Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 12 września 2019 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. b) – Charakter odróżniający – Kryteria oceny – Oznaczenie w postaci hashtagu

W sprawie C-541/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 sierpnia 2018 r., w postępowaniu:

**AS**

przeciwko

**Deutsches Patent- und Markenamt,**

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (sprawozdawca) i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

– w imieniu AS przez Ch. Rohnkego, Rechtsanwalt,

– w imieniu rządu niderlandzkiego przez K. Bulterman oraz L. Noort, działające w charakterze pełnomocników,

– w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa, É. Gippiniego Fourniera oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

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

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

## Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. b) 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 przedstawiony w ramach sporu między AS a Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędem ds. patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „DPMA") w przedmiocie rejestracji oznaczenia w postaci hashtagu #darferdas? jako znaku towarowego.

### Ramy prawne

#### *Prawo Unii*

3 Dyrektywa 2008/95, którą uchylono i zastąpiono pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), sama została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywą 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). Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw postępowania głównego, niniejsze odesłanie prejudycjalne należy rozpatrzyć w świetle dyrektywy 2008/95.

4 Artykuł 2 dyrektywy 2008/95 stanowił:

„Znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

5 Artykuł 3 tej dyrektywy brzmiał następująco:

„1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

[…]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

[…]

3. 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 […].

[…]".

### *Prawo krajowe*

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 został transponowany do prawa niemieckiego przez § 8 ust. 2 pkt 1 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082). Przepis ten stanowi, że „[n]ie są rejestrowane znaki towarowe […] pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów lub usług".

## Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

7 AS zwróciła się do DPMA o rejestrację oznaczenia w postaci hashtagu #darferdas? jako znaku towarowego dla towarów należących do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

8 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, odpowiadały następującemu opisowi: „odzież (w szczególności T-shirty), obuwie i nakrycia głowy".

9 DPMA odrzucił zgłoszenie, ponieważ jego zdaniem rozpatrywane oznaczenie jest pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu § 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających.

10 AS wniosła skargę na tę decyzję do Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego, Niemcy).

11 Postanowieniem z dnia 3 maja 2017 r. sąd ten oddalił tę skargę. Według niego wspomniane oznaczenie stanowi powiązany ciąg znaków i wyrazów składający się zasadniczo z określeń powszechnych w języku niemieckim. Stanowi ono jedynie stylizowane przedstawienie tematu dyskusji. Hashtag wskazuje wyłącznie, że odbiorcy zostają zaproszeni do przedyskutowania pytania „Darf er das?" („Czy wolno mu?"). Odbiorcy zrozumieją to pytanie, umieszczone w szczególności na przedniej stronie T-shirtów, tylko jakie takie, czyli jako proste sformułowanie pytające.

12 AS wniosła środek odwoławczy od tego postanowienia do Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości, Niemcy).

13 Zdaniem sądu odsyłającego nie można wykluczyć, że używanie rozpatrywanego oznaczenia na przedniej stronie odzieży odpowiada tylko jednemu z kilku sposobów jego używania. Oznaczenie to można by również umieścić na etykiecie wszytej po wewnętrznej stronie ubrania. W tym przypadku odbiorcy mogliby postrzegać wspomniane oznaczenie jako znak towarowy, to znaczy jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów.

14 Sąd odsyłający wyjaśnia, że z jego własnego orzecznictwa wynika, iż aby uznać, że oznaczenie ma charakter odróżniający, a zatem nadaje się do zarejestrowania jako znak towarowy, nie jest konieczne, by każde możliwe używanie tego oznaczenia stanowiło używanie w charakterze znaku towarowego. Wystarcza, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania wspomnianego oznaczenia w odniesieniu do towarów i usług, dla których żąda się ochrony, w taki sposób, że będzie ono postrzegane przez odbiorców bez jakichkolwiek trudności jako znak towarowy.

15 Wspomniany sąd uważa, że takie podejście można pogodzić z pkt 55 postanowienia z dnia 26 kwietnia 2012 r., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, niepublikowanego, EU:C:2012:254), zgodnie z którym art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) nie można interpretować w ten sposób, iż zobowiązuje on

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) do rozszerzenia konkretnego badania charakteru odróżniającego na sposoby używania zgłoszonego znaku towarowego inne niż uznany za najbardziej prawdopodobny.

16 Mając jednak wątpliwości w tym względzie, Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym w przedmiocie art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95:

„Czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia?”.

**W przedmiocie pytania prejudycjalnego**

17 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 dyrektywy 2008/95 każde oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia w charakterze indywidualnego znaku towarowego, aby mogło zostać zarejestrowane jako taki, musi spełniać kilka warunków, a jednym z nich jest umożliwianie odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw.

18 Nie można a priori wykluczyć, że oznaczenie w postaci hashtagu, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, umożliwia identyfikowanie towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i spełnia zatem wyżej wymieniony warunek. Jest bowiem możliwe, by takie oznaczenie było przedstawiane odbiorcom w związku z towarami lub usługami i było w stanie spełniać podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów lub usług.

19 W celu ustalenia, czy ma to miejsce, właściwe organy administracyjne i sądowe powinny zbadać, czy dane oznaczenie ma „charakter odróżniający” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95. Ten charakter odróżniający może być samoistny w rozumieniu ust. 1 lit. b) tego artykułu lub zostać uzyskany w następstwie używania w rozumieniu ust. 3 tego artykułu (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 38; a także z dnia 16 września 2015 r., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, pkt 60, 62).

20 Kwestię, czy oznaczenie ma charakter odróżniający, należy ocenić, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów wspomnianych towarów lub usług, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni (zob. w szczególności wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in., od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, pkt 41; z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 34; a także z dnia 10 lipca 2014 r., Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, pkt 22).

21 Oceny postrzegania przez przeciętnego konsumenta należy dokonać in concreto, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 33, 35; a także z dnia 6 lipca 2017 r., Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, pkt 24).

22 Co się tyczy faktów i okoliczności istotnych dla oceny tego postrzegania, należy zauważyć, że zgłaszający znak towarowy nie musi w dniu złożenia wniosku o rejestrację lub jego rozpatrywania wskazać ani mieć dokładnej wiedzy o tym, jak będzie używał zgłoszonego znaku towarowego w przypadku jego rejestracji. Nawet po zarejestrowaniu znaku towarowego przysługuje mu pięcioletni termin na rozpoczęcie faktycznego używania zgodnego z podstawową funkcją znaku towarowego [wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r., Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, pkt 3, 17 i przytoczone tam

orzecznictwo; zob. także w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 26].

23 Ponadto mogą istnieć przypadki, gdy oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, nie było też istotnie używane przed datą dokonania zgłoszenia.

24 W tych okolicznościach właściwe organy mające ustalić charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie dysponują, co się tyczy identyfikacji prawdopodobnego używania zgłoszonego znaku towarowego, a zatem sposobu, w jaki ten znak towarowy będzie prawdopodobnie w przypadku rejestracji ukazywany przeciętnemu konsumentowi, żadnym elementem oceny poza tymi, które wynikają ze zwyczajów danego sektora gospodarki.

25 Jeżeli z tych zwyczajów wynika, że w praktyce tego sektora gospodarki istnieje szereg istotnych sposobów używania, organy te powinny zgodnie ze swym obowiązkiem zbadania charakteru odróżniającego danego oznaczenia w świetle wszystkich mających znaczenie okoliczności faktycznych wziąć pod uwagę te różne sposoby używania w celu ustalenia, czy przeciętny konsument oznaczonych towarów lub usług będzie mógł postrzegać to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towarów lub usług.

26 Natomiast wspomniane organy powinny uznać za niemające znaczenia sposoby używania, które choć są możliwe w tym sektorze gospodarki, nie są istotne w praktyce i wydają się zatem mało prawdopodobne, chyba że zgłaszający przedstawi konkretne wskazówki uprawdopodobniające w jego przypadku sposób używania, który jest nietypowy we wspomnianym sektorze.

27 Należy bowiem unikać tego, by rejestr znaków towarowych, który musi być stosowny i dokładny (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 50), obejmował oznaczenia pozwalające na odróżnienie towarów lub usług ich właściciela od towarów lub usług innych przedsiębiorstw jedynie w przypadku bardzo swoistego sposobu używania, z którego właściciel ten prawdopodobnie nie skorzysta.

28 W odniesieniu do tego należy przypomnieć, że ze względów pewności prawa i dobrej administracji każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone nie tylko w sposób kompletny, ale także ścisły, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych (zob. w szczególności wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 59; z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 77).

29 W niniejszym przypadku sąd odsyłający stwierdził, że w sektorze odzieży zazwyczaj umieszcza się znak towarowy zarówno na zewnętrznej stronie towaru, jak i na etykiecie wszytej po wewnętrznej jego stronie.

30 Sąd ten określił zatem dwa sposoby umieszczania znaku, które są istotne w praktyce tego sektora. W takiej sytuacji organy właściwe do zbadania sposobu postrzegania przez przeciętnego konsumenta powinny wziąć pod uwagę te sposoby używania i ocenić, czy konsument ten, widząc na odzieży te dwa umieszczenia lub przynajmniej jedno z nich, będzie postrzegać rozpatrywane oznaczenie jako znak towarowy.

31 Do właściwego sądu krajowego będzie zatem należało ustalenie, czy przeciętny konsument, gdy zobaczy oznaczenie #darferdas? na przedniej stronie T-shirtu lub na etykiecie umieszczonej po wewnętrznej jego stronie, będzie postrzegać to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego tego towaru, a nie jako zwykły element dekoracyjny czy przekaz społeczny.

32 W świetle uściśleń dokonanych w niniejszym wyroku oraz przy uwzględnieniu orzecznictwa, zgodnie z którym należy interpretować w ten sam sposób przepisy o identycznej treści zawarte z jednej strony w dyrektywie mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i z drugiej strony w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r., Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, pkt 29; z dnia 6 lipca 2017 r., Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, pkt 27; a także z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 29), podejście wyrażone w pkt 55 przytoczonego przez sąd odsyłający postanowienia z dnia 26 kwietnia 2012 r., Deichmann/OHIM (C-307/11 P, niepublikowanego, EU:C:2012:254), dotyczącym art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, którego treść odpowiada treści art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, zachowuje znaczenie jedynie w przypadku, w którym okazuje się, że w praktyce danego sektora gospodarki jest istotny tylko jeden sposób używania.

33 Z całości powyższych rozważań wynika, iż na zadane pytanie należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, należy zbadać z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów używania zgłoszonego znaku towarowego. Sposoby te odpowiadają, w braku innych wskazówek, sposobom używania, które w świetle zwyczajów danego sektora gospodarczego mogą w praktyce być istotne.

## W przedmiocie kosztów

34 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 (piąta izba) orzeka, co następuje:

**Artykuł 3 ust. 1 lit. b) 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 charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, należy zbadać z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów używania zgłoszonego znaku towarowego. Sposoby te odpowiadają, w braku innych wskazówek, sposobom używania, które w świetle zwyczajów danego sektora gospodarczego mogą w praktyce być istotne.**

Podpisy