WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 25 stycznia 2007 r. *

W sprawie C-48/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Landgericht Nürnberg-Fürth (Niemcy) postanowieniem z dnia 28 stycznia 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 lutego 2005 r., w postępowaniu:

Adam Opel AG

przeciwko

Autec AG,

przy udziale: **Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV**,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann i M. Ilešič (sprawozdawca), sędziowie,

* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

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

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Adam Opel AG przez S. Völkera oraz A. Kletta, Rechtsanwälte,

— w imieniu Autec AG przez R. Pragera oraz T. Nägele'a, Rechtsanwälte, a także przez D. Tergau, Patentanwalt,

— w imieniu Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV przez T. Nägele'a, Rechtsanwalt,

— w imieniu rządu francuskiego przez G. de Berguesa oraz A. Bodard-Hermant, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez M. Bethella, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez M. Tappina, barrister, oraz S. Malynicza, barrister,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez G. Brauna, B. Rasmussena oraz W. Wilsa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 marca 2006 r.

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust.1 lit. a), oraz art. 6 ust.1 lit. b) 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. L 40 z 1989, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą").

Ramy prawne

2 Artykuł 5 dyrektywy zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy" stanowi:

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

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

b) 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 [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy w przypadku, gdy cieszy się on renomą [w państwie członkowskim] i w przypadku, gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje [czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]

5. Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez [uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]. ”

3 Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego” stanowi:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem, że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle."

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

4 Adam Opel AG (zwany dalej „Adam Opel"), producent pojazdów jest właścicielem odtworzonego poniżej krajowego graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 10 kwietnia 1990 r. w szczególności dla pojazdów samochodowych i zabawek (zwanego dalej „logo Opla"):



5 Autec AG (zwany dalej „Autec") produkuje między innymi zdalnie sterowane modele redukcyjne samochodów, które rozpowszechnia pod znakiem towarowym „Cartronic".

6 Na początku 2004 r. Adam Opel ustaliła, że w Niemczech wprowadzono do obrotu zdalnie sterowany model Opel Astra V8 coupé zmniejszony w skali 1:24, na osłonie chłodnicy którego umieszczono logo Opla na podobieństwo oryginalnego pojazdu. Zabawka ta jest produkowana przez Autec.

7 Znak towarowy „Cartronic” wraz z symbolem ® zamieszczono w wyraźnie widoczny sposób na przedniej stronie instrukcji stosowania towarzyszącej każdemu modelowi redukcyjnemu, a także na przodzie zdalnie sterowanego nadajnika. Ponadto wskazówki „AUTEC ® AG” i „AUTEC ® AG D 90441 Nürnberg” są zamieszczone na odwrocie instrukcji stosowania a w przypadku drugiej wskazówki, na naklejce, zamieszczonej poniżej zdalnie sterowanego nadajnika.

8 W skardze złożonej do Landgericht Nürnberg-Fürth, Adam Opel wniosła o nakazanie Autec, aby zaprzestała w szczególności, umieszczania w obrocie handlowym logo Opla na redukcyjnych modelach pojazdów oraz oferowania na sprzedaż, wprowadzania do obrotu handlowego lub przechowywania w tych celach, przywozu lub wywozu modeli redukcyjnych pojazdów tej samej marki, pod groźbą zapłaty kary pieniężnej w wysokości 250 000 euro za każde naruszenie lub ewentualnie, skazania na karę pozbawienia wolności wynoszącą maksymalnie sześć miesięcy.

9 Zdaniem Adam Opel stosowanie logo Opla na zabawkach w kształcie modeli redukcyjnych pojazdów, które firma ta produkuje i dystrybuuje, stanowi naruszenie prawa z rejestracji tego znaku towarowego. W myśl jej twierdzeń omawiany znak towarowy jest używany dla towarów identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany, a mianowicie zabawek. Kwestia ta odnosi się do używania jako znaku towarowego w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, ponieważ odbiorcy wyszliby z założenia, że producent modeli redukcyjnych pojazdów danej marki produkuje je i dystrybuuje zgodnie z licencją przyznaną przez właściciela znaku towarowego.

10 Opierając się na orzeczeniach różnych sądów niemieckich, Autec popierany przez Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (niemiecką federację przemysłu zabawkarskiego) odpowiada, że umieszczenie podlegającego ochronie znaku towarowego na modelach redukcyjnych będących wierną repliką pojazdu tej marki nie stanowi używania tego znaku jako znaku towarowego. W niniejszym przypadku pierwotna funkcja logo Opla nie doznałaby uszczerbku, ponieważ, w opinii odbiorców używanie znaków towarowych „Cartronic” i AUTEC pozwala wyraźnie stwierdzić, że

model redukcyjny nie pochodzi od producenta pojazdu, którego replikę on stanowi. Ponadto, odbiorcy są przyzwyczajeni do faktu, iż od przeszło stu lat przemysł zabawkarski wiernie naśladuje realnie istniejące towary, tj. łącznie z umieszczeniem znaku towarowego, którym są one oznaczone.

11 W świetle wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. str. I-905, Landgericht Nürnberg-Fürth orzekł, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy można wprowadzić zakaz używania przez Autec logo Opla jedynie wówczas, gdy mamy do czynienia z używaniem jako znak towarowy.

12 Landgericht Nürnberg-Fürth skłonny jest uznać, że Autec używa tego logo jako znak towarowy, ponieważ omawiane logo odsyła do producenta oryginalnego modelu. Ma on również wątpliwości, co do tego, czy takie używanie, które jego zdaniem wydaje się również stanowić używanie opisowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy, może być, zgodnie z tym przepisem dozwolone nawet wówczas, gdy omawiany znak towarowy został zarejestrowany również dla zabawek.

13 Zważywszy również na to, iż rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu wymaga dokonania wykładni dyrektywy, Landgericht Nürnberg-Fürth postanowił zawiesić postępowanie w sprawie i zwrócić się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne:

„1) Czy używanie znaku towarowego, który jest zarejestrowany również dla „zabawki" stanowi używanie znaku w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy […], jeżeli producent modelu redukcyjnego samochodu zabawki odtwarza w skali pomniejszonej realnie istniejący model pojazdu łącznie ze znakiem towarowym umieszczonym na modelu właściciela znaku i wprowadza ów model redukcyjny do obrotu?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy sposób używania znaku towarowego przedstawiony w pytaniu pierwszym stanowi wskazówkę dotyczącą rodzaju lub jakości modelu redukcyjnego pojazdu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy […]?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie:

Jakie kryteria należy zastosować w tego rodzaju przypadkach, które pozwoliłyby na dokonanie oceny, kiedy użycie znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle?

Czy taka zgodność występuje w szczególności w przypadku, gdy producent modelu redukcyjnego pojazdu umieści na opakowaniu oraz na elemencie wyposażenia niezbędnym dla używania tego modelu redukcyjnego oznaczenie rozpoznawalne przez odbiorców jako jego własny znak towarowy, jak również swoją nazwę łącznie ze wskazaniem siedziby przedsiębiorstwa?"

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy

14 Zadając to pytanie sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w przypadku dokonania rejestracji znaku towarowego jednocześnie dla pojazdów samochodowych

i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią, bez zgody właściciela znaku towarowego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów omawianej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów, oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie, którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego.

15 Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa „[p]rawa przyznane przez znak towarowy", podczas gdy art. 6 zawiera zasady dotyczące „[o]graniczeni[a] skutków znaku towarowego".

16 Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze tej dyrektywy, zarejestrowany znak towarowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) właściciel tych praw wyłącznych jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. Artykuł 5 ust. 3 tej dyrektywy wymienia przykładowo sposoby użycia znaku, których właściciel może zakazać na podstawie art. 5 ust. 1. Inne przepisy dyrektywy takie jak art. 6 określają pewne ograniczenia skutków znaku towarowego (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 38).

17 Celem uniknięcia zróżnicowania ochrony, jaka przyznana jest właścicielowi znaku towarowego w różnych państwach, Trybunał ma za zadanie przedstawić jednolitą wykładnię art. 5 ust. 1 dyrektywy, a zwłaszcza zamieszczonego w niej pojęcia „używania" (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 45).

18 W postępowaniu przed sądem krajowym bezspornym pozostaje fakt, iż mamy rzeczywiście do czynienia z używaniem „w obrocie handlowym" oznaczenia identycznego z omawianym znakiem towarowym, ponieważ odbywa się ono nie w sferze prywatnej, lecz w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40).

19 Bezspornym pozostaje również fakt, iż owo używanie miało miejsce bez zgody właściciela omawianego znaku towarowego.

20 Ze względu na fakt, iż logo Opla zostało zarejestrowane dla zabawek, kwestia ta odnosi się ponadto do przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, a mianowicie do oznaczenia identycznego z omawianym znakiem towarowym dla towarów — zabawek — identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany. W tym względzie stwierdzić należy w szczególności, że używanie będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym ma miejsce w odniesieniu „do towarów" w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, ponieważ dotyczy ono umieszczenia na towarach oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, oferowania na sprzedaż, wprowadzenia do obrotu handlowego lub ich magazynowania w tych celach, w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40 i 41).

21 Należy jednakże przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału wyłączne prawa przewidziane w art. 5 ust. 1 dyrektywy zostały przyznane właścicielowi, znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje i że zatem wykonywanie tych praw jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego istotną funkcję, jaką jest dla konsumentów gwarancja pochodzenia towaru (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club pkt 51 oraz z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 59).

22 Stąd można, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, zakazać umieszczania przez osobę trzecią na modelach redukcyjnych pojazdów oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, który został zarejestrowany dla zabawek jedynie wówczas, gdy naraża ono lub może narazić na szwank funkcje tego znaku towarowego.

23 W postępowaniu przed sądem krajowym, które charakteryzuje się tym, że omawiany znak towarowy został zarejestrowany jednocześnie dla pojazdów samochodowych i dla zabawek, sąd odsyłający wyjaśnił, że przeciętny konsument towarów wytwarzanych przez przemysł zabawkarski w Niemczech, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny jest przyzwyczajony do tego, że modele redukcyjne opierają się na realnie istniejących przykładach a nawet przywiązuje znaczną wagę do zachowania całkowitej wierności oryginałowi, z takim skutkiem, iż tenże konsument będzie postrzegał figurujące na towarach Autec logo Opla jako wskazówkę, że chodzi tu o odtworzenie w pomniejszonej skali pojazdu marki Opel.

24 Skoro udzielając tych wyjaśnień zamiarem sądu odsyłającego było podkreślenie, że właściwy krąg odbiorców nie postrzega oznaczenia identycznego z logiem Opla zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach redukcyjnych jako wskazówki pochodzenia tych towarów od firmy Adam Opel lub przedsiębiorstwa gospodarczo powiązanego z tym ostatnim, to do niego należy zatem stwierdzenie, że będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym używanie nie naraża na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, które występuje w charakterze zarejestrowanego dla zabawek znaku towarowego.

25 Do sądu odsyłającego należy zatem ustalenie, w odniesieniu do przeciętnego konsumenta zabawek w Niemczech, czy będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym używanie naraża na szwank funkcje logo Opla jako znaku towarowego zarejestrowanego dla zabawek. Ponadto, nie wydaje się, aby Adam Opel twierdził, iż używanie to narusza na szwank inne funkcje tego znaku towarowego niż jego funkcję zasadniczą.

26 Zresztą powołując się na ww. wyrok w sprawie BMW, sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy Autec używa logo Opla jako znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych.

27 W tym względzie prawdą jest, że ww. sprawa BMW dotyczyła używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla usług, które nie były identyczne z tymi, dla

których ten znak towarowy został zarejestrowany, ponieważ będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym znak towarowy BMW został zarejestrowany dla pojazdów, lecz nie dla usług w zakresie naprawy pojazdów samochodowych. Jednakże to właśnie pojazdy samochodowe wprowadzane do obrotu pod znakiem towarowym BMW przez właściciela tego znaku stanowiły przedmiot usług świadczonych przez osoby trzecie — naprawa pojazdów samochodowych — wobec czego konieczne stało się określenie pochodzenia pojazdów marki BMW, będących przedmiotem omawianych usług. To właśnie z uwagi na owe szczególne i nierozerwalne powiązanie istniejące między towarami oznaczonymi znakiem towarowym a usługami świadczonymi przez osoby trzecie Trybunał orzekł, iż w okolicznościach szczególnych zaistniałych w ww. sprawie BMW, używanie przez osoby trzecie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów, wprowadzonych do obrotu nie przez osoby trzecie, lecz przez właściciela znaku towarowego, jest objęte zakresem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.

28 Z wyjątkiem tego szczególnego przypadku używania znaku towarowego przez osobę trzecią świadczącą usługi, których przedmiotem są towary oznaczone tym znakiem towarowym, art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy należy interpretować w taki sposób, iż obejmuje on używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów wprowadzanych do obrotu lub usług świadczonych przez osoby trzecie, identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.

29 W istocie, z jednej strony wykładnia zgodnie z którą towary lub usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy są tymi wprowadzanymi do obrotu lub świadczonymi przez osobę trzecią wynika z samej treści tego przepisu, w szczególności z wyrazów „używanie […] w odniesieniu do towarów lub usług". Z drugiej strony sprzeczna wykładnia doprowadziłaby do tego, że użyte w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy wyrazy „towary" i „usługi" oznaczałyby w danym przypadku towary lub usługi świadczone przez właściciela znaku towarowego, podczas gdy zamieszczone w art. 6 ust.1 lit b) i c) dyrektywy wyrazy „towar" i „usługa" obejmowałyby z konieczności te wprowadzone do obrotu lub świadczone przez osoby trzecie, co doprowadziłby wbrew systematyce dyrektywy do odmiennej interpretacji tych samych wyrazów, które figurują w art. 5 lub art. 6.

30 Ponieważ w postępowaniu przed sądem krajowym Autec nie prowadzi sprzedaży pojazdów samochodowych, nie używa on logo Opla jako zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy

31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Trybunał ma obowiązek dostarczenia sądowi krajowemu wszelkich wskazówek interpretacji prawa wspólnotowego, które mogą być użyteczne do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, która przed nim zawisła, bez względu na to, czy sąd ten wspomni o nich w swoich pytaniach (zob. wyroki z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-456/02 Trojani, Zb.Orz. str. I-7573, pkt 38 oraz z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-258/04 Ioannidis, Zb.Orz. str. I-8275, pkt 20).

32 W świetle okoliczności zaistniałych w postępowaniu przed sądem krajowym, sądowi odsyłającemu należy przedstawić również wykładnię art. 5 ust. 2 dyrektywy.

33 Z pewnością w przeciwieństwie do art. 5 ust. 1 dyrektywy, jej art. 5 ust. 2 nie zobowiązuje państw członkowskich do ustanowienia w ich prawie krajowym zdefiniowanej przezeń ochrony, lecz ogranicza się jedynie do umożliwienia im ustanowienia takiej ochrony (wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. str. I-389, pkt 18). Jednakże, z zastrzeżeniem dokonania weryfikacji przez sąd odsyłający z pytań zadanych przez Bundesgerichtshof (Niemcy) i poddanych analizie Trybunału w ww. sprawie Davidoff wydaje się wynikać, że ustawodawca niemiecki wprowadził w życie przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy.

34 W postępowaniu przed sądem krajowym, po pierwsze, logo Opel jest zarejestrowane również dla pojazdów samochodowych, po drugie, z zastrzeżeniem dokonania weryfikacji przez sąd krajowy, chodzi tutaj o znak towarowy, który dla towarów tego rodzaju cieszy się w Niemczech renomą, i wreszcie, pojazd samochodowy i model

redukcyjny tego pojazdu nie są towarami podobnymi. Tak więc, można również, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy, zakazać używania będącego przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, jeżeli to używanie, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych lub też działa na ich szkodę.

35 W trakcie rozprawy przed Trybunałem Adam Opel podniosła, iż w jej interesie leży, aby modele redukcyjne pojazdów marki Opel były dobrej jakości oraz, by modele te były jak najbardziej aktualne, ponieważ w przeciwnym wypadku, wpływałoby to na renomę tego znaku jako zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych znaku towarowego.

36 W każdym bądź razie chodzi tutaj o dokonanie oceny stanu faktycznego. To do sądu odsyłającego należy w danym przypadku ustalenie tego, czy używanie będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym jest używaniem bez uzasadnionej przyczyny, które powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku jako zarejestrowanego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę.

37 Na pytanie pierwsze należy zatem odpowiedzieć, że w przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany jednocześnie dla pojazdów samochodowych — w odniesieniu do których znak ten posiada renomę — jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów tejże marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu handlowego:

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie, którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego jeżeli naraża ono na szwank lub może narażać na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towarowego zarejestrowanego dla zabawek;

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy używanie, którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego — w przypadku ustanowienia w prawie krajowym określonej w tym przepisie ochrony — jeżeli to używanie, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych bądź też działa na ich szkodę.

W przedmiocie pytania drugiego

38 Jakkolwiek w swoim drugim pytaniu sąd odsyłający formalnie wnosi o dokonanie wykładni art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy, z postanowienia odsyłającego najwyraźniej wynika, że zmierza ono w rzeczywistości do uzyskania wykładni pkt b) tegoż ustępu.

39 Na wstępie należy podkreślić, że nie można zezwolić na używanie logo Opla, które jest przedmiotem postępowania przed sądem krajowym w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy. W rzeczywistości wskazanie zamierzonego przeznaczenia tych zabawek nie stanowi celu, dla którego znak towarowy został umieszczony na modelach reduk-cyjnych Autec.

40 Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) dyrektywy przyznane przez znak towarowy prawa nie pozwalają właścicielowi na to, aby ustanowił on dla osoby trzeciej zakaz używania w obrocie handlowym wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług.

41 Adam Opel oraz rząd francuski podnoszą, że cel, jaki przepis ten realizuje ma w szczególności zapobiec sytuacji, w której właściciel znaku towarowego mógłby sprzeciwić się używaniu przez osobę trzecią wskazówki o charakterze opisowym dotyczącej

cech charakterystycznych towarów lub usług świadczonych przez tą ostatnią. Logo Opla nie wskazuje w żaden sposób na rodzaj, jakość lub inne cechy charakterystyczne modeli redukcyjnych. Komisja Wspólnot Europejskich jest tego samego zdania w kwestii używania, które jest przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, lecz nie wyklucza, że w innych okolicznościach faktycznych, w których modele redukcyjne byłyby przeznaczone dla kolekcjonerów, identyczne odtworzenie każdego szczegółu pojazdu oryginalnego mogłoby ewentualnie stanowić zasadniczą cechę charakterystyczną tej kategorii towarów, z takim skutkiem, iż art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy mógłby również obejmować wierne odtworzenie znaku towarowego.

42 W tym względzie, chociaż przepis ten ma w pierwszej kolejności na celu zapobieżenie sytuacji, w której właściciel znaku towarowego ustanowiłby dla konkurentów zakaz używania jednego lub kilku wyrażeń opisowych będących częścią jego znaku towarowego w celu wskazania pewnych cech charakterystycznych ich towarów (zob. w szczególności, wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 28), jego treść nie jest w żaden sposób specyficzna dla takiej sytuacji.

43 Nie można zatem wykluczyć a priori sytuacji, w której osoba trzecia uzyska mocą omawianego przepisu zgodę na użycie znaku towarowego jeżeli użycie to polega na udzieleniu wskazówki, która dotyczy rodzaju, jakości lub innych cech charakterystycznych towarów wprowadzanych do obrotu przez tą osobę trzecią, pod warunkiem, że rzeczone używanie będzie się odbywać zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

44 Jednakże umieszczenie oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym w szczególności dla pojazdów samochodowych na modelach redukcyjnych pojazdów tej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów nie ma na celu dostarczenia wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej omawianych modeli redukcyjnych, lecz stanowi jedynie element wiernego odtworzenia pojazdów oryginalnych.

45 Na pytanie drugie należy zatem odpowiedzieć, że w przypadku, gdy znak towarowy jest zarejestrowany w szczególności dla pojazdów samochodowych, umieszczenie

przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów tej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu, nie stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy używania wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej owych modeli redukcyjnych.

W przedmiocie pytania trzeciego

46 Biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną na pytanie drugie, nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne.

W przedmiocie kosztów

47 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

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

1) W przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany jednocześnie dla pojazdów samochodowych — w odniesieniu do których znak ten posiada renomę — jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią bez zgody

właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów tejże marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu handlowego:

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie, którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego, jeżeli naraża ono na szwank lub może narażać na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towarowego zarejestrowanego dla zabawek;

— stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy używanie, którego ma prawo zakazać właściciel znaku towarowego — w przypadku ustanowienia w prawie krajowym określonej w tym przepisie ochrony — jeżeli to używanie, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych bądź też działa na ich szkodę.

2) W przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany w szczególności dla pojazdów samochodowych, umieszczenie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów tej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do obrotu, nie stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 używania wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej owych modeli redukcyjnych.

Podpisy