OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 30 marca 2006 r. [1]

1. Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek złożenia przez Bovemij Verzekeringen NV (zwaną dalej „Bovemij") w Benelux-Merkenbureau (urzędzie znaków towarowych państw Beneluksu, zwanym dalej „BMB") wniosku o rejestrację oznaczenia EUROPOLIS jako słownego znaku towarowego dla pewnych klas usług. Dotyczy ona w szczególności okoliczności, w jakich znak towarowy może nabyć charakter odróżniający w wyniku używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG [2].

Właściwe prawo wspólnotowe

2. Zgodnie z art. 1 dyrektywy o znakach towarowych znajduje ona zastosowanie do każdego znaku towarowego służącego do oznaczania towarów lub usług, który: a) jest zarejestrowany lub zgłoszony do rejestracji w państwie członkowskim lub b) jest przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w urzędzie znaków towarowych państw Beneluksu, lub c) jest przedmiotem rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim.

3. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych stanowi, 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 geogra-

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Pierwsza dyrektywa 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 o znakach towarowych").

ficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...]".

4. Artykuł 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy o znakach towarowych brzmi:

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający".

5. Ze względów praktycznych w dalszych rozważaniach będę odnosiła się do wymogu zawartego w art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych jako wymogu „nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania".

6. Wspólnotowy znak towarowy regulowany jest przez rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 [3].

7. Artykuł 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 3 ust. 1 lit. b)–d) dyrektywy o znakach towarowych mają jednakowe brzmienie.

8. Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowi, że art. 7 ust. 1 stosuje się bez względu na fakt, iż podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty. W art. 3 dyrektywy o znakach towarowych brak jest odpowiednika tego przepisu.

9. Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, będący odpowiednikiem art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych, stanowi, że nie odmawia się rejestracji, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.

3 — Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego").

Właściwe uregulowania Beneluksu

10. Zgodnie z loi uniforme Benelux sur les marques (ujednoliconym prawem znaków towarowych Beneluksu, zwanym dalej „UPZT") wnioski o rejestrację znaków towarowych na terenie Beneluksu należy składać w BMB. Jeśli znak zostanie zarejestrowany, ochrona rozciąga się na całe terytorium Beneluksu.

11. Artykuł 6 bis ust. 1 lit. a) UPZT [4] stanowi, że rejestracji znaku odmawia się, jeśli oznaczenie objęte wnioskiem nie stanowi znaku w rozumieniu art. 1, w szczególności „z powodu braku jakichkolwiek znamion odróżniających, o jakich mowa w art. 6 quinquies część B [pkt ii)] konwencji paryskiej".

12. W zakresie mającym znaczenie dla niniejszej sprawy przywołany artykuł konwencji paryskiej brzmi następująco:

„B. Można odmówić rejestracji znaków towarowych, wymienionych w niniejszym artykule, lub unieważnić taką rejestrację tylko w następujących wypadkach:

[...]

ii) jeżeli są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są one złożone wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w państwie, w którym wnosi się o ochronę".

13. W rozpatrywanym okresie czasu art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych nie został jeszcze transponowany do UPZT, chociaż koncepcja nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania znajdowała najwyraźniej zastosowanie przy ocenie znaków towarowych w Beneluksie [5].

4 — Zgodnie z postanowieniem odsyłającym treść art. 3 ust. 1 lit. a)–d) dyrektywy o znakach towarowych została zawarta w wersji art. 6 bis ust. 1 UPZT, która weszła w życie w 2004 r. w wyniku poprawki wynikającej z protokołu zmieniającego ujednolicone prawo znaków towarowych z dnia 11 listopada 2001 r. (zwanego dalej „protokołem z 2001 r."). Sąd odsyłający przyjmuje jednak, że pomiędzy tą wersją a wersją poprzednią nie istnieją zasadnicze różnice.

5 — Następnie na mocy protokołu z 2001 r. do UPZT wprowadzono nowy art. 14 ter, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2004 r. Stanowi on:
„Sąd może stwierdzić, że zarejestrowany znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania".

14. W toku postępowania stało się jasne, że zastosowanie znajduje również art. 13 część C akapit pierwszy UPZT, choć nie został on przywołany w postanowieniu odsyłającym. Stanowi on, że:

„Wyłączne prawo do znaku towarowego wyrażonego w jednym z języków narodowych lub regionalnych używanych na terytorium Beneluksu rozciąga się automatycznie na jego tłumaczenie na inny z tych języków" [6].

Postępowanie przed sądem krajowym i przedłożone pytania

15. W maju 1997 r. Bovemij złożyła wniosek o rejestrację oznaczenia EUROPOLIS jako słownego znaku towarowego dla następujących klas usług: ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy nieruchomości, transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.

16. W październiku 1997 r. BMB powiadomił Bovemij o wstępnej odmowie rejestracji na tej podstawie, że oznaczenie EUROPOLIS jest zupełnie pozbawione charakteru odróżniającego.

17. W kwietniu 1998 r. Bovemij sprzeciwiła się wstępnej odmowie rejestracji, podnosząc, że zgłoszone do rejestracji oznaczenie jest od 1988 r. zgodnie z prawem wykorzystywane jako znak towarowy w obrocie gospodarczym przez Europolis BV, spółkę zależną Bovemij.

18. W maju 1998 r. BMB stwierdził, że nie znalazł podstaw do zmiany wstępnej decyzji odmownej w świetle okoliczności przytoczonych w sprzeciwie wniesionym przez Bovemij i powiadomił Bovemij o podjęciu decyzji stanowiącej „ostateczną odmowę" rejestracji zgłoszonego oznaczenia.

19. Bovemij wystąpiła do Gerechtshof te 's-Gravenhage (okręgowego sądu apelacyjnego w Hadze, Niderlandy), wnosząc o nakazanie BMB rejestracji zgłoszonego oznaczenia przede wszystkim na tej podstawie, że oznaczenie EUROPOLIS posiada samoistny charakter odróżniający oraz — dodatkowo — że oznaczenie to uzyskało charakter odróżniający w drodze używania przed dniem dokonania zgłoszenia.

20. Gerechtshof te 's-Gravenhage jest zdania, że oznaczenie EUROPOLIS składa się wyłącznie z oznaczeń i wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania właściwości świadczonych usług i nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego.

6 — Zobacz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 13, gdzie przepis ten został przytoczony w całości.

21. W odniesieniu do nabycia charakteru odróżniającego Gerechtshof te 's-Gravenhage stwierdził, że strony nie są zgodne co do tego, jakie warunki powinny zaistnieć, aby oznaczenie nabyło charakter odróżniający w drodze używania. BMB jest zdania, że jest niezbędne, aby oznaczenie takie postrzegane było, w wyniku używania, jako znak towarowy przez właściwy krąg odbiorców na całym terytorium Beneluksu, a więc w każdym z trzech państw tworzących Beneluks. Bovemij wskazała, iż przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek wystarczy, że jest ono postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako znak towarowy na znacznej części terytorium Beneluksu, która może, tak jak w niniejszej sprawie, obejmować wyłącznie obszar Niderlandów.

22. W tych okolicznościach Gerechtshof te 's-Gravenhage postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi [7]:

„1) Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy [o znakach towarowych] należy rozumieć w ten sposób, że aby doszło do nabycia przez dane oznaczenie (w sprawie niniejszej znak towarowy z kraju Beneluksu) charakteru odróżniającego w drodze używania, o którym mowa w tym ustępie, konieczne jest, by przed złożeniem zgłoszenia oznaczenie to postrzegane było jako znak towarowy przez właściwy krąg odbiorców na całym terytorium Beneluksu, czyli łącznie na terenie Belgii, Luksemburga i Niderlandów?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:

2) Czy wymieniona w art. 3 ust. 3 dyrektywy [o znakach towarowych] przesłanka rejestracji, o której mowa w tym ustępie, jest spełniona, jeśli z powodu używania oznaczenia właściwy krąg odbiorców postrzega je jako znak towarowy na znaczącej części terytorium Beneluksu, i czy taka znacząca część może ograniczać się na przykład do terytorium Niderlandów?

3 a) Czy przy ocenie charakteru odróżniającego nabytego w drodze używania, o którym mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy [o znakach towarowych], przez oznaczenie złożone z jednego lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym obowiązującym na terytorium państwa członkowskiego (lub — jak w niniejszej sprawie — na terytorium Beneluksu) należy wziąć pod uwagę strefy językowe istniejące na tym terytorium?

b) Czy aby dane oznaczenie można było zarejestrować jako znak towarowy, wystarczy, by właściwy krąg odbiorców postrzegał je jako znak

7 — W samym postanowieniu odsyłającym pytanie oznaczone jako „pytanie 1" jest oddzielnym pytaniem, przedłożonym przez sąd krajowy Trybunałowi Sprawiedliwości Beneluksu. Nadałam zatem pytaniom 2–4 z postanowienia odsyłającego numery 1–3 i w ten sposób będę się do nich odwoływała w dalszej części niniejszej opinii.

towarowy w znaczącej części strefy językowej państwa członkowskiego (lub — jak w niniejszej sprawie — terytorium Beneluksu), w której język ten jest językiem urzędowym, przy założeniu, że spełnione są pozostałe przesłanki rejestracji?".

23. Pisemne uwagi przedstawili Bovemij, BMB, Komisja i Królestwo Niderlandów. Strony oraz Komisja reprezentowane były podczas rozprawy. Zjednoczone Królestwo przedstawiło swoje stanowisko tylko podczas rozprawy.

Ocena

24. Przedłożone pytania można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, sąd odsyłający zapytuje, czy przy ocenie, czy oznaczenie nabyło charakter odróżniający w drodze używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych, należy brać pod uwagę sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców na całym terytorium Beneluksu (pytanie pierwsze), czy też tylko na znaczącej części terytorium Beneluksu (pytanie drugie). Pytania te sformułowane są w kontekście znaków towarowych w ogólności. Po drugie, sąd krajowy poruszył dwie kwestie odnoszące się konkretnie do znaków słownych [8]. Pytania z nich wynikające dotyczą znaczenia wspólnot językowych przy ocenie charakteru odróżniającego uzyskanego w drodze używania zgodnie z art. 3 ust. 3. Ze względu na przedmiot postępowania przed sądem krajowym uważam, że najstosowniej będzie udzielić odpowiedzi na wszystkie przedłożone pytania, odnosząc się do znaków słownych.

Uwagi wstępne

25. Przydatne będzie rozważenie na początek trzech problemów. Przede wszystkim, jakie jest miejsce znaków słownych w systemie dyrektywy o znakach towarowych i jak zapatrywał się na nie Trybunał? Po drugie, na jakiej podstawie Trybunał decydował, że dany znak towarowy (a w szczególności słowny znak towarowy) jest „pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru" [art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych] lub jest opisowy [art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy]? Po trzecie, w jaki sposób Trybunał interpretował „uzyskanie charakteru odróżniającego w drodze używania" na potrzeby art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych? Następnie można przeprowadzić stosunkowo zwięzłą analizę przedłożonych pytań.

8 — W trzecim przedłożonym pytaniu.

Słowne znaki towarowe

26. Artykuł 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych zabrania rejestracji „znaków towarowych, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru".

27. Artykuł 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych zabrania rejestracji „znaków towarowych, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub [...] innych właściwości towarów lub usług".

28. W świetle dyrektywy o znakach towarowych słowa mogą być użyte na dwa sposoby. Po pierwsze, słowo lub połączenie słów może służyć do oznaczania pewnych właściwości danego produktu. Słowa używane w tym celu nie podlegają rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych. Są one także siłą rzeczy pozbawione jakiegokolwiek odróżniającego charakteru w stosunku do tego towaru w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, na co Trybunał zwracał już uwagę [9]. Po drugie, słowo lub połączenie słów może *identyfikować* towar (niezależnie od tego, czy oprócz tego składa się tak, że go opisuje). Tego rodzaju znak słowny może być zarejestrowany, ponieważ nie mieści się w zakresie normowania ani art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych, ani też art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

29. Jak wynika z orzecznictwa, celem art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych jest ochrona szczególnego interesu publicznego, mianowicie powszechnej możliwości swobodnego korzystania z oznaczeń i wskazówek, które mogą służyć do określania właściwości towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację [10]. Interes publiczny w zakazie rejestracji i ochrony jako znaku towarowego opisowego połączenia wyrazów jest oczywisty. Rejestracja taka uniemożliwiłaby innym przedsiębiorstwom (a więc potencjalnym konkurentom) korzystanie z powszechnie używanych określeń w celu przedstawienia swoich produktów konsumentom [11], stawiając je tym samym na gorszej pozycji pod względem konkurencyjności. Byłoby to w sposób oczywisty sprzeczne z celem dyrektywy o znakach

9 — Zobacz np. ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 86; wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 19.

10 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 35. Zobacz także wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 25 i z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 52.

11 — Zobacz wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 73 i 74, i ww. wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 36.

towarowych, która zmierza do częściowej harmonizacji w celu usunięcia „różni[c], które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku" [12].

Analiza z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych i art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy

30. Przy dokonywanej w świetle art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych i art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy ocenie, czy dany znak towarowy pozbawiony jest (odpowiednio) charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację [13], istotny jest sposób postrzegania tego znaku przez „zainteresowanych odbiorców". „Zainteresowani odbiorcy" definiowani są jako uczestnicy obrotu i przeciętni, właściwie poinformowani i dostatecznie uważni konsumenci danych towarów lub usług [14].

31. Trybunał zwracał już uwagę, że może się zdarzyć, iż 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, posiada charakter odróżniający lub nie jest opisowy w innym państwie członkowskim [15], a zatem może zostać zgodnie z prawem zarejestrowany w tym drugim państwie członkowskim. Ponadto Trybunał stwierdził niedawno, że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy o znakach towarowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim oznaczenia składającego się z wyrazu lub wyrazów zapożyczonych z języka innego państwa członkowskiego, w którym oznaczenie to pozbawione jest charakteru odróżniającego, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejes-

12 — Motyw pierwszy dyrektywy o znakach towarowych.

13 — Biorąc pod uwagę interes publiczny w zakazie rejestracji opisowych słów lub połączeń słów, nie jest zaskakujące, że Trybunał wydaje się w zasadzie nie dokonywać szczególnego rozróżnienia pomiędzy art. 3 ust. 1 lit. b) a art. 3 ust. 1 lit. c). I tak w ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland ocena charakteru odróżniającego prowadzona była w oparciu o art. 3 ust. 1 lit. b) (zob. np. pkt 29–35), podczas gdy rozważania dotyczące interesu publicznego prowadzone były w świetle art. 3 ust. 1 lit. c) (zobacz pkt 53–58). W kontekście odpowiednich przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowisko Trybunału nie jest już takie oczywiste. Zobacz opinię rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley (wyrok z dnia 23 października 2003 r., Rec. str. I-12447, pkt 51–53 i wskazane tam orzecznictwo).

14 — Zobacz ww. wyroki w sprawach: Windsurfing Chiemsee, pkt 29, i Koninklijke KPN Nederland, pkt 75.

15 — Wyrok z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen Concord, Zb.Orz. str. I-2303, pkt 25, w którym Trybunał odniósł się na zasadzie analogii do wyroku z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie C-313/94 Graffione, Rec. str. I-6039, pkt 22. Sprawa Graffione dotyczyła oceny wprowadzającego w błąd charakteru znaku towarowego dla celów art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych. W tym kontekście wpływ językowych, kulturalnych i społecznych różnic pomiędzy państwami członkowskimi został poddany analizie w opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa z dnia 6 czerwca 1996 r. w sprawie Graffione, pkt 10 i w opinii rzecznika generalnego C.Ch. Gulmanna w sprawie C-315/92 Verband Sozialer Wettbewerb, zwanej „Clinique" (wyrok z dnia 2 lutego 1994 r., Rec. str. I-317, pkt 18).

trację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa lub słów [16].

32. Ujmując to inaczej, można powiedzieć, że słowa, które niosą ze sobą pewną treść poprzez swoją zdolność do opisywania towarów lub usług, nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Jeśli jednak treści takiej nie przekazują ze względu na różnice językowe, nie mogą pełnić funkcji opisowej. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych nie stanowi zatem żadnej przeszkody dla ich rejestracji.

33. Dlatego też przy przeprowadzaniu oceny z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b) lub art. 3 ust. 1 lit. c) należy brać pod uwagę językową zdolność zainteresowanych odbiorców do odczytania znaczenia znaku składającego się z danego słowa lub słów.

Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych

34. Przy badaniu, czy znak nabył charakter odróżniający w drodze używania dla potrzeb art. 3 ust. 3, właściwy organ musi dokonać wszechstronnej oceny dowodów wskazujących, że znak nabrał znaczenia identyfikującego dany towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa i w ten sposób odróżnia ten towar od towarów (lub usług) pochodzących z innych przedsiębiorstw [17].

35. W wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee Trybunał zaproponował, aby przy ocenie odróżniającego charakteru znaku w myśl art. 3 ust. 3 pod uwagę były brane następujące czynniki: udział znaku w rynku; jak intensywne, o jakim zasięgu geograficznym i na ile ugruntowane jest używanie znaku; kwoty zainwestowane przez przedsiębiorstwo w promocję znaku; proporcja zainteresowanych odbiorców, którzy ze względu na znak określają towary (lub usługi) jako pochodzące od danego przedsiębiorstwa i opinie izb przemysłowych i handlowych lub innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych [18]. Czynniki te odnoszą się do: a) sposobu korzystania ze znaku; b) tego, czy korzystanie to umożliwia zainteresowanym przedsiębiorcom i konsumentom określ-

16 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Matratzen Concord, pkt 26. Zobacz także opinię rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w tej sprawie, pkt 46, 47 i 50.

17 — Zobacz ww. wyroki w sprawach: Windsurfing Chiemsee, pkt 49 i Libertel, pkt 67. Punkty 62–67 wyroku w sprawie Libertel zawierają przemyślaną i przydatną analizę funkcji znaku towarowego, definicji właściwego kręgu odbiorców i postrzegania przez nich znaku oraz tego, jak zaznajomienie się ze znakiem wskutek jego używania prowadzi do uzyskania przez ten znak charakteru odróżniającego.

18 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51.

lenie towarów lub usług jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa.

36. Dokonując wszechstronnej oceny, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy ustalić, czy zainteresowani odbiorcy, bądź przynajmniej ich znacząca część, identyfikują towar (lub usługę) jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa ze względu na znak towarowy [19]. Należy zbadać możliwe oczekiwania przeciętnego konsumenta danych towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany i dostatecznie uważny [20].

37. Te wymogi niezbędne dla zastosowania art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych są odbiciem stanowiska Trybunału w kwestii oceny z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b) lub art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy. Jest to logiczne. Jeśli prima facie znak nie nadaje się do rejestracji ze względu na to, że przez zainteresowanych odbiorców, dysponujących odpowiednimi informacjami i będących dostatecznie spostrzegawczymi, jest postrzegany jako całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego lub jako opisowy, należałoby zadać pytanie, czy postrzeganie znaku przez tę samą grupę osób uległo zmianie ze względu na to, że znak nabrał charakteru odróżniającego w drodze używania [21].

38. Czy językowa zdolność zainteresowanych odbiorców do odczytania znaczenia (która, w przeciwieństwie do czynników wymienionych w wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee, nie ma związku z rzeczywistym używaniem znaku słownego ani jego identyfikacją z towarem) jest istotna dla oceny nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania? Zależy to przede wszystkim od tego, czy użyte słowa były czy też nie były rozumiane jako opisowe. W przypadku gdy zainteresowani odbiorcy nie rozumieją znaczenia słów, art. 3 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych nie zabrania rejestracji. Nie będzie zatem potrzeby rozważania, czy znak nabrał charakteru odróżniającego w drodze używania dla potrzeb art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. Jeśli okoliczność, że słowa te normalnie mają znaczenie opisowe dla zainteresowanych odbiorców, stoi na przeszkodzie rejestracji, należy zbadać, czy mimo tego ów znak słowny nabrał dla tych odbiorców

19 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 52. Test ten był następnie konsekwentnie stosowany. Zobacz np. wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 61 i nast. W moim rozumieniu „znacząca część" nie musi oznaczać większości zainteresowanych odbiorców, niemniej jednak musi to być część istotna.

20 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Philips, pkt 63.

21 — W tym zakresie uprawnione jest porównanie pomiędzy strukturą art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy o znakach towarowych z jednej strony oraz art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego z drugiej strony. Ponieważ struktura logiczna jest jednakowa, uzasadnione jest zastosowanie również tutaj wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec. str. II-1925, pkt 27. Jednakże nie znaczy to moim zdaniem, że ocena terytorialna, której przeprowadzenia wymaga rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), powinna być przenoszona także na grunt dyrektywy o znakach towarowych (zob. pkt 44 poniżej).

charakteru odróżniającego w drodze używania, wskutek czego może on być zarejestrowany zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych.

39. Podejście takie moim zdaniem wynika ze struktury art. 3 dyrektywy o znakach towarowych. Artykuł 3 ust. 3 tej dyrektywy stanowi ograniczenie dla podstaw odmowy rejestracji wymienionych w jej art. 3 ust. 1 lit. b), c) i d). Stosuje się go tylko w przypadkach, gdy stwierdzono brak charakteru odróżniającego na podstawie art. 3 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych. A zatem w sytuacjach, w których znajduje on zastosowanie, logiczne jest stosowanie go poprzez odniesienie się do tych kryteriów, na których podstawie wykazano początkowy brak charakteru odróżniającego.

40. Na tak zarysowanym tle przystępuję do omówienia szczegółowych pytań przedłożonych przez sąd krajowy.

Pytania pierwsze i drugie: terytorialny zakres oceny

41. Te dwa pytania poruszają kwestię, czy należy odnosić się do kręgu zainteresowanych odbiorców na części terytorium Beneluksu czy też na całym tym terytorium.

42. Trybunał stwierdził już w sprawie General Motors [22], że przy stosowaniu art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych [23] terytorium Beneluksu powinno być traktowane jak terytorium państwa członkowskiego. Dalej Trybunał stwierdził, że na potrzeby tegoż art. 5 ust. 2 wystarczające jest, aby znak towarowy Beneluksu cieszył się renomą na znaczącej części terytorium Beneluksu, która może ograniczać się do części jednego z państw Beneluksu [24].

43. To, co zostało dotychczas powiedziane o zakresie stosowania dyrektywy o znakach towarowych w kontekście art. 5 ust. 2 musi również znaleźć zastosowanie do jej art. 3. Pozbawione sensu byłoby twierdzenie, że aby uprawniony z rejestracji znaku mógł powołać się na art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych, wystarczy, iż znak towarowy

22 — Wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 29.

23 — Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych stanowi: „Każde państwo członkowskie może [...] postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: 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 lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego".

24 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie General Motors, pkt 29.

cieszy się renomą na znaczącej części terytorium Beneluksu, która może ograniczać się do części jednego z państw Beneluksu, przy jednoczesnym założeniu, że znak musi nabrać charakteru odróżniającego w drodze używania na całym terytorium Beneluksu, aby mógł nadawać się do rejestracji.

44. Stanowisko BMB, zgodnie z którym, aby oznaczenie mogło zostać zarejestrowane, musi ono być uważane za znak towarowy na całym terytorium Beneluksu, oparte jest na rozstrzygnięciu w sprawie Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS) [25]. Sprawa ta dotyczyła tego, czy znak nabrał dostatecznego charakteru odróżniającego w drodze używania, aby mógł zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Moim zdaniem podstawy zastosowania oceny terytorialnej w sprawie Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), *nie* występują przy dokonywaniu oceny, czy krajowy znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania w świetle dyrektywy o znakach towarowych.

45. Wspólnotowy znak towarowy i krajowe znaki towarowe stanowią różne pojęcia. Jeśli znak ma być uznawany na całym terytorium Wspólnoty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, uzasadnione jest wymaganie, aby uprawniony do znaku wykazał, że znak nabył charakter odróżniający na większym obszarze geograficznym. Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity na całym terytorium Wspólnoty [26]. Krajowa rejestracja znaku towarowego nadaje mu taki charakter tylko na terytorium danego państwa członkowskiego [27]. Znaczące jest, że art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego stanowi, iż art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty. Jednakże art. 3 dyrektywy o znakach towarowych nie zawiera odpowiednika tego przepisu. Ze względu na to, że wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity, a rejestracja zapewnia ochronę na całym terytorium Wspólnoty, wymóg zawarty w art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jest słuszny. Tego rodzaju znak nie powinien być zarejestrowany, jeśli w jakiejkolwiek części Wspólnoty istnieją podstawy dla odmowy rejestracji. Nie dotyczy to rejestracji krajowych znaków towarowych ujednoliconej zgodnie z dyrektywą o znakach towarowych.

46. Ponadto każdy z tych aktów prawnych dotyczy innej sytuacji. Chociaż oba mają na celu przyczynianie się do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego [28], dyrektywa dąży do tego celu znacznie

25 — Przywołana w przypisie 21.

26 — Zobacz art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

27 — Czy też, w przypadku znaku towarowego Beneluksu, na terytorium Belgii, Luksemburga i Niderlandów.

28 — Zobacz motyw 1 w każdym z obydwu aktów.

bardziej ograniczonymi środkami, przewiduje bowiem częściową harmonizację ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. W przeciwieństwie do niej rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego tworzy nowy typ przedmiotu prawa własności intelektualnej, a mianowicie wspólnotowy znak towarowy.

47. Wreszcie należy zauważyć, że w sprawie General Motors Trybunał dokonał wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych, mając świadomość, iż w systemie rejestrowania znaków towarowych panującym w państwach Beneluksu rejestracja na poziomie krajowym (lub na terytorium nieobejmującym całego obszaru Beneluksu) nie jest możliwa [29]. Tym samym przeprowadził już pośrednio rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma aktami prawnymi, które nakreśliłam w niniejszej opinii.

48. Uważam zatem, że przy ocenie nabycia przez znak słowny charakteru odróżniającego w drodze używania zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych nie jest konieczne wzięcie pod uwagę całego terytorium Beneluksu (Belgii, Niderlandów i Luksemburga), jeśli z przyczyn językowych zainteresowani odbiorcy, zdefiniowani wcześniej na potrzeby art. 3 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych znajdują się tylko na części tego terytorium.

Pytanie trzecie (a i b): wspólnoty językowe i właściwe proporcje

49. Podzielam stanowisko BMB i rządu niderlandzkiego, że przy ocenie, czy oznaczenie składające się ze słowa lub słów nabyło charakter odróżniający w drodze używania, należy brać pod uwagę wspólnoty językowe w danym państwie członkowskim lub na terytorium Beneluksu.

50. Z przyczyn podanych powyżej na potrzeby stosowania art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych zainteresowani odbiorcy muszą być tymi samymi osobami, które brane są pod uwagę przy ustalaniu występowania podstaw odmowy rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 tej dyrektywy. W niniejszej sprawie jest to grupa odbiorców (mówiących po niderlandzku), dla których zgodnie z ustaleniami sądu krajowego słowo EUROPOLIS pozbawione jest charakteru odróżniającego. Nabycie charakteru odróżniającego zakłada początkowy brak charakteru odróżniającego. W takich przypadkach, jak tutaj omawiany, domniemywa się, że początkowy brak charakteru odróżniającego ograniczony jest do określonej wspólnoty językowej. A zatem w tej właśnie wspólnocie

29 — Dlatego też fakt, że znak towarowy Beneluksu jest także w pewnym sensie „znakiem jednolitym" na terytorium Beneluksu, nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu przez Trybunał, że okoliczność, iż znak cieszy się renomą na terytorium mniejszym niż cały obszar Beneluksu, nawet w części jednego z państw Beneluksu, jest wystarczająca na potrzeby art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych.

językowej znak musi nabyć charakter odróżniający, aby mógł być zarejestrowany [30].

51. Pozostaje pytanie, jaka część zainteresowanych odbiorców musi postrzegać znak jako identyfikujący dane towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa (aby można było uznać, że nabył on charakter odróżniający w drodze używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych)?

52. Moim zdaniem podstawą badania, czy wnioskowany znak słowny jest „pozbawiony charakteru odróżniającego" [art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych] lub opisowego [art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy], jest założenie, że znaczna część zainteresowanych odbiorców powinna postrzegać go w ten sposób. Jest statystycznie prawdopodobne, że w odpowiednio dużej grupie wystąpią również odchylenia od przeciętnej [31]. Przy wydawaniu osądu, co jest dla tej grupy „typowe", istotne jest całościowe potraktowanie zebranych danych. Skoro skutkiem rejestracji znaku słownego jest pozbawienie innych przedsiębiorstw możliwości używania składających się na znak słów w znaczeniu opisowym, co może mieć negatywny wpływ na konkurencję na rynku, ważne jest, aby do rejestracji znaku słownego na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych mogło dojść jedynie wtedy, gdy znaczna większość zainteresowanych odbiorców rzeczywiście postrzega go jako w wyraźny sposób identyfikujący pochodzenie towarów lub usług, dla których jest używany.

53. Zatem jeśli można w sposób rozsądny oczekiwać, że znaczna część zainteresowanych odbiorców rozumie znaczenie zgłoszonego znaku [tak że prima facie wydaje się, iż nie posiada on charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych lub jest on opisowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy], należy postawić pytanie, czy znaczna część tychże zainteresowanych odbiorców pomimo to postrzega znak jako identyfikujący dane towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa (tak że można uznać, iż nabył on charakter odróżniający w drodze używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych). I odwrotnie, należy odmówić rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy

30 — W tym kontekście przypominam, że w pkt 76 wyroku w sprawie Libertel Trybunał podkreślił, iż właściwy organ „nie może prowadzić abstrakcyjnej analizy, lecz musi odnieść swoją analizę do konkretnej sytuacji. Analiza taka musi uwzględniać wszystkie istotne okoliczności danej sprawy [...]". Jeśli, jak w niniejszej sprawie, „konkretna sytuacja" wymaga dokonania oceny w świetle różnic językowych, aspekt językowy musi być niezmienny w całej analizie.

31 — W tym przypadku istnieją tylko dwie możliwe wartości danych: odróżniająca albo nieodróżniająca.

o znakach towarowych, w przypadku gdy oznaczenie nabyło charakter odróżniający jedynie dla niewielkiej, w odróżnieniu od znaczącej, części zainteresowanych odbiorców na terytorium Beneluksu.

54. Przeciwne stanowisko, mianowicie dopuszczenie do rejestracji wtedy, gdy wystarczy wykazać, że nawet niewielka część zainteresowanych odbiorców na całym terytorium uważa, że oznaczenie nabrało charakteru odróżniającego, ma zasadnicze wady. Po pierwsze, prowadziłoby to do sytuacji, w której dany znak towarowy dla pozostałej części zainteresowanych odbiorców zachowałby charakter opisowy w stosunku do danych towarów lub usług [32], a jednocześnie nie mógłby być używany przez inne przedsiębiorstwa, ponieważ został zarejestrowany zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych. Byłoby to niekorzystne z punktu widzenia leżącego w interesie publicznym celu, chronionego w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych, a polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego korzystania z oznaczeń lub wskazówek, które mogą służyć do określania właściwości towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację [33].

55. Po drugie, oznaczałoby to, że art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych może być stosowany niezależnie od art. 3 ust. 1 tej dyrektywy. Nie tylko pozostawałoby to w sprzeczności z brzmieniem art. 3 ust. 3, który wskazuje, że art. 3 ust. 3 łagodzi skutki art. 3 ust. 1, lecz także prowadziłoby do paradoksu polegającego na tym, że oba przepisy — których skutki są przeciwne — mogłyby być stosowane w tym samym czasie na tym samym terytorium. W związku z tym nielogiczne byłyby wszelkie próby oceny, czy dany znak nadaje się do rejestracji, skoro można byłoby wykazać, że na tym samym terytorium ma on jednocześnie opisowy i odróżniający charakter.

56. Przypominam również, że na podstawie art. 13 część C ust. 1 UPZT wyłączne prawo do znaku towarowego wyrażonego w jednym z języków narodowych lub regionalnych używanych na terytorium Beneluksu rozciąga się automatycznie na jego tłumaczenie na inny z tych języków. Chociaż kwestia ta nie została podniesiona w postanowieniu odsyłającym, jestem zdania, że istnienie tego przepisu również przemawia przeciwko dopuszczeniu do rejestracji znaku słownego na podstawie nabycia przez niego charakteru odróżniającego w drodze używania, jeśli jest on postrzegany jako posiadający taki odróżniający charakter tylko przez niewielką część zainteresowanych odbiorców występującą na części terytorium. Tego rodzaju przepis wzmacnia ograniczające skutki rejestracji znaku. Podkreśla w ten sposób, że istotne jest, aby *nie* pomijać celów leżących w interesie publicznym, chronionych w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy o znakach towarowych poza sytuacjami, gdy nabycie

32 — Ex hypothesi dla większej części.

33 — Zobacz pkt 29 powyżej i przywołane tam orzecznictwo.

charakteru odróżniającego w drodze używania zostało gruntownie wykazane [34].

57. Z tych względów nie zgadzam się ze stanowiskiem Bovemij i rządu niderlandzkiego, które, powołując się na rozstrzygnięcie w sprawie General Motors, twierdzą, że wystarczy, by oznaczenie było uważane za znak towarowy przez znaczącą część właściwej wspólnoty językowej (w państwie członkowskim lub) na terytorium Beneluksu, gdzie dany język jest językiem urzędowym. Nie jest trudno wyobrazić sobie sytuację, w której oznaczenie lub wskazówka nabyły charakter odróżniający w drodze używania tylko w znaczącej części danej części wspólnoty językowej na terytorium Beneluksu [35]. Moim zdaniem taka część społeczności językowej może stanowić tylko niewielką część zainteresowanych odbiorców [36]. Z przyczyn podanych powyżej nie jest to wystarczająca podstawa dla stwierdzenia nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania. Raczej należałoby udowodnić, że co najmniej znacząca część zainteresowanych odbiorców określa dane towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa. Takich zainteresowanych odbiorców powinna stanowić wspólnota językowa na terytorium państwa członkowskiego (czy też, jak w tym przypadku, na terytorium Beneluksu) jako całość.

58. Zgadzam się zatem z Komisją, że w przypadkach, gdy znak słowny nie nadaje się do rejestracji jako pozbawiony charakteru odróżniającego [art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych] lub opisowy [art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy] w określonym języku, znak ten może zostać zarejestrowany na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych jedynie wtedy, gdy można wykazać, iż nabył on charakter odróżniający w drodze używania w całej właściwej wspólnocie językowej.

59. Chciałabym jednak, aby było jasne, że nie podzielam poglądu Komisji, jakoby analiza art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przedstawiona przez Sąd Pierwszej Instancji w wyroku w sprawie Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS) [37], miała znajdować zastosowanie także w kontekście dyrektywy o znakach towarowych. Jak już wskazałam, uważam, że istnieją znaczne różnice pomiędzy tymi dwoma aktami prawnymi, które sprawiają, że przenoszenie rozważań dotyczących jednego z nich na grunt drugiego jest niewłaściwe.

34 — Ta kwestia nie została w zasadzie rozwinięta w tym postępowaniu. Moim zdaniem, jeśli tłumaczenie (słowa Europolis, na przykład, na francuskie Europolice) nie istniało przed złożeniem wniosku o rejestrację, przetłumaczone słowo (z definicji) nie mogło nabyć charakteru odróżniającego w drodze używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych. Ze względu na to, że tłumaczenie będzie starało się powtarzać charakter odróżniający nabyty przez oryginał, tym mniej jest prawdopodobne, aby dotyczył go art. 3 ust. 1 lit. b) lub art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

35 — Na przykład we Flandrii.

36 — Podczas gdy właściwą wspólnotą językową będzie ogół niderlandzkojęzycznych mieszkańców terytorium Beneluksu, nie tylko Flandrii, lecz również (co najmniej) Niderlandów i dwujęzycznego regionu Brukseli.

37 — Zobacz pkt 25–27 tego wyroku.

Wnioski

60. Z przyczyn podanych powyżej jestem zdania, że Trybunał powinien udzielić następujących odpowiedzi na pytania przedłożone przez Gerechtshof te 's-Gravenhage:

1) Dla oceny nabycia przez znak słowny charakteru odróżniającego w drodze używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nie jest niezbędne wzięcie pod uwagę całego terytorium Beneluksu (Belgii, Niderlandów i Luksemburga), jeśli z powodów językowych zainteresowani odbiorcy, zdefiniowani wcześniej na potrzeby art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, występują tylko na części tego terytorium.

2 a) Przy ocenie nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania przez znak składający się ze słowa lub słów należy brać pod uwagę wspólnoty językowe na terytorium państwa członkowskiego lub na terytorium Beneluksu.

b) W przypadku gdy znak słowny nie nadaje się do rejestracji jako pozbawiony charakteru odróżniającego [art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG] lub składający się wyłącznie ze słowa albo słów mających w danym języku znaczenie opisowe [art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy], znak ten może zostać zarejestrowany na podstawie art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy 89/104/EWG jedynie wtedy, gdy można wykazać, że nabył charakter odróżniający w drodze używania w całej właściwej wspólnocie językowej (a więc w państwie członkowskim lub na terytorium Beneluksu traktowanego jako całość).