Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 19 września 2013 r.*

Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 — Zgoda właściciela znaku towarowego na używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem — Zgoda udzielona w ramach wspólnego korzystania ze znaku — Przysługująca temu właścicielowi możliwość zakończenia wspólnego korzystania i powrotu do wyłącznego używania jego znaku

W sprawie C-661/11

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez przez Cour de cassation (Belgia) postanowieniem z dnia 2 grudnia 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 23 grudnia 2011 r., w postępowaniu:

Martin Y Paz Diffusion SA

przeciwko

Davidowi Depuydtowi,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, K. Lenaerts, wiceprezes Trybunału, pełniący funkcję sędziego trzeciej izby, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh i C.G. Fernlund, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,

sekretarz: V. Tourrès, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 stycznia 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Martin Y Paz Diffusion SA przez adwokata R. Byla,

— w imieniu D. Depuydta oraz Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV przez adwokatów P. Maeyaerta i S. Lens,

— w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta, T. van Rijna i J. Hottiaux, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: francuski.

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5–8 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), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Martin Y Paz Diffusion SA (zwaną dalej „Martin Y Paz"), spółką prawa belgijskiego, a D. Depuydtem i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (zwaną dalej „Fabriek van Maroquinerie Gauquie"), także spółką prawa belgijskiego, w przedmiocie używania znaków towarowych, których właścicielem jest Martin Y Paz.

Ramy prawne

3 Zgodnie z motywem szóstym dyrektywy 89/104 „nie wyklucza [ona] stosowania do znaków towarowych przepisów prawnych państw członkowskich innych niż zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów".

4 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", stanowił:

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

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

[…]".

5 Zgodnie z art. 6 tej dyrektywy, zatytułowanym „Ograniczenie skutków znaku towarowego":

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

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

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

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

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

2. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym wcześniejszego prawa, które ma zastosowanie jedynie na konkretnym obszarze, jeżeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego i w granicach terytorium, na którym jest uznawane".

6 Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy", stanowił w pierwotnym brzmieniu:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

7 Zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. w związku z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 w jego pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrażenie „na terytorium Wspólnoty" zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony".

8 Artykuł 8 dyrektywy 89/104 przewidywał:

„1. Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz w odniesieniu do całego lub części danego państwa członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2. Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej […]".

9 Dyrektywa 89/104 została uchylona 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), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej jednak ze względu na datę zaistnienia okoliczności faktycznych w niniejszej sprawie spór w postępowaniu głównym pozostaje pod rządami dyrektywy 89/104.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

10 W drodze umowy zawartej w dniu 6 czerwca 1990 r. P. Baquet, producent galanterii skórzanej i właściciel majątku pozostałego po spółce prawa belgijskiego, której upadłość ogłoszono w 1989 r., dokonał sprzedaży firmy tej spółki, a mianowicie „Nathan", na rzecz Martin Y Paz „w celu prowadzenia działalności w zakresie linii drobnych wyrobów galanterii skórzanej".

11 Umowa ta przewidywała, że P. Baquet zachował „prawo do nazwy w zakresie wyrobu torebek". Martin Y Paz zobowiązała się nie konkurować w sposób nieuczciwy w zakresie wyrobu i rozpowszechniania tego rodzaju torebek, natomiast P. Baquet zagwarantował wyłączność wykorzystania nazwy „Nathan" na rzecz Martin Y Paz w zakresie produkcji i rozpowszechniania drobnych wyrobów galanterii skórzanej.

12 Umową z dnia 2 maja 1995 r. P. Baquet sprzedał majątek związany z wyrobem torebek D. Depuydtowi, zarządzającemu Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Umowa ta określała, że w zakres owego majątku wchodził słowny znak towarowy Beneluksu „Nathan” (zwany dalej „słownym znakiem towarowym Nathan”), który P. Baquet zarejestrował w 1991 r. dla towarów należących do klas 18 i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”). Towary te obejmowały wyroby ze skóry (klasa 18) oraz odzież i obuwie (klasa 25).

14 David Depuydt stał się zatem właścicielem tego słownego znaku towarowego.

15 Wspomniana umowa z dnia 2 maja 1995 r. zawierała ponadto zobowiązanie podjęte przez P. Baqueta wobec Martin Y Paz dotyczące powstrzymania się od produkcji i rozpowszechniania drobnych wyrobów galanterii skórzanej pod nazwą „Nathan”.

16 Po zawarciu wskazanej powyżej umowy D. Depuydt zaczął wprowadzać na rynek za pośrednictwem Fabriek van Maroquinerie Gauquie i pod słownym znakiem towarowym Nathan torebki, na których umieszczana była litera N o rozciągniętym poziomo wzorze.

17 Martin Y Paz także umieszcza na swych wyrobach literę N o rozciągniętym poziomo wzorze, przy czym strony nie mogą porozumieć się w kwestii tego, od kiedy Martin Y Paz stosuje tę praktykę.

18 Martin Y Paz zwróciła się do Fabriek van Maroquinerie Gauquie za pośrednictwem faksu z dnia 18 lipca 1998 r., wskazując na brak współpracy między nimi. Zasugerowała podjęcie współpracy w zakresie materiałów i kolorystyki używanych w oferowanych wyrobach, a także wymianę listy klientów.

19 W dniu 14 sierpnia 1998 r. Martin Y Paz zarejestrowała dla towarów należących między innymi do klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego graficzny znak towarowy Beneluksu tworzony przez literę N o rozciągniętym poziomo wzorze (zwany dalej „znakiem towarowym N”), a także graficzny znak towarowy Beneluksu tworzony przez stylizowaną wersję oznaczenia słownego „Nathan” (zwany dalej „graficznym znakiem towarowym Nathan”).

20 Od 2002 r. zarówno Martin Y Paz, jak i Fabriek van Maroquinerie Gauquie używają jednocześnie oznaczenia słownego „Nathan Baume”, które Martin Y Paz zarejestrowała w dniu 24 stycznia 2002 r. jako znak towarowy Beneluksu dla towarów należących do klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego (zwany dalej „znakiem towarowym Nathan Baume”).

21 Obie te spółki sprzedawały sobie wzajemnie własne wyroby (torebki i obuwie produkowane przez Fabriek van Maroquinerie Gauquie i inne wyroby ze skóry produkowane przez Martin Y Paz) i wystawiały je w posiadanych przez siebie butikach.

22 Stosunki między tymi spółkami ulegały stopniowemu pogorszeniu.

23 W dniu 24 maja 2005 r. D. Depuydt i Fabriek van Maroquinerie (zwani dalej wspólnie „Gauquie”) pozwali Martin Y Paz do tribunal de commerce de Nivelles (sądu gospodarczego w Nivelles, Belgia), domagając się unieważnienia prawa do znaku towarowego N, znaku towarowego Nathan i znaku towarowego Nathan Baume, względnie potwierdzenia ich ważności jedynie w odniesieniu do wyrobów drobnej galanterii skórzanej.

24 Orzeczeniem z dnia 19 października 2006 r. tribunal de commerce de Nivelles oddalił ten pozew.

25 W dniu 11 stycznia 2007 r. Martin Y Paz wniosła do prezesa tribunal de commerce de Nivelles o nakazanie Gauquie zaprzestania używania oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi N i Nathan Baume lub oznaczeń do nich podobnych dla towarów należących do klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego. W drodze powództwa wzajemnego Gauquie wniosła do tego sądu

o zakazanie Martin Y Paz używania wspomnianych znaków i wszelkich oznaczeń identycznych ze słownym znakiem towarowym Nathan lub do niego podobnych w odniesieniu do wyrobów skórzanych innych niż wyroby drobnej galanterii skórzanej.

26 Orzeczeniem z dnia 9 maja 2007 r. żądanie Martin Y Paz zostało oddalone i spółce tej nakazano zaprzestanie produkowania i rozpowszechniania pod oznaczeniami „N", „Nathan" lub „Nathan Baume" torebek identycznych z tymi rozpowszechnianymi przez Gauquie lub do nich podobnych.

27 Do cour d'appel de Bruxelles (sądu apelacyjnego w Brukseli) wpłynęła apelacja Martin Y Paz i apelacja wzajemna Gauquie od wyroku z dnia 9 maja 2007 r., a także apelacja Gauquie od wyroku z dnia 19 października 2006 r., o którym mowa w pkt 24 niniejszego wyroku.

28 Wyrokiem z dnia 8 listopada 2007 r. sąd ten orzekł, że Gauquie nie może używać oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi N lub Nathan Baume albo do nich podobnych w odniesieniu do towarów innych niż torebki i obuwie, a Martin Y Paz nie może używać należących do niej znaku towarowego N, graficznego znaku towarowego Nathan i znaku towarowego Nathan Baume dla torebek i obuwia. W pozostałym zakresie apelacja Gauquie od wspomnianego wyroku z dnia 19 października 2006 r. została oddalona.

29 Co się tyczy praw przyznanych przez znaki towarowe N i Nathan Baume ich właścicielowi Martin Y Paz, cour d'appel de Bruxelles stwierdził, że spółka ta do momentu wniesienia do prezesa tribunal de commerce de Nivelles o wydanie nakazu zawsze uznawała używanie przez Gauquie oznaczeń identycznych ze swymi znakami towarowymi w odniesieniu do torebek i obuwia. O takim uznaniu świadczą w szczególności wielokrotne propozycje Martin Y Paz dotyczące wspólnego zarządzania rozpowszechnianiem jej towarów i towarów Gauquie.

30 Wspomniany sąd wywiódł z tych okoliczności istnienie „nieodwołalnej zgody" Martin Y Paz na używanie przez Gauquie wspomnianych oznaczeń dla torebek i obuwia. Cour d'appel de Bruxelles stwierdził z jednej strony, że domagając się bardzo stanowczego zakazu tego używania, Martin Y Paz nadużyła praw wyłącznych przysługujących jej z tytułu posiadanych przez nią znaków, z drugiej zaś strony, że rozpowszechnianie przez tę ostatnią torebek i obuwia pod wspomnianymi znakami towarowymi stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ czerpała ona nienależne korzyści z nakładów poniesionych przez Gauquie w celu popularyzacji swoich towarów wysokiej jakości, a ponadto mogło prowadzić do wprowadzenia konsumentów w błąd.

31 Martin Y Paz wniosła kasację od wyroku z dnia 8 listopada 2007 r., wskazanego w pkt 28 niniejszego wyroku.

32 Martin Y Paz, przyznając, że wyraziła zgodę na czas nieokreślony na to, by Gauquie używała oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym N i ze znakiem towarowym Nathan Baume w odniesieniu do torebek i obuwia, podnosi, że cour d'appel de Bruxelles naruszył prawo, kwalifikując tę zgodę jako „nieodwołalną". Zdaniem tej spółki owa zgoda mogła zostać w każdej chwili cofnięta. Ponieważ jej zgoda na używanie owych oznaczeń przez Gauquie przestała obowiązywać, jej żądanie mające na celu zakazanie Gauquie używania wszelkich oznaczeń identycznych z jej znakami lub do nich podobnych wcale nie stanowi nadużycia, a jedynie uprawnione skorzystanie z praw wyłącznych przysługujących jej z tytułu bycia właścicielem wspomnianych znaków.

33 Zdaniem Martin Y Paz cour d'appel de Bruxelles dopuścił się także naruszenia prawa, stwierdzając, że pod znakami towarowymi N i Nathan Baume spółka ta nie mogła produkować i rozpowszechniać torebek ani obuwia. W tym względzie Martin Y Paz zwraca uwagę, że rozpatrywane znaki zostały zarejestrowane dla klas towarów, do których należą między innymi torebki i obuwie. Zakazanie tej spółce używania jej własnych znaków dla tych towarów oznaczałoby w konsekwencji pozbawienie przysługujących jej praw wyłącznych.

34 W wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. Cour de cassation nie uwzględnił argumentacji Martin Y Paz, zgodnie z którą jej żądanie wydania nakazu stanowiło wyraz praw wyłącznych przysługujących jej z tytułu posiadania znaków towarowych i nie mogło zostać uznane za nadużycie. W tym względzie sąd ten wywiódł, że stwierdzenie przez cour d'appel de Bruxelles nadużycia, którego dopuściła się Martin Y Paz, nie opierało się wyłącznie na fakcie wyrażenia przez tę spółkę zgody, lecz wynikało również ze sposobu, w jaki sformułowała ona żądanie wydania nakazu, i z leżącej u jego źródeł chęci wzięcia odwetu.

35 Cour de cassation zastanawia się natomiast, czy cour d'appel de Bruxelles mógł, nie dopuszczając się naruszenia prawa, pozbawić Martin Y Paz możliwości powoływania się wobec Gauquie na jej znaki towarowe, a także możliwości używania przez nią tych znaków w odniesieniu do torebek i obuwia. W rezultacie w dniu 2 grudnia 2011 r. Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) a) Czy art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 [dyrektywy 89/104] należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie może w sposób ostateczny powoływać się wobec określonej osoby trzeciej na swoje wyłączne prawo wynikające z tego znaku w odniesieniu do ogółu towarów, objętych tym znakiem w chwili rejestracji, w sytuacji gdy:

— przed dłuższy czas właściciel znaku towarowego wspólnie wykorzystywał ten znak z tą osobą trzecią na zasadzie współwłasności w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem,

— w związku ze wskazanym wspólnym wykorzystywaniem właściciel znaku towarowego udzielił tej osobie trzeciej nieodwołalnej zgody na posługiwanie się przez nią tym znakiem w odniesieniu do takich towarów?

b) Czy wskazane przepisy należy interpretować w ten sposób, że stosowanie przepisów krajowych, takich jak przepis, wedle którego uprawniony nie może czynić ze swego prawa użytku w sposób niewłaściwy ani nie może tego prawa nadużywać, mogą prowadzić do ostatecznego uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego korzystania z wyłącznego prawa w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym, czy też należy je interpretować w ten sposób, że stosowanie przepisów krajowych musi zostać ograniczone do zastosowania odmiennej sankcji w sytuacji nieodpowiedniego wykonywania prawa lub nadużywania go?

2) a) Czy art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 [dyrektywy 89/104] należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy właściciel zarejestrowanego znaku towarowego wypowiada swoje zobowiązanie wobec osoby trzeciej, by nie korzystać ze znaku towarowego w odniesieniu do określonych towarów, a co za tym idzie, zamierza ponownie sam korzystać z tego znaku towarowego, sąd krajowy mimo to może w sposób ostateczny zakazać temu właścicielowi ponownego korzystania ze znaku towarowego na tej podstawie, że stanowiłoby to czyn nieuczciwej konkurencji ze względu na korzyść, jaką właściciel uzyskałby z renomy zdobytej uprzednio dla znaku towarowego przez tę osobę trzecią oraz ze względu na możliwe wprowadzenie w błąd klientów, czy też przepisy te należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy powinien zastosować odmienną sankcję, która nie będzie polegać na ostatecznym zakazaniu właścicielowi powrotu do posługiwania się spornym znakiem towarowym?

b) Czy powyższe przepisy należy interpretować w ten sposób, że ostateczny zakaz posługiwania się przez właściciela znakiem towarowym jest uzasadniony w sytuacji, gdy osoba trzecia na przestrzeni wielu lat poczyniła nakłady mające na celu spowodowanie, by towary, w odniesieniu do których właściciel znaku towarowego zezwolił tej osobie trzeciej na posługiwanie się spornym znakiem towarowym, stały się znane klienteli?".

W przedmiocie dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

36 Gauquie uważa, że przedstawione pytania są niedopuszczalne lub powinny przynajmniej zostać przeformułowane.

37 Wskazuje ona, że spór prowadzony przez nią z Martin Y Paz nie podlega dyrektywie 89/104, ale prawu krajowemu dokonującemu transpozycji tej dyrektywy. Ponieważ Trybunał nie jest właściwy do dokonywania wykładni prawa krajowego, niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie może zostać rozpatrzony.

38 Niezależnie od powyższego, odpowiedź na postawione w ten sposób pytania pozostanie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym. W tym względzie Gauquie zwraca uwagę, że art. 5 dyrektywy 89/104 odnosi się do zakresu praw wyłącznych przyznanych przez znak towarowy w przypadku nieudzielenia zgody przez właściciela, podczas gdy niniejsze odesłanie prejudycjalne zakłada istnienie „nieodwołalnej zgody". Artykuł 8 tej dyrektywy, który dotyczy licencji, także nie ma żadnego związku ze sporem w postępowaniu głównym, ponieważ Martin Y Paz i Gauquie nie zawarły żadnej umowy licencyjnej.

39 Ponadto pytania w postaci, w jakiej zostały sformułowane przez Cour de cassation, sugerują, że cour d'appel de Bruxelles całkowicie zakazał Martin Y Paz korzystania z praw wyłącznych przyznanych przez jej znaki, podczas gdy w rzeczywistości zakazał on tej spółce wykonywania jej praw w odniesieniu do torebek i obuwia.

40 Komisja Europejska podziela argumentację Gauquie dotyczącą braku znaczenia art. 8 dyrektywy 89/104 dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym. Co się tyczy natomiast art. 5 tej dyrektywy, uważa ona, że przepis ten może być istotny, nawet jeżeli w opinii tej instytucji spór w postępowaniu głównym powinien zostać rozstrzygnięty przede wszystkim na podstawie belgijskiego prawa cywilnego i przepisów z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

41 Martin Y Paz oraz rząd polski nie zakwestionowały dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

42 Jeżeli chodzi w pierwszym rzędzie o argumentację Gauquie, zgodnie z którą sąd odsyłający występuje w rzeczywistości o dokonanie wykładni prawa krajowego dokonującego transpozycji dyrektywy 89/104, należy stwierdzić, że owa spółka nie kwestionuje tego, iż stosowanie prawa krajowego lub prawa Beneluksu w dziedzinie znaków towarowych musi pozostawać w zgodzie z dyrektywą mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Tymczasem sąd odsyłający zwraca się do Trybunału właśnie o dokonanie wykładni dyrektywy 89/104, tak aby móc ustalić, czy cour d'appel de Bruxelles mógł, nie naruszając tego aktu, zakazać Martin Y Paz używania jej znaków w odniesieniu do torebek i obuwia oraz powoływania się na przyznane przez te znaki prawa wyłączne wobec Gauquie. W tych okolicznościach nie można utrzymywać, że przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie jest wykładnia prawa Unii (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 września 2003 r. w sprawie C-6/01 Anomar i in., Rec. s. I-8621, pkt 38).

43 Co się tyczy następnie argumentu, zgodnie z którym art. 5 i 8 wspomnianej dyrektywy są pozbawione znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że argument ten może zostać uwzględniony tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia przepisu prawa Unii, o którą zwrócił się sąd krajowy, nie ma żadnego związku z rzeczywistością lub przedmiotem zawisłego przed nim sporu (zob. w szczególności wyroki: z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra, Rec. s. I-2099, pkt 39; z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych C-94/04 i C-202/04 Cipolla i in., Zb.Orz. s. I-11421, pkt 25; a także z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-414/11 Daiichi Sankyo i Sanofi-Aventis Deutschland, pkt 35).

44 Chociaż prawdą jest, że jak podkreśla Gauquie, art. 5 dyrektywy 89/104 dotyczy używania oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub podobnych do niego bez zgody właściciela tego znaku, to z powołania się przez sąd odsyłający na istnienie „nieodwołalnej zgodny" niekoniecznie musi wynikać, że Martin Y Paz zgadza się na używanie przez Gauquie oznaczeń identycznych z jej znakami towarowymi i że w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym brakuje wobec tego jednego z podstawowych elementów, aby zastosować przepis zawarty w art. 5 dyrektywy 89/104, a mianowicie braku zgody.

45 Przeciwnie, z przybliżonego pokrótce w pkt 25 niniejszego wyroku stanu faktycznego mogłoby wynikać raczej, że Martin Y Paz nie zgadza się już na umieszczanie jej znaków towarowych na wyrobach Gauquie.

46 Z postanowienia odsyłającego wynika ponadto, że używając sformułowania „nieodwołalna zgoda", Cour de cassation przejął terminologię zastosowaną przez cour d'appel de Bruxelles celem wskazania, po pierwsze, że Martin Y Paz zobowiązała się wobec Gauquie w ramach nieokreślonego w czasie wspólnego korzystania ze znaków do niesprzeciwiania się używaniu przez tę ostatnią oznaczeń identycznych z jej znakami towarowymi w odniesieniu do torebek i obuwia, i po drugie, że zobowiązanie to nie mogło być jednostronnie rozwiązane, a przynajmniej nie w sposób stanowiący nadużycie, jak w niniejszym przypadku. Użycie wspomnianego sformułowania we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wydaje się zatem wskazywać, Martin Y Paz cofnęła swoją zgodę w sposób niewłaściwy, natomiast nie pozwala na stwierdzenie, że art. 5 dyrektywy 89/104 pozostaje w sposób oczywisty bez związku z przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym.

47 Okoliczność, że sposób sformułowania pytań prejudycjalnych sugeruje, iż spór w postępowaniu głównym dotyczy środka w postaci zakazania właścicielowi znaków towarowych wszelkiego wykonywania praw wyłącznych przyznanych przez omawiane znaki, chociaż w rzeczywistości właścicielowi temu zakazano wykonywania tych praw w odniesieniu do określonych towarów, także nie powoduje niedopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W tym zakresie wystarczy przeredagować przedstawione pytania.

48 Co się tyczy jednak art. 8 dyrektywy 89/104, należy stwierdzić, że dokonanie wykładni tego przepisu, który odnosi się do licencji, nie będzie użyteczne dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym. Podnoszona przez Gauquie i Komisję okoliczność, że stosunki między stronami w postępowaniu głównym nigdy nie były regulowane umową licencyjną, została wskazana w postanowieniu odsyłającym i potwierdzona przez Martin Y Paz w odpowiedzi na pytanie zadane przez Trybunał na ustnym etapie postępowania. W tym względzie Martin Y Paz, utrzymując, że dzielone z Gauquie wykorzystanie handlowe wyrobów „Nathan" i odnoszących się do nich znaków było zbliżone do stosunku wynikającego ze swego rodzaju umowy licencyjnej, przyznała jednak, że wspomniane wykorzystywanie nie wykazywało tak naprawdę cech takiego stosunku.

49 Z powyższego wynika, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny w zakresie dotyczącym wykładni art. 8 dyrektywy 89/104, zaś w pozostałym zakresie należy go uznać za dopuszczalny.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

50 Poprzez swoje pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 89/104 stoi na przeszkodzie temu, by właściciel znaków towarowych, który w ramach współkorzystania z osobą trzecią zgodził się na używanie przez tę osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do określonych towarów należących do klas, dla których znaki te zostały zarejestrowane, i który pragnie obecnie zakazać tego używania, był

pozbawiony wszelkiej możliwości przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu wspomnianych znaków oraz korzystania z tych praw wyłącznych w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do rzeczonej osoby trzeciej.

51 Martin Y Paz uważa, że wspomniany art. 5 stoi na przeszkodzie takiemu pozbawieniu praw, ponieważ jej zdaniem prowadzi to do utraty przez prawa wyłączne przysługujące z tytułu omawianych znaków towarowych ich istoty. Jedyne dopuszczalne ograniczenia tych praw wyłącznych zostały określone w art. 6 i 7 dyrektywy 89/104.

52 Gauquie twierdzi natomiast, że prawo wyłączne przyznane przez znak towarowy ogranicza także ustanowiona w krajowym porządku prawnym zasada, zgodnie z którą właściciel prawa nie może z niego skorzystać w sposób stanowiący nadużycie lub czyn nieuczciwej konkurencji. Wspomniane pozbawienie praw jest zatem zgodne z art. 5 dyrektywy 89/104.

53 Rząd polski i Komisja wskazują, że wspomniana zasada ogranicza w istocie prawo wyłączne przyznane przez znak towarowy, jednak nie może ona prowadzić do ostatecznego uniemożliwienia wykonywania tego prawa. Rząd polski uważa ponadto, że w sporze takim jak ten w postępowaniu głównym należy rozpatrzyć, czy używanie, którego pragnie zakazać właściciel znaku, może negatywnie wpłynąć na jedną z funkcji tego znaku.

54 Należy przypomnieć na wstępie, że art. 5–7 dyrektywy 89/104 dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i określają uprawnienia, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Unii Europejskiej (zob. w szczególności wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 39; z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965, pkt 27; a także z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 32).

55 W rezultacie, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 8 i nast. wspomnianej dyrektywy, sąd krajowy nie może w ramach sporu dotyczącego wykonywania prawa wyłącznego przyznanego przez znak towarowy ograniczyć tego prawa w sposób, który wykraczałby poza ograniczenia wynikające z art. 5–7 omawianej dyrektywy.

56 Co się tyczy rzeczonych ograniczeń, po pierwsze, bezsporne jest, że żadne z ograniczeń określonych w art. 6 dyrektywy 89/104 nie dotyczy sytuacji takiej jak ta będąca przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym.

57 Po drugie, należy zauważyć, że zgoda taka jak ta umożliwiająca Gauquie używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do Martin Y Paz w odniesieniu do torebek i obuwia, prowadzi wprawdzie do wyczerpania prawa wyłącznego w rozumieniu art. 7 wspomnianej dyrektywy, jednak tylko i wyłącznie w stosunku do egzemplarzy towarów, które zostały już wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez beneficjenta tej zgody (zob. podobnie wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. s. I-4103, pkt 19, 20; a także ww. wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 31). Z orzecznictwa tego, jak również z samego brzmienia wspomnianego art. 7 wynika, że osoba trzecia, która otrzymała tę zgodę i może w związku z tym podnosić wyczerpanie prawa wyłącznego w stosunku do egzemplarzy towarów objętych tą zgodą, które wprowadziła do obrotu w EOG, nie może jednak dalej powoływać się na owo wyczerpanie po cofnięciu tej zgody.

58 Po trzecie, jeżeli chodzi o ograniczenia prawa wyłącznego wynikające w sposób nieodłączny z samego brzmienia art. 5 dyrektywy 89/104, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyłączne prawo przewidziane w tym przepisie zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak mógł spełniać właściwe dla niego funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno być w rezultacie zastrzeżone dla

przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, lecz również inne jego funkcje, takie jak funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; a także wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. I-8625, pkt 32–41).

59 W niniejszym przypadku przysługujące Martin Y Paz z tytułu jej znaków towarowych prawa wyłączne, z których pragnie ona obecnie skorzystać, mogłyby zostać objęte hipotezą art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, odpowiadając sytuacji, w której właściciel znaku towarowego sprzeciwia się używaniu bez jego zgody przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towarów identycznych z tymi, dla których ów znak został zarejestrowany.

60 Gdyby bowiem po wyrażeniu przez Martin Y Paz woli przeciwstawienia jej prawa wyłącznego Gauquie tę ostatnią należało postrzegać jako używającą oznaczeń identycznych ze znakami należącymi do Martin Y Paz bez jej zgody, która to okoliczność powinna zostać zbadana przez sąd odsyłający, to sąd ten, zgodnie z tym, co zostało wskazane w pkt 58 niniejszego wyroku, powinien poddać ocenie, czy w okolicznościach niniejszej sprawy owo używanie wpływa lub może negatywnie wpływać na funkcje wspomnianych znaków. Gdyby okazało się, że takie naruszenie lub ryzyko naruszenia istnieje, należałoby stwierdzić, że pozbawienie Martin Y Paz możliwości powołania się na jej prawo wyłączne wobec używania wskazanych oznaczeń przez Gauquie wykracza poza ograniczenia wynikające z art. 5–7 dyrektywy 89/104.

61 Prawdą jest, co znajduje potwierdzenie w zawartym w motywie szóstym dyrektywy 89/104 odesłaniu do prawa krajowego regulującego odpowiedzialność cywilną, że sąd krajowy może nałożyć na właściciela znaku towarowego sankcję lub zobowiązać go do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli ustali, że właściciel ten w sposób niewłaściwy cofnął swoją zgodę na używanie przez osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi. Jednakże, na co wskazują rząd polski i Komisja, podobnie zresztą jak rzecznik generalny w pkt 78–83 opinii, stwierdzenie takiego zachowania nie może prowadzić do utrzymania przez orzeczenie sądowe i przez nieokreślony czas wspólnego korzystania ze wspomnianych znaków, mimo braku wspólnej woli spółek co do dalszego korzystania z nich w tej formie.

62 W świetle powyższych rozważań na przedstawione pytania należy odpowiedzieć, że art. 5 dyrektywy 89/104 stoi na przeszkodzie temu, by właściciel znaków towarowych, który w ramach współkorzystania z osobą trzecią zgodził się na używanie przez tę osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do określonych towarów należących do klas, dla których znaki te zostały zarejestrowane, i który nie zgadza się już na taką formę ich wykorzystania, był pozbawiony wszelkiej możliwości przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu wspomnianych znaków oraz samodzielnego wykonywania tych praw wyłącznych w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do rzeczonej osoby trzeciej.

W przedmiocie kosztów

63 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

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

Artykuł 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., stoi na przeszkodzie temu, by właściciel znaków towarowych, który w ramach współkorzystania z osobą trzecią zgodził się na używanie przez tę osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do określonych towarów należących do klas, dla których znaki te zostały zarejestrowane, i który nie zgadza się już na taką formę ich wykorzystania, był pozbawiony wszelkiej możliwości przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu wspomnianych znaków oraz samodzielnego wykonywania tych praw wyłącznych w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do rzeczonej osoby trzeciej.

Podpisy