Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 2 czerwca 2022 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Artykuł 6 ust. 2 – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Brak możliwości zakazania przez właściciela znaku towarowego osobie trzeciej używania w obrocie handlowym wcześniejszego prawa o zasięgu lokalnym – Warunki – Pojęcie „wcześniejszego prawa" – Nazwa handlowa – Właściciel późniejszego znaku towarowego, któremu przysługuje jeszcze starsze prawo – Znaczenie

W sprawie C-112/21

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów) postanowieniem z dnia 19 lutego 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 25 lutego 2021 r., w postępowaniu:

X BV

przeciwko

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: I. Jarukaitis, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca) i D. Gratsias, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu X BV – F.I. van Dorsser, advocaat,

* Język postępowania: niderlandzki.

– w imieniu Classic Coach Company vof, Y oraz Z – M.G. Jansen, advocaat,

– w imieniu rządu polskiego – B. Majczyna, w charakterze pełnomocnika,

– w imieniu Komisji Europejskiej – początkowo É. Gippini Fournier i P.-J. Loewenthal, następnie P.-J. Loewenthal, w charakterze pełnomocników,

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

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 6 ust. 2 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. 2008, L 299, s. 25).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy X BV, będącym przedsiębiorstwem przewozu osób autokarami, a Classic Coach Company vof, będącym również przedsiębiorstwem przewozu osób autokarami (zwanym dalej „Classic Coach”) oraz dwiema osobami fizycznymi, Y i Z, w przedmiocie zarzucanego naruszenia przez te osoby prawa do znaku towarowego Beneluksu, którego X jest właścicielem.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

Konwencja paryska

3 Artykuł 1 ust. 2 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, zwanej dalej „konwencją paryską”), stanowi:

„Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

4 W myśl art. 8 konwencji paryskiej:

„Nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich państwach będących członkami związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji niezależnie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego”.

Porozumienie TRIPS

5 Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwane dalej „porozumieniem TRIPS") zawarte jest w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1).

6 Artykuł 1 porozumienia TRIPS, zatytułowany „Charakter i zakres zobowiązań", w ust. 2 stanowi:

„Dla potrzeb niniejszego porozumienia pojęcie »własność intelektualna« odnosi się do wszystkich kategorii własności intelektualnej, stanowiących przedmiot uregulowań sekcji 1–7 części II".

7 Artykuł 2 tego porozumienia, zatytułowany „Konwencje dotyczące własności intelektualnej", stanowi w ust. 1:

„W zakresie części II, III i IV niniejszego porozumienia członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 [konwencji paryskiej]".

8 Artykuł 16 tego porozumienia, zatytułowany „Przyznane prawa", stanowi w ust. 1:

„Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego będzie miał wyłączne prawo powstrzymywania wszelkich osób trzecich od używania w działalności handlowej bez jego zgody identycznych lub podobnych oznaczeń dla towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, gdy takie ich użycie mogłoby stwarzać prawdopodobieństwo pomyłki. W przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług, prawdopodobieństwo pomyłki będzie domniemane. Określone powyżej prawa nie będą naruszały praw istniejących wcześniej, ani nie będą miały wpływu na możliwość przyznawania przez członków praw na podstawie używania znaku".

Prawo Unii

9 Motyw 5 dyrektywy 2008/95 stanowi:

„Niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać państw członkowskich prawa do dalszego udzielania ochrony znakom towarowym nabytym poprzez ich używanie, ale powinna brać je pod uwagę jedynie w odniesieniu do związków między nimi a znakami towarowymi nabytymi przez rejestrację".

10 W myśl art. 1 tej dyrektywy, zatytułowanego „Zakres stosowania":

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub certyfikującego, bądź będącego przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu lub rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim".

11 Artykuł 4 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi”, w ust. 4 stanowi:

„Każde państwo członkowskie może postanowić ponadto, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

[…]

b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa podniesionego we wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego, oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

c) używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa, o którym mowa w ust. 2 i w lit. b) niniejszego ustępu, a zwłaszcza:
   (i) prawa do nazwiska;
   (ii) prawa do osobistego wizerunku;
   (iii) prawa autorskiego;
   (iv) prawa własności przemysłowej;

[…]”.

12 Artykuł 5 tej dyrektywy, zatytułowany „Prawa wynikające ze znaku towarowego”, stanowi:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim 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;

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

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe [uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]

5. Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego [uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]”.

13 Artykuł 6 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi w ust. 1:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

[…]

2. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania 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”.

14 W myśl art. 9 tej dyrektywy, zatytułowanego „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]”:

„1. Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego […] dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie, przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.

2. Każde państwo członkowskie może postanowić, że ust. 1 stosuje się do właściciela […] innego wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli prawo to nie może być dłużej powoływane przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu".

15 Dyrektywa 2008/95 została uchylona i zastąpiona ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1). Treść art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 jest obecnie zasadniczo zawarta, ze zmianami jedynie redakcyjnymi, w art. 14 ust. 3 dyrektywy 2015/2436. Jednakże z uwagi na datę wystąpienia okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym niniejsze odesłanie prejudycjalne jest rozpatrywane w świetle dyrektywy 2008/95.

Konwencja państw Beneluksu

16 Artykuł 2.20 konwencji państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r., którą podpisano w Hadze przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów i która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r. (zwanej dalej „konwencją państw Beneluksu"), zatytułowany „Zakres ochrony", stanowi w ust. 1:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Bez uszczerbku dla przepisów ustawy dotyczących odpowiedzialności cywilnej wyłączne prawo do znaku towarowego uprawnia jego właściciela do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody:

[…]

b. używania w obrocie handlowym oznaczeń, w których przypadku z powodu ich identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[…]

d. używania oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę".

17 Artykuł 2.23 konwencji państw Beneluksu, zatytułowany „Ograniczenie wyłącznego prawa", w ust. 2 stanowi:

„Wyłączne prawo do znaku towarowego nie obejmuje prawa do sprzeciwienia się używaniu w obrocie handlowym podobnego oznaczenia, które wywodzi swoją ochronę z wcześniejszego prawa o zasięgu jedynie lokalnym, jeżeli i o ile prawo to jest uznawane przez przepisy ustawowe jednego z państw Beneluksu".

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

18 W latach 1968–1977 dwóch braci było wspólnikami spółki jawnej, mającej siedzibę w Amersfoorcie (Niderlandy), w ramach której prowadzili przedsiębiorstwo działające w sektorze przewozów autokarami pod firmą „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei". Do 1971 r. usługi okazjonalnego przewozu osób autokarami były świadczone przez ich ojca, który od 1935 r. wykonywał tę samą działalność.

19 W 1975 r. jeden z tych braci (zwany dalej „bratem 1") utworzył spółkę X, która od 1975 r. lub 1978 r. używała dwóch nazw handlowych, z których jedna odpowiadała częściowo nazwisku wspomnianych braci.

20 W 1977 r., po wystąpieniu brata 1 ze spółki utworzonej w 1968 r., drugi brat (zwany dalej „bratem 2") kontynuował tę działalność wraz ze swoją małżonką jako wspólniczką, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zachowując przy tym tę samą nazwę, którą nosiła spółka utworzona w 1968 r.

21 W 1991 r. ze względów podatkowych brat 2 utworzył również wraz ze swoją małżonką spółkę jawną. Obie spółki należące do brata 2 i jego małżonki współistniały i obie używały na swoich autokarach oznaczeń zawierających nazwę odpowiadającą nazwisku brata 2.

22 W 1995 r., po śmierci brata 2, jego działalność kontynuowali jego dwaj synowie, Y i Z, którzy utworzyli w tym celu Classic Coach, również z siedzibą w Niderlandach. Od kilku lat autokary Classic Coach posiadają oznaczenie znajdujące się na ich tyle, zawierające w szczególności nazwisko brata 2, a dokładniej, inicjał jego imienia oraz jego nazwisko.

23 Ponadto X jest właścicielem słownego znaku towarowego Beneluksu, który został zarejestrowany w dniu 15 stycznia 2008 r. między innymi dla usług należących do klasy 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, w tym usług świadczonych przez przedsiębiorstwo autokarowe. Ten znak towarowy odpowiada nazwisku wspólnemu braci 1 i 2.

24 W tych okolicznościach spółka X wniosła skargę do rechtbank Den Haag (sądu rejonowego w Hadze, Niderlandy), domagając się między innymi nakazania pozwanym w postępowaniu głównym ostatecznego zaprzestania wszelkich naruszeń jej słownego znaku towarowego Beneluksu i jej nazw handlowych.

25 Spółka X oparła swoje żądania na twierdzeniu, że używając oznaczenia odpowiadającego nazwisku brata 2, pozwani w postępowaniu głównym naruszyli jej prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 2.20 ust. 1 lit. b) i d) konwencji państw Beneluksu i jej prawa do nazwy handlowej w rozumieniu art. 5 Handelsnaamwet (ustawy o nazwie handlowej).

26 Pozwani w postępowaniu głównym zakwestionowali podnoszone naruszenie, powołując się w szczególności na art. 2.23 ust. 2 konwencji państw Beneluksu, transponujący zasadniczo art. 6 ust. 2 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), który odpowiada art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Ponadto pozwani w postępowaniu głównym sprzeciwili się domniemanemu naruszeniu nazwy handlowej, podnosząc w szczególności zarzut wygaśnięcia prawa.

27 Wyrokiem z dnia 10 maja 2017 r. rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) uwzględnił skargę spółki X, lecz wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. Gerechtshof Den Haag (sąd apelacyjny w Hadze, Niderlandy) uchylił ten wyrok i oddalił jej skargę.

28 Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów), do którego spółka X wniosła kasację od tego wyroku, wskazuje, że powziął wątpliwości co do tego, kiedy można uznać istnienie „wcześniejszego prawa" w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

29 W tym względzie można w szczególności przyjąć, że aby uznać istnienie wcześniejszego prawa, konieczne jest, by to wcześniejsze prawo pozwalało, zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem krajowym, zakazać właścicielowi znaku towarowego używania tego znaku. Z genezy tego przepisu wynika bowiem, że jego brzmienie w pierwotnej wersji i rozszerzające zakres jego stosowania na wcześniejsze prawa o zasięgu lokalnym, na które nie można już powoływać się przeciwko późniejszemu zarejestrowanemu znakowi towarowemu, nie zostało ostatecznie przyjęte.

30 Ponadto można także przyjąć, że dla możliwości uznania istnienia „wcześniejszego prawa" osoby trzeciej znaczenie ma to, czy właścicielowi znaku towarowego przysługuje jeszcze starsze, uznane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego, prawo w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia i czy, jeśli tak, to na podstawie tego wcześniejszego prawa można zakazać używania podnoszonego wcześniejszego prawa tej osoby trzeciej.

31 W niniejszej sprawie Gerechtshof Den Haag (sąd apelacyjny w Hadze) orzekł, że spółka X, będąca właścicielem znaku towarowego Beneluksu, posiadała w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia jeszcze starsze prawa do nazwy handlowej od tych, które posiadają pozwani w postępowaniu głównym. Jednakże zdaniem tego sądu ze względu na utratę roszczenia w wyniku tolerowania spółka X utraciła prawo do zakazania, na podstawie tych wcześniejszych praw do nazwy handlowej, używania przez pozwanych w postępowaniu głównym nazwy handlowej odpowiadającej nazwisku brata 2. Spółka X znalazła się zatem w sytuacji, w której nie może zakazać używania przez pozwanych w postępowaniu głównym tej nazwy handlowej na podstawie jej jeszcze starszych praw do nazwy handlowej.

32 Ocena zasadności skargi kasacyjnej skierowanej przeciwko ocenie wspomnianego sądu zależy od zakresu pojęcia „wcześniejszego prawa" zawartego w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95. W tym względzie Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów) wyjaśnia, że należy wyjść z założenia, iż wszystkie nazwy handlowe rozpatrywane w postępowaniu głównym są prawami uznawanymi w Niderlandach w rozumieniu tego art. 6 ust. 2.

33 W tych okolicznościach Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy dla stwierdzenia istnienia »wcześniejszego prawa« osoby trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 2 uchylonej dyrektywy [2008/95]
   a) wystarczające jest, aby ta osoba trzecia używała w obrocie handlowym prawa uznanego przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego przed zgłoszeniem znaku towarowego; czy też
   b) wymagane jest, aby ta osoba trzecia mogła, powołując się na to wcześniejsze prawo, zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem krajowym, zakazać właścicielowi znaku towarowego używania tego znaku?

2) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze ma również znaczenie to, czy właściciel znaku towarowego posiada jeszcze wcześniejsze prawo (uznane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego) do oznaczenia zarejestrowanego w charakterze znaku towarowego, a jeśli tak, to czy znaczenie ma to, czy właściciel znaku towarowego może na postawie tego jeszcze wcześniejszego uznanego prawa zakazać osobie trzeciej używania rzekomo »wcześniejszego prawa«?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

34 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dla celów stwierdzenia istnienia „wcześniejszego prawa" w rozumieniu tego przepisu wymagane jest, aby właściciel tego prawa mógł zakazać używania późniejszego znaku towarowego przez jego właściciela.

35 Jak wynika z postanowienia odsyłającego, spór w postępowaniu głównym dotyczy konfliktu między kilkoma identycznymi lub podobnymi nazwami handlowymi, które zostały uznane w prawie krajowym, z których jedna została następnie zarejestrowana przez właściciela jako znak towarowy. Niemniej jednak, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym postanowieniu, z powodu utraty roszczenia w wyniku tolerowania właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nie może już na podstawie obowiązującego prawa krajowego sprzeciwić się używaniu identycznej lub podobnej nazwy handlowej używanej przez osobę trzecią na podstawie starszej nazwy handlowej, której on sam używa.

36 W tym kontekście należy przypomnieć, że pojęcie „wcześniejszego prawa" w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w świetle równoważnych pojęć zawartych w aktach prawa międzynarodowego i w taki sposób, aby pozostawało ono z nimi w zgodzie, przy uwzględnieniu kontekstu, w jaki pojęcia te się wpisują, i celów odpowiednich postanowień konwencji dotyczących własności intelektualnej (zob. analogicznie wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Stim i SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

37 Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, nazwa handlowa stanowi prawo, które wchodzi w zakres pojęcia „własności intelektualnej" w rozumieniu art. 1 ust. 2 porozumienia TRIPS. Co więcej, z art. 2 ust. 1 tego porozumienia wynika, że ochrona nazw handlowych, przewidziana w szczególności w art. 8 konwencji paryskiej, zostaje wyraźnie inkorporowana do tego porozumienia. Stąd ochrona nazw handlowych stanowi obowiązek członków WTO na podstawie porozumienia TRIPS (wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 91).

38 Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 ostatnie zdanie porozumienia TRIPS musi chodzić o istniejące prawo wcześniejsze, ponieważ wyrażenie „istniejące" oznacza, iż dane uprawnienie musi wchodzić w czasowy zakres stosowania porozumienia TRIPS i wciąż podlegać ochronie w momencie powołania się na nie przez uprawnionego w celu sprzeciwienia się roszczeniom właściciela znaku towarowego, z którym to znakiem, jak się twierdzi, pozostaje ono w sprzeczności (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 94).

39 Ponadto, nawet jeśli zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej ochrona nazwy handlowej musi zostać zagwarantowana niezależnie od spełnienia jakiegokolwiek warunku rejestracji, to ani art. 16 ust. 1 porozumienia TRIPS, ani art. 8 konwencji paryskiej nie stoją co do zasady na przeszkodzie temu, by zgodnie z prawem krajowym istnienie nazwy handlowej podlegało wymogom dotyczącym minimalnego używania lub minimalnej znajomości tej nazwy (zob. podobnie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 96, 97).

40 Co się zaś tyczy pojęcia wcześniejszego charakteru spornego prawa, to oznacza ono, że podstawy danego prawa muszą być wcześniejsze w czasie w stosunku do uzyskania praw do znaku towarowego, z którym uprawnienie to pozostaje, jak się twierdzi, w sprzeczności. Chodzi tu bowiem o wyraz zasady pierwszeństwa wcześniejszej podstawy prawnej wyłączności, która stanowi jedną z podstawowych zasad prawa znaków towarowych oraz – bardziej ogólnie – prawa własności przemysłowej (zob. podobnie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 98).

41 Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2008/95 pojęcie „wcześniejszego prawa" obejmuje w szczególności prawo własności przemysłowej, które jest jedynie rodzajem własności intelektualnej. Tymczasem z art. 1 pkt 2 konwencji paryskiej wynika, że nazwa handlowa stanowi prawo własności przemysłowej.

42 W tym kontekście, o ile art. 4 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2008/95 służy głównie celom innym niż te, o których mowa w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, a mianowicie umożliwieniu właścicielowi wcześniejszego prawa sprzeciwienia się rejestracji znaku towarowego lub domagania się unieważnienia zarejestrowanego znaku towarowego, o tyle użyte w tych dwóch przepisach pojęcie „wcześniejszego prawa" musi mieć to samo znaczenie, ponieważ w niniejszym przypadku prawodawca Unii nie wyraził odmiennej woli (zob. analogicznie wyrok z dnia 4 października 2011 r., Football Association Premier League i in., C-403/08 i C-429/08, EU:C:2011:631, pkt 188).

43 W konsekwencji nazwa handlowa może stanowić prawo wcześniejsze do celów stosowania art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

44 Co się tyczy przesłanek stosowania art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, należy na wstępie przypomnieć, że treść przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich do celów ustalenia jego znaczenia i zakresu, powinna zwykle w całej Unii być przedmiotem autonomicznej i jednolitej wykładni, niezależnie od kwalifikacji stosowanych w państwach członkowskich, z uwzględnieniem brzmienia rozpatrywanego przepisu oraz jego kontekstu i celu uregulowania, którego jest on częścią (zob. podobnie wyrok z dnia 30 listopada 2021 r., LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, pkt 79 i przytoczone tam orzecznictwo).

45 W tym względzie, jeśli chodzi o brzmienie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, należy zauważyć, że poza przesłankami dotyczącymi, po pierwsze, używania takiego prawa w obrocie handlowym, po drugie, wcześniejszego istnienia tego prawa, po trzecie, jego lokalnego zasięgu i, po czwarte, uznania tego prawa przez prawo danego państwa członkowskiego, przepis ten w żaden sposób nie przewiduje, że aby móc powołać się na to samo prawo wobec uprawnionego z późniejszego znaku towarowego, osoba trzecia powinna móc zakazać używania tego znaku.

46 Wykładnię tę potwierdza zarówno kontekst, w jaki wpisuje się ten przepis, jak i ogólna systematyka dyrektywy 2008/95. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 4 lit. b) i c) tej dyrektywy państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a w przypadku jego rejestracji należy uznać jego nieważność, w szczególności, po pierwsze, w przypadku gdy

i w zakresie, w jakim prawa do oznaczenia używanego w obrocie handlowym zostały nabyte przed datą dokonania zgłoszenia późniejszego znaku towarowego lub w stosownym wypadku przed datą pierwszeństwa podniesionego na poparcie wniosku o rejestrację późniejszego znaku, a oznaczenie to przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego, jak również, po drugie, w przypadku gdy i w zakresie, w jakim używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa, takiego jak prawo własności przemysłowej.

47 Tymczasem w odróżnieniu od podstaw odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, dotyczących kolizji z prawami wcześniejszymi, przewidzianych w szczególności w art. 4 ust. 4 lit. b) i c) dyrektywy 2008/95, mających na celu uniemożliwienie rejestracji znaku towarowego lub unieważnienie prawa do tego znaku, art. 6 ust. 2 tej dyrektywy przewiduje jedynie ograniczenie praw wynikających z zarejestrowanego znaku towarowego, o których mowa w art. 5 wspomnianej dyrektywy.

48 Ponadto „wcześniejsze prawa” w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 powinny mieć jedynie zasięg lokalny, co oznacza, że z geograficznego punktu widzenia nie mogą one dotyczyć terytorium tak szerokiego jak obszar, do którego odnosi się zarejestrowany znak towarowy, który to obszar obejmuje zwykle całe terytorium, dla którego został on zarejestrowany.

49 Takie podejście, zgodnie z którym ograniczenie praw wynikających z zarejestrowanego znaku towarowego podlega warunkom bardziej elastycznym niż warunki wymagane w celu uniemożliwienia rejestracji znaku towarowego lub unieważnienia prawa do tego znaku, jest również zgodne z celami realizowanymi przez dyrektywę 2008/95, która ma na celu, ogólnie, ustanowienie równowagi między z jednej strony interesami właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji tego znaku, a z drugiej strony interesami innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

50 Wykładni tej nie może podważyć geneza tego przepisu, nawet jeśli geneza aktu Unii również może dostarczyć informacji istotnych dla jego wykładni (zob. podobnie wyrok z dnia 13 stycznia 2022 r., Niemcy i in./Komisja, od C-177/19 P do C-179/19 P, EU:C:2022:10, pkt 82). W niniejszej sprawie należy zauważyć, że przy przyjmowaniu dyrektywy 89/104, która następnie została ujednolicona dyrektywą 2008/95, aktualny tekst jej art. 6 ust. 2, zaproponowany Radzie Unii Europejskiej przez delegację włoską, nie został przyjęty w całości. Zgodnie z propozycją tej delegacji ograniczenie skutków znaku towarowego miało mieć zastosowanie, „nawet jeśli to [wcześniejsze] prawo nie może już zostać powoływane przeciwko później zarejestrowanemu znakowi towarowemu”.

51 Niemniej jednak nie można z tego wywnioskować, że prawodawca Unii zamierzał ograniczyć zakres stosowania art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 wyłącznie do praw wcześniejszych, które umożliwiają ich właścicielowi zakazanie używania późniejszego znaku towarowego. Warunek taki pozbawiałby bowiem ten przepis wszelkiej skuteczności (effet utile), ponieważ zrównywałby on warunki stosowania tego przepisu z warunkami zastosowania dodatkowych podstaw odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) i c) tej dyrektywy.

52 W konsekwencji zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, aby można było powołać się na nie wobec właściciela późniejszego znaku towarowego, wystarczy co do zasady, by wcześniejsze prawo o zasięgu lokalnym, takie jak nazwa handlowa, zostało uznane przez prawo danego państwa członkowskiego i było używane w obrocie handlowym.

53 Ustawodawstwo krajowe, które wymaga, by prawo wcześniejsze przyznawało właścicielowi prawo do zakazania lokalnego używania później zarejestrowanego znaku towarowego, wykraczałoby poza wymogi określone w art. 6 dyrektywy 2008/95, przy założeniu, że przepis ten wraz z art. 5 i 7 tej dyrektywy dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw wynikających ze znaku towarowego i określają uprawnienia, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

54 Należy również przypomnieć, że długotrwałe jednoczesne używanie w dobrej wierze dwóch identycznych znaków towarowych określających identyczne towary nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług. Jednakże w wypadku dopuszczenia się w przyszłości jakichkolwiek nieuczciwych praktyk w ramach używania tych oznaczeń taka sytuacja mogłaby podlegać w danym przypadku rozpatrzeniu w świetle przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji (zob. analogicznie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 82, 83).

55 W świetle wszystkich powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dla celów stwierdzenia istnienia „wcześniejszego prawa" w rozumieniu tego przepisu nie jest wymagane, aby właściciel tego prawa mógł zakazać używania późniejszego znaku towarowego przez właściciela tego znaku.

W przedmiocie pytania drugiego

56 Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że „wcześniejsze prawo" w rozumieniu tego przepisu może zostać przyznane osobie trzeciej, w sytuacji gdy właścicielowi późniejszego znaku towarowego przysługuje jeszcze starsze prawo, uznane przez prawo danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia, a w stosownym wypadku, czy okoliczność, że zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego właściciel znaku towarowego i jeszcze starszego prawa nie może już na podstawie tego ostatniego prawa zakazać używania przez osobę trzecią swojego późniejszego prawa, ma jakikolwiek wpływ na istnienie „wcześniejszego prawa" w rozumieniu tego przepisu.

57 Na wstępie należy zauważyć, że dyrektywa 2008/95 co do zasady reguluje nie stosunek między różnymi prawami, które można zakwalifikować jako „prawa wcześniejsze" w rozumieniu art. 6 ust. 2 tej dyrektywy, lecz stosunek tych praw do znaków towarowych nabytych w wyniku rejestracji.

58 Po pierwsze bowiem, zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/95 ma ona co do zasady zastosowanie do znaków towarowych, które zostały zarejestrowane lub zostały zgłoszone do rejestracji.

59 Po drugie, art. 4 ust. 4 lit. b) i c) oraz art. 6 ust. 2 tej dyrektywy regulują konflikty pomiędzy zarejestrowanymi znakami towarowymi lub zgłoszeniami znaków towarowych a prawami wcześniejszymi.

60 Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie zarówno w brzmieniu motywu 5 dyrektywy 2008/95, odnoszącego się do stosunku pomiędzy znakami towarowymi nabytymi w następstwie używania a znakami towarowymi nabytymi wskutek rejestracji, jak i w art. 9 ust. 3 tej dyrektywy, z którego wynika, że w odniesieniu do utraty roszczenia w wyniku tolerowania artykuł ten reguluje jedynie stosunki wcześniejszych praw z późniejszymi zarejestrowanymi znakami towarowymi.

61 W konsekwencji stosunki między różnymi prawami, które można zakwalifikować jako „prawa wcześniejsze" w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, zasadniczo reguluje prawo wewnętrzne danego państwa członkowskiego.

62 W związku z tym dla celów stosowania art. 6 ust. 2 wspomnianej dyrektywy istotne jest, aby prawo, na które powołuje się osoba trzecia, było uznawane przez prawo danego państwa członkowskiego i by prawo to było zawsze chronione w chwili, gdy właściciel powoła się na nie w celu sprzeciwienia się roszczeniom właściciela znaku towarowego, z którym uważa się, że koliduje ono, jak wynika z orzecznictwa przytoczonego w pkt 38 niniejszego wyroku.

63 W tym kontekście okoliczność, że właścicielowi późniejszego znaku towarowego przysługuje jeszcze starsze prawo, uznane w prawie danego państwa członkowskiego, do oznaczenia zarejestrowanego w charakterze znaku towarowego, może mieć wpływ na istnienie „wcześniejszego prawa" w rozumieniu tego przepisu, o ile właściciel znaku towarowego, opierając się na tym jeszcze starszym prawie, może skutecznie sprzeciwić się zastrzeżeniu wcześniejszego prawa lub ograniczyć je, czego sprawdzenie należy w niniejszym przypadku do sądu odsyłającego, zgodnie z jego obowiązującym prawem krajowym.

64 W sytuacji bowiem gdy prawo, na które powołuje się osoba trzecia, nie byłoby już chronione na mocy prawa danego państwa członkowskiego, nie można uznać, że prawo to stanowi „wcześniejsze prawo" uznane przez tę ustawę w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

65 W tych okolicznościach na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że osobie trzeciej można przyznać „wcześniejsze prawo" w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji gdy właścicielowi późniejszego znaku towarowego przysługuje jeszcze starsze prawo, uznane przez prawo danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia, o ile na mocy tego prawa właściciel późniejszego znaku towarowego i jeszcze starszego prawa nie może już zakazać na podstawie swojego jeszcze starszego prawa używania przez osobę trzeciąjej późniejszego prawa.

W przedmiocie kosztów

66 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 (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

1) **Artykuł 6 ust. 2 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 należy interpretować w ten sposób, że dla celów stwierdzenia istnienia „wcześniejszego prawa" w rozumieniu tego przepisu nie jest wymagane, aby właściciel tego prawa mógł zakazać używania późniejszego znaku towarowego przez właściciela tego znaku.**

2) **Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że osobie trzeciej można przyznać „wcześniejsze prawo" w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji gdy właścicielowi późniejszego znaku towarowego przysługuje jeszcze starsze prawo, uznane przez prawo danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do zarejestrowanego jako znak towarowy oznaczenia, o ile na mocy tego prawa właściciel późniejszego znaku towarowego i jeszcze starszego prawa nie może już zakazać na podstawie swojego jeszcze starszego prawa używania przez osobę trzecią jej późniejszego prawa.**

Podpisy