Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 21 lutego 2013 r.*

Wspólnotowe znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 9 ust. 1 — Pojęcie „strony [osoby] trzecie” — Właściciel późniejszego wspólnotowego znaku towarowego

W sprawie C-561/11

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Hiszpania) postanowieniem z dnia 27 października 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 listopada 2011 r., w postępowaniu:

Fédération Cynologique Internationale

przeciwko

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca), M. Safjan i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 października 2012 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Fédération Cynologique Internationale przez E. Jordiego Cubellsa, abogado,

— w imieniu Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza przez S. Doménecha Lópeza, abogado,

— w imieniu rządu greckiego przez D. Kalogirosa oraz G. Papadaki, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

* Język postępowania: hiszpański.

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz R. Vidala Puiga, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem").

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Fédération Cynologique Internationale (zwaną dalej „FCI") a Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (zwaną dalej „FCIPPR") w przedmiocie powództwa dotyczącego naruszenia i wniosku o unieważnienie znaku towarowego, wniesionych przez FCI.

Ramy prawne

3 Artykuł 8 rozporządzenia, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji", stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

i) wspólnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niderlandów lub Luksemburga, w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;

iv) znaki towarowe zarejestrowane na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy we Wspólnocie;

b) zgłoszenia znaków towarowych określone w lit. a), z zastrzeżeniem ich rejestracji;

c) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, lub odpowiednio w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, są powszechnie znane w państwie członkowskim w znaczeniu, w jakim wyrażenie »powszechnie znane« jest używane w art. 6a konwencji paryskiej.

3. W wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku, gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie.

4. W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak:

a) prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego.

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku [identyczny ze wcześniejszym znakiem lub do niego podobny] i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim, i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego".

4 Zgodnie z brzmieniem art. 9 rozporządzenia, zatytułowanego „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy":

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

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

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

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego [identycznego ze wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym lub do niego podobnego] 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 z [tego] powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

[…]3. Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy są skuteczne wobec stron [osób] trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakże można dochodzić odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wynikłych po dacie opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które to sprawy po opublikowaniu rejestracji znaku byłyby zakazane na mocy tej publikacji. Sąd rozpatrujący sprawę nie może wydać orzeczenia co do istoty sprawy, dopóki rejestracja nie zostanie opublikowana.

5 Artykuł 12 rozporządzenia, zatytułowany „Ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego", stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie:

a) jej nazwiska (nazwy) lub adresu;

b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi;

pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu".

6 Tytuł IV rozporządzenia, zatytułowany „Procedura rejestracji", składa się z art. 36–45.

7 Artykuł 40, zatytułowany „Uwagi stron [osób] trzecich", stanowi w ust. 1:

„Każda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może, po opublikowaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, złożyć do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)] uwagi na piśmie, wyjaśniając w szczególności, na mocy których podstaw z art. 7 znak towarowy nie może być zarejestrowany z urzędu […]".

8 Artykuł 41 rozporządzenia, zatytułowany „Sprzeciw", stanowi:

„1. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego może być wniesiony sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8 […].

[…]

3. Sprzeciw sporządza się w formie pisemnej i określa on podstawy, na jakich jest oparty. Sprzeciw uznaje się za prawidłowo wniesiony dopiero po uiszczeniu opłaty. W terminie wyznaczonym przez [OHIM] osoba wnosząca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska".

9 Artykuł 53 ust. 1 rozporządzenia stanowi:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [OHIM] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 i jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykułu;

b) w przypadku gdy istnieje znak towarowy określony w art. 8 ust. 3 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie;

c) w przypadku gdy istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie".

10 Artykuł 54 rozporządzenia, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia", przewiduje w swoim ust. 1:

„Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego we Wspólnocie i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego dokonano w złej wierze".

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

11 FCI jest właścicielem mieszanego, słowno-graficznego, wspólnotowego znaku towarowego nr 4438751: „FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE". Zgłoszenia tego znaku dokonano w dniu 28 czerwca 2005 r. i został on opublikowany w rejestrze w dniu 5 lipca 2006 r. Zarejestrowane oznaczenie wygląda następująco:



12 Ten znak towarowy został zarejestrowany między innymi dla organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych w odniesieniu do psów, dla kształcenia i doskonalenia w dziedzinie hodowli, chowu, pielęgnacji i utrzymania psów, organizacji seminariów i szkoleń w dziedzinie hodowli psów, sporządzania rodowodów i kontroli psów w zakresie populacji i genetyki oraz hodowli i chowu psów.

13 FCIPPR jest właścicielem następujących krajowych znaków towarowych:

— słownego krajowego znaku towarowego nr 2614806 FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., zgłoszonego w dniu 23 września 2004 r. i opublikowanego w rejestrze w dniu 20 czerwca 2005 r.;

— mieszanego, słowno-graficznego, krajowego znaku towarowego nr 2786697 FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, zgłoszonego w dniu 9 sierpnia 2007 r. i opublikowanego w rejestrze w dniu 12 marca 2008 r.;



— mieszanego, słowno-graficznego, krajowego znaku towarowego nr 2818217 FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., zgłoszonego w dniu 11 lutego 2008 r. i opublikowanego w rejestrze w dniu 26 sierpnia 2008 r.:



14 FCIPPR jest również właścicielem graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529. Zgłoszenia tego znaku dokonano w dniu 12 lutego 2009 r. i został on opublikowany w rejestrze w dniu 3 września 2010 r. Zarejestrowane oznaczenie wygląda następująco:



15 Znaki towarowe, których właścicielem jest FCIPPR, zostały zarejestrowane między innymi dla konkursów i wystaw psów rasowych, dla wydawania tytułów, dyplomów i karnetów akredytacyjnych, publikacji, druków i materiałów dotyczących genealogii psów, dla publikacji i katalogów o rasach psów.

16 FCI wniosła sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529 przez FCIPPR, lecz z uwagi na brak uiszczenia stosownej opłaty sprzeciw ten został odrzucony. W dniu 18 listopada 2010 r. FCI wniosła do OHIM o unieważnienie tego znaku towarowego. W dniu 11 lipca 2011 r. FCIPPR wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie unieważnienia znaku towarowego z uwagi na wszczęcie postępowania głównego. W dniu 20 września 2011 r. OHIM zawiesił toczące się przed nim postępowanie.

17 W piśmie z dnia 18 czerwca 2010 r. FCI wytoczyła przed Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria dwa powództwa przeciwko FCIPPR:

— powództwo dotyczące naruszenia wspólnotowego znaku towarowego nr 4438751, którego właścicielem jest FCI, i

— powództwo o unieważnienie krajowych znaków towarowych nr 2614806, nr 2786697 i nr 2818217, których FCIPPR jest właścicielem, w oparciu między innymi o uzasadnienie, iż znaki te powodują powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze wspólnotowym znakiem towarowym nr 4438751, którego właścicielem jest FCI.

18 FCIPPR zakwestionowała prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy używanymi przez nią oznaczeniami i wspólnotowym znakiem towarowym nr 4438751, którego właścicielem jest FCI, i wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie tego wspólnotowego znaku towarowego, podnosząc, że został on zarejestrowany w złej wierze i stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd z [jej] wcześniejszym krajowym znakiem towarowym nr 2614806.

19 Sąd odsyłający uważa, że w postępowaniu głównym należy rozstrzygnąć, czy na prawo wyłączne, które na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia zostaje przyznane właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego, w niniejszym przypadku FCI, można powołać się wobec osoby trzeciej, będącej właścicielem wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później, w niniejszym przypadku FCIPPR, jeżeli ten ostatni znak towarowy nie został unieważniony.

20 Sąd odsyłający uważa, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia może być interpretowany na dwa różne sposoby. Z jednej strony przepis ów mógłby być interpretowany w ten sposób, że prawo wyłączne przyznane przez wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia jego właściciela do zakazania właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego używania tego ostatniego znaku. Jedynie jeśli ten drugi znak zostałby unieważniony, właściciel pierwszego wspólnotowego znaku towarowego mógłby wytoczyć powództwo dotyczące naruszenia. Wykładnia ta została przyjęta przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w wyroku z dnia 23 maja 1994 r. i została podtrzymana przez Tribunal de Marcas comunitario (Hiszpania), co wynika z wyroku tego sądu z dnia 18 marca 2010 r.

21 Z drugiej strony art. 9 ust. 1 rozporządzenia mógłby być interpretowany w ten sposób, że może on zostać powołany względem dowolnej osoby trzeciej, także względem osoby, która dokonała późniejszej rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli ten późniejszy znak towarowy nie został uprzednio ani równocześnie unieważniony.

22 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego przyznanego przez wspólnotowy znak towarowy, uprawnienie do zakazania jego używania w obrocie handlowym przez osoby trzecie, przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia […], rozciąga się na wszelkie osoby trzecie, które używają oznaczenia wywołującego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (z uwagi na podobieństwo do wspólnotowego znaku towarowego i podobieństwo usług lub towarów), czy też przeciwnie, należy z tego kręgu wyłączyć osobę trzecią, która używa tego oznaczenia – objętego prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd – zarejestrowanego na jej rzecz jako wspólnotowy znak towarowy, do czasu unieważnienia rejestracji późniejszego znaku towarowego?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalności

23 FCI twierdzi, że przedstawione pytanie jest niedopuszczalne. Podnosi ona, po pierwsze, że pytanie ma naturę hipotetyczną, ponieważ wykładnia, o którą wniesiono, nie jest niezbędna dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym, jako że powództwa stanowiące przedmiot pisma FCI dotyczą wyłącznie krajowych znaków towarowych nr 2614806, nr 2786697 i nr 2818217, podczas gdy pismo to nie dotyczy w żaden sposób później zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529. Również FCIPPR, pomijając wzmiankę o charakterze informacyjnym, nie odwołała się do tego wspólnotowego znaku towarowego ani w swojej odpowiedzi na pozew, ani we wniesionym przez siebie powództwie wzajemnym.

24 FCI twierdzi ponadto, że wykładnia art. 9 ust. 1 rozporządzenia nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek racjonalne wątpliwości. Przedstawione pytanie jest więc jej zdaniem w dużym stopniu spowodowane przez orzecznictwo Tribunal Supremo, w myśl którego powództwo dotyczące naruszenia, wytoczone przez właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego przeciwko właścicielowi później zarejestrowanego znaku towarowego, nie może zostać uwzględnione, jeśli uprzednio nie nastąpiło unieważnienie tego ostatniego znaku.

25 FCI twierdzi, po drugie, że naruszone zostało prawo do obrony stron postępowania głównego, ponieważ pytanie prejudycjalne zostało przedstawione przez sąd odsyłający z urzędu, bez umożliwienia stronom przedstawienia uwag w przedmiocie celowości odesłania prejudycjalnego przed zakończeniem dyskusji.

26 W tym względzie należy przypomnieć na wstępie, że w ramach postępowania określonego w art. 267 TFUE, opartego na jasnym podziale funkcji sądów krajowych i Trybunału, wyłącznie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za wydanie przyszłego wyroku, należy, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy, zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytań, które zadaje on Trybunałowi. W konsekwencji, jeśli postawione pytania dotyczą wykładni prawa Unii, co do zasady Trybunał jest zobowiązany wydać orzeczenie (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-119/05 Lucchini, Zb.Orz. s. I-6199, pkt 43; z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie C-52/09 TeliaSonera Sverige, Zb.Orz. s. I-527, pkt 15; a także z dnia 25 października 2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising i in., Zb.Orz. s. I-10269), pkt 32).

27 Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wnioskował sąd krajowy, jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą się zwrócono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne, aby użytecznie odpowiedzieć na przedstawione mu pytania (zob. w szczególności ww. wyroki w sprawach: Lucchini, pkt 44; TeliaSonera Sverige, pkt 16; a także eDate Advertising i in., pkt 33).

28 Tymczasem należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie z akt sprawy przedstawionych Trybunałowi nie wynika w oczywisty sposób, że wykładnia prawa Unii, o którą się zwrócono, nie ma żadnego związku z przedmiotem sporu ani że problem przedstawiony przez sąd odsyłający jest natury hipotetycznej.

29 Wręcz przeciwnie, z akt sprawy wynika, że powództwo i wniosek FCI prowadzą do powstania pytania dotyczącego używania przez FCIPPR oznaczeń mogących naruszać wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy, którego właścicielem jest FCI. Pomiędzy tymi oznaczeniami znajduje się jednakże

oznaczenie chronione przez późniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 7597529. Poza tym w złożonym przez siebie piśmie FCI wyraźnie odniosła się do używania i zgłoszenia tego wspólnotowego znaku towarowego przez FCIPPR.

30 Ponadto należy przypomnieć, że fakt, iż strony postępowania głównego nie powoływały przed sądem odsyłającym kwestii prawa Unii, nie stoi na przeszkodzie, by sąd krajowy mógł wystąpić z wnioskiem do Trybunału. Przewidując wystąpienie do Trybunału w trybie prejudycjalnym, „kiedy pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym", art. 267 akapity drugi i trzeci TFUE nie zmierza do ograniczenia tego trybu jedynie do przypadków, kiedy jedna lub druga strona postępowania głównego podjęła inicjatywę podniesienia pytania w kwestii wykładni lub ważności aktów prawa Unii, ale obejmuje również przypadki, kiedy takie pytanie zostaje podniesione przez sam sąd, który uzna, iż rozstrzygnięcie Trybunału w tej kwestii jest „niezbędne do wydania wyroku" (wyroki: z dnia 16 czerwca 1981 r. w sprawie 126/80 Salonia, Rec. s. 1563, pkt 7; z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie C-251/11 Huet, pkt 23).

31 W tych okolicznościach wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy uznać za dopuszczalny.

Co do istoty

32 W pytaniu sąd odsyłający pyta w istocie, czy art. 9 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego.

33 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy osobami trzecimi będącymi właścicielami wspólnotowego znaku towarowego bądź osobami trzecimi niebędącymi takimi właścicielami. Przepis ten przyznaje zatem właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego prawo wyłączne uprawniające go do zakazania „wszelkim stronom [osobom] trzecim", które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia mogącego naruszać jego znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional, pkt 33, 34).

34 Następnie należy wziąć pod uwagę, że art. 54 rozporządzenia, dotyczący ograniczenia powstałego w wyniku przyzwolenia, zgodnie z którym „[w]łaściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego […], nie może wnosić […] ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku […]".

35 Z brzmienia tego przepisu wynika, że dopóki nie nastąpi ograniczenie w wyniku przyzwolenia, właściciel wspólnotowego znaku towarowego może zarówno żądać przed OHIM unieważnienia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, jak i sprzeciwiać się jego używaniu w drodze powództwa dotyczącego naruszenia przed sądem właściwym ds. znaków towarowych.

36 W końcu należy zauważyć, że ani art. 12 rozporządzenia, dotyczący ograniczenia skutków wspólnotowego znaku towarowego, ani żaden inny przepis tego rozporządzenia nie przewidują wyraźnego ograniczenia wyłącznego prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego względem osób trzecich będących właścicielami późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.

37 W związku z tym z brzmienia art. 9 ust. 1 oraz z ogólnej systematyki tego rozporządzenia wynika, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego musi móc zakazać właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego jego używania.

38 Wniosku tego nie podważa okoliczność, iż właściciel późniejszego wspólnotowego znaku towarowego również korzysta z prawa wyłącznego na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia.

39 W tej kwestii należy zauważyć, że – jak zauważyła w swoich uwagach Komisja Europejska – przepisy rozporządzenia należy interpretować w świetle zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy ma pierwszeństwo przed późniejszym wspólnotowym znakiem towarowym (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Celaya Emparanza y Galdos Internacional, pkt 39).

40 W szczególności z art. 8 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 rozporządzenia wynika bowiem, że w przypadku konfliktu między dwoma znakami towarowymi domniemuje się, iż to znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia wszystkie warunki wymagane dla uzyskania ochrony wspólnotowej przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejności.

41 Ponadto należy oddalić argumentację FCIPPR, w myśl której cechy procedury rejestracji wspólnotowych znaków towarowych wymagają, aby – gdy po zakończeniu tej procedury następuje rejestracja znaku towarowego – znak ten przyznawał swojemu właścicielowi prawo jego używania, które nie może zostać zakwestionowane przez wniosek do OHIM o unieważnienie czy powództwo wzajemne w ramach powództwa dotyczącego naruszenia.

42 Co prawda prawdą jest, iż procedura rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, ustanowiona w art. 36–45 rozporządzenia, obejmuje ocenę merytoryczną mającą na celu uprzedzające rejestrację określenie, czy wspólnotowy znak towarowy spełnia warunki uzyskania ochrony.

43 Procedura ta przewiduje ponadto fazę publikacji, w której to fazie osoby trzecie mogą złożyć od OHIM uwagi na piśmie, wyjaśniające, na mocy których podstaw znak towarowy nie może zostać zarejestrowany z urzędu, oraz możliwość wniesienia przez właścicieli wcześniejszych znaków towarowych sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, ze wskazaniem w szczególności względnych podstaw odmowy rejestracji, o których mowa w art. 8 rozporządzenia.

44 Niemniej jednak, jak podniósł rzecznik generalny w pkt 32 i 42 opinii, okoliczności te nie są rozstrzygające.

45 Po pierwsze, należy stwierdzić, że mimo gwarancji oferowanych przez procedurę rejestracji wspólnotowych znaków towarowych nie można całkowicie wykluczyć, że oznaczenie mogące naruszyć wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy zostanie zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy.

46 Zdarza się tak w szczególności, gdy właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nie wniósł sprzeciwu na podstawie art. 41 rozporządzenia lub gdy sprzeciw ten nie został przez OHIM poddany ocenie merytorycznej z powodu nieposzanowania wymogów proceduralnych określonych w art. 41 ust. 3, tak jak miało to nota bene miejsce w postępowaniu głównym.

47 Po drugie, Trybunał orzekł już w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), że powództwa z zakresu naruszenia oraz wnioski o unieważnienie różnią się celem i skutkami, w związku z czym możliwość wniesienia przez właściciela wcześniej zarejestrowanego wzoru wspólnotowego powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi wzoru wspólnotowego zarejestrowanego później nie może sprawić, że wniesienie przeciwko temu ostatniemu wniosku o unieważnienie do OHIM straci sens (ww. wyrok w sprawie Celaya Emparanza y Galdos Internacional, pkt 50).

48 Stwierdzenie to można stosować mutatis mutandis do wspólnotowych znaków towarowych, tak że należy uznać, iż możliwość wytoczenia przez właściciela wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego powództwa dotyczącego naruszenia względem właściciela późniejszego wspólnotowego

znaku towarowego nie może pozbawiać sensu ani wniesienia do OHIM wniosku o unieważnienie, ani mechanizmu uprzedniej kontroli, istniejących w ramach procedury rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

49 Należy podkreślić zresztą konieczność zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51).

50 W kwestii tej Trybunał orzekał już wielokrotnie, że prawo wyłączne przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje (zob. wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).

51 Tymczasem, jak podniósł rzecznik generalny w pkt 43 i 44 opinii, jeżeli właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego dla zakazania używania przez osoby trzecie oznaczenia naruszającego funkcje jego znaku towarowego miałby czekać na stwierdzenie nieważności późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, której ta osoba trzecia jest właścicielem, ochrona przyznawana mu przez art. 9 ust. 1 rozporządzenia byłaby znacząco osłabiona.

52 W świetle powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów

53 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 (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego.

Podpisy