WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 14 lipca 2011 r.*

W sprawach połączonych C-4/10 i C-27/10

mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) postanowieniami z dnia 31 grudnia 2009 r., które wpłynęły do Trybunału odpowiednio w dniach 5 i 18 stycznia 2010 r., w postępowaniach wszczętych przez

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

przy udziale:

Gust. Ranin Oy,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan i M. Berger (sprawozdawca), sędziowie,

* Język postępowania: fiński.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz:. A. Calot Escobar,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bureau national interprofessionnel du Cognac przez P. Siitonena, asianajaja,

— w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a oraz B. Cabouata, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Ossowskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez E. Paasivirtę i F. Bulsta oraz przez M. Vollkommer, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 16 i 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39, s. 16, ze sprostowaniem w Dz.U. 2009, L 228, s. 47) oraz 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).

2 Wnioski te zostały przedstawione w ramach postępowań wszczętych przez Bureau national interprofessionnel du Cognac (zwane dalej „BNIC") w przedmiocie rejestracji w Finlandii, przez Patentti- ja rekisterihallitus (krajowy urząd ds. patentów i rejestracji), dwóch graficznych znaków towarowych dotyczących napojów spirytusowych.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporządzenie nr 110/2008

3 Zgodnie ze zdaniem drugim motywu 14 rozporządzenia nr 110/2008 „[w] przypadku gdy daną jakość, renomę czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, należy zarejestrować oznaczenia geograficzne wskazujące na pochodzenie napojów spirytusowych z określonego terytorium danego kraju lub regionu czy miejsca na danym terytorium".

4 Artykuł 14 wspomnianego rozporządzenia, dotyczący języków stosowanych w opisie, prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych, stanowi w ust. 2:

„[n]a etykiecie ani w prezentacji napoju spirytusowego nie umieszcza się przetłumaczonej wersji […] oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w załączniku III".

5 Artykuł 15 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Oznaczenia geograficzne", przewiduje:

„1. Do celów niniejszego rozporządzenia oznaczeniem geograficznym jest oznaczenie wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z terytorium kraju lub z regionu, lub miejsca na danym terytorium, w przypadku gdy daną jakość, renomę

bądź inną właściwość napoju spirytusowego zasadniczo przypisuje się pochodzeniu geograficznemu.

2. Oznaczenia geograficzne, o których mowa w ust. 1, są zarejestrowane w załączniku III.

3. Oznaczenia geograficzne zarejestrowane w załączniku III nie mogą stać się nazwami rodzajowymi.

Nazwy, które stały się nazwami rodzajowymi, nie mogą być zamieszczane w załączniku III.

[…]

4. Napoje spirytusowe opatrzone oznaczeniem geograficznym zarejestrowanym w załączniku III muszą spełniać wszystkie wymogi określone w dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 17 ust. 1".

6 Artykuł 16 rozporządzenia nr 110/2008, odnoszący się do ochrony oznaczeń geograficznych, przewiduje:

„[…] oznaczenia geograficzne zamieszczone w załączniku III są chronione przed:

a) bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach handlowych w odniesieniu do wyrobów nieobjętych rejestracją — w zakresie, w jakim są one porównywalne z napojem spirytusowym zarejestrowanym pod danym oznaczeniem geograficznym lub w zakresie, w jakim takie stosowanie pozwala na czerpanie korzyści z renomy zarejestrowanego oznaczenia geograficznego;

b) niewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub jeśli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli towarzyszy mu określenie takie jak »podobny«, »typu«, »w stylu«, »wyprodukowany«, »o smaku« czy inne podobne określenie;

c) nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub podstawowych cech produktu w opisie, prezentacji lub etykietowaniu wyrobu, które mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;

d) wszelkimi innymi praktykami, które mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd co do rzeczywistego pochodzenia wyrobu".

7 Artykuł 23 rozporządzenia nr 110/2008, zatytułowany „Zależność między znakami towarowymi a oznaczeniami geograficznym", w ust. 1 i 2 stanowi, co następuje:

„1. Znak towarowy zawierający zarejestrowane w załączniku III oznaczenie geograficzne lub składający się z takiego oznaczenia nie podlega rejestracji lub jego rejestracja ulega unieważnieniu, w przypadku gdy stosowanie takiego znaku skutkowałoby sytuacjami, o których mowa w art. 16.

2. W poszanowaniu prawa wspólnotowego znak towarowy, którego używanie odpowiada jednej z sytuacji, o których mowa w art. 16, zgłoszony, zarejestrowany lub — o ile jest to przewidziane przez odpowiednie przepisy — nabyty poprzez używanie w dobrej wierze na terytorium Wspólnoty, przed dniem objęcia ochroną oznaczenia geograficznego w kraju pochodzenia lub przed dniem 1 stycznia 1996 r., może być dalej dozwolony, niezależnie od rejestracji oznaczenia geograficznego […]".

8 Załącznik III do omawianego rozporządzenia wymienia „Cognac" jako oznaczenie geograficzne identyfikujące wyroby należące do kategorii nr 4, obejmującej okowity z wina gronowego, których państwem pochodzenia jest Francja.

9 Rozporządzenie nr 110/2008 weszło w życie, zgodnie ze swoim art. 30, w dniu 20 lutego 2008 r.

Rozporządzenie (EWG) nr 1576/89

10 Rozporządzenie nr 110/2008 uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz.U. L 160, s. 1), które obowiązywało od dnia 15 czerwca 1989 r. Załącznik II do rozporządzenia nr 1576/89 wymieniał wśród chronionych oznaczeń geograficznych oznaczenie „Cognac".

Rozporządzenie (WE) nr 3378/94

11 Rozporządzenie (WE) nr 3378/94 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 366, s. 1) dodało w rozporządzeniu nr 1576/89, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1996 r., art. 11a, którego ust. 1 akapit pierwszy miał następujące brzmienie:

„Państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zezwolić tym, których to dotyczy, na zapobieżenie, na warunkach ustanowionych w art. 23 i 24

Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, używaniu wewnątrz Wspólnoty nazwy geograficznej identyfikującej produkty objęte niniejszym rozporządzeniem do produktów niepochodzących z miejsca określonego w danej nazwie geograficznej, łącznie z przypadkami gdzie rzeczywiste pochodzenie produktu jest oznaczone lub gdzie nazwa geograficzna jest przetłumaczona lub występuje obok wyrazów takich jak: »podobne«; »odmiana«; »styl«; »imitacja«; lub inne".

Dyrektywa 89/104

12 Artykuł 3 dyrektywy 89/104, regulujący podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaku towarowego, stanowił w ust. 1 lit. g) i ust. 2 lit. a):

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

[…]

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;

[…]

2. Każde państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli:

a) używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego państwa członkowskiego lub Wspólnoty".

13 Dyrektywa 89/104 została uchylona i zastąpiona, od dnia 28 listopada 2008 r., dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). Przepisy art. 3 ust. 1 lit. g) i ust. 2 lit. a) pozostały niezmienione.

Porozumienie TRIPS

14 Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwane dalej „porozumieniem TRIPS"), stanowiące załącznik 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzone decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336, s. 1), zawiera art. 23, zatytułowany „Dodatkowa ochrona oznaczeń geograficznych dla win i wyrobów alkoholowych", którego ust. 1 i 2 stanowią:

„1. Każdy Członek zapewni zainteresowanym stronom środki prawne dla zapobieżenia używaniu oznaczeń geograficznych identyfikujących wina w odniesieniu do win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, lub identyfikujących wyroby alkoholowe w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jak »rodzaj«, »typ«, »gatunek«, »imitacja« lub tym podobne.

2. Odmówi się rejestracji znaku towarowego […] lub unieważni się ją z urzędu, jeżeli ustawodawstwo Członka na to pozwala, lub na żądanie zainteresowanej strony […] w przypadku wyrobów alkoholowych, jeżeli zawiera lub składa się z oznaczenia geograficznego identyfikującego wyroby alkoholowe, w odniesieniu do takich […] wyrobów alkoholowych, które nie mają tego pochodzenia".

15 Artykuł 24 ust. 5 wspomnianego porozumienia stanowi:

„Jeżeli znak towarowy został zgłoszony do rejestracji lub zarejestrowany w dobrej wierze lub jeżeli prawa do znaku towarowego zostały nabyte w drodze używania w dobrej wierze:

a) przed datą zastosowania niniejszych przepisów na terytorium Członka, określoną w części IV; lub

b) przed uzyskaniem ochrony oznaczenia geograficznego w kraju jego pochodzenia;

wówczas środki podjęte w celu wprowadzenia w życie niniejszej Sekcji nie będą szkodzić zdolności do, lub ważności, rejestracji znaku towarowego lub uprawnieniu do używania znaku towarowego, na tej podstawie, że znak towarowy jest identyczny lub podobny do oznaczenia geograficznego".

Okoliczności leżące u podstaw sporu i pytania prejudycjalne

16 Gust. Ranin Oy, spółka prawa fińskiego, zgłosiła w dniu 19 grudnia 2001 r. w Patentti- ja rekisterihallitus do rejestracji dwa graficzne znaki towarowe w formie etykiety na butelkę. W odniesieniu do „Konjakit", należącego do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, element graficzny tego znaku objęty wnioskiem o rejestrację zawiera napis „COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40% Vol 500 ml". W odniesieniu do „likierów zawierających »konjakki«" ze wspomnianej klasy 33 element graficzny zawierał napis „KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri — Likör — Liqueur 21% Vol Lignell & Piispanen 500 ml".

17 Decyzją z dnia 31 stycznia 2003 r. Patentti- ja rekisterihallitus zarejestrował dwa znaki towarowe, pierwszy pod nr. 226350 (sprawa C-4/10), a drugi pod nr. 226351 (sprawa C-27/10).

18 BNIC wniósł sprzeciw wobec rejestracji wspomnianych znaków towarowych.

19 Decyzją z dnia 10 września 2004 r. Patentti- ja rekisterihallitus oddalił sprzeciw wniesiony przez BNIC w odniesieniu do znaku towarowego zarejestrowanego pod nr. 226350 i potwierdził jego ważność. Na mocy tej samej decyzji wspomniany urząd uwzględnił natomiast ten sprzeciw w zakresie dotyczącym znaku towarowego zarejestrowanego pod nr. 226351 i unieważnił jego rejestrację.

20 Decyzją z dnia 22 października 2007 r. Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (komisja odwoławcza krajowego urzędu ds. patentów i rejestracji) oddaliła odwołanie BNIC i utrzymała w mocy decyzję z dnia 10 września 2004 r. potwierdzającą

rejestrację znaku towarowego nr 226350. Komisja ta uwzględniła również odwołanie wniesione przez Gust. Ranin Oy, uchylając decyzję o unieważnieniu rejestracji znaku towarowego nr 226351.

21 W ramach postępowań przed Korkein hallinto-oikeus (najwyższym sądem administracyjnym) BNIC wnosi, tytułem roszczenia głównego, o stwierdzenie nieważności przytoczonej decyzji z dnia 22 października 2007 r. lub — tytułem ewentualnym — przekazanie sprawy Patentti- ja rekisterihallitus celem ponownego jej rozpatrzenia.

22 W tych okolicznościach Korkein hallinto-oikeus postanowił zawiesić postępowania i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi, sformułowanymi w ten sam sposób w sprawach C-4/10 i C-27/10:

„1) Czy rozporządzenie [nr 110/2008] znajduje zastosowanie przy ocenie warunków dopuszczenia do rejestracji zgłoszonego w dniu 19 grudnia 2001 r. i zarejestrowanego w dniu 31 stycznia 2003 r. znaku towarowego, który zawiera oznaczenie geograficzne chronione na podstawie tego rozporządzenia?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej, czy należy odmówić rejestracji — jako niezgodnej z art. 16 i 23 rozporządzenia nr 110/2008 — znaku towarowego, który zawiera między innymi oznaczenie geograficzne chronione na podstawie tego rozporządzenia lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe i który jest zarejestrowany dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów dopuszczalnego używania danego oznaczenia geograficznego, odnoszących się w szczególności do procesu produkcyjnego i zawartości alkoholu?

3) Niezależnie od odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze, czy znak towarowy taki jak opisany w pytaniu drugim należy uznać za wprowadzający odbiorców w błąd, na przykład, co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) [dyrektywy 89/104], zastąpionej [dyrektywą 2008/95]?

4) Niezależnie od odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze, czy należy uznać, iż skoro państwo członkowskie przewidziało na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli i w zakresie, w jakim używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego państwa członkowskiego lub Wspólnoty, to należy odmówić rejestracji znaku towarowego ze względu na to, że zawiera on elementy, które naruszają rozporządzenie nr 110/2008 i z powodu których można zakazać jego używania?".

23 Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 9 marca 2010 r. sprawy C-4/10 i C-27/10 zostały połączone do celów procedury pisemnej i ustnej oraz w celu wydania wyroku.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

24 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy rozporządzenie nr 110/2008 znajduje zastosowanie do oceny ważności rejestracji znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne chronione na podstawie tego rozporządzenia, jeżeli rejestracja została dokonana przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia.

25 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że zasada pewności prawa z reguły sprzeciwia się temu, by początek stosowania w czasie aktu prawa Unii przypadał przed datą jego publikacji, mimo że w drodze wyjątku dopuszczalne jest odstępstwo od tej reguły,

jeżeli wymaga tego zamierzony cel i jeżeli uzasadnione oczekiwania zainteresowanych osób są należycie respektowane (zob. w szczególności wyroki: z dnia 24 września 2002 r. w sprawach połączonych C-74/00 P i C-75/00 P Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji, Rec. s. I-7869, pkt 119; a także z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-120/08 Bavaria, Zb.Orz. s. I-13393, pkt 40).

26 W tym zakresie w celu zapewnienia przestrzegania zasady pewności prawa i zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań materialnoprawne przepisy prawa Unii należy interpretować jako dotyczące sytuacji zaistniałych przed ich wejściem w życie jedynie w przypadku, gdy z ich treści, celu lub systematyki jasno wynika, że należy im przypisać taki skutek (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji, pkt 119; w sprawie Bavaria, pkt 40; a także wyrok z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie C-369/09 P ISD Polska i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-2011, pkt 98).

27 Zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008 znak towarowy zawierający zarejestrowane w załączniku III do tego rozporządzenia oznaczenie geograficzne nie podlega rejestracji lub jego rejestracja ulega unieważnieniu, w przypadku gdy używanie takiego znaku skutkowałoby sytuacjami, o których mowa w art. 16 wspomnianego rozporządzenia.

28 Przytoczony przepis przewiduje więc jasno, poza możliwością odmowy rejestracji takiego znaku towarowego, możliwość unieważnienia, z tych samych powodów, znaku towarowego już zarejestrowanego, przy czym brak jest odniesień czasowych wprowadzających ograniczenia dotyczące daty rejestracji takiego znaku towarowego. Jak zauważyły rządy francuski i portugalski oraz Komisja Europejska, z brzmienia tego wynika, że art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008 może być stosowany do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

29 Za wykładnią taką przemawia zasada ustanowiona w art. 23 ust. 2 omawianego rozporządzenia.

30 Ten ostatni przepis dopuszcza bowiem, na zasadzie odstępstwa, dalsze używanie znaku towarowego, które odpowiada jednej z sytuacji określonych w art. 16 rozporządzenia nr 110/2008, o ile ten znak towarowy został zarejestrowany lub nabyty przed dniem wejścia w życie ochrony danego oznaczenia geograficznego w państwie pochodzenia lub przed dniem 1 stycznia 1996 r. Jak zwróciły uwagę rządy włoski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja, z przepisu tego należy wyprowadzić wniosek, że pomijając znaki towarowe mieszczące się w granicach czasowych odstępstwa wyraźnie przewidzianego w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 110/2008, znaki towarowe zarejestrowane przed wejściem w życie tego rozporządzenia mogą zostać unieważnione na podstawie jego art. 23 ust. 1.

31 Co za tym idzie, art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że znajduje on zastosowanie do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

32 Jeśli chodzi o ocenę zgodności takiego stosowania w czasie z poszanowaniem zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych podmiotów, należy podkreślić, że ochrona udzielona przez rozporządzenie nr 110/2008 oznaczeniom geograficznym stanowi kontynuację ochrony zapewnionej już na mocy rozporządzenia nr 3378/94, które wprowadziło do rozporządzenia nr 1576/89, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1996 r., art. 11a.

33 Zgodnie ze wspomnianym art. 11a ust. 1 państwa członkowskie miały obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zezwolić zainteresowanym podmiotom na zapobieżenie, na warunkach ustanowionych w art. 23 i 24 porozumienia TRIPS, używaniu wewnątrz Wspólnoty oznaczenia geograficznego do wyrobów niepochodzących z miejsca wskazanego przez to oznaczenie. Tymczasem art. 23 ust. 2 wspomnianego porozumienia przewiduje, że należy odmówić rejestracji znaku towarowego lub rejestrację unieważnić, jeżeli zawiera on lub składa się z oznaczenia geograficznego identyfikującego napoje spirytusowe, w odniesieniu do napojów spirytusowych, które nie mają tego pochodzenia, podczas gdy art. 24 ust. 5 porozumienia TRIPS ustanawia odstępstwo na rzecz znaków towarowych zarejestrowanych w dobrej wierze

lub do których prawa zostały nabyte w drodze używania w dobrej wierze przed wejściem w życie samego porozumienia lub przed objęciem oznaczenia geograficznego ochroną.

34 Należy zatem przyjąć, że od dnia 1 stycznia 1996 r., to jest wejścia w życie rozporządzenia nr 3378/94, zasady ochrony oznaczeń geograficznych przewidziane przez porozumienie TRIPS zostały wcielone do prawa Unii, mimo że kompetencja do określania środków wykonawczych została powierzona państwo członkowskim.

35 Wobec powyższego, art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008 — zgodnie z którym znak towarowy zawierający chronione oznaczenie geograficzne nie podlega rejestracji lub jego rejestracja ulega unieważnieniu, jeżeli używanie takiego znaku odpowiada jednemu z przypadków nadużycia określonych w art. 16 tego rozporządzenia — wyłącznie ustanawia jednolite przesłanki wykonania normy już obowiązującej w prawie Unii, podczas gdy ust. 2 tego artykułu utrzymuje w mocy odstępstwa czasowe uznane już przez prawo Unii.

36 Wynika z tego, że stosowanie tych przepisów nie narusza zasady pewności prawa ani zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych podmiotów.

37 Na pytanie pierwsze należy zatem odpowiedzieć, że rozporządzenie nr 110/2008 znajduje zastosowanie do oceny ważności rejestracji znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne chronione na podstawie tego rozporządzenia, jeżeli rejestracja została dokonana przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia.

W przedmiocie pytania drugiego

38 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 16 i 23 rozporządzenia nr 110/2008 stoją na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego zawierającego chronione oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów dopuszczalnego używania tego oznaczenia geograficznego.

39 W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie należy zbadać kolejno przesłanki zastosowania art. 23 i 16 wspomnianego rozporządzenia.

W przedmiocie przesłanek zastosowania art. 23 rozporządzenia nr 110/2008

40 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że na mocy art. 288 akapit drugi TFUE rozporządzenie ma charakter generalny i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Tym samym, ze względu na swą naturę i funkcję w systemie źródeł prawa Unii, rozporządzenie wywołuje bezpośrednie skutki i może przyznawać jednostkom prawa, które sądy krajowe zobowiązane są chronić (zob. w szczególności wyroki: z dnia 10 października 1973 r. w sprawie 34/73 Variola, Rec. s. 981, pkt 8; a także z dnia 17 września 2002 r. w sprawie C-253/00 Muñoz i Superior Fruiticola, Rec. s. I-7289, pkt 27).

41 Jasne i bezwarunkowe brzmienie art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008, zgodnie z którym znak towarowy zawierający zarejestrowane w załączniku III do tego rozporządzenia oznaczenie geograficzne nie podlega rejestracji lub jego rejestracja ulega unieważnieniu, w przypadku gdy używanie takiego znaku skutkowałoby sytuacjami, o których mowa w art. 16 wspomnianego rozporządzenia, nakłada na właściwe

krajowe organy obowiązek odmowy lub unieważnienia rejestracji znaku towarowego w razie używania go w takich okolicznościach.

42 Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia nr 110/2008 przewiduje wprawdzie ograniczone odstępstwo, jeśli chodzi o znaki towarowe zarejestrowane w dobrej wierze lub nabyte poprzez używanie w dobrej wierze przed dniem wejścia w życie ochrony danego oznaczenia geograficznego w państwie pochodzenia lub przed dniem 1 stycznia 1996 r.

43 Należy zauważyć w tym względzie, że pojęcie „Cognac" zawarte w znakach towarowych, których rejestracja leży u podstaw sporu przed sądem odsyłającym, występuje zarówno w załączniku III do rozporządzenia nr 110/2008, jak i w załączniku II do rozporządzenia nr 1576/89 jako oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego pochodzącego z Francji. Niezależnie od ochrony przyznanej w prawie francuskim, pojęcie „Cognac" jest więc chronione w prawie Unii jako oznaczenie geograficzne od dnia 15 czerwca 1989 r. — daty wejścia w życie rozporządzenia nr 1576/89.

44 Powyższe stwierdzenie jest wystarczające dla wykazania, że znaki towarowe stanowiące przedmiot postępowań przed sądem odsyłającym, które — jak wynika z postanowień odsyłających — zostały zarejestrowane w dniu 31 stycznia 2003 r., nie mogą zostać objęte odstępstwem przewidzianym w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 110/2008.

45 Wobec powyższego, na część pierwszą pytania drugiego należy odpowiedzieć, że właściwe krajowe organy mają obowiązek, na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008, odmowy lub unieważnienia rejestracji znaku towarowego zawierającego chronione oznaczenie geograficzne i nieobjętego odstępstwem czasowym przewidzianym w ust. 2 tego artykułu, w przypadku gdy używanie takiego znaku skutkowałoby sytuacjami, o których mowa w art. 16 wspomnianego rozporządzenia.

W przedmiocie przesłanek zastosowania art. 16 rozporządzenia nr 110/2008

46 Artykuł 16 lit. a)–d) rozporządzenia nr 110/2008 dotyczy różnych sytuacji, w których sprzedaży wyrobu towarzyszy wyraźne lub dorozumiane odesłanie do oznaczenia geograficznego w warunkach mogących wprowadzać konsumenta w błąd lub co najmniej stwarzać w jego świadomości skojarzenia co do pochodzenia wyrobu albo umożliwiających podmiotowi gospodarczemu korzystanie w nienależny sposób z renomy danego oznaczenia geograficznego.

47 Ochrona przyznana oznaczeniom geograficznym przez art. 16 rozporządzenia nr 110/2008 powinna być interpretowana w świetle celu realizowanego za pośrednictwem ich rejestracji, a mianowicie, jak wynika to z motywu 14 wspomnianego rozporządzenia, powinna umożliwić identyfikację napojów spirytusowych jako pochodzących z danego terytorium w przypadkach, gdy jakość, renomę czy inne cechy tych napojów przypisuje się zasadniczo ich pochodzeniu geograficznemu.

48 Ściślej rzecz ujmując, zakres tej ochrony powinien być oceniany przez pryzmat nadrzędnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 4 rozporządzenia nr 110/2008, zgodnie z którą oznaczeniem geograficznym zarejestrowanym w załączniku III do tego rozporządzenia mogą być opatrzone tylko napoje spirytusowe spełniające wszystkie wymogi określone w dokumentacji technicznej przedstawionej, zgodnie z art. 17 wspomnianego rozporządzenia, Komisji przez państwo członkowskie pochodzenia przy okazji składania wniosku o rejestrację danego oznaczenia.

49 Kwestia tego, czy konkretny napój spirytusowy odpowiada wymogom mającym zastosowanie do chronionego oznaczenia geograficznego, jest zagadnieniem z zakresu okoliczności faktycznych, które podlega ocenie właściwych krajowych organów i które powinno zostać rozstrzygnięte przed przystąpieniem do analizy możliwości zastosowania przepisów art. 16 rozporządzenia nr 110/2008.

50 Pytanie drugie zadane przez sąd odsyłający odnosi się szczególnie do sytuacji, w której dokonano rejestracji znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia. To właśnie wychodząc od tej przesłanki, należy wskazać sądowi odsyłającemu, czy tego typu przypadek może wchodzić w zakres sytuacji, o których mowa w art. 16 rozporządzenia nr 110/2008.

51 Tytułem wstępu — w zakresie, w jakim pytanie to odnosi się do znaku towarowego zawierającego tłumaczenie oznaczenia geograficznego użyte jako pojęcie rodzajowe — należy nadmienić, że na mocy art. 15 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 110/2008 oznaczenia geograficzne zarejestrowane w załączniku III do tego rozporządzenia nie mogą stać się nazwami rodzajowymi. Artykuł 15 ust. 3 akapit drugi stanowi natomiast, że nazwy, które stały się nazwami rodzajowymi, nie mogą być zamieszczane we wspomnianym załączniku III. Wynika z tego, że do celów oceny ważności rejestracji znaków towarowych stanowiących przedmiot postępowań przed sądem odsyłającym nie można utrzymywać, że oznaczenie „Cognac" zarejestrowane w tym załączniku III stało się pojęciem rodzajowym.

52 Należy dodać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 110/2008 oznaczenia geograficzne zarejestrowane w załączniku III do tego rozporządzenia, takie jak oznaczenie „Cognac", nie mogą być tłumaczone ani na etykiecie, ani w prezentacji napoju spirytusowego.

53 Co się tyczy sytuacji, o których mowa w art. 16 rozporządzenia nr 110/2008, należy podkreślić, że artykuł ten w lit. a) odnosi się między innymi do bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania oznaczenia geograficznego w celach handlowych w odniesieniu do wyrobów nieobjętych rejestracją w zakresie, w jakim są one porównywalne z zarejestrowanym napojem spirytusowym.

54 Jeśli chodzi o sytuację objętą drugim pytaniem prejudycjalnym, zgodnie z którym wyrobami nieobjętymi oznaczeniem geograficznym są napoje spirytusowe, zasadne wydaje się założenie, że może tu chodzić o wyroby porównywalne z napojem spirytusowym zarejestrowanym pod tym oznaczeniem geograficznym. Napoje spirytusowe, niezależnie od swojej przynależności do różnych kategorii, obejmują bowiem napoje posiadające wspólne cechy obiektywne, i odpowiadają, z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta, w znacznym stopniu identycznym okazjom do spożycia. Są one ponadto często rozprowadzane przez te same sieci i poddane podobnym regułom sprzedaży.

55 W konsekwencji, w takiej sytuacji należałoby przyjąć, że używanie znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia stanowi bezpośrednie wykorzystanie oznaczenia geograficznego w celach handlowych w odniesieniu do wyrobów porównywalnych z zarejestrowanym pod tym oznaczeniem napojem, lecz nim nieobjętych w rozumieniu art. 16 lit. a) rozporządzenia nr 110/2008.

56 Jeśli chodzi o pojęcie „przywołanie", użyte w art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 i do którego odnosi się postanowienie odsyłające w sprawie C-4/10, warto przypomnieć, że dotyczy ono sytuacji, w której pojęcie zastosowane do oznaczenia wyrobu zawiera część nazwy chronionej w taki sposób, że gdy konsument zetknie się z nazwą tego wyrobu, kojarzy, jako produkt odniesienia, towar objęty tym oznaczeniem (zob. wyroki: z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie C-87/97 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Rec. s. I-1301, pkt 25; z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie C-132/05 Komisja przeciwko Niemcom, Zb.Orz. s. I-957, pkt 44).

57 Ściślej rzecz ujmując, Trybunał orzekł, że mogłoby tak być w przypadku wyrobów charakteryzujących się podobieństwami wizualnymi i nazw handlowych przedstawiających podobieństwo fonetyczne i wizualne (ww. wyroki: w sprawie Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, pkt 27; w sprawie Komisja przeciwko Niemcom, pkt 46).

58 Zasadne wydaje się przeniesienie powyższych ocen na sytuację — o której mowa w drugim pytaniu prejudycjalnym — rejestracji znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia. Używanie znaku towarowego zawierającego element „Cognac" w stosunku do napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia można zatem zakwalifikować jako „przywołanie" w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008.

59 Należy dodać, że zgodnie z tym przepisem wskazanie prawdziwego pochodzenia wyrobu lub użycie oznaczenia geograficznego w tłumaczeniu lub ze wzmianką taką jak „podobny", „typu", „w stylu", „wyprodukowany", „o smaku" czy inne podobne określenie nie może zmienić tej kwalifikacji.

60 Do sądu krajowego należałoby, w zakresie, w jakim uzna to za użyteczne, dokonanie oceny — w celu ustalenia istnienia sytuacji, o których mowa w art. 16 lit. c) i d) rozporządzenia nr 110/2008 — z uwzględnieniem elementów wykładni już dostarczonych przez Trybunał, czy używanie znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie co do pochodzenia tych napojów lub wprowadzać konsumenta w błąd co do rzeczywistego ich pochodzenia.

61 Na część drugą pytania drugiego należy odpowiedzieć w ten sposób, że przypadek taki jak objęty tym pytaniem, a mianowicie rejestracja znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia, wchodzi w zakres sytuacji, o których mowa w art. 16 lit. a) i b) rozporządzenia nr 110/2008, bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania innych zasad sformułowanych w art. 16.

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego

62 Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy zawierający oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia należy uznać za mogący wprowadzać odbiorców w błąd.

63 Poprzez pytanie czwarte sąd ten zmierza natomiast do ustalenia w istocie, czy art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że skoro państwo członkowskie przewidziało na podstawie tego przepisu, że należy stwierdzić nieważność znaku towarowego, jeżeli i w zakresie, w jakim jest on sprzeczny z przepisami dziedziny prawa innej niż prawo o znakach towarowych, to należy odmówić rejestracji znaku towarowego naruszającego przepisy rozporządzenia nr 110/2008.

64 Biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną na pytanie drugie, nie ma konieczności odpowiadania na pytania trzecie i czwarte.

65 Ze wspomnianej odpowiedzi wynika bowiem, po pierwsze, że rejestracja znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia podlega, co najmniej, sytuacjom, o których mowa w art. 16 lit. a) i b) rozporządzenia nr 110/2008, oraz że, po drugie, właściwe krajowe organy mają obowiązek, na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 110/2008, odmówić rejestracji takiego znaku towarowego lub ją unieważnić.

66 W tym względzie należy przypomnieć, że bezpośrednie stosowanie rozporządzenia wymaga, by jego wejście w życie i stosowanie na korzyść lub przeciwko podmiotom prawa odbywało się bez jakichkolwiek środków dokonujących ich wdrożenia do prawa krajowego, a ścisłe przestrzeganie tego obowiązku jest niezbędnym warunkiem dla równoczesnego i jednolitego stosowania rozporządzeń w całej Unii Europejskiej (ww. wyrok w sprawie Variola, pkt 10). Rozporządzenie nr 110/2008 musi zatem znajdować zastosowanie niezależnie od przepisów zapewniających transpozycję do krajowego porządku prawnego dyrektywy 89/104.

W przedmiocie kosztów

67 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) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 znajduje zastosowanie do oceny ważności rejestracji znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne chronione na podstawie tego rozporządzenia, jeżeli rejestracja została dokonana przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia.

2) Artykuły 23 i 16 rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że:

— **właściwe krajowe organy mają obowiązek, na podstawie art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, odmowy lub unieważnienia rejestracji znaku towarowego zawierającego chronione oznaczenie geograficzne i nieobjętego odstępstwem czasowym przewidzianym w ust. 2 tego artykułu, w przypadku gdy używanie takiego znaku skutkowałoby sytuacjami, o których mowa w art. 16 wspomnianego rozporządzenia;**

— **przypadek taki jak objęty drugim pytaniem prejudycjalnym, a mianowicie rejestracja znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub tłumaczenie tego oznaczenia użyte jako pojęcie rodzajowe dla napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego oznaczenia, wchodzi w zakres sytuacji, o których mowa w art. 16 lit. a) i b) rozporządzenia nr 110/2008, bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania innych zasad sformułowanych w art. 16.**

Podpisy