Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
NIILA JÄÄSKINENA
przedstawiona w dniu 31 marca 2011 r.[1]

Sprawa C-190/10

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)
przeciwko
Boys Toys SA
i
Administración del Estado

[**wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania)**]

Wspólnotowy znak towarowy — Sposoby zgłoszenia — Artykuł 27 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zgłoszenie elektroniczne — Uwzględnienie daty, godziny i minuty zgłoszenia

I – Wprowadzenie

1. Tribunal Supremo (Hiszpania), zwracając się o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, przedłożył Trybunałowi pytanie odnoszące się do wykładni pojęcia daty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Poruszona kwestia dotyczy tego, czy do celów stosowania art. 27 rozporządzenia (WE) nr 40/94[2] dopuszczalne jest uwzględnienie, oprócz daty dokonania zgłoszenia, także godziny i minuty dokonania zgłoszenia, aby później móc powołać się na pierwszeństwo wspólnotowego znaku towarowego.

II – Ramy prawne

A – *Prawo międzynarodowe*

2. Artykuł 4 pkt A Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (zwana dalej „konwencją paryską”)[3] stanowi, co następuje:

„1. Każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia […] znaku towarowego w jednym z państw będących członkami Związku […], będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach z prawa pierwszeństwa w terminach niżej określonych.

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1), uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie 13 kwietnia 2009 r. Zważywszy na moment zaistnienia stanu faktycznego w postępowaniu przed sądem krajowym, niniejszy wniosek o dokonanie wykładni odnosi się do rozporządzenia nr 40/94.

3 — Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. jest dostępna pod następującym adresem: http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

2. Uznaje się, że każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego państwa będącego członkiem Związku albo stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami będącymi członkami Związku ma moc prawidłowego zgłoszenia, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa.

3. Przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym państwie, niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia".

3. Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt C konwencji paryskiej:

„1. Wspomniane wyżej terminy pierwszeństwa będą następujące: […] sześć miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

2. Bieg tych terminów rozpoczyna się od daty dokonania pierwszego zgłoszenia, dnia dokonania zgłoszenia nie wlicza się do terminu.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo na dzień, w którym biuro nie jest otwarte dla przyjmowania zgłoszeń w państwie, w którym wnosi się o udzielenie ochrony, termin będzie przedłużony do najbliższego pierwszego dnia powszedniego".

B – *Prawo Unii*

4. Artykuł 8 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji", stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

   i) wspólnotowe znaki towarowe;

   ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niderlandów lub Luksemburga, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu;

   iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;

b) zgłoszenia znaków towarowych określone w lit. a), z zastrzeżeniem ich rejestracji;

c) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub odpowiednio w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, są powszechnie znane w państwie członkowskim w znaczeniu, w jakim wyrażenie »powszechnie znane« jest używane w art. 6a[bis] konwencji paryskiej. […]".

5. Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnoszące się do naruszenia", przewiduje, że skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom tego rozporządzenia.

6. Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia nr 40/49 wskazuje warunki, jakie muszą spełniać zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które muszą zawierać: a) wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego; b) informacje identyfikujące zgłaszającego; c) wykaz towarów lub usług, w odniesieniu, do których wnioskuje się o rejestrację; d) przedstawienie znaku towarowego. Artykuł 26 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego wymaga także uiszczenia opłaty.

7. Artykuł 27 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Data zgłoszenia", brzmi następująco:

„Za datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający składa w Urzędzie dokumenty zawierające informacje określone w art. 26 ust. 1 lub, jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w centralnym urzędzie zajmującym się ochroną własności przemysłowej w państwie członkowskim lub w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu, dzień dokonania zgłoszenia w tym urzędzie, pod warunkiem uiszczenia opłaty za zgłoszenie w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymienionych dokumentów".

8. Zgodnie z art. 29 tego rozporządzenia prawo pierwszeństwa przysługuje przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku. Za powodujące powstanie prawa pierwszeństwa uznaje się każde zgłoszenie, które jest równoważne z prawidłowym zgłoszeniem na podstawie ustawodawstwa krajowego państwa, w którym zostało dokonane, lub na podstawie dwustronnych lub wielostronnych umów. Prawidłowe zgłoszenie krajowe oznacza każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla określenia daty jego dokonania niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia.

9. Artykuł 32 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, któremu nadano datę zgłoszenia, jest równoważne w państwach członkowskich z prawidłowym zgłoszeniem krajowym, w odpowiednim przypadku z pierwszeństwem zastrzeganym dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego..

10. Artykuł 97 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Prawo właściwe", stanowi:

„1. Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę".

11. Zasada 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/49[4] zatytułowana „Dokonywanie zgłoszenia", stanowi:

„1. Urząd opatruje dokumenty, z których składa się zgłoszenie, datą jego otrzymania oraz numerem akt. Wydaje on niezwłocznie zgłaszającemu pokwitowanie, na którym wskazane są co najmniej: numer akt, przedstawienie, opis lub inne określenie znaku, charakter i liczba dokumentów oraz data ich otrzymania.

4 — Dz.U. L 303, s. 1.

C – Prawo krajowe

12. Artykuł 6 ust. 2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marca (ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. o znakach towarowych, BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579; zwanej dalej „ustawą 17/2001 o znakach towarowych) definiuje to, co należy rozumieć pod wcześniejszymi znakami towarowymi, w sposób następujący:

„a) zarejestrowane znaki towarowe następujących rodzajów, w przypadku, których data zgłoszenia lub data pierwszeństwa zgłoszenia jest wcześniejsza od daty podlegającej badaniu: i) hiszpańskie towarowe ii) znaki towarowe będące przedmiotem międzynarodowej rejestracji wywołujące skutki w Hiszpanii iii) wspólnotowe znaki towarowe;

b) zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe, których właściciel, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, skutecznie podnosi pierwszeństwo w związku z jednym ze znaków towarowych, o których mowa w lit. a) ppkt (i) i (ii), nawet jeśli ten ostatni znak towarowy był przedmiotem zrzeczenia lub wygaśnięcia;

c) zgłoszenie znaku towarowego, o którym mowa w lit. a) i b), pod warunkiem dokonania ostatecznie rejestracji;

d) nie zarejestrowane znaki towarowe, które w dniu zgłoszenia lub w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia znaku towarowego poddanego badaniu, są »powszechnie znane« w Hiszpanii w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej”.

13. Artykuł 11 wspomnianej ustawy, zatytułowany „Dokonanie zgłoszenia”, stanowi:

„1. Zgłoszenia znaku towarowego dokonuje się do właściwego organu Comunidad Autónoma [wspólnoty autonomicznej] według miejsca zamieszkania zgłaszającego lub miejsca faktycznej siedziby przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego. […]

[…]

6. Z chwilą otrzymania zgłoszenia właściwy organ nadaje mu numer zgłoszenia i stwierdza dzień, godzinę i minutę dokonania zgłoszenia w formie określonej w przepisach wykonawczych”.

14. Artykuł 12 ustawy 17/2001 o znakach towarowych, określający warunki, jakie musi spełniać zgłoszenie znaku, brzmi następująco:

„1. Zgłoszenie znaku towarowego zawiera co najmniej: wniosek o dokonanie rejestracji znaku towarowego; oznaczenie zgłaszającego; przedstawienie znaku towarowego; wykaz towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.

[…]”.

15. Artykuł 13 ustawy 17/2001 o znakach towarowych stanowi:

„1. Za datę dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym właściwy organ, zgodnie z treścią art. 11, otrzyma dokumenty zawierające informacje określone w art. 12 ust. 1.

2. Za datę dokonania zgłoszenia złożonego w urzędzie pocztowym uznaje się datę, w której wskazany urząd pocztowy otrzymał dokumenty zawierające informacje określone w art. 12 ust. 1, pod warunkiem że zostaną one przedstawione w otwartej kopercie, nadane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i będą skierowane do organu właściwego do otrzymania zgłoszenia. Urząd pocztowy stwierdzi dzień, godzinę i minutę przedstawienia tych dokumentów.

3. Jeżeli którykolwiek z organów lub jednostek administracyjnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie stwierdzi w momencie otrzymania zgłoszenia godziny dokonania zgłoszenia, przyjmuje się, że takie zgłoszenie zostało dokonane w ostatniej godzinie danego dnia. Jeżeli w momencie otrzymania zgłoszenia nie zostanie stwierdzona minuta, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało dokonane w ostatniej minucie danej godziny. Jeżeli nie została stwierdzona ani godzina, ani minuta dokonania zgłoszenia, przyjmuje się, że zostało ono dokonane w ostatniej godzinie i ostatniej minucie danego dnia".

III – Postępowanie przed sądem krajowym, pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

16. Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (zwana dalej „Génesis") dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia, w formie elektronicznej, dwóch wspólnotowych znaków towarowych: słownego znaku towarowego nr 3 543 361 RIZO dla towarów i usług należących do klas 16, 28, 35 i 36 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim") oraz słownego znaku towarowego nr 3 543 386 RIZO, EL ERIZO dla towarów i usług z klas 16, 35 i 36 tego porozumienia.

17. Sąd krajowy podkreśla, że w świetle dostarczonych dowodów, przekazanie [5] zgłoszenia tych dwóch wspólnotowych znaków towarowych zostało dokonane drogą elektroniczną i miało miejsce w dniu 12 grudnia 2003 r. odpowiednio o godzinie 11.52 i 12.13 rano.

18. Jak wynika z postanowienia odsyłającego, o godz. 17.45 tego samego dnia, tj. 12 grudnia 2003 r., spółka Pool Aniel Tomas SL dokonała w Oficina Espanola de Patentes y Marca (zwanego dalej „OEPM") zgłoszenia w Hiszpanii słownego znaku towarowego nr 2 571 979-3 RIZO'S dla towarów należących do klasy 28 porozumienia nicejskiego.

19. Génesis wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia krajowego znaku towarowego RIZO'S, powołując się na przysługujące jej pierwszeństwo wynikające ze wspólnotowych znaków towarowych nr 3 543 361 RIZO i nr 3 543 386 RIZO, EL ERIZO.

20. W dniu 9 grudnia 2004 r. OEPM wydał decyzję oddalającą sprzeciw wniesiony przez Génesis, wskazując, że znaki towarowe, na które powoływała się wnosząca sprzeciw, nie korzystają z pierwszeństwa w stosunku do zgłoszonego krajowego znaku towarowego. Jednocześnie OEPM zarejestrował znak towarowy RIZO'S.

21. Génesis wniosła zażalenie, domagając się stwierdzenia przez OEPM pierwszeństwa należących do niej wspólnotowych znaków towarowych, przywołując na poparcie swego żądania okoliczność, że zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych dokonano w formie elektronicznej w dniu 12 grudnia 2003 r. oraz że tę właśnie datę należy brać pod uwagę dla celów oceny pierwszeństwa.

22. W dniu 29 czerwca 2005 r. OEPM wydał decyzję oddalającą zażalenie. Podkreślił w niej, że data dokonania zgłoszenia należących do skarżącej wspólnotowych znaków towarowych była późniejsza od daty dokonania zgłoszenia hiszpańskiego znaku towarowego RIZO'S, ponieważ na podstawie art. 27 rozporządzenia nr 40/94 za datę dokonania zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych przyjęto jedynie dzień 7 stycznia 2004 r.

23. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, izba sądowo-administracyjna, wydział drugi, rozpatrujący skargę wniesioną przez Génesis na tę ostatnią decyzję, potwierdził wyrokiem z dnia 7 lutego 2008 r. prawidłowość dokonania rejestracji zgłoszonego znaku hiszpańskiego RIZO'S. Sąd ten uznał, że datą dokonania zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie, był dzień faktycznego przedstawienia dokumentacji, nie zaś dzień 12 grudnia 2003 r., który był datą dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej.

5 — A nie otrzymanie lub rejestracja przez OHIM.

24. W swoim odwołaniu od wyroku z 7 lutego 2007 r. Génesis kwestionuje, po pierwsze, dokonaną przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid wykładnię odnoszącą się do daty dokonania zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych i wskazuje, że prawidłowa wykładnia art. 26 i art. 27 rozporządzenia nr 40/94 powinna prowadzić do przyjęcia za datę dokonania zgłoszenia tych znaków dnia, w którym zgłoszenia zostały OHIM przekazane i przez niego otrzymane, czyli dnia 12 grudnia 2003 r. Po drugie zaś, Génesis uważa, że nie uznając pierwszeństwa wspólnotowych znaków towarowych nr 3 543 361 RIZO i znaku nr 3 543 386 RIZO, EL RIZO, Tribunal Superior de Justicia de Madrid naruszył art. 6 ust. 2 ustawy 17/2001 o znakach towarowych, który przewiduje w lit. a) i c), że pierwszeństwo przysługuje zgłoszeniom wspólnotowych znaków towarowych, w przypadku których data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia w OEPM.

25. Tribunal Supremo zwraca uwagę, że chociaż art. 27 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że za datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający składa je w OHIM lub w innych organie wskazanym w tym przepisie, to nie ustanawia on żadnych innych kryteriów ustalenia kolejności zgłoszeń w sytuacji, gdy zostały one dokonane tego samego dnia. Stosowane w Hiszpanii kryterium oceny pierwszeństwa znaków towarowych w przypadku zbieżności dnia dokonania zgłoszenia polega na ustaleniu kolejności na podstawie godziny i minuty dokonania zgłoszenia do OEPM.

26. W tych okolicznościach Tribunal Supremo postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 27 rozporządzenia [nr 40/94] należy interpretować w ten sposób, że do celów ustalenia pierwszeństwa czasowego w odniesieniu do znaku towarowego krajowego zgłoszonego w tym samym dniu możliwe jest uwzględnienie nie tylko dnia, lecz również godziny i minuty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do OHIM (o ile informacja ta jest odnotowana), jeżeli krajowe przepisy regulujące rejestrację pierwszego z tych znaków towarowych uznają godzinę dokonania zgłoszenia za istotną?”.

27. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 16 kwietnia 2010 r. Génesis, rządy hiszpański, włoski i grecki oraz Komisja Europejska przedstawiły uwagi na piśmie.

IV – W przedmiocie pytania prejudycjalnego

A – *Ogólne spostrzeżenia na temat systemu znaku towarowego*

28. Tytułem wstępu pragnę podkreślić cechy charakterystyczne systemu znaku towarowego, a mianowicie z jednej strony jego z natury międzynarodowy wymiar, a z drugiej strony konieczność jego terytorialnego ograniczenia. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt istnienia różnorodnych systemów ochrony znaków towarowych, wśród których należy wymienić system istniejący w Unii [6] .

29. Charakterystyczne cechy znaku towarowego dały się wyróżnić już podczas prac przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy konwencji paryskiej [7]. Jeżeli chodzi o określenie systemu ochrony własności przemysłowej, pierwsza propozycja polegająca na przyjęciu jednolitego prawa ponadnarodowego została odrzucona jako nierealistyczna i utopijna. Druga propozycja mająca na celu przyjęcie norm kolizyjnych, zgodnie, z którymi należało stosować prawo pochodzenia wynalazku lub

6 — B.K Mulle, *Multinational Trademark Registration Systems*, Bern 2002.

7 — Należy podkreślić, że zgodnie z motywem dwunastym 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, s. 1) wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty związane są Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej, niezbędne jest zatem, aby przepisy dyrektywy były w pełni zgodne z postanowieniami konwencji paryskiej.

rejestracji znaku towarowego została uznana za niezapewniającą słuszności. Zgodnie z art. 2 konwencji jej autorzy opowiedzieli się, zatem za trzecią propozycją dotyczącą zasady traktowania narodowego [8]. Zgodnie z zasadą terytorialności (lex loci protectionis) wywoływane przez znak towarowy skutki prawne są ograniczone do terytorium państwa, w którym jest on chroniony [9].

30. W prawie Unii prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element w systemie niezakłóconej konkurencji. W systemie tym każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [10].

31. Podstawą harmonizacji ustawodawstwa w zakresie prawa znaków towarowych są dwa rodzaje aktów, które są stosowane równolegle, aczkolwiek są ze sobą powiązane pod kilkoma względami. Chodzi tu z jednej strony o system wspólnotowego znaku towarowego, czyli prawo własności przemysłowej przewidziane przez rozporządzenie nr 40/94, które ustanowiło jednolite prawo znaków towarowych znajdujące zastosowanie na całym terytorium Unii. Z drugiej strony w drodze dyrektywy 89/104 ustawodawca Unii podjął wysiłek zbliżenia ustawodawstw krajowych, nie podając jednak w wątpliwość zasady terytorialności, czyli związku między wywoływanymi przez znak towarowy skutkami prawnymi a terytorium danego państwa członkowskiego.

32. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z motywem piątym rozporządzenia nr 40/94 wspólnotowe prawo znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie znaków towarowych. Dalsze istnienie krajowych znaków towarowych zostało uznane za niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie decydują się na ochronę ich znaku towarowego na szczeblu Unii [11].

33. Wspólnotowy znak towarowy uzupełnia, zatem krajowe systemy ochrony. Jak wskazują motywy pierwszy i trzeci dyrektywy 89/104, ma ona na celu harmonizację częściową, ograniczoną do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego [12].

34. Ochrona znaków towarowych w Unii charakteryzuje się, zatem współistnieniem kilku systemów ochrony, co może prowadzić do wielości zgłoszeń znaku towarowego i do istnienia w wyjątkowych przypadkach – jak się przekonamy – konkurencyjnych ważnie dokonanych rejestracji.

B – *W przedmiocie rejestracji i daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego w prawie Unii*

35. Jeśli chodzi o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, przepisy rozporządzenia nr 40/94 wiążą ze zgłoszeniem takiego znaku konsekwencje w różnych obszarach.

8 — K.F. Beier, One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 15, nº 1–6/1984, s. 1.

9 — M. Sabatier, *Pratique de la marque internationale*, Institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri-Desboi, Année 2007, nº 8. Zobacz w tym względzie opinię rzecznika generalnego V. Trstenjak w zawisłej przed Trybunałem sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, pkt 50 i nast.

10 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 4 października 2001 r., w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 21, 22; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 47, 48; z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, Zb. Orz. s. I-2337, pkt 25; z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Aldon przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-3569, pkt 53, 54; a także wyrok z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 P Lego Jurij przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-8403, pkt 38.

11 — G. Bonet, La marque communautaire, *Revue trimestrielle de droit européen*, nº 1, 1995, s. 59.

12 — Dla zilustrowania tego ograniczenia zobacz opinię rzecznika generalnego P. Cruza Villalona w sprawie C-96/09 P Budejovický Budvar, pkt 79. Ponadto Trybunał orzekł już w przeszłości, że częściowa harmonizacja nie wyklucza, by harmonizacja dotycząca w szczególności przepisów krajowych, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, była zupełna. Zobacz wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I-4799, pkt 23; z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Zb. Orz.s. I-2439, pkt 27.

36. Po pierwsze, zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 40/94 okres ochrony znaku towarowego wynoszący 10 lat rozpoczyna bieg od daty dokonania zgłoszenia. Po drugie, co wynika z art. 8 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 data dokonania zgłoszenia, określona w art. 27 tego rozporządzenia, wyznacza pierwszeństwo jednego znaku towarowego w stosunku do drugiego [13]. Po trzecie, data dokonania zgłoszenia ma znaczenie przy ocenie charakteru odróżniającego znaku towarowego, który mógł zostać uzyskany w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Wreszcie moment dokonania zgłoszenia odgrywa znaczną rolę przy ocenie istnienia działania w złej wierze zgłaszającego w rozumieniu art.51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w ramach ustalania istnienia bezwzględnych podstaw unieważnienia znaku towarowego [14].

37. Wynika z tego, że dokładne ustalenie daty dokonania zgłoszenia stanowi istotny element systemu znaków towarowych. W zakresie, w jakim niniejsze postanowienie odsyłające zmierza do określenia znaczenia i zakresu art. 27 rozporządzenia nr 40/94, należy przede wszystkim określić charakter pojęcia daty dokonania zgłoszenia w rozumieniu tego przepisu.

38. Na wstępie należy stwierdzić, że konwencja paryska nie tylko nie zawiera przepisów materialnych regulujących warunki zgłoszenia, lecz przeciwnie, przewiduje w art. 4 pkt A ust.2, że prawidłowość dokonania zgłoszenia jest ustalana na podstawie przepisów krajowych każdego z państw będących członkami Związku lub postanowień umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między tymi państwami. W istocie, mimo że wspomniana konwencja precyzuje, iż państwa, w których stosuje się tę konwencję, tworzą Związek w celu ochrony własności przemysłowej, ta sama konwencja zawiera kilka przepisów zobowiązujących wspomniane państwa lub upoważniających je do podjęcia działań legislacyjnych w dziedzinie własności przemysłowej [15].

39. Natomiast rozporządzenie nr 40/94 zawiera przepis szczególny określający warunki zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie, bowiem z art. 27 wspomnianego rozporządzenia za datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający składa w OHIM lub, jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w centralnym urzędzie zajmującym się ochroną własności przemysłowej w państwie członkowskim lub w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu, w tych urzędach dokumenty zawierające informacje określone w art. 26 ust. 1 tego rozporządzenia, pod warunkiem uiszczenia opłaty za zgłoszenie w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymienionych dokumentów [16].

40. A zatem z art. 27 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że przepis ten nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich.

41. W tym względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno wymóg jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości oznacza, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Unii Europejskiej autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania [17].

42. W ramach rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wcześniejsze krajowe rejestracje znaków towarowych są brane pod uwagę jako prawnie istotne fakty, którym przepisy prawa Unii przypisują określone skutki prawne.

13 — Data dokonania zgłoszenia jest zatem istotna do celów określenia „wcześniejszego znaku towarowego" w rozumieniu art. 8 rozporządzenia nr 40/94 jak również znaków towarowych, w przypadku których data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego [zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt(i) dyrektywy 89/104].

14 — Zobacz w tym względzie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Linde & Sprungli, Zb. Orz. s. I-4893.

15 — G.H.C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, s. 11.

16 — Należy odnotować, że porozumieniem madryckim z dnia 14 kwietnia 1891 r. i protokołem madryckim z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie międzynarodowych znaków towarowych została wprowadzona zasada jednolitego zgłoszenia międzynarodowego opierająca się na rejestracji znaku towarowego w państwie pochodzenia. Zobacz. M. Sabatier, *Pratique de la marque internationale*, s. 5–7.

17 — Zobacz między innymi wyroki: z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie C-245/00 SENA, Rec. s. I-1251, pkt 23); z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan, Zb. Orz. s. I-10055, pkt 32.

43. Wynika stąd, że OHIM ani nie jest zobowiązany stosować się do wymogów ustanowionych przez właściwe w zakresie znaków towarowych organy państwa pochodzenia i do przeprowadzanej przez nie oceny, ani nie ma obowiązku dopuszczenia do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego tylko ze względu na fakt istnienia decyzji o rejestracji, wydanych przez krajowe urzędy patentowe [18].

44. Stąd, pragnę stwierdzić, że określenie „daty dokonania zgłoszenia" wspólnotowego znaku towarowego jest kwestią regulowaną wyłącznie przez prawo Unii, które uwzględnia w tym względzie właściwe umowy międzynarodowe. Rozporządzenie nr 40/94 nie dostarcza legalnej definicji określenia „data dokonania zgłoszenia", a zatem jego znaczenie i zakres winien zostać wywiedziony z tego rozporządzenia.

C – *W przedmiocie daty dokonania zgłoszenia w kontekście sporu przed sądem krajowym*

45. Przed rozpoczęciem analizy kluczowego dla niniejszego postępowania pojęcia, pragnę zwrócić uwagę, po lekturze postanowienia odsyłającego, na niepewność, jaka wydaje się towarzyszyć opisowi stanu faktycznego sporu przed sądem krajowym, która odnosi się mianowicie do ustalenia daty dokonania zgłoszenia znaków towarowych będących przedmiotem sprawy [19].

46. W istocie z postanowienia odsyłającego wynika, że zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych RIZO i RIZO, EL ERIZO zostały przekazane OHIM drogą elektroniczną w dniu 12 grudnia 2003 r. Sąd krajowy zastanawia się jednak, czy owa data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną winna być postrzegana jako autentyczna data dokonania zgłoszenia znaku towarowego.

47. Jak wynika z postanowienia odsyłającego, wniesiona przez Génesis skarga na sporną decyzję OEPM została oddalona wyrokiem Tribunal Superior de Justicia de Madrid głównie z tego względu, że datą dokonania zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie, był dzień 7 lutego 2004 r., tj. data faktycznego złożenia dokumentów, a nie dzień 12 grudnia 2003 r., w którym przekazano zgłoszenie drogą elektroniczną.

48. W tym zakresie należy zauważyć, że OHIM udostępnia użytkownikom usługi elektronicznego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego („e-filing"), pozwalając im na dokonywanie zgłoszeń wspólnotowego znaku towarowego online. Usługa ta wiąże się z szeregiem korzyści, do których należy zaliczyć zagwarantowanie daty dokonania zgłoszenia w rozumieniu art. 27 rozporządzenia nr 40/94.

49. Biorąc pod uwagę treść tego przepisu, należy przyjąć, że data przekazania zgłoszenia w formie elektronicznej wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez rozporządzenie nr 40/94, a następnie uiszczenie opłaty w terminie jednego miesiąca, musi być postrzegana jako data dokonania zgłoszenia w rozumieniu art. 27 wspomnianego rozporządzenia. W istocie OHIM dostarczył osobom zainteresowanym niezbędnych środków technicznych potrzebnych do załączenia wymaganych dokumentów [20].

50. Natomiast w przypadku zwykłego przedstawienia wniosku w formie elektronicznej, które nie stanowi dokonania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, datą dokonania zgłoszenia w rozumieniu art. 27 rozporządzenia nr 40/94 będzie dzień, w którym wszystkie wymagane dokumenty faktycznie wpłyną do OHIM. Byłaby to zatem data późniejsza od daty przedstawienia wniosku w formie elektronicznej.

18 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, pkt 71–73; z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie T-395/08 Chocoladefabriken Linde & Sprungli AG (Kształt zająca z czekolady).

19 — W postanowieniu odsyłającym nie wypowiedziano się w sposób ostateczny na temat tej okoliczności faktycznej, a nie uwagi przedstawione przez Génesis także nie są wolne od dwuznaczności w tej kwestii. W swoich uwagach na piśmie jedynie Komisja Europejska przedstawiła załączniki, które przemawiały za tezą, zgodnie z którą datą dokonania zgłoszenia był dzień 12 grudnia 2003 r.

20 — Zobacz http://oami.europa.eu/help/html//help_fr.html. Wydaje się, że OHIM nie rejestruje oficjalnie godziny i minuty dokonania zgłoszenia znaku towarowego. W związku z tym informacje dostarczone w tym przedmiocie przez sąd krajowy nie opierają się na danych zarejestrowanych przez OHIM. W istocie ani *Biuletyn Wspólnotowych Znaków Towarowych* (http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm), ani Bank Danych OHIM (CTM online) nie zawierają informacji dotyczących godziny czy minuty dokonania zgłoszenia.

51. Dlatego też na potrzeby stosowania określenia „data dokonania zgłoszenia” w rozumieniu art. 27 sąd krajowy musi zweryfikować, jaka była data faktycznego przedstawienia przez Génesis wszystkich dokumentów wymaganych do dokonania zgłoszenia oraz data uiszczenia opłaty.

52. Dopiero po ustaleniu tego aspektu można rozważać bardziej precyzyjne kwestie czasowe poruszone przez sąd krajowy.

D – *W przedmiocie uwzględnienia godziny i minuty w ramach stosowania pojęcia daty dokonania zgłoszenia w rozumieniu rozporządzenia nr 40/94*

53. Zadane przez sąd krajowy pytanie ma zasadniczo na celu wyjaśnienie, czy do celów stosowania art. 27 rozporządzenia nr 40/94 można uwzględnić godzinę i minutę dokonania zgłoszenia, ponieważ elementy te mogą przyczynić się do określenia ewentualnego pierwszeństwa względem krajowego znaku towarowego, który został zgłoszony do rejestracji w tym samym dniu. W owym przypadku zbieżności dat dokonania zgłoszenia prawo hiszpańskie określa bowiem pierwszeństwo znaków na podstawie godziny i minuty dokonania zgłoszenia.

54. Postawione pytanie odnosi się, zatem do zasady kwestię pierwszeństwa, zgodnie, z którą prawo wcześniejsze pozwala sprzeciwić się wszelkim późniejszym oznaczeniom, które pozostają z nim w konflikcie [21]. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wszczęte przez Génesis na podstawie prawa krajowego ma, zatem na celu ustalenie, że należące do niej dwa wspólnotowego znaki towarowe są „wcześniejszymi znakami towarowymi” w rozumieniu przepisów krajowych, które przejmują definicję znaków wcześniejszych zawartą w rozporządzeniu nr 40/94 [22].

55. Analiza zakresu pojęcia daty dokonania zgłoszenia zaproponowana przez strony, które przedstawiły swe uwagi w ramach niniejszego postępowania, wykazuje znaczne różnice. Przychylając się do stanowiska rządu hiszpańskiego, włoskiego jak również Komisji, jestem zdania, że godzina i minuta dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nie stanowią istotnych elementów z punktu widzenia stosowania art. 27 rozporządzenia nr 40/94. Wydaje mi się bowiem, że „data dokonania zgłoszenia” odnosi się jedynie do „dnia kalendarzowego”. To ostatnie pojęcie stanowi moim zdaniem odpowiednik dnia kalendarzowego – od północy do północy, oznaczonego miesiącem i rokiem zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, a także odpowiadającego mu dnia w innych systemach kalendarzowych [23]. Dzień kalendarzowy może być tym samym, niezależnie od różnic w czasie rzeczywistym wynikającym z podziału na strefy czasowe [24].

56. Według mnie kilka czynników przemawia na korzyść tej interpretacji.

57. Po pierwsze, pragnę zauważyć, że system konwencji paryskiej, której wszystkie państwa członkowskie są stronami, przyjął za podstawową jednostkę obliczania datę rozumianą jako pojedynczy dzień lub dzień kalendarzowy. Prawidłowość zgłoszenia oceniana jest, bowiem tylko z uwzględnieniem tego elementu. Owo zgłoszenie jest postrzegane jako dokonane z chwilą złożenia wniosku zgodnie z wymogami formalnymi stosownie do ustawodawstwa krajowego państwa, w którym to nastąpiło, i nawet, jeśli taki wniosek był niekompletny lub nieprawidłowo sformułowany, wystarczy on do ustalenia daty dokonania zgłoszenia [25].

21 — Zgodnie z art. 6 ustawy nr 17/2001 o znakach towarowych oznaczenia nie mogą być zarejestrowane, jeśli są identyczne z zarejestrowanymi już wcześniej znakami towarowymi lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Zobacz art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.

22 — Zobacz art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

23 — Zobacz w tym względzie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124, s. 1), z którego wynika, że wejście w życie, uzyskanie skuteczności lub zastosowanie aktów Rady lub Komisji – bądź przepisów tych aktów – ustalone na określoną datę przypada na początek pierwszej godziny dnia przypadającego na tę datę. Zobacz wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie T-146/00 Ruf i Stier przeciwko OHIM (Obraz „DAKOTA”), Rec. s. II-1797, pkt 23, 27, 55).

24 — Jak widać na przykładzie obchodzenia Nowego Roku na całym świecie.

25 — Zgodnie z art. 4 pkt A ust. 3 konwencji paryskiej przez prawidłowe zgłoszenie krajowe rozumie ona każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym państwie. Zobacz Voir G.H.C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, op.cit., s. 42.

58. W tym zakresie należy podkreślić, że wprowadzenie owej podstawowej jednostki obliczania jest ściśle związane z tzw. „pierwszeństwem konwencyjnym", przyjętym przez konwencję paryską, zgodnie, z którym każdy, kto dokona zgłoszenia znaku towarowego w innym państwie w okresie sześciu miesięcy od daty dokonania zgłoszenia swojego znaku towarowego w państwie pochodzenia będzie mógł powołać się w innym państwie na datę pierwotnej ochrony, którą uzyskał w państwie pochodzenia [26]. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt C ust. 2 konwencji paryskiej okres sześciu miesięcy biegnie od daty dokonania pierwszego zgłoszenia, przy czym dnia dokonania zgłoszenia nie wlicza się do terminu. W związku z tym godzina i minuta dokonania zgłoszenia są bez znaczenia dla obliczenia okresu pierwszeństwa [27].

59. Rozporządzenie nr 40/94 zawiera własne normy, które są podążają za systemem konwencji poprzez ustanowienie art. 29 prawa pierwszeństwa, które obejmuje zgłoszenia do rejestracji w państwach będących stronami konwencji lub w państwach będących stronami Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu [28]. Skutkiem prawa pierwszeństwa uznaje się, że prawa związane ze wspólnotowym znakiem towarowym przysługują do dnia powstania pierwszeństwa, to znaczy od dnia dokonania zgłoszenia krajowego [29].

60. Uważam, zatem, że nie można bardziej sprecyzować daty dokonania zgłoszenia, o której mowa w art. 27 rozporządzenia nr 40/94. Jest tak bardziej że temu pojęciu od samego początku przypisano konkretną funkcję w ramach stosowania wyżej opisanej zasady pierwszeństwa nie tylko na szczeblu unijnym, ale także do celów stosowania norm prawa międzynarodowego dotyczących skutków rejestracji znaków towarowych. Warto przypomnieć w tym względzie, że wcześniejszy znak towarowy może także być chroniony w drodze rejestracji międzynarodowej [30].

61. Wprawdzie, jak wynika z zamieszczonych na stronie OHIM wskazówek, datą dokonania zgłoszenia jest dzień, w którym do siedziby OHIM, gdzie obowiązuje czas środkowoeuropejski (GMT+1), wpłynęły dokumenty określone w art. 26 rozporządzenia nr 40/94 [31], jednak uważam, że wskazanie obowiązującego czasu służy do określenia daty dokonania zgłoszenia w OHIM, a nie do przyznania pierwszeństwa czasowego uzasadnionego godziną i minutą dokonania zgłoszenia.

62. Owa teza jest jednakowo potwierdzona przez literalną wykładnię art. 27 rozporządzenia nr 40/94, który ogranicza się jedynie do wskazania „daty". Ponadto z zasady 5 rozporządzenia nr 2868/95 wynika, że OHIM opatruje dokumenty, z których składa się zgłoszenie, jedynie datą jego otrzymania oraz numerem akt. Wydaje on niezwłocznie zgłaszającemu pokwitowanie, na którym wskazane są co najmniej: numer akt oraz data otrzymania zgłoszenia.

26 — Artykuł 4 konwencji paryskiej przewiduje okres sześciu miesięcy, podczas których zgłaszający znak towarowy w jednym państwie Związku może zgłosić ten sam znak towarowy w innych państwach Związku, przy czym w takim przypadku na późniejsze zgłoszenie lub zgłoszenia nie będą miały wpływu ewentualne zgłoszenia mające ten sam przedmiot dokonane przez osoby trzecie. Prawo pierwszeństwa przyznaje zgłaszającemu znak towarowy ograniczony w czasie immunitet wywołujący skutki względem innych zgłoszeń dotyczących tego samego znaku towarowego, których osoby trzecie mogłyby dokonać w okresie pierwszeństwa. Zobacz wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie T-128/99 Signal Communications przeciwko OHIM (TELEYE), Rec. s. II-3273, pkt 36–40.

27 — Odnosząc się do obliczenia okresu pierwszeństwa, te same obliczenia stosuje się na poziomie międzynarodowym przy zgłoszeniach o udzielenie patentu (dzień dokonania wcześniejszego zgłoszenia nie jest mieści się w tym okresie). Zobacz zasada 2.4 regulaminu wykonawczego do Układu o współpracy patentowej http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4.

28 — Prawo pierwszeństwa powstaje z chwilą dokonania pierwszego zgłoszenia znaku towarowego w jednym z wyżej wymienionych państw i stanowi prawo autonomiczne w zakresie, w jakim istnieje niezależnie od późniejszych losów takiego zgłoszenia. Jeżeli zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego towarzyszy zastrzeżenie pierwszeństwa, prawo to staje się integralną częścią tego zgłoszenia, co oznacza, że do celów ustalenia pierwszeństwa praw datą dokonania zgłoszenia jest dzień, w którym dokonano wcześniejszego zgłoszenia. Zobacz ww. w przypisie 27 wyrok w sprawie Signal Communications przeciwko OHMI.

29 — Jeśli spełnione są wymagane przesłanki, wspólnotowy znak towarowy wywołuje skutki z mocą wsteczną od dnia dokonania zgłoszenia znaku, na który się powołano. G. Bonet, *La marque communautaire*, op.cit.

30 — Zobacz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., które odnoszą się do znaków, które były przedmiotem międzynarodowej rejestracji wywołującej skutki we Wspólnocie.

31 — http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationsCTM.fr.do.

63. Po drugie, wykładnia, która nie bierze pod uwagę godziny ani minuty dokonania zgłoszenia, znajduje także potwierdzenie w celu i charakterze przepisów prawa Unii. Jak już wcześniej wskazałem w pkt 30–34 i 39–43 niniejszej opinii, celem rozporządzenia nr 40/94 nie było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich, lecz stworzenie jednolitego prawa własności przemysłowej ważnego w całej Unii Europejskiej. Ponadto ze względu na autonomiczny charakter pojęć prawa Unii w rozporządzeniu nr 40/94 przyjęte w prawie krajowym rozwiązania prawne nie mogą być brane pod uwagę przy dokonywaniu wykładni systemu wspólnotowego znaku towarowego. Wreszcie, jak słusznie wskazuje Komisja, takie podejście znajduje potwierdzenie w łącznej lekturze art. 14 i 97 wspomnianego rozporządzenia, z których wynika, że możliwość stosowania prawa krajowego jest ograniczona do kwestii wykraczających poza zakres stosowania rozporządzenia nr 40/94.

64. Po trzecie, należy podkreślić znaczenie art. 32 rozporządzenia nr 40/94, z którego wynika, że do celów ustalenia, w razie potrzeby, prawa znajdującego zastosowanie do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego owo zgłoszenie jest równoważne z prawidłową rejestracją krajową znaków towarowych w państwach członkowskich. Ten artykuł odnosi się wyłącznie do daty dokonania zgłoszenia.

65. Jak zwraca uwagę rząd hiszpański, art. 32 rozporządzenia nr 40/94 nie zmienia wspólnotowego pojęcia daty dokonania zgłoszenia ani nie zakłada pomocniczego stosowania prawa krajowego, a poprzestaje jedynie na przyznaniu zgłoszeniom wspólnotowego znaku otwartego dokonanym w OHIM tego samego waloru prawnego co przysługujący zgłoszeniom dokonanym w urzędach krajowych. Jeżeli pomimo brzmienia art. 27 rozporządzenia nr 40/94 Trybunał zdecydowałby się na szeroką wykładnię tego przepisu, prowadziłoby to do nałożenia na wszystkich zgłaszających obowiązku dokonania rejestracji znaku w OHIM w celu zapewnienia im prawa pierwszeństwa, nie tylko w stosunku do innych znaków krajowych, ale również w stosunku do innych wspólnotowych znaków towarowych, co byłoby sprzeczne z zasadą, według której wspólnotowy znak towarowy nie zastępuje krajowego znaku towarowego.

66. Na koniec istotne jest zwrócenie uwagi na istnienie kilku problemów natury technicznej, które mogłyby powstać w ramach stosowania w systemie wspólnotowego znaku towarowego pierwszeństwa w czasie rzeczywistym zamiast pojęcia dnia kalendarzowego.

67. Przede wszystkim z uwagi na istnienie różnych stref czasowych wydaje mi się niemożliwe określenie prawa pierwszeństwa wspólnotowego znaku towarowego w czasie rzeczywistym. Terytorium Unii Europejskiej podzielone jest, bowiem na cztery strefy czasowe [32].

68. Mając na względzie ową różnorodność, uwzględnienie godziny i minuty dokonania zgłoszenia znaku towarowego wymagałoby ustalenia temporalnej normy kolizyjnej pomiędzy poszczególnymi krajowymi systemami czasowymi. Nie można, zatem wykluczyć, że pierwszeństwo w czasie rzeczywistym prowadziłoby także do pewnego zamieszania, zważywszy na wielość środków komunikacji oraz różnorodność ich jakości w poszczególnych państwach członkowskich [33]. Aby móc położyć kres owemu zamieszaniu, należałoby nie tylko odnotowywać godzinę i minutę dokonania zgłoszenia, ale także zapewnić, że systemy informatyczne, którymi dysponują władze krajowe, będą działać dokładnie według czasu atomowego lub czasu uniwersalnego [34].

69. A zatem kwestia daty dokonania zgłoszenia niepotrzebnie zamieniłby się w debatę na temat nominalnych względnie rzeczywistych jednostek czasu. I tak, na przykład, dzień 1 stycznia godz. 00.30 w Finlandii odpowiada w czasie rzeczywistym dniowi 31 grudnia godz. 23.30 w większości państw członkowskich.

32 — Zobacz zalecenie Rady Europy nr 1432 (1999) w sprawie systemu egzekwowania europejskich stref czasowych, dostępne na stronie: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/frec1432.htm#1. Aby porównać rzeczone strefy zobacz: http://europa.eu/travel/time/index_fr.htm#tzone.

33 — Wystarczy zacytować w tym względzie postanowienie odsyłające, z którego wynika, że zgłoszenia zostały dokonane odpowiednio o 11.52 i 12.13, podczas gdy sporna decyzja OEPM wskazuje, że zgłoszenia zostały dokonane o godz. 11.31.

34 — Czas urzędowy, określany czasem zegarów atomowych, nazywany „uniwersalnym czasem koordynowanym” (UTC). Dzień UTC jest około o 0,9 sekundy dłuższy niż zwykły dzień.

70. Wprawdzie możliwość elektronicznego dokonania zgłoszenia jest stosowana w kilku państwach członkowskich [35], jednak według mnie należy dokonać rozróżnienia pomiędzy możliwością elektronicznego dokonania zgłoszenia a stworzeniem systemu pierwszeństwa w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie, bowiem przez OHIM lub niektóre państwa członkowskie możliwości elektronicznego dokonywania zgłoszenia w celu unowocześnienia i ułatwienia dostępu do ochrony własności przemysłowej niekoniecznie musi oznaczać uwzględnienie godziny i minuty dokonania zgłoszenia do celów ustalenia pierwszeństwa znaku towarowego [36].

71. Dlatego uważam, że branie pod uwagę godziny i minuty do celów ustalenia pierwszeństwa znaku w rozumieniu art. 27 rozporządzenia nr 40/94 byłoby możliwe dopiero po opracowaniu jednolitego systemu procedur administracyjnych związanych z elektroniczna rejestracją zarówno wspólnotowych znaków towarowych, jak i znaków krajowych w całej Unii. Oznaczałoby to również stosowanie sytemu czasu uniwersalnego, czyli pełnej harmonizacji systemu czasu obowiązującego w państwach europejskich. Jest oczywiste, że wprowadzenie takiego sytemu powinno być wyraźnie określone w przepisach prawa Unii oraz prawa krajowego państw członkowskich [37] i nie może wynikać z orzecznictwa.

72. W tym zakresie należy zauważyć również, że art. 27 rozporządzenia nr 207/2009, dotyczący daty dokonania zgłoszenia, ma to samo brzmienie, co odpowiadający mu artykuł rozporządzenia nr 40/94, który jest przedmiotem niniejszego pytania prejudycjalnego. Wynika stąd, że ustawodawstwa Unii wciąż nie opowiedział się za wprowadzeniem uściśleń dotyczących godziny i minuty dokonania zgłoszenia.

73. Pomocniczo chciałabym jeszcze wspomnieć, że rozporządzenie nr 6/2002 [38] także nie zawiera żadnej wzmianki na temat godziny i minuty dokonania zgłoszenia wzoru wspólnotowego. Co więcej, na mocy tego rozporządzenia, zgłaszający zarejestrowany wzór wspólnotowy korzysta pod pewnymi warunkami z prawa pierwszeństwa. Skutkuje to tym, że za datę pierwszeństwa uznaje się datę dokonania zgłoszenia wzoru wspólnotowego [39].

74. W świetle powyższych uwag, gdyby przyjąć, po pierwsze, że omawiane zgłoszenia znaków towarowych zostały dokonane w tym samym dniu i po drugie, że uwzględnienie godziny i minuty dokonania zgłoszenia jest wykluczone, okazałoby się, że dwa rozpatrywane znaki towarowe mogłyby co do zasady zostać zarejestrowane. W ten sposób powstałoby pytanie dotyczące współistnienia znaku krajowego i wspólnotowego znaku towarowego.

35 — Zgodnie z moimi badaniami taką możliwość przewidują następujące państwa: Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zobacz http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

36 — Tytułem przykładu moim zdaniem można sobie w pełni wyobrazić, że z uwagi na ograniczone godziny otwarcia oddziałów urzędów patentowych, zgłoszenie elektroniczne dokonane o godz. 23.00 będzie oznaczało do celów ustalenia pierwszeństwa względem innego wspólnotowego lub krajowego znaku towarowego rejestrację zgłoszenia dopiero następnego dnia, a nie w czasie rzeczywistym. Jak zaznaczyłem w przypisie 20, OHIM nie wydaje się rejestrować oficjalnie godziny i minuty dokonania zgłoszenia.

37 — Wysiłki podjęte w zakresie ujednolicenia czasu wynikają w szczególności z dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.U. L 31, s. 21), która przewiduje, że przesunięcie czasu o 60 minut do przodu w porównaniu do reszty roku ma miejsce w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę marca. Należy również zwrócić uwagę, że na mocy porozumienia madryckiego i protokołu madryckiego zastosowanie znajdują szczegółowe zasady dotyczące momentu dokonania zgłoszenia (zasada 4 regulaminu wykonawczego do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i protokołu do tego porozumienia, zatytułowana „Obliczanie terminów"; regulamin dostępny pod adresem: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm#rule_4). W momencie dokonania zgłoszenia ustalenie dokładnej godziny nie jest jedną z oficjalnych wzmianek, którymi opatrywane jest zgłoszenie. Niemniej zgodnie ze wskazówką 11 dotyczącą łączności elektronicznej (Wskazówki administracyjne dotyczące stosowania Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i protokołu do tego porozumienia, dostępne pod adresem: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/admin_instructions.htm#P81_4630), jeżeli ze względu na przesunięcie czasu data, w której została rozpoczęta transmisja, transmisji różni się od daty otrzymania przekazu, za datę otrzymania dokumentów otrzymania przez Biuro Międzynarodowe przyjmuje się datę wcześniejszą. Zobacz M. Sabatier, *Pratique de la marque internationale*, op.cit., s. 26.

38 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

39 — Zgodnie z zasadą 2 [pkt 2.4 lit. a)] regulaminu wykonawczego do układu o współpracy patentowej (PCT) (tekst dostępny na stronie: http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4) dnia dokonania wcześniejszego zgłoszenia nie wlicza się do okresu pierwszeństwa. Ponadto dla przypadków upływu terminu w dzień wolny od pracy lub dzień świąteczny przewidziane są zasady szczególne (zob. zasada 80, pkt 80.5, dostępny pod adresem: http//www.wipo.int/pct/fr/texts/rulet/r80.htm#_80_5).

E – *W przedmiocie współistnienia znaków towarowych na rynku*

75. Współistnienie dwóch rejestracji identycznych znaków towarowych jest znanym, a czasami wręcz nieuniknionym zjawiskiem w Unii Europejskiej. Chodzi tutaj niezaprzeczalnie o sytuację, która nie jest doskonała, lecz wynika z międzynarodowego charakteru i różnorodności systemów ochrony znaków towarowych, a także różnorodności przedsiębiorstw będących właścicielami znaków towarowych.

76. Należy zauważyć, że takie współistnienie może mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Taki wynik może się różnić w zależności od tego, czy chodzi tu o współistnienie znaków pozostających w konflikcie czy współistnienie wcześniejszego znaku towarowego ze znakami należącymi nie do właściciela wspólnotowego znaku towarowego, lecz do osoby trzeciej. Współistnienie może być zatem znoszone przez właściciela prawa wcześniejszego lub uzgodnione przez strony w drodze umowy [40].

77. Bezsporne jest, że w celu stawienia czoła temu zjawisku dwóch właścicieli może zawrzeć umowę o współistnieniu, tak aby zapobiec ewentualnemu konfliktowi [41]. Ponadto poszczególne prawa krajowe przewidują szczególne rozwiązania, takie jak zasada „jednoczesnego uczciwego używania" („honest concurrent use"), której legalność z punktu widzenia prawa Unii wydaje się sporna [42].

78. Jak podkreśliła Komisja w swoich uwagach, współistnienie jest znane od wprowadzenia wspólnotowego znaku towarowego, jako że OHIM zarejestrował z dniem 1 kwietnia 1996 r., w dniu datą otwarcia rejestru wspólnotowych znaków towarowych, wszystkie znaki towarowe, o których rejestrację wystąpiono wcześniej [43].

79. W każdym razie możliwość rejestracji identycznych znaków towarowych dla tych samych towarów lub usług z tą samą datą pierwszeństwa zawsze istniała w systemach opartych na konwencji paryskiej. Współistnienie, nawet, jeśli nie jest pożądane, jest zatem integralną częścią pojęcia znaku towarowego.

V – Wnioski

Biorąc pod uwagę ogół powyższych rozważań, proponuję, aby Trybunał następująco odpowiedział na pytanie zadane przez Tribunal Supremo:

Na obecnym etapie rozwoju prawa Unii art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wyklucza możliwość uwzględnienia, oprócz dnia dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, także godziny i minuty dokonania tego zgłoszenia.

40 — A. Folliard-Monguiral, Conditions et effets de la coexistence de marques en droit communautaire, *Propriété industrielle*, n° 9, septembre 2006, étude 24.

41 — M.J. Elsmore, *Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about*?, SCRIPT-ed, vol. 5, n° 1, avril 2008. Umowa taka nie zawsze jest istotna dla oszacowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zobacz wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie T-90/05 OMEGA przeciwko OHIM – Omega Engineering (Omega), pkt 49.

42 — Zobacz ww. opinia rzecznika generalnego V. Trstenjak w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, w której zaproponowała ona Trybunałowi orzeczenie, że art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 stoi na przeszkodzie jednoczesnemu długotrwałemu używaniu w dobrej wierze przez różnych właścicieli dwóch identycznych znaków towarowych oznaczających identyczne towary.

43 — Zobacz wyrok Sądu z dnia 19 października 2006 r. w sprawach połączonych od T-350/04 do T-352/04 Bitburger Brauerei przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUD), Zb. Orz. s. II-4255.