Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PAOLA MENGOZZIEGO
przedstawiona w dniu 15 listopada 2012 r.[1]

Sprawa C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
przeciwko
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Hiszpania)]

Wspólnotowy znak towarowy — Naruszenie — Pojęcie osób trzecich

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante przedkłada Trybunałowi pytanie dotyczące wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[2] (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 207/2009").

2. Kwestia, którą ma rozstrzygnąć Trybunał, dotyczy definicji pojęcia osób trzecich, przeciwko którym zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wnieść powództwo dotyczące naruszenia. Należy w szczególności wyjaśnić, czy takie pojęcie zawarte w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 obejmuje również właściciela później zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego i czy w takim przypadku właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, w celu wniesienia powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego powinien zwrócić się uprzednio do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o unieważnienie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.

3. Należy od razu zauważyć, że problem leżący u podstaw postawionego w niniejszej sprawie pytania, który, jak wykażę poniżej, jest również przedmiotem ożywionej dyskusji w hiszpańskiej doktrynie i orzecznictwie, nie jest całkiem nowy. Trybunał w ostatnim czasie rozstrzygnął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez ten sam co w niniejszej sprawie sąd odsyłający, dotyczący bardzo podobnej kwestii w zakresie wykładni rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych[3]. W mojej opinii przedstawionej w tej sprawie[4] wykazałem już, że ze względu na istotne różnice pomiędzy procedurami rejestracji wzorów wspólnotowych oraz wspólnotowych znaków towarowych uwagi przedstawione w odniesieniu do jednej dziedziny nie mogą być automatycznie

1 — Język oryginału: włoski.

2 — Dz.U. L 78, s. 1.

3 — Zobacz wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional, w którym Trybunał rozstrzygnął pytanie prejudycjalne przedłożone przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante dotyczące wykładni pojęcia osób trzecich w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 6/2002").

4 — Zobacz moja opinia w ww. w przypisie 3 sprawie C-488/10, przedstawiona w dniu 8 listopada 2011 r., w szczególności pkt 20–23.

stosowane również w drugiej dziedzinie. W ramach analizy pytania przedłożonego przez sąd odsyłający w niniejszej sprawie uważam, że należy uwzględnić stanowisko przyjęte przez Trybunał w wyroku w sprawie Celaya, nie zapominając jednak o istotnych różnicach proceduralnych występujących pomiędzy znakami towarowymi a wzorami.

I – Ramy prawne

4. Zgodnie z motywem 7 rozporządzenia nr 207/2009 odmawia się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w szczególności, jeśli narusza wcześniejsze prawa. Zgodnie z motywem 8 ochrona udzielana wspólnotowemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona ta ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ponadto motyw ten stanowi, że pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

5. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wymienia prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy właścicielowi:

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

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

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) 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 we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”.

6. Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia” stanowi, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w Unii i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku.

II – Okoliczności faktyczne, postępowanie główne oraz pytanie prejudycjalne

7. Fédération Cynologique Internationale, skarżąca w postępowaniu głównym (zwana dalej „FCI"), będąca międzynarodowym stowarzyszeniem utworzonym w 1911 r. w celu wspierania kynologii jest właścicielem mieszanego wspólnotowego znaku towarowego nr 4438751, zgłoszonego w dniu 28 czerwca 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 5 lipca 2006 r. dla niektórych usług należących do klas 35, 41, 42 i 44 zgodnie z Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Znak ten dla celów informacyjnych został przedstawiony poniżej:

8. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, pozwana w postępowaniu głównym (zwana dalej „FCIPPR"), będąca prywatnym stowarzyszeniem utworzonym w 2004 r., jest właścicielem trzech krajowych hiszpańskich znaków towarowych zarejestrowanych dla niektórych produktów i usług należących do klasy 16:

— słownego znaku towarowego nr 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I." zgłoszonego w dniu 23 września 2004 r. i zarejestrowanego w dniu 20 czerwca 2005 r.;

— mieszanego znaku towarowego nr 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA" zgłoszonego w dniu 9 sierpnia 2007 r. i zarejestrowanego w dniu 12 marca 2008 r.;

— mieszanego znaku towarowego nr 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI" zgłoszonego w dniu 11 lutego 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 26 sierpnia 2008 r.

9. W dniu 12 lutego 2009 r. FCIPPR wniosła do OHIM o dokonanie rejestracji oznaczenia przedstawionego poniżej jako wspólnotowego znaku towarowego dla niektórych produktów zawartych w klasie 16:



10. W dniu 5 lutego 2010 r. FCI wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego. Jednakże z uwagi na brak formalny polegający na braku uiszczenia opłaty za sprzeciw, sprzeciw ten został odrzucony, a oznaczenie przedstawione w poprzednim punkcie zostało zarejestrowane w dniu 3 września 2010 r. jako wspólnotowy znak towarowy nr 7597529.

11. W dniu 18 czerwca 2010 r. FCI wniosła do sądu odsyłającego powództwo o unieważnienie krajowych znaków towarowych wymienionych w pkt 8 z uwagi na występujące prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z jej wspólnotowym znakiem towarowym nr 4438751, przedstawionym w pkt 7, a także powództwo dotyczące naruszenia tego znaku. W toku tego postępowania FCIPPR zakwestionowała prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy jej znakami krajowymi i wspólnotowym znakiem towarowym nr 4438751 i wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie tego wspólnotowego znaku towarowego, podnosząc, że został zarejestrowany w złej wierze i stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd z jej wcześniejszym krajowym znakiem towarowym nr 2614806.

12. Następnie w dniu 18 listopada 2010 r. FCI wniosła do OHIM o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529 zarejestrowanego przez FCIPPR. Jednakże w dniu 20 września 2011 r. OHIM na wniosek FCIPPR zawiesił toczące się przed nim postępowanie z uwagi na zawisłe postępowanie wszczęte w wyniku niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

13. Sąd odsyłający uważa, że w zawisłym przed nim postępowaniu należy rozstrzygnąć, czy na prawo wyłączne, które na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 zostaje przyznane właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego, w niniejszym przypadku FCI, można powołać się wobec osoby trzeciej, która także jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później, w niniejszym przypadku FCIPPR, jeżeli ten ostatni znak towarowy nie został unieważniony.

14. W tych okolicznościach sąd odsyłający zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego, uprawnienie do zakazania jego używania w obrocie handlowym przez osoby trzecie, przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia [(WE) nr 207/2009], rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa oznaczenia wywołującego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (z uwagi na podobieństwo do wspólnotowego znaku towarowego i podobieństwo usług

lub towarów), czy też przeciwnie, należy z tego kręgu wyłączyć osobę trzecią, która używa tego oznaczenia – objętego prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd – zarejestrowanego na jej rzecz jako wspólnotowy znak towarowy, do czasu unieważnienia rejestracji późniejszego znaku towarowego?”.

III – Postępowanie przed Trybunałem

15. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 8 listopada 2011 r. Uwagi na piśmie przedstawiły FCI, FCIPPR, rządy grecki i włoski oraz Komisja. W rozprawie, która odbyła się w dniu 3 października 2012 r., udział wzięły FCI, rząd grecki oraz Komisja.

IV – Analiza prawna

A – *W przedmiocie dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym*

16. Należy na wstępie zbadać argumenty podniesione przez FCI w jej uwagach na piśmie, obejmujące zarzut niedopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. FCI twierdzi przede wszystkim, że pytanie przedłożone przez sąd odsyłający nie jest konieczne do rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym. Powództwo dotyczące naruszenia oraz powództwo o unieważnienie wniesione przez FCI w tym postępowaniu dotyczą wyłącznie krajowych znaków towarowych, których właścicielem jest FCIPPR, a nie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529, którego rejestracji dokonano po wniesieniu skargi w postępowaniu głównym. Ponadto takie pytanie zostało podniesione z urzędu przez sąd odsyłający, a strony nie miały możliwości zajęcia stanowiska w tej kwestii.

17. W celu rozpatrzenia, w pierwszej kolejności, znaczenia pytania przedłożonego przez sąd odsyłający w postępowaniu głównym należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pytania dotyczące wykładni prawa Unii, z którymi zwrócił się sąd krajowy w ramach stanu prawnego i faktycznego, za którego ustalenie jest on odpowiedzialny, przy czym prawidłowość tych ustaleń nie podlega ocenie przez Trybunał, korzystają z domniemania, iż mają one znaczenie dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wniósł sąd krajowy, jest więc możliwa tylko wtedy, gdy okazuje się oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem postępowania głównego, gdy problem jest natury hipotetycznej, bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego koniecznymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione [5].

18. W niniejszej sprawie brak jest jakiejkolwiek wskazówki pozwalającej przyjąć, że sąd krajowy przedłożył pytanie o charakterze hipotetycznym lub takie, które nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem postępowania głównego. Z postanowienia odsyłającego wynika wręcz przeciwnie, że w postępowaniu głównym FCI, po pierwsze, powołała się na niezgodne z prawem korzystanie z późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w pismach przedłożonych po jego zarejestrowaniu, a po drugie, zażądała zaprzestania używania jakiegokolwiek oznaczenia, które mogłoby wprowadzać w błąd z wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym, które to żądanie dotyczy w rezultacie również późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.

5 — Wśród obszernego orzecznictwa w tym względzie zob. niedawne wyroki: z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie C-41/11 Inter-Environnement Wallonie i Terre wallonne, pkt 35; z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko i in., pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo.

19. Co się tyczy w drugiej kolejności okoliczności, że sąd odsyłający podniósł z urzędu pytanie prejudycjalne, wystarczy przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż fakt, że strony w postępowaniu głównym nie podniosły przed sądem odsyłającym kwestii z zakresu prawa Unii nie sprzeciwia się skierowaniu takiej kwestii przez ten sąd do Trybunału. Przewidując wniesienie odesłania prejudycjalnego do Trybunału, jeżeli „pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym", art. 267 akapity drugi i trzeci TFUE nie ogranicza takiego odesłania wyłącznie do przypadków, w których z inicjatywy jednej lub drugiej strony w postępowaniu głównym zostało podniesione pytanie dotyczące wykładni lub ważności prawa Unii, lecz odnosi się również do przypadków, w których takie pytanie zostaje podniesione przez sam sąd krajowy, który uznaje decyzje Trybunału w tej kwestii za „niezbędną do wydania wyroku" [6].

20. Z powyższych uwag wynika, że pytanie prejudycjalne należy uznać za dopuszczalne.

B – *W przedmiocie pytania prejudycjalnego*

1. Uwagi wstępne

21. Jak podkreśliłem powyżej i jak stwierdziłem w mojej opinii w sprawie Celaya [7], kwestia podniesiona przez sąd odsyłający dotycząca definicji pojęcia podmiotu (osoby trzeciej), przeciwko któremu właściciel znaku towarowego może wnieść powództwo dotyczące naruszenia oraz związana z tym kwestia ewentualnego prejudycjalnego związku pomiędzy powództwem o unieważnienie i powództwem dotyczącym naruszenia w przypadku konfliktu między właścicielami zarejestrowanych znaków towarowych są obecnie w Hiszpanii przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie i orzecznictwie. Należy przy tym dodać, iż takie kwestie nie są całkiem nowe w europejskim środowisku prawniczym [8].

22. Jak zauważył Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante w postanowieniu odsyłającym, obecnie w Hiszpanii w orzecznictwie Tribunal Supremo występuje podejście w dziedzinie znaków towarowych, zgodnie z którym na podstawie doktryny zwanej „inmunidad registral" rejestracja znaku towarowego stanowi ochronę przed powództwem dotyczącym naruszenia, a wniesienie takiego powództwa uzależnione jest w związku z tym od unieważnienia wskazanego znaku towarowego, nawet jeśli został on zarejestrowany później niż znak towarowy będący podstawą powództwa dotyczącego naruszenia. Zgodnie w istocie z tą tezą nie dochodzi do naruszenia prawa, jeżeli domniemany autor naruszenia używa własnego zarejestrowanego znaku towarowego, co oznacza, że możliwe jest wniesienie powództwa dotyczącego naruszenia wyłącznie po unieważnieniu zarejestrowanego później znaku towarowego.

23. W ww. wyroku w sprawie Celaya [9] Trybunał, który miał rozstrzygnąć kwestię podobną do kwestii podniesionej w niniejszej sprawie w odniesieniu do wzorów wspólnotowych, przyjął w tym zakresie podejście różne od podejścia wyrażonego w doktrynie „inmunidad registral", orzekając, że uprawnienie do zakazania osobom trzecim używania wzoru wspólnotowego, przyznane w rozporządzeniu

6 — Wyroki: z dnia 16 czerwca 1981 r. w sprawie 126/80 Salonia, Rec. s. 1563, pkt 7; z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie C-251/11 Huet, pkt 23.

7 — Zobacz pkt 3 powyżej, a także moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 19.

8 — Warto zauważyć, że podobny problem do tego będącego przedmiotem niniejszej sprawy został podniesiony w Niemczech już na początku ubiegłego wieku, gdzie był on przedmiotem intensywnej dyskusji na najwyższym ówczesnym szczeblu sądowym. W szczególności w pierwszym przyjętym podejściu Reichsgericht uznał, że używanie zarejestrowanego znaku towarowego nie może być uznane za niezgodne z prawem do czasu, gdy taki znak towarowy nie zostanie wykreślony z rejestru znaków towarowych (zob. w tym względzie wyrok Reichsgericht z dnia 13 listopada 1906 r., II 155/06, RGZ 64, s. 273 i nast., w szczególności s. 275). Jednakże ten sam Reichsgericht „odstąpił" następnie od tego stanowiska w wyroku z 1927 r., w którym ten organ sądowy uznał, że obiektywna niezgodność z prawem używania później zarejestrowanego znaku towarowego wynika bezpośrednio z pierwszeństwa prawa właściciela wcześniejszego oznaczenia (zob. wyrok Reichsgericht z dnia 20 września 1927 r., II 409/26, RGZ 118, s. 76 i nast., w szczególności s. 78, 79).

9 — Wyżej wymieniony w przypisie 3.

nr 6/2002 [10] rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa nieodróżniającego się wzoru, w tym również na osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Trybunał uznał zatem, że okoliczność, iż wzór został zarejestrowany, nie powoduje, że jego właściciel posiada „immunitet" względem powództwa dotyczącego naruszenia, do czasu unieważnienia jego wzoru, a zatem zaprzeczył w istocie istnieniu prejudycjalnego związku między powództwem o unieważnienie a powództwem dotyczącym naruszenia w przypadku konfliktu pomiędzy zarejestrowanymi wzorami.

24. Jak już stwierdziłem, dziedzina dotycząca wzorów różni się znacząco od dziedziny obejmującej znaki towarowe, w szczególności w odniesieniu do zasad i procedur rejestracji odpowiedniego prawa własności intelektualnej, a różnice te uniemożliwiają *automatyczne* zastosowanie uwag i stanowisk wyrażonych w orzecznictwie dotyczących jednej dziedziny do drugiej z nich [11]. Należy zatem moim zdaniem rozpocząć analizę od badania różnic proceduralnych występujących w dwóch dziedzinach, tak aby następnie ocenić, czy rzeczywiście uzasadniają one przyjęcie w dziedzinie znaków towarowych odmiennego podejścia od podejścia przyjętego przez Trybunał w dziedzinie wzorów.

2. W przedmiocie różnic dotyczących procedur rejestracji wzorów i znaków towarowych

25. W mojej przywoływanej opinii w sprawie Celaya zauważyłem, że zasadnicza różnica w odniesieniu do zasad rejestracji wzorów oraz znaków towarowych polega na tym, że w odniesieniu do tych ostatnich – ale nie względem wzorów – obowiązujące przepisy przewidują zdecydowanie bardziej złożoną procedurę rejestracji, obejmującą *wstępne* badanie przez OHIM, które można uznać za badanie „merytoryczne" i w ramach którego osoby trzecie mogą przedstawić uwagi czy też zgłosić sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.

26. W szczególności zarejestrowanie wzoru następuje w sposób niemal automatyczny w ramach uproszczonej procedury, obejmującej zwykłą kontrolę formalną wniosku o rejestrację przez OHIM [12]. Rozporządzenie nr 6/2002 nie przewiduje ani dogłębnego badania poprzedzającego rejestrację, mającego na celu ustalenie występowania przesłanek koniecznych do przyznania ochrony [13], ani żadnej formy uczestnictwa czy też możliwości wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie w toku postępowania rejestracyjnego. Ustanowienie takiej uproszczonej procedury w celu rejestracji wzoru wspólnotowego ma na celu ograniczenie formalności oraz innych przeszkód procesowych i administracyjnych, jak też kosztów obciążających wnioskodawców, czyniąc w ten sposób rejestrację bardziej dostępną dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualnych twórców [14].

27. W dziedzinie znaków towarowych rozporządzenie nr 207/2009 przewiduje natomiast formę kontroli „ex ante", poprzedzającej rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, w ramach której OHIM dokonuje analizy wniosku o rejestrację, która nie ogranicza się do samej formalnej kontroli, ale odnosi się do treści wniosku, na drodze badania ewentualnego występowania bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy rejestracji [15]. W toku takiego postępowania, po pierwsze, osoby trzecie po opublikowaniu wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku wspólnotowego mają możliwość

10 — Wyżej wymienione w przypisie 3.

11 — Zobacz pkt 3, powyżej, a także moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 20–22.

12 — Procedura rejestracyjna wzorów jest uregulowana w tytule V (art. 45–50) ww. w przypisie 3 rozporządzenia nr 6/2002.

13 — Zobacz motyw 18 ww. w przypisie 3 rozporządzenia nr 6/2002. Należy ponadto zauważyć, że art. 47 tego rozporządzenia przewiduje stosunkowo ograniczoną analizę „podstaw odmowy rejestracji".

14 — Zobacz motywy 18 i 24 ww. w przypisie 3 rozporządzenia nr 6/2002.

15 — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji są wymienione w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. również art. 37 rozporządzenia); względne podstawy odmowy rejestracji są przewidziane w art. 8 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. również art. 40–42 tego rozporządzenia).

przedstawienia OHIM uwag na piśmie, wskazując powody, dla których należy z urzędu wykluczyć rejestrację, w szczególności z uwagi na występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji [16]. Po drugie, właściciele wcześniejszych praw mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji danego znaku towarowego, powołując się na względne podstawy odmowy rejestracji [17].

28. W dziedzinie znaków towarowych sytuacja osób trzecich, w szczególności właścicieli wcześniejszych praw podlega szerszej ochronie już od początkowego etapu postępowania. System oferuje takim osobom uprawnienia proceduralne, którymi osoby takie nie dysponują w dziedzinie wzorów. W szczególności rozporządzenie nr 207/2009 stwarza właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego możliwość zgłoszenia sprzeciwu przed dokonaniem rejestracji późniejszego znaku towarowego, który uznaje on za naruszający jego własny zarejestrowany znak towarowy. Możliwość ta nie istnieje natomiast w przypadku właściciela wzoru, z uwagi na przedstawione w pkt 26 wymogi szybkiego działania.

29. Wyżej wspomniane różnice dotyczące procedury rejestracji powodują, że rejestracja znaku towarowego będąca wynikiem złożonego postępowania powinna być traktowana z większą „ostrożnością" niż rejestracja wzoru [18]. Ustanowienie systemu ochrony ex ante takiego jak system przewidziany w rozporządzeniu nr 207/2009 oznacza zatem, że ryzyko rejestracji naruszających znaki towarowe czy też rejestracji naruszających wcześniejsze prawa jest mniejsze w stosunku do ryzyka występującego w dziedzinie wzorów [19]. Rejestracja oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego w wyniku tego rodzaju postępowania zapewnia zatem właścicielowi wyższy stopień pewności prawa co do faktu, że jego wspólnotowy znak towarowy nie narusza wcześniejszych praw.

30. Nie oznacza to jednak, że w dziedzinie znaków towarowych ryzyko rejestracji naruszającej wcześniejsze prawa jest całkiem wykluczone i że w tej dziedzinie nie mogą wystąpić sytuacje, w których zarejestrowany zostaje wspólnotowy znak towarowy, mimo iż może on naruszać wyłączne prawo przyznane właścicielowi innego znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej. Sytuacje tego rodzaju mogą wystąpić na przykład w przypadku, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie zgłosił sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego lub jak w przypadku będącym przedmiotem postępowania głównego, sprzeciw nie został uwzględniony ze względów niezwiązanych z badaniem istoty sprawy, takich na przykład jak względy proceduralne [20].

31. Mimo iż są one zdecydowanie mniej prawdopodobne w dziedzinie znaków towarowych również mogą wystąpić przypadki, w których podobnie jak w dziedzinie wzorów zarejestrowany zostaje wspólnotowy znak towarowy mogący naruszać funkcję wskazania pochodzenia innego znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej. Także z tego powodu w dziedzinie znaków towarowych, podobnie zresztą jak w dziedzinie wzorów, rozporządzenie nr 207/2009 przewiduje formę ochrony, którą można określić jako „ex post", czyli właśnie powództwo o unieważnienie i powództwo dotyczące naruszenia, które mają odpowiednio na celu usunięcie z systemu znaków towarowych, które nie powinny były zostać zarejestrowane, lub zapobieganie skutkom używania oznaczeń naruszających wcześniejszy znak towarowy. Określiłem takie formy ochrony jako ochronę „ex post", gdyż

16 — Zobacz art. 40 rozporządzenia nr 207/2009.

17 — Zobacz art. 41 i 42 rozporządzenia nr 207/2009. W tym względzie zob. również art. 38 rozporządzenia nr 207/2009, który przewiduje poszukiwania wcześniejszych znaków towarowych potencjalnie naruszających znak będący przedmiotem zgłoszenia.

18 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 23.

19 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 23. Ustanowienie takiego systemu oznacza w rezultacie, że w dziedzinie znaków towarowych nie znajdą zastosowania uwagi, które zawarłem w mojej opinii, dotyczące teoretycznej możliwości stosowania – w przypadku uznania prejudycjalnego związku między powództwem o unieważnienie a powództwem dotyczącym naruszenia – działań opóźniających na drodze powtarzających się rejestracji wzorów nieznacznie różniących się od siebie przez działający w złej wierze podmiot naruszający prawo wynikające z wzoru, teoretycznie także po unieważnieniu późniejszego zakwestionowanego wzoru, w celu dalszego wprowadzania do obrotu zasadniczo identycznego produktu, co stanowiłoby zagrożenie dla systemu i skuteczności przepisów Unii w dziedzinie wzorów (zob. pkt 31–33 mojej opinii w sprawie Celaya). Tego rodzaju sytuacje nie mogą wystąpić w dziedzinie znaków towarowych, gdyż w takich przypadkach właściciel wcześniejszego znaku towarowego może zawsze *zapobiegawczo* sprzeciwić się rejestracji późniejszego znaku towarowego, który zgłoszono w złej wierze, wnosząc sprzeciw wobec jego rejestracji zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 207/2009.

20 — To, że takie sytuacje mogą wystąpić, wynika ponadto z treści art. 53 ust. 1 i art. 57 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

w przypadku konfliktu między zarejestrowanymi znakami towarowymi mogą być one wykorzystane przez właściciela wcześniejszego znaku po rejestracji późniejszego znaku towarowego naruszającego prawo lub wywołującego szkodę dla potrzeb ochrony własnego znaku towarowego i to niezależnie od wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego będącego przedmiotem powództwa lub niezależnie od wyniku takiego sprzeciwu.

32. Wydaje mi się, że istota problemu występującego w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii: czy fakt, że w dziedzinie znaków towarowych istnieje forma ochrony „ex ante" – obejmująca możliwość wniesienia przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego – która występuje wraz z formami ochrony „ex post" ustanowionymi zarówno w dziedzinie wzorów jak i w dziedzinie znaków towarowych, może uzasadnić podejście odmienne od tego przyjętego przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Celaya, wykluczając z pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, właściciela późniejszego, prawidłowo zarejestrowanego znaku towarowego do czasu, gdy taki znak towarowy nie zostanie unieważniony? Jak wyjaśnię szczegółowo poniżej, moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest przecząca.

3. W przedmiocie pytania prejudycjalnego

33. W przedłożonym pytaniu sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o dokonanie wykładni pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 poprzez rozstrzygnięcie, czy na mocy tego przepisu właściciel zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego może bezpośrednio wnieść powództwo dotyczące naruszenia przeciwko właścicielowi zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego, czy też może uczynić to wyłącznie po unieważnieniu późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.

34. Sąd odsyłający w swoim postanowieniu podkreśla, że względy językowe, systemowe, względy odwołujące się do logiki oraz względy funkcjonalne przemawiają na rzecz wykładni odnośnego przepisu zgodnej z wykładnią przyjętą przez Trybunał w odniesieniu do wzorów w ww. wyroku w sprawie Celaya, zgodnie z którą właściciel zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego może zakazać *każdej* osobie trzeciej używania oznaczenia należącego do kategorii wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, niezależnie od okoliczności, czy takie oznaczenie zostało bądź nie zostało później zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Za takim podejściem opowiedziały się FCI, Komisja oraz rządy grecki i włoski.

35. Jednakże sąd odsyłający podkreśla, że wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 można dokonywać również zgodnie z podejściem przyjętym w orzecznictwie hiszpańskim na podstawie przywołanej doktryny „inmunidad registral" [21], w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zakazał używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli nie zostanie on unieważniony. Ta druga możliwa wykładnia oparta jest na zasadzie „qui iure suo utitur, neminem laedit", zgodnie z którą kto wykonuje przysługujące mu prawo, w tym przypadku prawo wynikające z zarejestrowania późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, nikomu nie wyrządza szkody. Wyłącznie FCIPPR popierała to stanowisko, podkreślając w szczególności konieczność ochrony wyłącznego prawa wynikającego z zarejestrowania znaku towarowego na podstawie zasady pewności prawa.

36. Tymczasem, tak jak w sprawie Celaya, znajdujemy się w sytuacji, w której niezależnie od przyjętego rozwiązania prawo własności intelektualnej, w niniejszym przypadku zarejestrowany znak towarowy nie zapewnia pełnej i bezwzględnej ochrony jego właścicielowi [22].

21 — Zobacz pkt 22 powyżej.

22 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 30.

37. W przypadku bowiem wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli należałoby uznać, że jego właściciel może wnieść powództwo dotyczące naruszenia przeciwko właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego później, takie rozwiązanie prowadziłoby do zmniejszenia zakresu ochrony gwarantowanego właścicielowi późniejszego znaku towarowego, któremu można by zakazać używania znaku towarowego, mimo iż został on prawidłowo zarejestrowany. Natomiast w przypadku późniejszego znaku towarowego, jeżeli należałoby uznać, iż wcześniejsze unieważnienie takiego znaku towarowego jest warunkiem wniesienia powództwa dotyczącego naruszenia, którego celem jest ochrona wcześniejszego znaku towarowego, ochrona zapewniana przez ten ostatni byłaby osłabiona, gdyż zarejestrowanie takiego znaku towarowego nie gwarantowałoby jego właścicielowi *wyłącznego* prawa używania go, ustanowionego w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, przynajmniej do czasu unieważnienia wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego.

38. W pierwszym przypadku zostaje przyznane pierwszeństwo prawu właściciela wcześniejszego znaku towarowego do zakazania osobom trzecim używania bez jego zgody oznaczenia tworzącego znak towarowy (ius excludendi) nad prawem właściciela późniejszego znaku towarowego do używania oznaczenia tworzącego taki znak towarowy (ius utendi)[23]. W drugim przypadku relacja między dwoma prawami jest dokładnie odwrotna. Tak jak w przypadku wzorów wybór jednej z dwóch wykładni dokonuje się między dwoma prawami, które są co do zasady równoważne.

39. Tymczasem, aby spośród dwóch praw wynikających z dwóch znaków towarowych dokonać wyboru, które prawo przeważa, wcześniejsze lub późniejsze, nie można moim zdaniem pominąć podstawowej zasady charakteryzującej system ochrony ustanowiony w dziedzinie znaków towarowych, stanowiącej podstawową zasadę powszechnie uznaną w zakresie praw własności intelektualnej, czyli *zasady pierwszeństwa*, na mocy której wcześniejsze wyłączne prawo, w niniejszym przypadku wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy przeważa nad prawami powstałymi w dalszej kolejności, w niniejszym przypadku, wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi później[24]. Jak bowiem słusznie zauważyła Komisja Europejska w swych uwagach, i podobnie jak orzekł Trybunał w dziedzinie wzorów w wyroku w sprawie Celaya[25], wykładni przepisów rozporządzenia nr 207/2009 można dokonywać wyłącznie w świetle tej podstawowej zasady w dziedzinie znaków towarowych, która została wyrażona w niektórych przepisach samego rozporządzenia nr 207/2009[26] oraz w innych przepisach zarówno Unii[27], jak i przepisach międzynarodowych[28] w dziedzinie znaków towarowych.

23 — Rozporządzenie nr 207/2009 w art. 9 ust. 1, zresztą tak jak art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), w przeciwieństwie do niektórych ustawodawstw krajowych, takich jak ustawodawstwo hiszpańskie i w przeciwieństwie do rozporządzenia nr 6/2002, przewiduje tylko, że wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi „wyłączne prawo", określając jedynie, że takie wyłączne prawo obejmuje uprawnienie do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń wymienionych w lit. a), b) i c) tego przepisu. W doktrynie podkreślono jednak, że takie „wyłączne prawo" obejmuje nie tylko negatywne uprawnienia, wyraźnie wymienione w przepisie – ius excludendi – obejmujące prawo do zakazania osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia, lecz również pozytywne uprawnienie, to jest prawo do używania takiego oznaczenia, czyli ius utendi, które może być wykonywane również poprzez przyznanie licencji na znak towarowy. Występowanie takiego pozytywnego uprawnienia jest ponadto nierozerwalnie związane z posiadaniem prawa do znaku towarowego. Jak bowiem zauważył rzecznik generalny F.G. Jacobs w pkt 33 i 34 opinii przedstawionej w dniu 20 września 2001 r. w sprawie C-2/00 Hölterhoff (wyrok z dnia 14 maja 2002 r.), Rec. s. I-4187, przedsiębiorca rejestruje znak towarowy przede wszystkim nie w celu zakazania używania go przez osoby trzecie, lecz w celu używania go przez niego samego. Ponadto prawo do używania jest głównym i zasadniczym aspektem prawa własności, także prawa własności intelektualnej.

24 — Zasadniczo pierwszeństwo znaku towarowego wyznacza dzień złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego (w tym względzie zob. art. 8 ust. 2 i art. 27 rozporządzenia nr 207/2009). Bardziej szczegółowe definicje zasady pierwszeństwa zawarte są również w pkt 57 opinii rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar (wyrok z dnia 22 września 2011 r., Zb.Orz. s. I-8701), oraz w pkt 54 opinii rzecznika generalnego N. Jääskinena w sprawie C-190/10 Génesis (wyrok z dnia 22 marca 2012 r.).

25 — Zobacz pkt 39 i 40 ww. w przypisie 3 wyroku.

26 — Zobacz na przykład motyw 7 i art. 8, sekcje 2, 3 i 4 tytułu III (art. 29–35), a także art. 41, 42, 53 i 54 rozporządzenia.

27 — Zobacz na przykład art. 4 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 11 ust. 4 i art. 14 ww. w przypisie 23 dyrektywy 2008/95/WE.

28 — Zobacz na przykład art. 4 lit. A.1 i B Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des Traités des Nations Unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305). Wersja francuska tej konwencji jest dostępna na stornie: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

40. W szczególności z rozporządzenia nr 207/2009 wynika po pierwsze, że wyłącznie oznaczenia możliwe do przedstawienia w formie graficznej mogące spełniać podstawową funkcję znaku towarowego, to znaczy służyć odróżnieniu produktów i usług jednego przedsiębiorstwa od produktów i usług innego przedsiębiorstwa, mogą stanowić wspólnotowe znaki towarowe i korzystać z odpowiedniej ochrony, która wynika z rejestracji oraz, po drugie, że ochrona wynikająca ze wspólnotowego znaku towarowego powinna być *bezwzględna* wobec identycznych lub podobnych oznaczeń mogących wprowadzać w błąd [29]. Taka bezwzględna ochrona przyznana znakowi towarowemu jest niezależna od tego, czy oznaczenia mogące wprowadzać w błąd są bądź nie są zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.

41. W przypadku konfliktu między dwoma zarejestrowanymi wspólnotowymi znakami towarowymi zastosowanie zasady pierwszeństwa prowadzi moim zdaniem, po pierwsze, do przyjęcia, że znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia przesłanki wymagane do przyznania wspólnotowej ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym później oraz, po drugie, do uzależnienia zakresu gwarantowanej ochrony późniejszego wspólnotowego znaku towarowego od braku wcześniejszych praw pozostających z nim w konflikcie. Dlatego też w przypadku konfliktu między zarejestrowanymi wspólnotowymi znakami towarowymi ochrona, jaką przyznaje rozporządzenie nr 207/2009 późniejszemu wspólnotowemu znakowi towarowemu, jest uzasadniona wyłącznie wtedy, gdy jego właściciel może wykazać, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nie spełnia jednej z przesłanek koniecznych dla skorzystania z ochrony [30] lub że między znakami towarowymi konflikt nie występuje [31].

42. Jest to niezależne od faktu, że procedura rejestracyjna wspólnotowego znaku towarowego przewiduje w przeciwieństwie do procedury rejestracyjnej wspólnotowych wzorów możliwość wniesienia przez osoby trzecie sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego. Jak podkreślono bowiem w pkt 30 i 31, mimo iż ustanowienie tego rodzaju kontroli „ex ante" względem właściciela znaku towarowego zarejestrowanego później przyczynia się do wzmocnienia pewności prawa i w porównaniu do dziedziny obejmującej wzory zmniejsza ryzyko zarejestrowania znaków towarowych naruszających wcześniejsze prawa, to fakt, że oznaczenie jest zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy nie stanowi bezwzględnej gwarancji, że to oznaczenie nie narusza wyłącznego prawa wynikającego z zarejestrowanego wcześniej znaku towarowego. Różnice proceduralne występujące między dziedziną wzorów a dziedziną znaków towarowych, chociaż istotne, nie są jednak moim zdaniem tego rodzaju, żeby mogły uzasadniać wykładnię odnośnego przepisu, która byłaby niezgodna z zasadą pierwszeństwa [32].

29 — Zobacz motywy 7 i 8 oraz art. 4 i 6 rozporządzenia nr 207/2009.

30 — Co może uczynić właściciel późniejszego znaku towarowego w drodze powództwa o unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego wniesionego do OHIM lub ewentualnie w drodze powództwa wzajemnego wniesionego do sądu orzekającego w dziedzinie znaków towarowych, do którego zostało wniesione przeciwko niemu powództwo dotyczące naruszenia.

31 — Co może uczynić właściciel późniejszego znaku towarowego przed sądem orzekającym w dziedzinie znaków towarowych, do którego zostało wniesione przeciwko niemu powództwo dotyczące naruszenia.

32 — Można by z pewnością podnieść, że zarówno brak sprzeciwu, jak i odrzucenie go z powodów proceduralnych, tak jak ma to miejsce w postępowaniu przed sądem odsyłającym (brak uiszczenia opłaty za sprzeciw) są wynikiem swego rodzaju „uchybienia" ze strony właściciela wcześniejszego znaku towarowego, który nie skorzystał lub nieprawidłowo skorzystał z możliwości wniesienia sprzeciwu, przyznanej mu w rozporządzeniu nr 207/2009. Dlatego też w odróżnieniu od dziedziny wzorów, w dziedzinie znaków towarowych właściciel wcześniejszego znaku towarowego może być uznany za przynajmniej częściowo odpowiedzialnego za dokonanie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz powstałą sytuację braku pewności prawa. Takiej odpowiedzialności może zatem towarzyszyć „sankcja" w postaci obowiązku uzyskania unieważnienia późniejszego znaku towarowego, zanim możliwe będzie wniesienie powództwa dotyczącego naruszenia w celu zapewnienia ochrony wcześniejszego znaku towarowego. Na taki ewentualny zarzut odpowiedziałabym jednak, że po pierwsze, nie jest powiedziane, iż brak wniesienia sprzeciwu wynika koniecznie z uchybienia po stronie właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Możliwe jest na przykład, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do dwóch znaków towarowych stanie się oczywiste wyłącznie w wyniku użycia w praktyce późniejszego znaku towarowego, a zatem dopiero w chwili, gdy dwa pozostające w konflikcie znaki towarowe są obecne na rynku. Po drugie, uważam w każdym razie, że nieskorzystanie z możliwości wniesienia sprzeciwu lub skorzystanie z niej w nieprawidłowy sposób nie może podważyć zastosowania podstawowej zasady w dziedzinie znaków towarowych, takiej jak zasada pierwszeństwa, zgodnie z którą prawo wcześniejsze przeważa nad prawem późniejszym.

43. Ponadto w przypadku, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego podejmuje działania w celu ochrony własnego znaku towarowego wobec oznaczenia naruszającego jego prawa, mimo iż oznaczenie to zostało prawidłowo zarejestrowane w dalszej kolejności, konieczne jest, aby system ochrony ustanowiony w rozporządzeniu nr 207/2009 gwarantował mu możliwość niezwłocznego uzyskania zakazu stosowania znaku towarowego naruszającego jego prawa, gdyż występowanie na rynku znaku towarowego tego rodzaju może naruszać podstawową funkcję wcześniejszego znaku towarowego [33]. Wydaje się ponadto oczywiste, że im dłużej będzie utrzymywał się na rynku konflikt dwóch znaków towarowych, tym poważniejsza będzie potencjalna lub rzeczywista szkoda spowodowana wobec wcześniejszego znaku towarowego.

44. W tym względzie należy zauważyć, że Trybunał miał już wielokrotnie okazje stwierdzić, że bezwzględna ochrona znaku towarowego wynikająca z wyłącznego prawa przyznanego jego właścicielowi w obowiązujących przepisach ma mu, jako właścicielowi znaku towarowego, umożliwić właśnie ochronę jego własnych, szczególnych interesów, czyli ma zapewnić, że znak towarowy będzie spełniał swoje funkcje [34]. Wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 można moim zdaniem dokonywać wyłącznie w sposób wynikający z tego utrwalonego orzecznictwa.

45. Co więcej, jak słusznie zauważa Komisja, uzależnienie wniesienia powództwa dotyczącego naruszenia od unieważnienia późniejszego znaku towarowego oznaczałoby, że postępowanie w sprawie naruszenia mogłoby zostać nadmiernie wydłużone, gdyż właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego oprócz oczekiwania na orzeczenie OHIM w tej kwestii – wydawane po zakończeniu dwóch etapów wewnętrznej kontroli administracyjnej – mógłby również zostać zmuszony do czekania na wynik możliwych skarg wniesionych do Sądu lub ewentualnie do Trybunału Sprawiedliwości [35]. Istnienie na rynku wcześniejszego znaku towarowego i znaku towarowego, który go narusza mogłoby zatem trwać wiele lat, powodując potencjalnie poważną szkodę po stronie właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

46. Co więcej, wydaje mi się, że sytuacja właściciela późniejszego znaku towarowego jest w każdym razie objęta ochroną przed ewentualnym nadużyciem ze strony właściciela wcześniejszego znaku towarowego na drodze powództwa dotyczącego naruszenia, gdyż właściciel późniejszego znaku towarowego ma możliwość podjęcia obrony przed sądem orzekającym w przedmiocie wspólnotowych znaków wspólnotowych, przed którym może powołać się na ewentualne oddalenie sprzeciwu co do istoty przez OHIM [36], jak też ma on możliwość wniesienia powództwa wzajemnego o stwierdzenie

33 — To znaczy, jako zauważono powyżej w pkt 40, funkcję polegającą na zagwarantowaniu konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi wskazania pochodzenia produktu lub usługi oznaczonej znakiem towarowym, co ma mu umożliwić, bez prawdopodobieństwa popełnienia błędu, odróżnienie takiego produktu lub usługi od tych, które mają inne pochodzenie. W tym względzie wśród obszernego orzecznictwa zob. ostatnio wyrok z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach połączonych C-90/11 i C-91/11 Strigl i Securvita, pkt 30.

34 — Zobacz podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 1 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, uchylonej i zastąpionej ww. w przypisie 23 dyrektywą 2008/95/WE) wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal, Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58; z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-376/11Pie Optiek Opiek in., pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z przytoczonym orzecznictwem do funkcji tych należy nie tylko podstawowa funkcja wymieniona powyżej w pkt 40 i w przypisie 33, ale również inne funkcje znaku towarowego, jakimi są w szczególności zagwarantowanie jakości danego produktu lub usługi czy też przekaz, inwestycja lub reklama.

35 — Zobacz w tym względzie tytuł VII rozporządzenia nr 207/2009, a w szczególności art. 58, art. 64 ust. 3 i art. 65.

36 — Bez wątpienia oddalenie przez OHIM sprzeciwu co do istoty nie wiąże sądu krajowego. Będzie ono jednak stanowić w zależności od różnych krajowych zasad proceduralnych „istotny środek dowodowy" co do braku naruszenia. Ponadto, mimo iż sąd krajowy, wydając orzeczenie w przedmiocie naruszenia, odwołuje się do tych samych kryteriów jak kryteria wykorzystywane przez OHIM w ramach badania sprzeciwu, uwzględniając podobny charakter sytuacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) i ust. 5 oraz sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, badanie kwestii naruszenia nie jest w pełni identyczne z badaniem sprzeciwu przez OHIM. Odróżnia się ono bowiem faktem, że w postępowaniu w sprawie naruszenia porównanie pomiędzy danymi oznaczeniami i produktami, dla których oznaczenia są wykorzystywane, jest dokonywane konkretnie poprzez analizę „ex post" dotyczącą rzeczywistej sytuacji wykorzystania ich na rynku, a nie jak w postępowaniu w sprawie sprzeciwu w drodze analizy „ex ante" mającej charakter prognozowy i abstrakcyjny, opartej zasadniczo na elementach zawartych we wnioskach o rejestrację.

wygaśnięcia lub unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego, będącego podstawą powództwa dotyczącego naruszenia [37]. Ponadto, jak zauważono w pkt 40 i 41, zakres ochrony jego znaku towarowego jest uzależniony od początku od braku wcześniejszych praw pozostających w sprzeczności z jego prawem.

47. Z powyższych uwag wynika moim zdaniem, że wyłącznie wykładnia pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodna z zasadą pierwszeństwa i obejmująca *wszystkie* osoby trzecie i w związku z tym także właściciela późniejszego wspólnotowego znaku towarowego może zagwarantować realizację celu w postaci bezwzględnej ochrony zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych, założonego w rozporządzeniu nr 207/2009.

48. Ponadto, oprócz względów przedstawionych powyżej, można również wskazać inne argumenty natury językowej i systemowej, które moim zdaniem przemawiają na rzecz wyżej zaproponowanej wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

49. Z punktu widzenia językowego należy bowiem zauważyć, że chociaż rozporządzenie nr 207/2009 nie zawiera żadnego wyraźnego przepisu dotyczącego możliwości wniesienia przez właściciela zarejestrowanego wcześniej wspólnotowego znaku towarowego powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi zarejestrowanego później innego wspólnotowego znaku towarowego, tekst art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 przyznaje właścicielowi zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego wyłączne prawo używania takiego znaku towarowego i zakazania „osobom trzecim", bez rozróżnienia, czy osoba trzecia jest bądź nie jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później, używania bez jego zgody oznaczenia naruszającego jego znak towarowy [38]. Wydaje mi się zresztą prawdopodobne, że gdyby ustawodawca chciał wprowadzić zasadę ochrony właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych później, to dokonałby tego w przepisie w sposób wyraźny.

50. Z punktu widzenia wykładni systemowej należy następnie zauważyć, że żaden przepis rozporządzenia nr 207/2009 nie przewiduje wyłączenia względem osoby trzeciej będącej właścicielem późniejszego znaku towarowego zakazu przewidzianego w art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia [39], mimo iż rozporządzenie to przewiduje pewne ograniczenia wyłącznego prawa przyznanego właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego [40]. Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009 ma w tym względzie szczególne znaczenie. Wynika bowiem z tego przepisu, że wyłącznie wtedy, gdy spełnione są przesłanki w nim przewidziane (przyzwolenie przez pięć następujących po sobie lat na używanie), wykluczona jest możliwość wniesienia przez właściciela wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego powództwa o unieważnienie i powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi innego, późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. Można zatem a contrario wywnioskować, że jeżeli takie przesłanki są spełnione, właściciel wcześniejszego znaku towarowego może wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później.

37 — Zobacz art. 96 lit. d) i art. 100 rozporządzenia nr 207/2009.

38 — W tym względzie chciałbym zauważyć, że o ile włoska i niemiecka wersje językowe rozporządzenia nr 207/2009 odnoszą się ogólnie do „terzi" i „Dritten", francuska, angielska i hiszpańska wersje językowe w bardziej wyraźny sposób odnoszą się do zakazu względem *każdej* osoby trzeciej, posługując się odpowiednio wyrażeniem „tout tiers", „all third partie" oraz „cualquier tercero".

39 — Moim zdaniem nie można, jak twierdzi w swych uwagach FCIPPR, wywnioskować takiego wyłączenia z art. 6 rozporządzenia nr 207/2009, który przewiduje, że wspólnotowy znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację. Przepis ten, podobnie jak wszystkie inne przepisy rozporządzenia nr 207/2009, musi być bowiem interpretowany w świetle zasady pierwszeństwa (zob. pkt 39 powyżej).

40 — W szczególności, oprócz art. 54 rozporządzenia nr 207/2009, analizowanego w dalszej części opinii, można przytoczyć art. 12 tego rozporządzenia, który przewiduje pewne ograniczenia uprawnienia zakazania przez właściciela osobom trzecim używania w obrocie handlowym wspólnotowego znaku towarowego, a także art. 13 rozporządzenia nr 207/2009, który stanowi, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

51. Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009 jest ponadto istotny w tym względzie z punktu widzenia wykładni systemowej tego rozporządzenia. Można bowiem wywnioskować z rozróżnienia dokonanego w tym artykule pomiędzy żądaniem unieważnienia późniejszego znaku towarowego a sprzeciwem wobec jego używania, że rozporządzenie nr 207/2009 uznaje powództwo o unieważnienie i powództwo dotyczące naruszenia za dwa odrębne powództwa, nie przewidując żadnego prejudycjalnego związku między nimi [41].

52. Podobnie bowiem jak w dziedzinie wzorów wspólnotowych również w dziedzinie znaków towarowych rozporządzenie nr 207/2009 czyni wyraźne rozróżnienie między dwoma rodzajami powództw, które mają odmienny przedmiot, skutki i cel. Z jednej strony bowiem art. 96 rozporządzenia nr 207/2009 przyznał krajowym sądom orzekającym w przedmiocie wspólnotowych znaków towarowych wyłączną jurysdykcję w sprawach dotyczących naruszenia. Z drugiej zaś strony, co się tyczy wniosku o unieważnienie znaków towarowych, rozporządzenie nr 207/2009 ustanowiło zcentralizowane rozpatrywanie wniosków przez OHIM, nawet jeśli zasadę tę, tak jak w dziedzinie wzorów, ogranicza możliwość rozstrzygania przez sądy orzekające w przedmiocie znaków towarowych powództw wzajemnych o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego, wniesionych w ramach powództwa dotyczącego naruszenia. Brak jest jakiejkolwiek wskazówki pozwalającej uznać, że prawodawca chciał uzależnić wniesienie jednego powództwa od uprzedniego lub równoczesnego wniesienia drugiego powództwa [42].

53. Ponadto uważam, że proponowana wykładnia pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie powoduje szczególnych problemów, jeśli chodzi o podział kompetencji między sądami orzekającymi w przedmiocie wspólnotowych znaków towarowych a OHIM. Jeżeli jest bowiem prawdą, jak wykazałem już w dziedzinie wzorów [43], że również w dziedzinie znaków towarowych istnieje możliwość, iż sytuacja prawna późniejszego znaku towarowego jest nieokreślona, w przypadku gdy właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, którego powództwo dotyczące naruszenia przeciwko właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało uwzględnione, nie podejmuje działań w celu unieważnienia takiego znaku towarowego, to wydaje mi się jednak, że powody prowadzące mnie do uznania, że taki brak pewności prawnej nie może być rozstrzygający przy dokonywaniu wykładni pojęcia osób trzecich, przeciwko którym właściciel wzoru [44] może wnieść powództwo, zachowują ważność mutatis mutandis w dziedzinie znaków towarowych [45]. Uważam zatem, że odmienna wykładnia w zakresie, w jakim, jak zauważyłem w pkt 43 i 45, zagrażałaby skuteczności powództwa dotyczącego naruszenia, mogłaby naruszać system ochrony przewidziany w rozporządzeniu nr 207/2009.

41 — Jak słusznie zauważyła Komisja, inne przepisy rozporządzenia nr 207/2009, takie jak art. 1 ust. 2 lub art. 110 wyraźnie ustanawiają rozróżnienie między dwoma powództwami.

42 — Należy zauważyć w tym względzie, że art. 100 ust. 7 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, iż sąd rozstrzygający w sprawach wspólnotowych znaków towarowych prowadzący rozprawę o roszczenie wzajemne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia, może zawiesić postępowanie na wniosek właściciela wspólnotowego znaku towarowego i po przesłuchaniu innych stron zażądać od pozwanego wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie do OHIM. Przepis ten jednakże w pierwszej kolejności przyznaje sądowi samo uprawnienie do zawieszenia postępowania oraz w drugiej kolejności ma na celu uniknięcie sprzeczności między orzeczeniami w przedmiocie unieważnienia wcześniejszego znaku towarowego, a w trzeciej kolejności i w każdym razie dotyczy wyłącznie ewentualnego unieważnienia wcześniejszego znaku towarowego podniesionego na poparcie powództwa dotyczącego naruszenia, a nie ewentualnej niezgodności z prawem późniejszej rejestracji oznaczenia, do którego odnosi się powództwo dotyczące naruszenia.

43 — Zobacz moja ww. w przypisie 4 opinia w sprawie Celaya, pkt 39–44.

44 — W mojej ww. w przypisie 4 opinii w sprawie Celaya, pkt 39–44, wykazałem, po pierwsze, że prawdopodobieństwo, iż właściciel późniejszego znaku towarowego będzie używał go po przegraniu sprawy dotyczącej naruszenia jest niewielkie oraz, po drugie, że w razie użycia tego znaku towarowego, który formalnie jest jeszcze ważny, gdyż nie został unieważniony, w sposób naruszający prawo osoby trzeciej, ta osoba trzecia ma możliwość doprowadzenia do jego unieważnienia na drodze powództwa wzajemnego.

45 — Oczywiście w przypadku uwzględnienia powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko później zarejestrowanemu wspólnotowemu znakowi towarowemu, po oddaleniu sprzeciwu co do istoty wniesionego na podstawie tego samego wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, na którym oparte jest powództwo dotyczące naruszenia, może wystąpić ewentualna sprzeczność pomiędzy decyzją OHIM w ramach postępowania rozpatrującego sprzeciw a orzeczeniem wydanym przez sąd orzekający w przedmiocie znaków towarowych. Jednakże taka hipoteza wydaje mi się mało prawdopodobna, zważywszy na fakt, że decyzja OHIM, jak stwierdzono w przypisie 36, powinna w postępowaniu krajowym być „istotnym środkiem dowodowym" co do braku naruszenia. Ponadto taka sprzeczność może ewentualnie być uzasadniona w świetle wspomnianych w przypisie 36 odmiennych podejść w postępowaniu dotyczącym sprzeciwu oraz postępowaniu w sprawie naruszenia.

54. W świetle powyższych rozważań uważam, że przedłożone pytanie należy rozstrzygnąć, orzekając, iż wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonywać w ten sposób, że w sporze dotyczącym naruszenia wyłącznego prawa wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego prawo zakazania osobom trzecim używania takiego znaku towarowego obejmuje każdą osobę trzecią, także osobę trzecią będącą właścicielem zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego.

55. W celu przekazania sądowi odsyłającemu możliwie najpełniejszych wskazówek należy zauważyć, że jeżeli Trybunał przyjmie wykładnię pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zaproponowana przeze mnie w poprzednim punkcie taka wykładnia powinna koniecznie obejmować osobę trzecią będącą właścicielem znaku towarowego zarejestrowanego później w państwie członkowskim i to niezależnie od treści odpowiednich przepisów krajowych.

56. Odmienne rozstrzygnięcie nie tylko byłoby nielogiczne i niespójne z przedstawioną powyżej wykładnią, lecz również naruszałoby skuteczność art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdyż poprzez zarejestrowanie oznaczenia na szczeblu krajowym umożliwiałoby ograniczenie ochrony przyznanej właścicielowi wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego w przepisach rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto odmienna wykładnia byłaby sprzeczna moim zdaniem z zasadą jednolitego charakteru znaku towarowego [46] w zakresie, w jakim właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego byłby chroniony w różny sposób w różnych państwach członkowskich w zależności od tego, czy prawo krajowe przyznaje mu – bądź nie – możliwość wniesienia powództwa przeciwko osobie naruszającej jego znak towarowy bez czekania na unieważnienie krajowego późniejszego znaku towarowego naruszającego jego prawa.

57. Ponadto należy wreszcie zauważyć, że zgodnie z wymogami jednolitej wykładni prawa Unii uznanymi wielokrotnie przez Trybunał [47] wykładnia pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie mogłaby nie obejmować odpowiedniego pojęcia zawartego w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, który ma podobne brzmienie [48].

V – Wnioski

58. W kontekście powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante:

Wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy dokonywać w ten sposób, że w sporze dotyczącym naruszenia wyłącznego prawa wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego prawo zakazania osobom trzecim używania takiego znaku towarowego obejmuje każdą osobę trzecią, także osobę trzecią będącą właścicielem zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego.

46 — Zobacz motyw 3 i art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

47 — Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08 Hadadi, Zb.Orz. s. I-6871, pkt 38; z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan, Zb.Orz. s. I-10055, pkt 32; z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-536/09 Omejc, Zb.Orz. s. I-5367, pkt 19.

48 — Trybunał wielokrotnie dokonał wykładni w podobny sposób art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 i odpowiedniego przepisu dyrektywy 2008/95 lub wcześniej dyrektywy 89/104. Zobacz wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora, Zb.Orz. s. I-8625, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo.