OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
F.G. JACOBSA
przedstawiona w dniu 24 listopada 2005 r. [1]

1. W jakich okolicznościach możliwe jest zarejestrowanie znaku towarowego w danym państwie członkowskim, jeśli w języku innego państwa członkowskiego nie ma on charakteru odróżniającego, a jedynie oznacza lub opisuje dany produkt?

2. Taka jest zasadnicza treść pytania postawionego przez Audiencia Provincial (sąd prowincji) Barcelona. Ponadto powstaje pytanie, czy w przypadku rejestracji takiego znaku może on posłużyć uprawnionemu z rejestracji do ograniczenia importu objętych nim produktów.

3. Pytania te pojawiły się w związku z rejestracją w Hiszpanii znaku towarowego MATRATZEN, będącego niemieckim słowem oznaczającym „materace", dla materacy i towarów pokrewnych [2].

Właściwe przepisy prawa wspólnotowego

4. Zgodnie z art. 28 WE ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Artykuł 30 stanowi, że art. 28 „nie stanowi przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami [...] ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi".

5. Motyw 7 preambuły dyrektywy o znakach towarowych [3] stanowi, że:

„[O]siągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich; [...] podstawy

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Ze względu na to, że postępowanie główne dotyczy towarów a nie usług, pytanie zostało odpowiednio ograniczone. Właściwe przepisy odnoszą się jednak w takim samym stopniu do usług.

3 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji samego znaku towarowego [...] powinny być wymienione w sposób wyczerpujący".

6. Zgodnie z art. 3 ust. 1:

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

[...]

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

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego [...] lub innych właściwości towarów lub usług".

7. Artykuł 4 ust. 1 stanowi, że:

„Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

[...]

b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym, lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] [...]".

8. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) upoważnia właściciela znaku towarowego do zakazania innym osobom używania w obrocie handlowym „oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców]".

9. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

„wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego [...] lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług".

10. Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [4] również znajduje zastosowanie do równolegle toczących się postępowań dotyczących tej samej kwestii, która wyniknęła w związku z dwoma zgłoszonymi wspólnotowymi znakami towarowymi zawierającymi słowo „Matratzen" [5].

11. Treść art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego pokrywa się z treścią art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych.

12. Zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 7 ust. 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.

13. Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowi, że zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się jako wspólnotowego znaku towarowego, jeśli sprzeciwia się temu właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego i jeżeli „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".

Postępowanie przed sądem krajowym i przedłożone pytanie

14. Matratzen Concord AG (zwana dalej „Matratzen Concord"), spółka prawa niemieckiego, wniosła o unieważnienie hiszpańskiego znaku towarowego MATRATZEN zarejestrowanego w 1994 r. na rzecz Hukla Germany SA (zwanej dalej „Hukla"), spółki prawa hiszpańskiego, dla różnego rodzaju mebli, a w szczególności „mebli wypoczynkowych, takich jak łóżka, sofy rozkładane, łóżka pojedyncze, kołyski, kanapy, hamaki, łóżka dostawiane i kołyski wiklinowe, meble składane, kółka do łóżek i mebli, stoliki nocne, krzesła, fotele i taborety, ramy do łóżek, sienniki, materace i poduszki", twierdząc, że znak ten składa się ze słowa, które

4 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, str. 1).

5 — Zobacz pkt 18–32 poniżej.

jest nazwą rodzajową i może wprowadzić konsumentów w błąd co do „charakteru, jakości, właściwości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług", które ma wskazywać. Wniosek Matratzen Concord został oddalony. Spółka zaskarżyła tę decyzję, twierdząc, że rejestracja i korzystanie ze znaku prowadzą do sprzecznego z prawem ograniczenia swobodnego przepływu towarów na terytorium Unii Europejskiej.

15. Juzgado de Primera Instancia No 22 (sąd pierwszej instancji), Barcelona, uznał, że słowo „MATRATZEN" ani nie może wprowadzić w błąd hiszpańskiego konsumenta co do towarów, które ma wskazywać, ani też nie może zostać uznane za nazwę rodzajową, niezależnie od tego, jak wielu obywateli niemieckich zamieszkuje w Hiszpanii. Z postanowienia odsyłającego wynika, że zgodnie z hiszpańskim orzecznictwem nazwy zapożyczone z języków obcych, które dla osoby posługującej się językiem hiszpańskim są dowolne, dziwaczne lub fantazyjne, mogą być uznane za odróżniające, a nie opisowe i w związku z tym mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, chyba że są one podobne do słowa hiszpańskiego, co pozwala domniemywać, że przeciętny konsument zna ich znaczenie lub że uzyskały one faktyczne znaczenie na rynku krajowym.

16. Matratzen Concord wniosła apelację do Audiencia Provincial (Barcelona), który uznał, że zarejestrowany znak towarowy stawia jego właściciela w sytuacji, w której znak ten może mu służyć do ograniczenia przywozu materacy pochodzących z niemieckojęzycznych państw członkowskich i w konsekwencji do ograniczenia swobodnego przepływu towarów w sposób sprzeczny z art. 28. Sąd ten zwrócił się więc do Trybunału o wypowiedzenie się w trybie prejudycjalnym, czy na wskazanej wyżej podstawie można podważyć rejestrację znaku towarowego. Pytanie sądu krajowego brzmi:

„Czy ważność rejestracji znaku towarowego w jednym państwie członkowskim może stanowić ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi, jeżeli znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego lub służy w obrocie do oznaczania opatrzonego nim towaru [...] w języku innego państwa członkowskiego, jeżeli tym językiem nie mówi się w państwie rejestracji, tak jak to może mieć miejsce w przypadku hiszpańskiego znaku towarowego MATRATZEN mającego oznaczać materace i towary pokrewne?".

17. Pisemne uwagi przedstawili Matratzen Concord, Hukla, Zjednoczone Królestwo i Komisja. Nie zgłoszono wniosku o przeprowadzenie rozprawy, w związku z czym rozprawa się nie odbyła.

Wspólnotowy znak towarowy

18. Matratzen Concord brała także udział w dwóch innych postępowaniach przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wszczętych w związku z jej wnioskami o rejestrację znaków towarowych na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszonymi znakami były dwa znaki graficzne: MATRATZEN MARKT CONCORD i MATRATZEN CONCORD. Poniżej przedstawiam przebieg tych postępowań, obecnie już zakończonych, w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla niniejszej sprawy.

19. Towary, dla których znaki te miały zostać zarejestrowane, obejmowały: „[m]aterace, materace nadmuchiwane, łóżka, konstrukcje stelażowe inne niż z metalu, narzuty, pościel, [...], kołdry, poszewki na poduszki, bieliźn[ę] pościelow[ą], kołdry puchowe, narzuty batystowe, pokrowce na materace, śpiwory". Po publikacji zgłoszeń Hukla złożyła sprzeciw oparty na fakcie, że przysługiwał jej wcześniej zarejestrowany w Hiszpanii znak towarowy. W uzasadnieniu sprzeciwu Hukla powołała się na względną podstawę odmowy rejestracji wymienioną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a mianowicie na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców polegające na ryzyku skojarzenia przez nich wspólnotowych znaków towarowych objętych wnioskiem z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym.

20. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił zgłoszenia w odniesieniu do wyżej określonych towarów, uznawszy, że takie prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd występuje.

21. Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołania Matratzen Concord. Izba Odwoławcza uznała, że w Hiszpanii oba znaki towarowe byłyby postrzegane jako podobne, przy czym część towarów, które miały być nimi oznaczone, jest identyczna, a pozostałe są bardzo podobne. Na podstawie tej analizy Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b), w odniesieniu do wszystkich grup towarów objętych wnioskiem.

22. Matratzen Concord wniosła skargi do Sądu Pierwszej Instancji [6]. Podniosła ona dwa zarzuty — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i naruszenia zasady swobodnego przepływu towarów.

23. Po pierwsze twierdziła, że oba znaki towarowe nie są podobne, ale wręcz przeciwnie, znacznie się różnią. Sąd Pierwszej Instancji nie podzielił tego poglądu.

24. Po drugie twierdziła, że gdyby zgłaszając sprzeciw wobec wniosku o rejestrację wspól-

6 — Wyrok z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. II-4335 i sprawa T-105/02, następnie umorzona. W niniejszej opinii omawiana jest tylko skarga w sprawie T-6/01.

notowego znaku towarowego składającego się z połączenia słów opisowych i elementu wyróżniającego, takiego jak słowo „concord", można było powołać się na krajowy znak towarowy składający się ze słowa opisowego w języku innym niż język państwa członkowskiego rejestracji, byłoby to sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu towarów zawartą w art. 28 WE. Mając powyższe na uwadze, Matratzen Concord stwierdziła, że zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym znaków towarowych wcześniejszy znak towarowy nie mógłby być w Hiszpanii zarejestrowany z uwagi na to, że w stosunku do właściwych towarów ma on w znacznej części Wspólnoty opisowy charakter.

25. Sąd Pierwszej Instancji nie podzielił tego poglądu, przede wszystkim z dwóch, podanych poniżej powodów.

26. Po pierwsze Sąd Pierwszej Instancji uznał, że zasada swobodnego przepływu towarów nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim krajowego znaku towarowego, który w języku innego państwa członkowskiego jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację, i który w związku z tym nie może zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy — taka rejestracja sama w sobie nie ogranicza swobodnego przepływu towarów [7].

27. Po drugie sąd ten stwierdził, że wprowadzając zasadę, zgodnie z którą zgłoszony wspólnotowy znak towarowy nie może zostać zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd ze względu na podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, niezależnie od tego, czy późniejszy znak ma charakter opisowy w języku innego państwa niż państwo członkowskie rejestracji, rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie ustanowiło przeszkody w swobodnym przepływie towarów [8].

28. Matratzen Concord odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości.

29. Stwierdziła ona po pierwsze, że Sąd Pierwszej Instancji, interpretując pojęcie podobieństwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, nie zastosował się do zasady wynikającej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którą prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć znaczenie w danym przypadku. Trybunał Sprawiedliwości odrzucił ten zarzut jako w sposób oczywisty pozbawiony podstaw.

30. Po drugie Matratzen Concord podniosła zarzut naruszenia prawa polegający na tym, że Sąd Pierwszej Instancji uznał, iż zasada swobodnego przepływu towarów nie sprze-

7 — Punkt 54 wyroku.

8 — Punkt 60 wyroku.

ciwia się rejestracji w państwie członkowskim jako krajowego znaku towarowego znaku, który w języku innego państwa członkowskiego ma charakter opisowy w odniesieniu do danych towarów lub usług. W niniejszej sprawie sprzeciw wniesiony wobec rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że był on podobny do wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii, który to znak w Niemczech miał w odniesieniu do danych produktów charakter opisowy, stanowi ukryte ograniczenie handlu pomiędzy państwami członkowskimi w rozumieniu art. 30 WE.

31. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, jak następuje:

„Utrwalone orzecznictwo stanowi, że w zakresie stosowania zasady swobodnego przepływu towarów traktat WE nie ma wpływu na istnienie praw uznawanych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego w dziedzinie własności intelektualnej, a jedynie — w zależności od okoliczności — ogranicza ich wykonywanie (wyrok z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie 119/75 Terrapin, Rec. str. 1039, pkt 5, wyrok z dnia 22 stycznia 1981 r. w sprawie 58/80 Dansk Supermarked, Rec. str. 181, pkt 11).

Artykuł 30 WE zezwala na odstępstwa od podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi tylko na tyle, na ile odstępstwa te uzasadnione są koniecznością ochrony praw, które stanowią specyficzną treść danego prawa własności przemysłowej. W tym kontekście najważniejszą funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu, że produkt opatrzony tym znakiem ma określone pochodzenie, dzięki czemu może on odróżniać produkty bez ryzyka pomyłki pomiędzy towarami różnego pochodzenia. Dlatego też uprawnienie przyznane właścicielowi znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu znaku towarowego, które może prowadzić do osłabienia tak rozumianej gwarancji pochodzenia towaru od określonego producenta, stanowi [...] część specyficznej treści praw ze znaku towarowego, których ochrona może usprawiedliwiać odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów (wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. str. I-3457, pkt 48 i wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim i in., Rec. str. I-3759, pkt 12 i 13).

A więc uznając w pkt 54 i 56 zaskarżonego orzeczenia, że zasada swobodnego przepływu towarów nie sprzeciwia się rejestracji w państwie członkowskim jako krajowego znaku towarowego oznaczenia, które w języku innego państwa członkowskiego jest opisowe w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, ani nie uniemożliwia właścicielowi takiego znaku towarowego wniesienia sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa pomyłki pomiędzy krajowym znakiem towarowym a wspólnotowym znakiem towarowym, którego dotyczy wniosek, Sąd Pierwszej Instancji prawidłowo zinterpretował orzecznictwo przytoczone w [poprzedzających dwóch punktach] niniejszego postanowienia.

Drugi zarzut należy zatem uznać za oczywiście bezzasadny" [9].

32. W związku z powyższym Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne [10].

35. Hukla twierdzi, że znak słowny „MATRATZEN" został w sposób prawidłowy zarejestrowany jako hiszpański znak towarowy po szczegółowej analizie przeprowadzonej zgodnie z krajowymi przepisami wprowadzającymi w życie dyrektywę o znakach towarowych. Słowo to nie znaczy nic ani po hiszpańsku, ani w żadnym innym języku urzędowym Hiszpanii. W każdym razie oznacza ono tylko jeden z licznych towarów, dla których znak został zarejestrowany.

Ocena

33. Przypomnijmy, że podstawowym pytaniem w niniejszej sprawie jest, czy znak towarowy może zostać zarejestrowany w jednym państwie członkowskim, jeśli w języku innego państwa członkowskiego znak ten oznacza lub opisuje produkt, dla którego wniesiono o jego rejestrację.

34. Matratzen Concord twierdzi, że rejestracja słowa MATRATZEN jako hiszpańskiego znaku towarowego daje Hukli nieuczciwy monopol na niemiecką nazwę towaru, czego celem i wynikiem jest uniemożliwienie importu do Hiszpanii wszystkich rodzajów materacy innych niż jej własne z krajów niemieckojęzycznych. Matratzen Concord uważa więc, że na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć twierdząco.

36. Zjednoczone Królestwo twierdzi, że słowo opisujące dane towary w języku jednego państwa członkowskiego może co do zasady zostać w sposób ważny zarejestrowane jako znak towarowy w innym państwie członkowskim dla tych towarów. Powinno jednak zostać starannie zbadane, czy w danym przypadku przedsiębiorcy prowadzący handel wewnątrzwspólnotowy nie będą ograniczeni w możliwości używania słów pochodzących z języka innego państwa członkowskiego. Dla celów art. 3 ust. 1 lit. c) wystarczy, że słowo może służyć w handlu jako opisowe w stosunku do danych towarów lub usług. „Handel" w tym przypadku obejmuje przywóz, co więcej, należy założyć określony poziom handlu wewnątrzwspólnotowego. Krajowe organy właściwe w sprawie znaków towarowych powinny ocenić prawdopodobieństwo używania znaku towarowego w obrocie w państwie członkowskim, którego dotyczy wniosek o rejestrację, jako oznaczenia właściwości tych towarów lub usług. W tym celu należy zwrócić uwagę na stopień opisowości znaku, zakres handlu

9 — Punkty 40-43.

10 — Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. I-3657.

wewnątrzwspólnotowego obejmującego dane towary lub usługi, wszelkie szczególne cechy danego sektora oraz to, czy dany język używany jest przez mniejszą, czy większą część konsumentów lub uczestników obrotu w państwie członkowskim, w którym rejestracja miałaby nastąpić.

37. Komisja wprowadza rozróżnienie pomiędzy ważnością rejestracji znaku a późniejszym korzystaniem z praw do znaku. Postanowienia traktatu dotyczące swobodnego przepływu towarów nie mają wpływu na istnienie praw własności intelektualnej, lecz po prostu ograniczają korzystanie z nich [11]. Sam fakt rejestracji znaku towarowego nie może jeszcze stanowić ograniczenia swobodnego przepływu towarów. Ograniczenie takie może wynikać jedynie z późniejszego wykonywania przez uprawnionego z rejestracji znaku praw przyznanych mu poprzez rejestrację. Okoliczność, że słowo zarejestrowane jako znak towarowy w państwie członkowskim A jest terminem opisowym w języku państwa członkowskiego B, nie uniemożliwia korzystania z praw wynikających ze znaku w celu ochrony jego podstawowej funkcji. Podejście to jest zgodne z poglądem wyrażonym w postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie odwołania Matratzen Concord. Komisja dodaje, że nie oznacza to jednak, by przedsiębiorstwa w państwie członkowskim B nie mogły używać tego określenia w państwie członkowskim A [12].

38. Uwagi przedstawione powyżej pokazują, że chociaż pytanie brzmiało tylko, czy znak taki, o jakim mowa w niniejszej sprawie, może zostać w sposób ważny zarejestrowany, w sprawie pojawia się również kwestia, czy właściciel takiego znaku może — przy założeniu, że znak ten został uznany za prawidłowo zarejestrowany — korzystać z niego w taki sposób, aby uniemożliwiać import towarów, które znak określa lub opisuje. W związku z tym w dalszej części opinii ustosunkuję się do obu tych pytań.

Ważność rejestracji

39. Pytanie sądu krajowego brzmi w istocie, czy znak towarowy może zostać w sposób ważny zarejestrowany dla określonego towaru w państwie członkowskim A, jeśli słowo, z którego składa się ten znak, stanowi określenie lub opis tego towaru w języku państwa członkowskiego B, czy też rejestracja takiego znaku jest sprzeczna z prawem z tego powodu, że stanowi sprzeczne z art. 28 i 30 WE ukryte ograniczenie handlu pomiędzy państwami członkowskimi.

40. Ponieważ dyrektywa o znakach towarowych wyczerpująco reguluje przesłanki nieważności znaku towarowego [13], od niej należy zacząć odpowiedź na pytanie. Dyrek-

11 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie 119/75 Terrapin, Rec. str. 1039, wyrok z dnia 22 stycznia 1981 r. w sprawie 58/80 Dansk Supermarked, Rec. str. 181.

12 — Zobacz punkty 60 i 61 poniżej, które odnoszą się do uwag Komisji.

13 — Zobacz motyw 7 preambuły, cytowany w punkcie 5 powyżej.

tywa ta nie mogła jednak dopuścić utrudnień w handlu wewnątrzwspólnotowym idących dalej niż pozwalają na to przepisy traktatu. Jest rzeczą oczywistą, że zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o podobnych skutkach odnosi się nie tylko do środków krajowych, lecz również do stosowanych przez instytucje Wspólnoty [14].

41. Artykuł 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy o znakach towarowych zakazuje odpowiednio rejestracji: „znaków towarowych, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru" i „znaków towarowych, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego [...], lub innych właściwości towarów lub usług". Na potrzeby niniejszej sprawy art. 3 ust. 1 lit. c) można by w uproszczeniu określić jako mający zastosowanie w sytuacjach, gdy znak towarowy jest słowem, które oznacza lub opisuje dane towary.

42. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem słowny znak towarowy, który oznacza lub opisuje dane towary w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c), jest siłą rzeczy pozbawiony w odniesieniu do tych towarów jakiegokolwiek odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) [15]. W mojej ocenie nie jest zatem niezbędne oddzielne rozważanie sytuacji w świetle art. 3 ust. 1 lit. b). Ponadto warto zauważyć, że żadna ze stron w swoich pisemnych uwagach nie powołała się na art. 3 ust. 1 lit. b).

43. Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. c) „zmierza do leżącego w interesie publicznym celu, zgodnie z którym znaki opisowe lub wskazówki odnoszące się do kategorii towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich" [16].

44. Trybunał stwierdził dalej, że właściwy organ, dokonując oceny pod kątem tego artykułu, powinien „ustalić, czy znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, w danej chwili przedstawia dla zainteresowanej grupy osób opis właściwości danych towarów lub usług oraz czy można rozsądnie przyjąć, że będzie tak w przyszłości" [17]. Trybunał określił dalej, że dla celów art. 3 ust. 1 lit. c) chodzi o postrzeganie przez „zainteresowaną grupę osób" „w obrocie lub pośród przeciętnych

14 — Zobacz wyrok z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie C-469/00 Ravil, Rec. str. I-5053, pkt 86 i wymienione tam wyroki oraz wymieniony w pkt 31 powyżej wyrok w sprawie Bristol-Myers Squibb, pkt 36, który dotyczy w szczególności dyrektywy o znakach towarowych.

15 — Wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 86, wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 19.

16 — Zobacz np. wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 25.

17 — Wskazany w przypisie 15 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 56.

konsumentów tej kategorii towarów na obszarze, dla którego wniesiono o rejestrację"[18]. Zakłada się, że „przeciętny konsument" jest właściwie poinformowany i dostatecznie uważny[19].

45. Wynika z tego, że ocena, czy znak jest objęty zakresem normowania art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, musi zostać przeprowadzona poprzez odniesienie do przeciętnego konsumenta (oraz — w stosownych przypadkach — do pośrednika takiego jak importer lub hurtownik) danych towarów lub usług na terytorium, dla którego wniesiono o rejestrację znaku. W kontekście niniejszej sprawy należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dla tych konsumentów i pośredników znak słowny, o którym mowa, oznacza lub opisuje same towary.

46. W związku z powyższym gdy właściwy organ w państwie członkowskim A ocenia, czy słowo, które w języku państwa członkowskiego B oznacza lub opisuje przedmiotowe towary, może zostać ważnie zarejestrowane jako znak towarowy w państwie członkowskim A, musi wziąć pod uwagę postrzeganie tych towarów przez przeciętnego konsumenta (i we właściwych przypadkach pośrednika) w państwie członkowskim A, a nie postrzeganie przez te osoby w państwie członkowskim B.

47. Nie musi to jednak oznaczać, że krajowy organ właściwy w sprawie znaków towarowych nie powinien brać pod uwagę znaczenia zgłoszonego znaku słownego zaczerpniętego z języka, który nie jest językiem państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o rejestrację. Ponieważ organ ten powinien swoją ocenę oprzeć na postrzeganiu znaku przez przeciętnego konsumenta towaru i przeciętnego przedsiębiorcę trudniącego się handlem tym towarem w tym państwie członkowskim, musi on również stwierdzić, czy dane słowo jest faktycznie dla tych osób zrozumiałe[20].

48. Trybunał stwierdził, że „analiza przeprowadzana w chwili złożenia zgłoszenia nie może być pobieżna, lecz powinna być analizą dogłębną i pełną, aby zapobiec niewłaściwej rejestracji znaku towarowego"[21]. Mówiąc dokładniej, właściwy organ, który stanie przed koniecznością zastosowania art. 3 ust. 1 lit. c), „musi określić, poprzez odniesienie do towarów lub usług, dla których złożono wniosek o rejestrację, biorąc pod uwagę wszystkie właściwe aspekty wniosku, a w szczególności interes publiczny [a mianowicie swobodną dostępność oznaczeń objętych artykułem 3 ust. 1 lit. c), które

18 — Wskazany w przypisie 16 wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 29.

19 — Wskazany w przypisie 15 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 77.

20 — Zobacz także komentarz rzecznika generalnego Ruiza-Jaraba Colomera we wskazanej w przypisie 15 sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 41 opinii przedstawionej w dniu 31 stycznia 2002 r.: „należy zbadać nie tyle, czy konsument ten mówi językiem, z którego znak pochodzi, ale raczej czy niezależnie od języka czy też języków danego obszaru można w sposób rozsądny oczekiwać, że miarodajny krąg konsumentów dostrzeże w tym oznaczeniu takie znaczenie, które sprawia, że mieści się on w zakresie normowania art. 3 ust. 1 lit. b), c) i d)".

21 — Wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 59.

nie powinny podlegać rejestracji], czy w rozpatrywanej przez niego sprawie znajdą zastosowanie podstawy odmowy rejestracji wymienione w tym przepisie" [22].

49. Co więcej, jak zauważa Zjednoczone Królestwo, aby znak znalazł się w zakresie normowania art. 3 ust. 1 lit. c), wystarczy, że *„może* służyć w obrocie" [23] jako oznaczenie lub opis danych towarów.

50. Jeśli znak towarowy oznacza lub opisuje dany towar w języku, który — chociaż nie jest językiem państwa członkowskiego, w którym wnioskowano o rejestrację — jest jednak zrozumiały dla znacznej części zainteresowanych przedsiębiorców trudniących się handlem tym towarem i konsumentów tego towaru, wydaje się, że w interesie publicznym, na którego straży stoi art. 3 ust. 1 lit. c), leży uniemożliwienie rejestracji tego znaku.

51. Uznaję zatem, że w konkretnym przypadku znaków towarowych zawierających słowa, które w innym języku opisują lub oznaczają towar objęty znakiem, to podejście lepiej sprawdza się jako miernik niż odwoływanie się do postrzegania przez przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcę zajmującego się handlem danym towarem. Jest ono też zgodne z praktyką przynajmniej części krajowych organów właściwych w sprawie rejestracji znaków towarowych [24].

52. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie słowa w językach, „które mogą być znane znacznej (i zwiększającej się) liczbie mieszkańców Zjednoczonego Królestwa", nie mogą zostać zarejestrowane, jeśli rejestracji nie podlega angielskie tłumaczenie tych słów. Słowa w innych, mniej znanych językach zazwyczaj mogą zostać zarejestrowane, z wyjątkiem przypadków gdy kraj, z języka którego pochodzi słowo, słynie z produkcji danych towarów. Słowa w językach używanych przez liczniejsze mniejszości narodowe zamieszkujące na terytorium Zjednoczonego Królestwa nie podlegają rejestracji, jeśli prawdopodobne jest, że towary są przeznaczone na rynek danej mniejszości [25]. W Belgii, Niemczech i Niderlandach rozwinęło się orzecznictwo, z którego wynika, że właściwym kryterium jest to, czy słowo

22 — Wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 75. Zobacz także we wskazanej w przypisie 15 sprawie Koninklijke KPN Nederland pkt 29-37 wyroku i pkt 41 i 42 opinii przedłożonej w dniu 31 stycznia 2002 r.

23 — Podkreślenie dodane.

24 — Chociaż nie wszystkich: podczas rozprawy w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley (DOUBLEMINT) 2003, zakończonej wyrokiem z dnia 23 października 2003 r., Rec. str. I-12447, pełnomocnik OHIM „zwrócił uwagę, że wiele krajowych urzędów właściwych w sprawie znaków towarowych nie bada znaczenia słów pochodzących z języka obcego podczas rozpatrywania wniosku o rejestrację krajowego znaku towarowego" (pkt 89 mojej opinii).

25 — Na podstawie załącznika IV (Wielojęzyczne znaki towarowe: praktyka i procedury Urzędu ds. Ochrony i Rejestracji Znaków Towarowych) do dokumentu WIPO „Internationalised Domain Names — Intellectual Property Considerations" (Międzynarodowe nazwy domen — aspekty prawa własności intelektualnej) przygotowanego dla potrzeb Wspólnego Sympozjum ITU (Międzynarodowej Unii Telekomunikacji) i WIPO w sprawie wielojęzycznych nazw domen (2001), dostępnego na stronie http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

pochodzące z innego języka będzie zrozumiałe dla docelowej grupy konsumentów [26].

53. Podobne kryteria przyjęły ustawodawstwa niektórych krajów pozaunijnych — na przykład Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych [27]. Można by jednak uznać, że w Unii Europejskiej zachodzi większa potrzeba wyczulenia na kwestie językowe, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę z jednej strony znaczenie, jakie przywiązuje się tutaj do swobodnego przepływu osób, a z drugiej — jednolity rynek.

54. Kwestie, które wyniknęły w związku z postępowaniem głównym, są wskazówką, że na rynku liczącym 452 miliony konsumentów, z których wielu, jak można rozsądnie przypuszczać, rozumie języki inne niż języki oficjalne państwa członkowskiego, w którym mają swoje miejsce zamieszkania [28], krajowy organ właściwy w sprawie rejestracji znaków towarowych musi zachować szczególną staranność przy rozpatrywaniu wniosku o rejestrację znaku składającego się ze słowa obcego oznaczającego lub opisującego dany towar. Moim zdaniem praktyka automatycznego przyjmowania, że tego rodzaju znaki są „dziwaczne", a nie opisowe, przestała być zgodna z linią orzecznictwa Trybunału, albowiem w niektórych przypadkach — w zależności od tego, o które państwo członkowskie i o który język chodzi — można rozsądnie przyjąć, że znaczna część przedsiębiorców i konsumentów bez trudności zrozumie to słowo. W takim przypadku rejestracja jest wykluczona zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c).

55. Jak wskazuje praktyka niektórych organów, nieznajomość danego języka nie stanowi nieusuwalnej przeszkody, szczególnie w dobie powszechnej dostępności słowników elektronicznych, które dzięki nowoczesnej technologii ułatwiają sprawdzanie tłumaczeń [29].

26 — Zobacz np. wyroki w sprawie Lipton przeciwko Sara Lee, 2002, ETMR str. 1073 (Cour de Cassation, Brussels) oraz w sprawie Matsushita Electric Works, 2000, ETMR str. 962; decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM, w której powołano się na praktykę Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego), wyrok z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie BVBA Management Training en Consultancy wydany przez Hof van Beroep (sąd odwoławczy), Brussels, po rozpatrzeniu odwołania Urzędu Znaków Towarowych Beneluksu w sprawie dotyczącej wnioskowanej rejestracji znaku towarowego w Niderlandach. Urząd Znaków Towarowych Beneluksu w zbliżonym obszarze tematycznym uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, wyraża pogląd, że istotne jest postrzeganie znaku przez dany krąg odbiorców zarówno w Belgii, jak i Luksemburgu oraz Niderlandach. Pytanie, czy obszary językowe wewnątrz Beneluksu powinny być oddzielnie brane pod uwagę, zostało skierowane do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-108/05 Bovemij Verzekeringen. Porównaj także pogląd polskiego urzędu patentowego w sprawie Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR, str. 219.

27 — Zobacz źródło podane w przypisie 25.

28 — W ostatnim badaniu Eurobarometer Europeans and Languages (wrzesień 2005) połowa respondentów (obywateli UE zamieszkałych na terenie UE, chociaż niekoniecznie w państwie członkowskim swojego pochodzenia, w wieku 15 lat i więcej) twierdziła, że oprócz swojego języka ojczystego mówi w przynajmniej jednym języku na poziomie umożliwiającym porozumienie się. Odsetek osób, które rozumieją język inny niż ich język ojczysty, będzie z pewnością jeszcze wyższy.

29 — Na przykład w Stanach Zjednoczonych odmówiono rejestracji znaków towarowych zawierających słowa: (i) 'ha-lush-ka', stanowiące fonetyczny zapis węgierskiego słowa oznaczającego makaron jajeczny; (ii) „kaba", oznaczające „kawę" po serbsku i ukraińsku i (iii) „Otokoyama" — będące rodzajowym określeniem napoju sake w Japonii — zob. sprawy wymienione w przypisie 38 dokumentu WIPO wymienionego w przypisie 25 powyżej.

56. Uważam zatem, że prawidłowość rejestracji znaku dla danego towaru w państwie członkowskim A, który to znak stanowi słowo oznaczające lub opisujące ten towar w języku państwa członkowskiego B, zależna jest od tego, czy można w sposób rozsądny oczekiwać, że znaczna liczba przedsiębiorców zajmujących się handlem tym towarem i znaczna część konsumentów tego towaru w państwie członkowskim A rozumie znaczenie tego słowa. Okoliczność ta powinna zostać każdorazowo ustalona przez właściwy organ.

57. Rejestracja takiego znaku towarowego w sytuacji, gdy można w sposób rozsądny oczekiwać, że znaczna liczba przedsiębiorców zajmujących się handlem tym towarem i konsumentów tego towaru rozumie znaczenie użytego w nim słowa, byłaby w mojej opinii sprzeczna z art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w wykładni nadanej mu przez Trybunał.

58. Chciałbym jednak podkreślić, że w niniejszej sprawie w dokumentach przedłożonych Trybunałowi nie ma niczego, co pozwalałoby przypuszczać, że rejestracja znaku towarowego MATRATZEN przez władze hiszpańskie była sprzeczna z art. 3 ust. 1 lit. c). Pogląd ten jest także zgodny z ustaleniami Sądu Pierwszej Instancji, że materiał zebrany w postępowaniu przed tym Sądem „nie zawiera żadnych dowodów na to, że znaczna część właściwego kręgu odbiorców posiada dostateczną znajomość języka niemieckiego, aby zrozumieć znaczenie słowa [matratzen]" [30], chociaż oczywiście jest to sprawa do rozstrzygnięcia przez sąd krajowy.

Ograniczenie przywozu

59. Chociaż powyższe rozważania dają już odpowiedź na pytanie sądu krajowego w takiej formie, w jakiej zostało ono przedłożone, to jednak z okoliczności niniejszej sprawy i z postanowienia odsyłającego wynika, że w postępowaniu głównym wyniknęło również inne pytanie z nim związane, mianowicie czy właściciel takiego znaku towarowego jak opisany może, przy założeniu, że znak zostanie uznany za zarejestrowany prawidłowo, wykorzystywać go do ograniczenia przywozu towarów, które znak ten oznacza lub opisuje. Matratzen Concord, Zjednoczone Królestwo i Komisja przedłożyły również w tej kwestii swoje uwagi, do których omówienia teraz przejdę.

60. Przede wszystkim z art. 5 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych wynika prawo właściciela znaku towarowego do uniemożliwienia innym osobom korzystania z podobnego lub identycznego oznaczenia dla podobnych lub identycznych towarów. Trybunał zwracał uwagę, że możliwość korzystania z tego uprawnienia powinna być zastrzeżona dla sytuacji, gdy korzystanie przez inną osobę

30 — Punkt 38 wyroku.

z tego znaku ma wpływ lub może mieć wpływ na realizację funkcji znaku towarowego, a w szczególności na jego podstawową funkcję polegającą na zapewnieniu konsumentowi gwarancji pochodzenia danego towaru [31]. Jak zauważa Komisja, przepis ten nie upoważnia właściciela znaku towarowego do zakazania innym osobom korzystania z podobnego lub takiego samego oznaczenia w przypadkach, gdy oznaczenie używane jest w sposób inny niż dla odróżnienia przedsiębiorstwa, z którego pochodzą dane towary, a zatem gdy nie istnieje ryzyko, że konsumenci pomylą to oznaczenie ze znakiem [32]. Właściciel znaku towarowego nie może zatem powołać się na swoje uprawnienie wynikające z art. 5 ust. 1, aby uniemożliwić osobie trzeciej odwołanie się do znaku w celach wyłącznie opisowych, kiedy odniesienie to nie może zostać uznane za wskazanie pochodzenia towaru [33].

61. Po drugie, nawet jeśli właściciel znaku może skutecznie powołać się na swoje uprawnienie wynikające z art. 5 ust. 1 dyrektywy, to jednak — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy — nie jest on uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym wskazówek dotyczących między innymi „rodzaju", „jakości", lub „innych cech charakterystycznych" danych towarów, pod warunkiem że używa ich „zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle".

62. Trybunał stwierdził, że art. 6 „zmierza do pogodzenia podstawowych interesów ochrony praw do znaku towarowego i swobodnego przepływu towarów [...] na wspólnym rynku w taki sposób, aby uprawnienia ze znaku towarowego mogły spełniać swą istotną rolę w warunkach niezakłóconej konkurencji, której ustanowienie i utrzymanie jest jednym z celów traktatu" [34].

63. Należałoby jeszcze dodać, że konieczne jest, aby sądy krajowe zapewniły jednocześnie, że art. 5 ust. 1 nie będzie nadużywany przez właścicieli znaków towarowych i że art. 6 ust. 1 lit. b) będzie mógł zostać prawidłowo powołany przez osoby trzecie.

64. A zatem nawet przy założeniu, że w niniejszej sprawie znak towarowy MATRATZEN został w sposób ważny zarejestrowany w Hiszpanii, jego właściciel nie będzie uprawniony do zakazania używania słowa „Matratzen" w kontekstach, które albo znajdują się poza zakresem normowania art. 5 ust. 1, albo są objęte zakresem normowania art. 6 ust. 1 lit. b), jak na przykład w katalogu zredagowanym w języku niemieckim, w którym będzie mowa o materacach.

31 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 51.

32 — Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 60.

33 — Wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Hölterhoff, Rec. str. I-4187, pkt 16, wyrok w sprawie Arsenal, wymieniony w przypisie 31, pkt 54.

34 — Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. str. I-905, pkt 62.

Wnioski

65. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie prejudycjalne, z którym zwrócił się Audiencia Provincial, Barcelona, powinna brzmieć, jak następuje:

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie złożone wyłącznie ze słowa lub słów, które oznaczają opatrzony nim towar lub opisują rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, lub inne właściwości tego towaru w języku jednego państwa członkowskiego, nie mogą być zarejestrowane jako znak towarowy w innym państwie członkowskim, jeśli można w sposób rozsądny oczekiwać, że znaczna liczba przedsiębiorców zajmujących się handlem tym towarem i konsumentów tego towaru w tym państwie członkowskim rozumie znaczenie tego słowa lub słów.