało unieważnione w oparciu o kilka bezwzględnych podstaw unieważnienia, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. a) lub art. 52 ust. 1 lit. a) i b). Taka ewentualność nie będzie prawdopodobnie częsta, biorąc pod uwagę, że wystarczy spełnić przesłanki jednej z tych podstaw unieważnienia, aby unieważnić unijny znak towarowy [33], przy czym konsekwencje unieważnienia są takie same, niezależnie od podstawy, która do tego doprowadziła [34]. Niemniej jednak nie można wykluczyć łącznego stosowania art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009, w szczególności ze względu na to, że zgodnie z art. 52 ust. 3 tego rozporządzenia, w przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, znak ten nie może zostać unieważniony w całości [35].

42. W drugiej kolejności w rozporządzeniu nr 207/2009 nie ma również niczego, co sugerowałoby, że ustalenie, iż jedna z podstaw bezwzględnej nieważności, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia 207/2009, nie ma zastosowania, stanowi przeszkodę dla zastosowania drugiej z nich. Z pkt 31–38 niniejszej opinii wynika, że te podstawy unieważnienia różnią się pod względem zarówno przesłanek ich stosowania, jak i ich przedmiotu i celu. Nie można zatem z góry wykluczyć, że w przypadku gdy zostały one podniesione wspólnie na poparcie powództwa wzajemnego o unieważnienie, a jedna z nich została zbadana i oddalona, zastosowanie znajduje jednak druga z nich. A zatem na przykład okoliczność, że zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) tego rozporządzenia nie może zostać uwzględniony na tej podstawie, że sporny znak towarowy uzyskał w międzyczasie charakter odróżniający, nie stanowi przeszkody dla unieważnienia tego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, również przywołanego na poparcie wspomnianego wniosku, w przypadku gdy zostanie wykazane, że jego właściciel zarejestrował go w złej wierze.

3. Wnioski dotyczące pierwszego pytania prejudycjalnego

43. Podsumowując, w świetle powyższych rozważań jestem zdania, że na pierwsze pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć w ten sposób, że bezwzględne podstawy unieważnienia przewidziane w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 mają charakter autonomiczny, ale nie wyłączny.

[33] Zobacz podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2013 r., SA.PAR./OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, pkt 46).

[34] Zobacz art. 55 rozporządzenia nr 207/2009.

[35] Przypominam, że podobnie jak w przypadku przyczyn unieważnienia związanych z bezwzględnymi podstawami odmowy rejestracji, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, zła wiara może dotyczyć tylko niektórych towarów lub usług, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany; zob. podobnie wyrok Sky, pkt 79, 80, pkt 2 sentencji.

C. W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

44. W drugim pytaniu prejudycjalnym, które zostało zadane na wypadek udzielenia przez Trybunał odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy ustalenia, że zgłaszający, którego celem jest uzyskanie prawa ochronnego na oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego, działał z złej wierze, można dokonać niezależnie od ustalenia, czy rejestracja tego oznaczenia jest sprzeczna z bezwzględną podstawą odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009.

45. Z analizy pierwszego pytania prejudycjalnego wynika, że bezwzględna podstawa unieważnienia unijnego znaku towarowego oparta na złej wierze zgłaszającego ma swój własny zakres i cel w porównaniu z bezwzględnymi podstawami unieważnienia opierającymi się na istnieniu bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji.

46. Ustalenie złej wiary po stronie zgłaszającego nie zależy od tego, czy oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia znaku towarowego nadaje się czy nie nadaje się do rejestracji, lecz wymaga oceny zamiaru zgłaszającego w świetle wszystkich istotnych okoliczności oraz zweryfikowania zgodności tego zamiaru ze standardami postępowania uznawanymi za dopuszczalne w konkretnym kontekście prawa znaków towarowych i obrotu handlowego [36].

47. A zatem, jak słusznie podnosi Komisja w swoich uwagach, złej wiary nie można wywodzić z samej tylko obiektywnej okoliczności, że zgłoszenie znaku towarowego zostało dokonane w celu uzyskania prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do rejestracji na podstawie jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009. Byłoby to sprzeczne zarówno z autonomicznym charakterem bezwzględnych podstaw unieważnienia wymienionych w art. 52 ust. 1, odpowiednio, lit. a) i b) tego rozporządzenia, jak i z zasadą, zgodnie z którą istnienie dobrej wiary domniemywa się do czasu przedstawienia dowodu przeciwnego [37]. Natomiast stwierdzenie, że oznaczenie zostało zarejestrowane z naruszeniem bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, oznacza, że wszystkie obiektywne przesłanki zastosowania tej podstawy zostały spełnione, niezależnie od intencji zgłaszającego.

48. Autonomiczny charakter bezwzględnych podstaw unieważnienia nie stoi jednak na przeszkodzie ewentualnemu zachodzeniu na siebie tych podstaw przy ocenie ważności znaku towarowego w konkretnym przypadku.

49. Ze względu na swój charakter rejestracje dokonane w złej wierze mogą charakteryzować się różnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi. Sprawia to szczególną trudność w abstrakcyjnym określeniu, czym charakteryzuje się taka rejestracja, i prowadzi, jak widzieliśmy, do oceny każdego zarzutu złej wiary na podstawie wszystkich istotnych elementów przedstawionych przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku.

[36] Zobacz podobnie wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, pkt 69), w którym chodziło o przywłaszczenie przez zgłaszającego oznaczenia opisowego używanego przez osobę trzecią.

[37] Unijny znak towarowy korzysta z domniemania ważności (zob. art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009). Do wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku, który zamierza oprzeć się na podstawie określonej w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, należy zatem wykazanie okoliczności pozwalających stwierdzić, że w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji zgłaszający działał w złej wierze. Do właściciela znaku towarowego należy wówczas, ze względu na obalenie domniemania dobrej wiary, z którego korzystał, przedstawienie wiarygodnych wyjaśnień dotyczących celów i logiki biznesowej, jakimi kierował się on przy składaniu wniosku o rejestrację tego znaku towarowego, zob. podobnie wyrok w sprawie Hasbro, pkt 42, 43.

50. W tym kontekście nie można wykluczyć, że niektóre z okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę przy tej ocenie, mogą mieć również znaczenie przy ocenie, czy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, przy czym nie wymaga to jednak spełnienia wszystkich przesłanek zastosowania tej podstawy.

51. Trybunał doszedł zresztą do podobnego wniosku w wyroku Koton, gdy badał kwestię ewentualnego zachodzenia na siebie bezwzględnej podstawy unieważnienia opartej na złej wierze zgłaszającego i względnej podstawy unieważnienia przewidzianej w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, odnoszącej się do istnienia wcześniejszego znaku towarowego, który może wprowadzać w błąd w odniesieniu do zgłoszonego oznaczenia [38].

52. W sytuacji takiej jak ta w sporze w postępowaniu głównym, w której w ramach powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do znaku towarowego w istocie kwestionowana jest okoliczność, że właściciel unijnego znaku towarowego poprzez zgłoszenie tego znaku do rejestracji realizował strategię mającą na celu uniemożliwienie jego konkurentom oferowania na rynku towarów zawierających rozwiązanie techniczne, na które miał on monopol na podstawie patentu, który w międzyczasie wygasł, kwestia, czy takie zgłoszenie do rejestracji należy uznać za dokonane w złej wierze, różni się od kwestii, czy dany znak towarowy jest tworzony wyłącznie przez kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego, i z tego względu wchodzi w zakres stosowania bezwzględnej podstawy unieważnienia przewidzianej w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia. W pierwszym z tych przypadków kwestionowana jest zgodność z prawem celów realizowanych przez zgłaszającego, a w drugim – ważność znaku towarowego.

53. Wynika z tego, że sam brak spełnienia przesłanek zastosowania art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd krajowy rozpatrujący takie powództwo stwierdził, że dany znak towarowy został zarejestrowany w złej wierze, jeżeli z istotnych i zgodnych poszlak wynikało, iż jego podmiot uprawniony z tego znaku towarowego dokonał jego zgłoszenia nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem.

54. Oceniając, czy taki zamiar istnieje, sąd krajowy, do którego wniesiono sprawę, może wziąć pod uwagę okoliczności, które mogły zostać uwzględnione przy badaniu ważności danego znaku towarowego w świetle art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia, takie jak na przykład charakter danego znaku towarowego oraz okoliczność, że niektóre cechy tego znaku towarowego były chronione patentem, który w międzyczasie wygasł. Dopuszczenie takiej możliwości nie prowadzi do badania złej wiary wnioskodawcy „w odniesieniu do jednej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009”, ani do przyjęcia, że przepis ten należy stosować „łącznie” z art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia [39], bądź do zneutralizowania – poprzez odniesienie do pojęcia „złej wiary” – okoliczności niespełnienia przesłanek zastosowania tej podstawy.

[38] W wyroku tym Trybunał, podkreślając, że bezwzględna podstawa unieważnienia, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, różni się zasadniczo od względnej podstawy unieważnienia, o której mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, przyznał jednak, że jedna z przesłanek stosowania tego ostatniego przepisu, a mianowicie używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze spornym znakiem towarowym lub do niego podobnego, może stanowić element kontekstu właściwego do celów oceny złej wiary, przy czym nie oznacza to jednak, że konieczne jest wykazanie spełnienia wszystkich przesłanek stosowania, a w szczególności przesłanki dotyczącej istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [zob. wyrok Koton, pkt 49, 53, 54; zob. także wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, pkt 61)]

[39] Możliwość dokonywania takiej łącznej interpretacji jest w każdym razie wykluczona; zob. analogicznie wyrok z dnia 16 września 2015 r., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, pkt 50).

55. Niemniej jednak w okolicznościach takich jak te, które właśnie opisałem, złej wiary nie można moim zdaniem wywieść z samej okoliczności, że o rejestrację wspomnianego oznaczenia wniesiono w celu ochrony cech postaci produktu chronionych wcześniejszym patentem, jeżeli okaże się, że oznaczenie to nie jest objęte zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009[40]. Zarzut, że wnioskodawca działał nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem, musi być zatem potwierdzony przez inne istotne elementy.

56. Zdaję sobie sprawę, że w takim kontekście linia podziału między uzasadnioną strategią biznesową a złą wiarą może być w praktyce dość cienka.

57. W celu ustalenia rzeczywistego zamiaru zgłaszającego to do sądu krajowego, przed którym toczy się postępowanie, należy dokonanie oceny wszystkich okoliczności danego przypadku, w tym w szczególności charakteru rozpatrywanego znaku towarowego[41], pochodzenia chronionego oznaczenia i jego używania od momentu powstania, zakresu patentu oraz chronologii zdarzeń. Za złą wiarą mogą przemawiać, o ile zostaną udowodnione, następujące okoliczności: przekonanie zgłaszającego, że w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego zgłoszone oznaczenie obejmuje rozwiązanie techniczne uprzednio chronione jego patentem; okoliczność, że w tym samym dniu przekonanie to było podzielane przez jego konkurentów, przez użytkowników spornych towarów i przez środowisko naukowe; a także okoliczność, że zgłaszający próbował podtrzymać takie przekonanie wśród swoich klientów, na przykład celowo zestawiając oznaczenie objęte jego znakiem towarowym z rozwiązaniem technicznym chronionym jego patentem i odrywając w ten sposób znak towarowy od jego funkcji, w szczególności jako oznaczenia pochodzenia. Mówiąc bardziej ogólnie, przy dokonywaniu takiej oceny mogą być brane pod uwagę wszelkie działania zgłaszającego, które potwierdzają zamiar wykorzystania przez niego zgłoszenia do celów innych niż te, które mają realizować przepisy Unii w dziedzinie znaków towarowych, a w szczególności w celu uniemożliwienia konkurentom przeniknięcia na rynek poprzez wykorzystanie rozwiązania technicznego, na które zgłaszający posiada monopol dzięki swojemu patentowi.

58. W przypadku gdy istnieją poszlaki pozwalające na wykazanie nieuczciwego zamiaru i na obalenie domniemania zgłoszenia w dobrej wierze, właściciel znaku towarowego będzie musiał udowodnić, że rejestracja znaku towarowego była częścią uzasadnionej strategii biznesowej lub że działał on z powodów związanych z obroną swoich uzasadnionych interesów[42]. W tym kontekście nie można jednak wykluczyć złej wiary tylko dlatego, że zakładane przez właściciela znaku towarowego rozwiązanie techniczne okazało się po dacie złożenia wniosku o rejestrację nieistniejące. Okoliczności zaistniałe dopiero po dacie właściwej dla oceny złej wiary mogą być bowiem brane pod uwagę tylko w zakresie, w jakim wskazują, że zgłaszający miał taki zamiar

[40] Podobnie wypowiedziała się w istocie Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO w decyzji z dnia 6 grudnia 2024 r., sprawa R 12/2024-4, dostępnej pod adresem https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Stwierdziwszy, że rozpatrywany znak towarowy nie jest objęty zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, Izba Odwoławcza, wskazała, że zarzut złej wiary opiera się na jednym argumencie – a mianowicie, że znak towarowy został zgłoszony w celu sztucznego zastąpienia ochrony patentowej ochroną wynikającą ze znaku towarowego – i stwierdziła, że należy go oddalić, ponieważ opiera się on na błędnym założeniu.

[41] Co się tyczy charakteru znaku towarowego, należy przypomnieć, że w wyroku Lindt Trybunał uściślił, iż w razie gdy rozpatrywane oznaczenie składa się z kształtu i wyglądu całego towaru, istnienie złej wiary zgłaszającego mogłoby zostać znacznie łatwiej stwierdzone, gdy wolność wyboru przez konkurentów tych elementów jest ograniczona przez względy natury technicznej lub handlowej, tak że właściciel znaku towarowego jest w stanie uniemożliwić swoim konkurentom nie tylko używanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także sprzedaż podobnych towarów (zob. pkt 50 tego wyroku).

[42] Zobacz wyrok Lindt, pkt 47, 48; zob. podobnie wyrok z dnia 13 grudnia 2023 r., Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, pkt 29).

w tym właśnie dniu [43]. Ponadto sama okoliczność, że znak towarowy zarejestrowany w złej wierze spełnia właściwe mu funkcje, a w szczególności funkcję wskazania pochodzenia, nie stanowi przeszkody dla jego unieważnienia, na co wyraźnie wskazuje brak możliwości zastosowania do rejestracji w złej wierze zasady ustanowionej w art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

59. Na zakończenie chciałbym krótko odnieść się do kwestii podniesionej przez CeramTec w jej uwagach. Spółka ta twierdzi, że zła wiara przejawia się w kontekście zachowania stanowiącego nadużycie i wymaga obiektywnego naruszenia konkurencji, które byłoby wykluczone w sytuacji, gdy dany znak towarowy, po pierwsze, nie uniemożliwia konkurentom właściciela tego znaku korzystania z rozwiązania technicznego, a po drugie, spełnia właściwą dla znaku towarowego funkcję wskazywania pochodzenia.

60. W tym względzie chciałbym przypomnieć, że w kontekście prawa znaków towarowych zła wiara charakteryzuje się albo „zamiarem naruszania, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich", albo „zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby, prawa wyłącznego w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku" [44]. Trybunał rozróżnił zatem dwie kategorie przypadków mogących uzasadniać zastosowanie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, przy czym druga z nich obejmuje sytuacje, w których prawo wyłączne, do uzyskania którego zmierza zgłoszenie do rejestracji, nie wpisuje się w logikę jednej z funkcji znaku towarowego.

61. Chociaż kategoria ta obejmuje wszelkie przypadki dokonywania zgłoszeń stanowiące nadużycie [45], to z orzecznictwa Trybunału i Sądu nie wynika jednak, że jest ona ograniczona wyłącznie do zachowań, które można zakwalifikować jako „nadużycie prawa" [46]. Z orzecznictwa tego nie wynika również, że ustalenie złej wiary w przypadkach należących do tej drugiej kategorii jest uzależnione od wykazania istnienia szkody lub ryzyka wyrządzenia szkody konkurencji lub od wykazania, że właściciel znaku towarowego mógł ze swojego zachowania stanowiącego nadużycie czerpać nienależne korzyści [47]. W każdym razie, ponieważ momentem istotnym dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego jest chwila dokonania zgłoszenia do rejestracji przez zainteresowanego [48], to właśnie w świetle okoliczności istniejących w tej dacie,

[43] Zobacz podobnie wyrok Lindt, pkt 35, 41. Kwestia ta jest w szczególności przedmiotem trzeciego pytania prejudycjalnego, którego niniejsza opinia nie dotyczy.

[44] Zobacz w szczególności wyrok Koton, pkt 46.

[45] Zobacz podobnie wyroki: z dnia 7 lipca 2016 r., Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, pkt 28–33, 48–52; odwołanie odrzucone postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 r., Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979); z dnia 13 lipca 2022 r., Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, pkt 30–32); a także, podobnie, aczkolwiek w odmiennym kontekście, wyroki: z dnia 17 stycznia 2024 r., Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, pkt 52); z dnia 7 września 2022 r., Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, pkt 37).

[46] W wyroku Hasbro (pkt 72), na który powołuje się CeramTec, Sąd ograniczył się do stwierdzenia, że strategia dokonywania zgłoszeń przyjęta przez zgłaszającego w sprawie, w której zapadł tamten wyrok, mająca na celu obejście zasady dotyczącej dowodu używania, „przypomina[ła] wypadek nadużycia prawa". W opinii w sprawie Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) rzecznik generalna J. Kokott wskazała, że „przy badaniu złej wiary można czerpać punkty orientacyjne z orzecznictwa dotyczącego ustalenia występowania zachowania stanowiącego nadużycie" (pkt 31), pozostawiając otwartą kwestię, czy „inaczej niż ma to miejsce w wypadku nadużycia, [zła wiara] nie zależała od rozminięcia się z celem danych uregulowań i od bezpodstawnej korzyści, lecz […] była działaniem odbiegającym od przyjętych zasad etycznego zachowania lub uczciwych praktyk handlowych i zawodowych" (pkt 37). Trybunał nie odniósł się otwarcie do tej kwestii w wyroku Koton, lecz ograniczył się do wprowadzenia dychotomii przedstawionej w pkt 46 tamtego wyroku.

[47] Prawdą jest, że w pkt 74 wyroku Hasbro, do którego odnosi się CeramTec, Sąd oparł się na ustaleniu EUIPO, zgodnie z którym wnosząca odwołanie rzeczywiście czerpała korzyści ze swojej strategii wielokrotnego składania wniosków o rejestrację. Jednakże z tego samego pkt 74, w którym wskazano, że stwierdzenie to zostało dokonane „niezależnie od dowodów ukazujących, że zamiarem skarżącej było w szczególności uniknięcie konieczności przedstawienia dowodu używania spornego znaku towarowego", wynika, że Sąd uznał korzyść czerpaną z kwestionowanej strategii za kolejny element potwierdzający nieuczciwy zamiar zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji, a nie za element niezbędny do wykazania złej wiary.

[48] Zobacz wyrok Lindt, pkt 35.

a nie, jak wydaje się sugerować CeramTec, na etapie późniejszym [49], należy w danym wypadku oceniać zarówno obiektywne ryzyko naruszenia konkurencji, jak i możliwość czerpania przez właściciela nienależnych korzyści z rejestracji znaku towarowego.

62. Podsumowując, w świetle przedstawionych rozważań jestem zdania, że na drugie pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że do celów oceny złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę elementy, które mogłyby stanowić podstawę bezwzględnego unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia w związku z jego art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii). Sama okoliczność, że przesłanki zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidziane w tym ostatnim przepisie nie zostały w pełni spełnione, nie stoi na przeszkodzie ani możliwości wzięcia pod uwagę takich elementów, ani unieważnieniu wspomnianego znaku towarowego z powodu złej wiary zgłaszającego, jeżeli na podstawie wszystkich istotnych okoliczności właściwych danej sprawie i istniejących w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego owo zgłoszenie zostało złożone nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem.

V. Wnioski

63. Na podstawie wszystkich powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pierwsze i drugie z pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Cour de cassation (sąd kasacyjny, Francja):

1) Artykuł 52 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:

   bezwzględne podstawy unieważnienia unijnego znaku towarowego przewidziane w lit. a) i b) tego przepisu, odnoszące się, odpowiednio, do rejestracji znaku towarowego z naruszeniem przepisów art. 7 wspomnianego rozporządzenia i do złej wiary zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, mają charakter autonomiczny, ale nie wyłączny;

2) Dla celów oceny złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę elementy, które mogłyby stanowić podstawę bezwzględnego unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia. Sama okoliczność, że przesłanki zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przewidziane w tym ostatnim przepisie nie zostały w pełni spełnione, nie stoi na przeszkodzie ani możliwości wzięcia pod uwagę takich elementów, ani unieważnieniu wspomnianego znaku towarowego z powodu złej wiary zgłaszającego, jeżeli na podstawie wszystkich istotnych okoliczności właściwych danej sprawie i istniejących w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego owo zgłoszenie zostało złożone nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z nieuczciwym zamiarem.

[49] Tak ponadto wynika z wyroku z dnia 6 lipca 2022 r., Zdút/EUIPO – Nehera i in. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), do którego CeramTec odsyła w swoich uwagach. W sprawie, w której zapadł tamten wyrok, Sąd oddalił zarzut złej wiary oparty na zamiarze podjęcia przez zgłaszającego działań polegających na czerpaniu nienależnych korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, stwierdzając między innymi, że w dniu złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego znak ten nie cieszył się już renomą (pkt 45–53, 66, 69, 70 tego wyroku).