WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 9 marca 2006 r. *

W sprawie C-421/04

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona (Hiszpania) postanowieniem z dnia 28 czerwca 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 1 października 2004 r., w postępowaniu:

Matratzen Concord AG

przeciwko

Hukla Germany SA,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: R. Grass,

* Język postępowania: hiszpański.

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Matratzen Concord AG przez L. Giberta Vidaurrego, abogado,

— w imieniu Hukla Germany SA przez I. Daviego Armengola, abogado,

— w imieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez C. Jackson, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez E. Himsworth, barrister,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez R. Vidala i N.B. Rasmussena, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 28 i 30 WE.

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Matratzen Concord AG (zwaną dalej „Matratzen Concord") a Hukla Germany SA (zwaną dalej „Hukla") w przedmiocie ważności krajowego znaku towarowego.

Ramy prawne

3 Zgodnie z art. 28 WE „[o]graniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi".

4 Artykuł 30 WE stanowi:

„Postanowienia artykułów 28 i 29 nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami [...] ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi".

5 Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1; zwana dalej „dyrektywą") przewiduje w motywie siódmym, że „osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich" oraz że „podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji samego znaku towarowego [...] powinny być wymienione w sposób wyczerpujący".

6 Artykuł 3 dyrektywy wymienia podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji. Artykuł 3 ust. 1 lit. b) i c) stanowią w szczególności, że:

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

[...]

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

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

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

7 Hukla jest właścicielem słownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN, zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu 1 maja 1994 r. między innymi dla „mebli wypoczynkowych, takich jak łóżka, rozkładane sofy, łóżka pojedyncze, kołyski, kanapy, hamaki, łóżka dostawiane i kołyski wiklinowe, meble składane, kółka do

łóżek i mebli, nocne stoliki, krzesła, fotele i taborety, ramy do łóżek, sienniki, materace i poduszki", należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

8 W dniu 10 października 1996 r. Matratzen Concord złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego znaku o charakterze mieszanym — słowno-graficznym — zawierającego między innymi wyraz „Matratzen", dla różnych towarów należących do klas 10, 20 i 24 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

9 W następstwie wniesienia przez Hukla sprzeciwu wobec tej rejestracji w oparciu o wcześniejszy hiszpański znak towarowy MATRATZEN, wspomniany wniosek został odrzucony decyzją Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 października 2000 r. Skarga na tę decyzję została oddalona wyrokiem Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (Matratzen), Rec. str. II-4335, utrzymanym w mocy w następstwie odwołania postanowieniem Trybunału z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. I-3657.

10 Równolegle do postępowania w sprawie sprzeciwu prowadzonego przed organami OHIM, a następnie przed sądami wspólnotowymi Matratzen Concord wniosła do Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Hiszpania) pozew o unieważnienie krajowego znaku towarowego MATRATZEN na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a), e) i f) ustawy nr 32/1988 z dnia 10 listopada 1988 r. w sprawie znaków towarowych (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE nr 272 z dnia 12 listopada 1988 r.). Co do istoty utrzymywała ona, że ze względu na to, że słowo „Matratzen" oznacza w języku niemieckim „materac", określenie, z którego sporny znak towarowy się składa, jest nazwą rodzajową i może wprowadzić konsumentów w błąd co do charakteru, jakości, właściwości lub pochodzenia geograficznego towarów opatrzonych tym znakiem.

11 Pozew ten został oddalony orzeczeniem z dnia 5 lutego 2002 r., wobec czego Matratzen Concord wniosła od niego apelację do Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Sąd ten wskazuje, że podstawowa funkcja znaku towarowego polega na wskazaniu handlowego pochodzenia opatrzonych nim towarów lub usług oraz że hiszpańskie orzecznictwo uznaje nazwy zapożyczone z języków obcych za dowolne, dziwaczne lub fantazyjne, chyba że są one podobne do słowa hiszpańskiego pozwalającego domniemywać, że przeciętny konsument zna ich znaczenie lub że uzyskały one faktyczne znaczenie na rynku krajowym.

13 Tym niemniej Audiencia Provincial de Barcelona ma pewne wątpliwości, czy wykładnia ta pozostaje w zgodzie z pojęciem „jednolitego rynku". Uważa on, że nazwy rodzajowe w językach państw członkowskich winny pozostawać do dyspozycji, tak aby mogły być używane przez wszystkie przedsiębiorstwa mające siedzibę w tych państwach. Ich rejestracja w charakterze znaku towarowego w jednym z państw członkowskich ułatwiałaby powstawanie monopoli, których należy unikać w celu zapewnienia normalnej gry rynkowej, i może prowadzić do naruszenia wyrażonego w art. 28 WE zakazu ograniczeń ilościowych w przywozie między państwami członkowskimi.

14 Sąd krajowy uważa, że w zawisłej przed nim sprawie hiszpański znak towarowy MATRATZEN stawia jego właściciela w sytuacji, w której znak ten może mu służyć do ograniczenia przywozu materacy pochodzących z niemieckojęzycznych państw członkowskich i w konsekwencji do ograniczenia swobodnego przepływu towarów.

15 Sąd ten zastanawia się jednakże, czy takie ograniczenia mogą znajdować uzasadnienie na podstawie art. 30 WE. W tym zakresie wskazuje on, że w wyroku z dnia 3 lipca 1974 r. w sprawie 192/73 Van Zuylen, Rec. str. 731, Trybunał potwierdził prymat zasady swobodnego przepływu towarów nad krajową ochroną

praw z zakresu własności przemysłowej i stwierdził, że odwrotne rozwiązanie prowadziłoby do niepożądanego rozgraniczenia rynków, naruszenia swobodnego przepływu towarów i wprowadzenia ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi.

16 Uznając, że rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu wymaga dokonania wykładni art. 30 WE, Audencia Provincial de Barcelona postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

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

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

17 Zadając pytanie, sąd krajowy dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 28 i 30 WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację.

18 Na wstępie należy przypomnieć, że w ramach ustanowionej w art. 234 WE procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem do tego ostatniego należy udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu. Z tego punktu widzenia Trybunał może wziąć pod rozwagę normy prawa wspólnotowego, na które sąd krajowy nie powołał się w swoim pytaniu (zob. w szczególności wyroki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie C-230/98 Schiavon, Rec. str. I-3547, pkt 37, oraz z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie C-469/00 Ravil, Rec. str. I-5053, pkt 27).

19 Jak wynika z motywu siódmego dyrektywy 89/104, wymienia ona w sposób wyczerpujący podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji samego znaku towarowego.

20 Tymczasem, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem środki krajowe w dziedzinie, która jest przedmiotem wyczerpującej harmonizacji na płaszczyźnie wspólnotowej, muszą być oceniane w świetle przepisów regulujących te środki harmonizujące, a nie przepisów prawa pierwotnego (zob. w szczególności wyroki z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie C-352/95 Phytheron International, Rec. str. I-1729, pkt 17, z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-324/99 DaimlerChrysler, Rec. str. I-9897, pkt 32, oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie C-210/03 Swedish Match, Zb.Orz. str. I-11893, pkt 81).

21 W konsekwencji to właśnie w świetle przepisów dyrektywy, a w szczególności jej art. 3, który dotyczy bezwzględnych podstaw odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, a nie na podstawie art. 28 i 30 WE, należy dokonać oceny, czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie rejestracji takiego krajowego znaku towarowego, jak będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym.

22 Artykuł 3 dyrektywy nie zawiera jakiejkolwiek podstawy odmowy rejestracji dotyczącej specyficznie znaków towarowych składających się z wyrazu zapożyczonego z języka państwa członkowskiego innego niż państwo rejestracji, w którym to języku wyraz ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację.

23 Ponadto taki znak towarowy nie jest bezwzględnie objęty podstawami odmowy rejestracji opartymi na braku charakteru odróżniającego lub posiadaniu przez znak towarowy charakteru opisowego, określonymi odpowiednio w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy.

24 W istocie oceniając, czy krajowy znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, należy wziąć pod uwagę sposób postrzegania go przez zainteresowanych odbiorców, a mianowicie w obrocie lub przez właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta wspomnianych towarów lub usług na obszarze, dla którego wniesiono o rejestrację (zob. wyroki z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 29, oraz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 77, i w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 50).

25 Może się zdarzyć, że z uwagi na różnice językowe, kulturowe, społeczne i ekonomiczne między państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do danych towarów lub usług w jednym państwie członkowskim, ma charakter odróżniający lub nie jest opisowy w innym państwie członkowskim (zob. analogicznie w odniesieniu do wprowadzającego w błąd charakteru znaku towarowego wyrok z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie C-313/94 Graffione, Rec. str. I-6039, pkt 22).

26 W konsekwencji art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa.

27 Taka wykładnia dyrektywy jest zgodna z postanowieniami Traktatu, a w szczególności z postanowieniami art. 28 i 30 WE.

28 W istocie utrwalone orzecznictwo stanowi, że w zakresie stosowania zasady swobodnego przepływu towarów traktat nie wpływa na istnienie praw uznawanych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego w dziedzinie własności intelektualnej, a jedynie — w zależności od okoliczności — ogranicza ich wykonywanie (wyroki z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie 119/75 Terrapin, Rec. str. 1039, pkt 5, z dnia 22 stycznia 1981 r. w sprawie 58/80 Dansk Supermarked, Rec. str. 181, pkt 11, oraz ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 40).

29 Na podstawie tego orzecznictwa w pkt 42 ww. postanowienia w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM — w której rozpatrywany był już hiszpański znak towarowy MATRATZEN, stanowiący przedmiot postępowania przed sądem krajowym — Trybunał orzekł, że zasada swobodnego przepływu towarów nie stoi na przeszkodzie, aby państwo członkowskie dokonywało rejestracji w charakterze krajowego znaku towarowego oznaczenia, które w języku innego państwa członkowskiego stanowi opis danych towarów lub usług.

30 Stwierdzenie to znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy w języku innego państwa członkowskiego niż państwo członkowskie rejestracji dane oznaczenie pozbawione byłoby charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów lub usług zawartych we wniosku o rejestrację.

31 Należy dodać, jak to również wskazał rzecznik generalny w pkt 59–64 opinii, że rejestracja znaku towarowego, takiego jak będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, w jednym z państw członkowskich nie zakazuje używania przez innych przedsiębiorców w tym państwie członkowskim wyrazu, z którego składa się ten znak towarowy.

32 Podsumowując, na postawione pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa.

W przedmiocie kosztów

33 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 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa.

Podpisy