WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 23 lutego 2006 r. *

W sprawie C-59/05

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowieniem z dnia 2 grudnia 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 10 lutego 2005 r., w postępowaniu:

Siemens AG

przeciwko

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

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

* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: A. Tizzano,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Siemens AG przez S. Jackermeiera, Rechtsanwalt, i D. Laufhüttego, Patentanwalt,

— w imieniu VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH przez A. Osterloha i E. Osterloha, Rechtsanwälte,

— w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przez T. Nowakowskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez A. Aresu i F. Hoffmeistera, działających 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. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 250, str. 17) zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, str. 18) (zwanej dalej „dyrektywą 84/450").

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między spółką Siemens AG (zwanej dalej „Siemensem") a spółką VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (zwaną dalej „VIPA") w przedmiocie reklamy VIPA mającej na celu promocję sprzedaży komponentów kompatybilnych ze sterownikami produkowanymi i sprzedawanymi przez Siemensa.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

3 Zgodnie z art. 2 pkt 2 a dyrektywy 84/450 „reklama porównawcza" w rozumieniu tej dyrektywy oznacza „każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie [bezpośrednio lub pośrednio] identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta".

4 Artykuł 3 a ust. 1 tej dyrektywy przewiduje, że:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

[...]

c) porównuje ona obiektywnie jedną lub kilka zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i reprezentatywnych cech tych towarów i usług, przy czym jedną z tych cech może być cena;

[...]

g) nie korzysta ona w sposób bezprawny z reputacji związanej z danym znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi konkurenta lub z nazwą pochodzenia produktów konkurujących;

[...]".

5 Motywy drugi, czternasty i piętnasty dyrektywy 97/55 brzmią następująco:

„2) Wprowadzenie rynku wewnętrznego będzie się wiązało z coraz dalej idącym rozszerzaniem różnorodności podaży; fakt, że [jako że] konsumenci mogą

i muszą w najwyższym stopniu skorzystać na powstaniu rynku wewnętrznego, a także fakt, iż [jako że] reklama jest bardzo ważnym środkiem otwierania realnych kanałów zbytu na całym obszarze Wspólnoty dla wszystkich towarów i usług, we wszystkich państwach członkowskich muszą istnieć takie same podstawowe przepisy regulujące formę i treść reklamy porównawczej i muszą istnieć zharmonizowane warunki wykorzystywania reklamy porównawczej; spełniająca te warunki reklama porównawcza przyczyni się do obiektywnego wydobycia zalet poszczególnych porównywalnych produktów; reklama porównawcza może w ten sposób stymulować konkurencję między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów.

[...]

14) Skuteczność reklamy porównawczej może jednakże wymagać identyfikacji towarów bądź usług konkurenta poprzez odniesienie się do jakiegoś znaku towarowego, którego ten konkurent jest właścicielem lub też do jego nazwy handlowej.

15) Takiego rodzaju użycie znaku handlowego [towarowego], nazwy handlowej lub innych wyróżniających oznaczeń innego podmiotu nie jest naruszeniem wyłącznego prawa, o ile jest dokonywane przy poszanowaniu warunków ustalonych przez niniejszą dyrektywę, a celem ich użycia jest tylko wprowadzenie rozróżnienia między nimi oraz, w konsekwencji, obiektywnego uwypuklenia różnic między nimi".

Uregulowania krajowe

6 Przepisy § 6 ustawy z dnia 7 czerwca 1909 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, zwanej dalej „UWG") przewidują między innymi, że:

„1) Reklama porównawcza to reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.

2) Kto stosuje reklamę porównawczą, działa nieuczciwie [...], jeżeli porównanie:

[...]

4. wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomę oznaczenia używanego przez konkurenta lub przynosi jej uszczerbek. [...]".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

7 Siemens produkuje i sprzedaje między innymi sterowniki programowalne pod nazwą „Simatic". W 1983 r. wprowadził on dla tych sterowników i ich dodatkowych komponentów system numeracji zamówień składający się z kombinacji wielkich liter i cyfr.

8 VIPA wytwarza i sprzedaje również komponenty kompatybilne ze sterownikami „Simatic", do których od 1988 r. używa systemu identyfikacyjnego niemal identycznego z systemem używanym przez Siemensa. Pierwsza część kombinacji znaków składających się na numery zamówienia Siemensa, na przykład „6ES5" lub „6ES7", jest bowiem zastąpiona skrótem firmowym „VIPA", po czym następuje trzon

numeru zamówienia oryginalnego produktu Siemensa. Ten trzon numeru zamówienia zawiera wskazówkę co do cech danego produktu i umożliwia jego użycie w urządzeniu sterowniczym, jako że należy go wpisać w tym urządzeniu w celu jego uruchomienia.

9 I tak VIPA sprzedaje pod numerem zamówienia „VIPA 928-3UB21" komponent, który odpowiada oryginalnemu produktowi Siemensa o numerze zamówienia „6ES5 928-3UB21". VIPA podaje ten numer na swoich produktach oraz w swoim katalogu wraz z następującą informacją: „Proszę sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia numer zamówienia modułu pamięci, który jest Państwu potrzebny, lub do nas zadzwonić! Numery zamówienia odpowiadają numerom zamówienia modułów pamięci Siemensa".

10 Siemens wytoczyła powództwo przeciwko VIPA, zarzucając jej nieuczciwe wykorzystanie reputacji jej produktów. W pierwszej instancji sąd uwzględnił żądania Siemensa, jednakże orzeczenie to zostało uchylone przez sąd odwoławczy. Następnie Siemens wniosła rewizję („Revision") do Bundesgerichtshof.

11 Uznawszy, że wykładnia dyrektywy 84/450 jest niezbędna do rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu, Bundesgerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy reputacja »innego znaku wyróżniającego« konkurenta jest wykorzystywana w bezprawny sposób w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450/EWG, gdy reklamodawca przejmuje bez modyfikacji trzon znaku wyróżniającego znanego w kręgach fachowych (w niniejszym przypadku: system numeracji zamówień) konkurenta i w swej reklamie odwołuje się do przejęcia bez modyfikacji tego znaku wyróżniającego?

2) Czy korzyść, jaką dla reklamodawcy i konsumenta stanowi przejęcie bez modyfikacji znaku wyróżniającego, jest decydującym elementem przy dokonywaniu oceny bezprawnego charakteru wykorzystania reputacji tego znaku w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450/WE?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

12 Poprzez pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd krajowy pragnie głównie dowiedzieć się, czy wykorzystując w swoich katalogach trzon znaku wyróżniającego producenta, tj. system numeracji zamówień jego produktów znanych w fachowych kręgach, konkurujący dostawca korzysta w bezprawny sposób z reputacji związanej z tym znakiem wyróżniającym w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 oraz czy dla celów tej oceny należy wziąć pod uwagę korzyść, jaką takie użycie stanowi dla konsumentów i dla reklamodawcy.

13 Zgodnie z art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 reklama porównawcza jest dozwolona, jeżeli, między innymi, nie korzysta ona w sposób bezprawny z reputacji związanej ze znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi konkurenta lub z nazwą pochodzenia produktów konkurujących.

14 W myśl orzecznictwa Trybunału w celu dokonania oceny, czy spełniony został warunek określony w art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, należy wziąć pod uwagę motyw piętnasty dyrektywy 97/55, zgodnie z którym użycie znaku towarowego lub znaku wyróżniającego nie narusza prawa do znaku towarowego, jeżeli następuje ono z poszanowaniem warunków ustanowionych w dyrektywie 84/450, a jego celem jest jedynie odróżnienie produktów i usług reklamodawcy od produktów i usług jego konkurenta, i tym samym uwypuklenie w obiektywny sposób różnic (zob. wyrok z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe, Rec. str. I-7945, pkt 53).

15 Zatem nie można uznać, że reklamodawca korzysta w bezprawny sposób z reputacji związanej ze znakami wyróżniającymi swojego konkurenta, jeżeli odwołanie do tych znaków stanowi przesłankę skutecznej konkurencji na rynku właściwym (zob. ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 54).

16 Co więcej, Trybunał orzekł, że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego może stanowić korzystanie w bezprawny sposób z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego lub przynosić im uszczerbek na przykład wtedy, gdy w kręgu odbiorców wywołane zostaje fałszywe wrażenie co do stosunków między reklamodawcą a właścicielem znaku towarowego (zob. ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 55).

17 Jak wynika z postanowienia odsyłającego, przejęcie przez VIPA trzonu systemu numeracji zamówień Siemensa ma stanowić dla odbiorców informację o równoważności odpowiednich produktów obu stron pod względem technicznym. W konsekwencji chodzi tu o porównanie zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i reprezentatywnych cech towarów w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. c) dyrektywy 84/450 (zob. ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 56).

18 W każdym razie należy sprawdzić, czy to przejęcie mogło wywołać u odbiorców, do których była skierowana reklama VIPA, skojarzenie między producentem spornych sterowników i ich dodatkowych komponentów a konkurującym dostawcą w ten sposób, że ci odbiorcy przenoszą reputację wyrobów tego producenta na wyroby sprzedawane przez wspomnianego dostawcę.

19 Na początku należy stwierdzić, że sporne produkty są przeznaczone dla fachowych kręgów. Skojarzenie reputacji produktów Siemensa z produktami VIPA jest zatem

dużo mniej prawdopodobne, niż gdyby te produkty były przeznaczone dla konsumentów końcowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 52).

20 Ponadto fakt, że VIPA używa własnego skrótu firmowego w pierwszej części numerów zamówienia i że w swoim katalogu podaje, iż te numery odpowiadają numerom modułów pamięci, pozwala na rozróżnienie tożsamości VIPA i Siemensa tak, że nie mogą powstać fałszywe wrażenia co do pochodzenia produktów VIPA bądź co do powiązania pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 59).

21 Wreszcie z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi wynika, że cyfry i litery, które tworzą trzon numeru zamówienia, wskazują nie tylko na cechy spornego produktu, lecz również umożliwiają jego użycie w urządzeniu sterowniczym. Uruchomienie procesu sterowania zależy bowiem od wpisania tych cyfr i liter w tym urządzeniu.

22 W odniesieniu do korzyści, jaką identyczne przejęcie znaku wyróżniającego stanowi dla reklamodawcy i konsumenta, po pierwsze, Trybunał orzekł już, że reklama porównawcza ma dać konsumentom możliwość skorzystania w pełni z rynku wewnętrznego, jako że reklama jest bardzo ważnym środkiem otwierania realnych kanałów zbytu na całym obszarze Wspólnoty dla wszystkich towarów i usług (zob. wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, Rec. str. I-3095, pkt 64).

23 Po drugie, z motywu drugiego dyrektywy 97/55 wynika, że reklama porównawcza ma również na celu stymulację konkurencji między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów.

24 Z tego wynika, że korzyść, jaką reklama porównawcza stanowi dla konsumentów, musi być koniecznie wzięta pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy wykorzystanie przez reklamodawcę reputacji związanej ze znakiem towarowym, z nazwą handlową lub z innymi znakami wyróżniającymi konkurenta ma bezprawny charakter.

25 Natomiast korzyść, jaką reklamodawca czerpie z reklamy porównawczej, której istnienie jest oczywiste z uwagi na sam charakter tego typu reklamy, nie może sama w sobie stanowić decydującego elementu w ocenie zgodności z prawem zachowania tego reklamodawcy.

26 W niniejszym przypadku gdyby w numerach zamówienia produktów, które VIPA oferuje jako dodatkowe komponenty do sterowników Siemensa, znajdował się inny trzon, użytkownicy musieliby wyszukiwać numery zamówienia odpowiednich produktów oferowanych przez Siemensa za pomocą listy porównawczej. Jak stwierdził sąd krajowy, byłoby to związane z niedogodnościami dla konsumentów i VIPA. Zatem restrykcyjne skutki dla konkurencji na rynku dodatkowych komponentów do sterowników produkowanych przez Siemensa nie mogłyby być wykluczone.

27 W świetle powyższych rozważań na zadane pytania należy odpowiedzieć, że art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 powinien być interpretowany w ten sposób, iż w takich okolicznościach jak w postępowaniu przed sądem krajowym konkurencyjny dostawca, który używa w swoich katalogach trzonu znaku wyróżniającego producenta znanego w fachowych kręgach, nie korzysta w bezprawny sposób z reputacji związanej z tym znakiem wyróżniającym.

W przedmiocie kosztów

28 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

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

Artykuł 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/55/WE z dnia 6 października 1997 r., powinien być interpretowany w ten sposób, iż w takich okolicznościach jak w postępowaniu przed sądem krajowym konkurencyjny dostawca, który używa w swoich katalogach trzonu znaku wyróżniającego producenta znanego w fachowych kręgach, nie korzysta w bezprawny sposób z reputacji związanej z tym znakiem wyróżniającym.

Podpisy