WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 15 stycznia 2009 r. *

W sprawie C-495/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberster Patent- und Markensenat (Austria) postanowieniem z dnia 26 września 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 14 listopada 2007 r., w postępowaniu

Silberquelle GmbH

przeciwko

Maselli-Strickmode GmbH,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca), A. Tizzano, A. Borg Barthet i J.J. Kasel, sędziowie,

* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 23 października 2008 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Silberquelle GmbH przez P. Torgglera, S. Hofingera oraz M. Gangla, Patentanwälte,

— w imieniu Maselli-Strickmode GmbH przez H. Sonna, Patentanwalt,

— w imieniu rządu czeskiego przez T. Bočka, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz J.M. Lopesa Sousę, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 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, zwanej dalej „dyrektywą").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Silberquelle GmbH (zwaną dalej „Silberquelle") a Maselli-Strickmode GmbH (zwaną dalej „Maselli") dotyczącego częściowego wygaśnięcia przysługujących tej ostatniej praw do znaku towarowego ze względu na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

3 Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy stanowi:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez

nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania".

4 Zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy:

„Uprawnienie do znaku towarowego podlega [może podlegać] wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania […]".

Uregulowania krajowe

5 W prawie austriackim § 10a Markenschutzgesetz 1970 (ustawy z 1970 r. o ochronie znaków towarowych, BGBl. 260/1970) brzmi następująco:

„Używanie oznaczenia w powiązaniu z towarem lub usługą może polegać w szczególności na:

1. umieszczaniu oznaczenia na towarach, ich opakowaniu lub na przedmiotach, na których jest lub winna być świadczona usługa;

2. oferowaniu towarów, wprowadzaniu ich do obrotu lub ich magazynowaniu w tym celu pod takim oznaczeniem lub na oferowaniu czy świadczeniu usług pod tym oznaczeniem;

3. przywozie lub wywozie towarów pod takim oznaczeniem;

4. używaniu oznaczenia w dokumentach handlowych, do celów komunikacji lub w reklamie".

6 Paragraf 33a ust. 1 ustawy z 1970 r. o ochronie znaków towarowych stanowi:

„Każdy może żądać wykreślenia znaku towarowego, który jest zarejestrowany w Austrii od minimum pięciu lat lub podlega ochronie na podstawie § 2 ust. 2, jeżeli w okresie pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie znak ten nie był rzeczywiście używany w Austrii w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, ani przez właściciela, ani za jego zgodą przez osobę trzecią (§ 10a), chyba że właściciel może uzasadnić powody jego nieużywania".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

7 Maselli jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze produkcji i sprzedaży artykułów odzieżowych. Przysługuje jej prawo ochronne na słowny znak towarowy WELLNESS, zarejestrowany w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez austriacki urząd patentowy. Znak ten został zarejestrowany dla towarów z klas: 16 — obejmującej w szczególności czasopisma i książki, 25 — grupującej między innymi odzież, oraz 32 — w skład której wchodzą między innymi napoje bezalkoholowe, w rozumieniu

Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim").

8 Przy okazji sprzedaży artykułów odzieżowych Maselli używała swego znaku towarowego do oznaczania napojów bezalkoholowych, które w postaci butelek opatrzonych napisem „WELNESS-DRINK" oferowała jako upominek przy zakupie jej tekstyliów. W swych materiałach promocyjnych Maselli wymienia nieodpłatnie oferowane przedmioty opatrzone znakiem towarowym WELLNESS.

9 Maselli nie używała swego znaku towarowego w powiązaniu z napojami sprzedawanymi odrębnie.

10 Silberquelle, która jest przedsiębiorstwem działającym na rynku sprzedaży napojów bezalkoholowych, wniosła o wykreślenie wspomnianego znaku towarowego z rejestru ze względu na to, że znak ten nie był używany w odniesieniu do towarów należących do klasy 32.

11 Decyzją z dnia 7 stycznia 2006 r. wydział unieważnień austriackiego urzędu patentowego wykreślił ten znak towarowy w odniesieniu do klasy 32 porozumienia nicejskiego. Maselli zaskarżyła tę decyzję do Oberster Patent- und Markensenat.

12 To właśnie w tych okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany dla towarów (w tym przypadku napojów bezalkoholowych), które uprawniony ze znaku oferuje nabywcom innych sprzedawanych przez niego towarów (w tym przypadku tekstyliów) nieodpłatnie przy zawarciu umowy sprzedaży?".

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

13 Na wstępie należy wskazać, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy odmiennego przypadku niż ten, w którym właściciel znaku towarowego sprzedaje przedmioty o charakterze promocyjnym w postaci upominków lub innych artykułów pochodnych.

14 Ponadto zgodnie z tym, co wynika z postanowienia odsyłającego, wszczęte przeciwko Maselli postępowanie w sprawie wykreślenia znaku dotyczy wyłącznie klasy 32 porozumienia nicejskiego, do której należą omawiane przedmioty promocyjne. Postępowanie to pozostaje zatem bez wpływu na prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego, którego Maselli jest właścicielem, w ramach klasy, do której należą towary faktycznie sprzedawane przez tę spółkę, a mianowicie klasy 25 wspomnianego porozumienia, do której należy odzież.

15 Z powyższych uściśleń wynika, iż sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, czy art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że jeżeli właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten jest rzeczywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane przedmioty.

16 Zdaniem Maselli i rządu czeskiego na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Z kolei Silberquelle, rząd portugalski i Komisja Wspólnot Europejskich reprezentują odmienne stanowisko.

17 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pod pojęciem rzeczywistego używania w rozumieniu dyrektywy należy rozumieć faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu użytkownikowi, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe (wyroki: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 35, 36; z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie C-442/07 Verein Radetzky-Orden, Zb.Orz. s. I-9223, pkt 13).

18 Z tak sformułowanego pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego wynika, że ochrona znaku towarowego i skutki, na które w wyniku jego rejestracji można powoływać się względem osób trzecich, nie mogą trwać, jeżeli znak towarowy utracił podstawę do występowania w obrocie, jaką jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych oznaczeniem tworzącym ten znak względem towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (ww. wyroki: w sprawie Ansul, pkt 37; w sprawie Verein Radetzky-Orden, pkt14).

19 Zarówno Komisja w swych uwagach przedłożonych Trybunałowi, jak i rzecznik generalny w pkt 45 i 55 swej opinii wskazali, że z uwagi na liczbę zarejestrowanych znaków towarowych oraz mogące występować między nimi kolizje konieczne jest, aby utrzymanie praw przyznanych przez znak towarowy w odniesieniu do danej klasy towarów lub usług było możliwe wyłącznie wówczas, gdy znak ten używany jest na rynku towarów lub usług należących do tej klasy.

20 Jak to zostało wyjaśnione w pkt 48 i 56 wspomnianej opinii, przesłanki tej nie można uznać za spełnioną, w sytuacji gdy przedmioty promocyjne oferowane są jako rekompensata za nabycie innych towarów i w celu promowania sprzedaży tych ostatnich.

21 W takim przypadku bowiem wspomniane przedmioty nie podlegają dystrybucji mającej na celu penetrację rynku towarów należących do tej samej klasy co one. W takich okolicznościach umieszczenie znaku towarowego na takich przedmiotach nie przyczynia się ani do wykreowania rynku zbytu dla nich, ani nawet, w interesie konsumentów, nie pomaga odróżnić ich od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw.

22 W świetle powyższych rozważań odpowiedź na postawione pytanie winna brzmieć, iż art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że jeżeli właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten nie jest rzeczywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane przedmioty.

W przedmiocie kosztów

23 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:

Artykuł 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 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 jeżeli właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten nie jest rzeczywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane przedmioty.

Podpisy