WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 11 czerwca 2009 r. *

W sprawie C-529/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) postanowieniem z dnia 2 października 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 listopada 2007 r., w postępowaniu

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

przeciwko

Franz Hauswirth GmbH,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca), A. Tizzano, E. Levits i J.J. Kasel, sędziowie.

* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Sławiczek, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 listopada 2008 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przez H.G. Kamanna oraz G.K. Hild, Rechtsanwälte,

— w imieniu Franz Hauswirth GmbH przez H. Schmidta, Rechtsanwalt,

— w imieniu rządu czeskiego przez M. Smolka, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu szwedzkiego przez A. Falk oraz A. Engmana, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 marca 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 51 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).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (zwanej dalej „Lindt & Sprüngli") z siedzibą w Szwajcarii a Franz Hauswirth GmbH (zwanej dalej „Franz Hauswirth") z siedzibą w Austrii.

3 W ramach postępowania w sprawie naruszenia Lindt & Sprüngli zażądała co do istoty zaniechania wytwarzania lub sprzedaży przez Franz Hauswirth na terytorium Unii Europejskiej czekoladowych zajęcy do złudzenia podobnych do zajęcy chronionych trójwymiarowym wspólnotowym znakiem towarowym, którego jest właścicielem (zwany dalej „rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym").

4 Zgłosiwszy roszczenie wzajemne o unieważnienie tego znaku towarowego, Franz Hauswirth uważa co do istoty, że zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 znak ten nie może być chroniony jako znak towarowy, gdyż Lindt & Sprüngli działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia wspomnianego znaku towarowego.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

5 Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94 zawarty w tytule „Bezwzględne podstawy unieważnienia" stanowi:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[…]

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego".

6 Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone przez rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakże spór przed sądem krajowym nadal podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

Uregulowania krajowe

7 Paragraf 34 ust. 1 Markenschutzgesetz (ustawy o ochronie znaków towarowych), BGBl. 260/1970, w wersji opublikowanej w BGBl. I, 111/1999, stanowi:

„Każdy może wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru znaku towarowego, jeżeli w momencie dokonywania zgłoszenia zgłaszający działał w złej wierze".

8 Zgodnie z § 9 ust. 3 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), BGBl. 448/1984, w wersji opublikowanej w BGBl. I, 136/2001, zewnętrzny wygląd, opakowanie lub owinięcie towaru korzystają z ochrony na równi ze szczególnym oznaczeniem przedsiębiorstwa, jeżeli uchodzą one wśród właściwego kręgu odbiorców za charakterystyczny symbol przedsiębiorstwa.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

9 Czekoladowe zające, powszechnie zwane „Osterhasen", są sprzedawane co najmniej od 1930 r. w różnych kształtach i kolorach zarówno w Austrii, jak i w Niemczech.

10 Indywidualne kształty czekoladowych zajęcy były bardzo zróżnicowane, dopóki były one produkowane i opakowywane ręcznie, natomiast wraz z wprowadzeniem zmechanizowanego systemu opakowywania przemysłowo produkowane zające zaczęły się coraz bardziej do siebie upodabniać.

11 Od początku lat 50. Lindt & Sprüngli produkuje czekoladowe zające o kształcie bardzo podobnym do zająca chronionego rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym. Od 1994 r. są one sprzedawane w Austrii.

12 W trakcie 2000 r. Lindt & Sprüngli została właścicielem rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego czekoladowego zająca koloru złotego w pozycji siedzącej z czerwoną wstążeczką i dzwonkiem oraz napisem w kolorze brązowym „Lindt GOLDHASE", przedstawionego poniżej:



13 Powyższy znak towarowy jest zarejestrowany dla czekolady i wyrobów czekoladowych należących do klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm.

14 Franz Hauswirth wprowadza na rynek zające czekoladowe od 1962 r. Zając będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym wygląda następująco:



15 Według sądu krajowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku czekoladowego zająca produkowanego i sprzedawanego przez Franz Hauswirth oraz zająca produkowanego i wprowadzanego do sprzedaży przez Lindt & Sprüngli pod rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym.

16 Wspomniane prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika według sądu krajowego zwłaszcza z okoliczności, że zając produkowany i sprzedawany przez Franz Hauswirth ma podobny kształt i kolor jak zając chroniony wspomnianym trójwymiarowym znakiem towarowym, a także z okoliczności, że spółka ta umieszcza etykietę na spodzie produktu.

17 Ponadto zdaniem sądu krajowego inni producenci prowadzący działalność we Wspólnocie Europejskiej wytwarzają czekoladowe zające podobne do zająca objętego rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym. Co więcej, znaczna liczba producentów umieszcza wyraźnie oznaczenie swojego przedsiębiorstwa na tych zającach w sposób widoczny dla nabywcy.

18 Przed zarejestrowaniem rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego Lindt & Sprüngli na podstawie przepisów krajowego prawa konkurencji lub krajowego prawa własności intelektualnej wszczęła postępowanie jedynie przeciwko producentom towarów identycznych z tym, który został następnie objęty rejestracją wspomnianego znaku towarowego.

19 Po zarejestrowaniu rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego Lindt & Sprüngli wszczynała kolejne postępowania przeciwko innym producentom, którzy według jej wiedzy wytwarzali towary do złudzenia podobne do zająca chronionego tym znakiem towarowym.

20 Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) podnosi, że rozstrzygnięcie w przedmiocie roszczenia wzajemnego zgłoszonego przez Franz Hauswirth zależy od ustalenia, czy Lindt & Sprüngli działała w złej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w momencie dokonywania zgłoszenia rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego.

21 W tych okolicznościach Oberster Gerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94 […] należy interpretować w ten sposób, iż należy przyjąć, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy działa w złej wierze, jeżeli w momencie dokonywania zgłoszenia wie, że konkurent w (co najmniej) jednym państwie członkowskim używa identycznego lub do złudzenia podobnego znaku na oznaczenie identycznych lub podobnych towarów lub usług i dokonuje zgłoszenia tego znaku w celu uniemożliwienia dalszego używania znaku przez konkurenta?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

Czy należy uznać, że zgłaszający działa w złej wierze, jeżeli zgłasza on znak towarowy w celu uniemożliwienia dalszego używania znaku przez konkurenta, chociaż w momencie dokonywania zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć, że konkurent poprzez używanie identycznego lub podobnego znaku na oznaczenie identycznych lub do złudzenia podobnych towarów lub usług uzyskał już „prawo nabyte" („wertvollen Besitzstand")?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub drugie:

Czy należy zaprzeczyć istnieniu złej wiary, jeżeli znak zgłaszającego jest już powszechnie znany w obrocie, a tym samym uzyskał prawo do ochrony przed nieuczciwą konkurencją?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

22 Stawiając pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy dąży co do zasady do ustalenia istotnych kryteriów, które trzeba wziąć pod uwagę w celu stwierdzenia, czy zgłaszający w momencie dokonywania zgłoszenia oznaczenia działał w złej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumentacja stron

23 Lindt & Sprüngli podnosi w istocie, że świadomość istnienia konkurentów na rynku, a także zamiar uniemożliwienia im dostępu do rynku nie są elementami konstytutywnymi złej wiary w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zdaniem tej spółki tym elementom powinno bowiem towarzyszyć nieuczciwe postępowanie, to znaczy zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi. Tymczasem w sprawie przed sądem krajowym takie postępowanie nie zostało wykazane.

24 W opinii Lindt & Sprüngli jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia mającego na celu rejestrację rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego, cieszył się on powszechną znajomością i miał charakter odróżniający w obrocie, a tym samym uzyskał ochronę w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa konkurencji lub prawa znaków towarowych. Wspomniana spółka dodaje, że ten znak towarowy był używany jako oznaczenie przez długi okres przed dokonaniem zgłoszenia i uzyskał tę powszechną znajomość w wyniku znacznych wydatków na reklamę. W rezultacie rejestracja wspomnianego oznaczenia jako znaku towarowego ma na celu ochronę jego wartości handlowej przed towarami podrobionymi.

25 Zdaniem Lindt & Sprüngli jeśli natomiast OHIM zarejestruje oznaczenie jako znak towarowy, a następnie znak ten nie będzie rzeczywiście używany, osoby trzecie będą mogły na postawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 podnieść przed upływem okresu pięciu lat, że w momencie rejestracji tego znaku towarowego zgłaszający działał w złej wierze i żądać z tego względu unieważnienia tego znaku towarowego.

26 Franz Hauswirth podnosi w istocie, że art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi niezbędny środek naprawczy, w razie gdy nie stosują się tradycyjne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji bądź gdy względne podstawy nie mają zastosowania ze względu na to, że nie nabyto jakiegokolwiek własnego prawa ochronnego. Tak więc spółka ta uważa, że istnienie złej wiary jest wykazane, gdy dokonujący zgłoszenia oznaczenia jako znaku towarowego miał świadomość używania przez konkurenta, który uzyskał „prawo nabyte" („wertvollen Besitzstand") w co najmniej jednym państwie członkowskim, oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów lub usług identycznych lub podobnych i zgłasza znak towarowy w celu uniemożliwienia temu konkurentowi dalszego używania jego oznaczenia.

27 W rezultacie Franz Hauswirth twierdzi, że poprzez rejestrację rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego Lindt & Sprüngli miała zamiar całkowicie wyeliminować swoich konkurentów. Lindt & Sprüngli usiłuje bowiem uniemożliwić dalsze wytwarzanie towaru, który jest sprzedawany od lat 60., a w obecnym kształcie od

1997 r. Na mocy „prawa nabytego” („wertvollen Besitzstand”) Franz Hauswirth powinna bowiem zachować swój rynek i nie powinni jej zagrażać konkurenci wspólnotowi.

28 Franz Hauswirth dodaje, że oczywiste jest na podstawie brzmienia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, iż nie przewiduje on wyraźnie możliwości konwalidacji złej wiary poprzez powszechną znajomość oznaczenia, które zostało zgłoszone jako znak towarowy, tak że nie można się powoływać w sprawie przed sądem krajowym na powszechną znajomość uzyskaną przed rejestracją rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego.

29 Zasadniczo w opinii rządu czeskiego art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że również za działającego w złej wierze trzeba uznać zgłaszającego, który rejestruje znak towarowy, aby uniemożliwić dalsze używanie przez konkurenta oznaczenia identycznego lub podobnego, gdy wie lub powinien wiedzieć w momencie dokonywania zgłoszenia, iż konkurent ten uzyskał prawo nabyte („wertvollen Besitzstand”) w następstwie używania tego oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub do złudzenia podobnych. Wymieniony rząd dodaje, że okoliczność, iż oznaczenie używane przez zgłaszającego jest już powszechnie znane, nie wyklucza złej wiary.

30 Rząd szwedzki podkreśla zasadniczo, że wystarczy, by zgłaszający wiedział, iż inny podmiot gospodarczy używa do złudzenia podobnego oznaczenia, aby uznać za wykazaną złą wiarę w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Rząd ten uściśla, że cel rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego — czyli uniemożliwienie dalszego używania przez konkurenta oznaczenia oraz skorzystania z nabytej przez to oznaczenie wartości — jest pozbawiony znaczenia dla oceny złej wiary. Wspomniany rząd dodaje, że wymóg elementu umyślności nie znajduje wsparcia ani w brzmieniu, ani w systematyce rozporządzenia nr 40/94 i że odmienna wykładnia skutkowałaby nieuzasadnionymi trudnościami dowodowymi oraz zmniejszyłaby możliwości podważenia niesłusznej rejestracji przez podmiot gospodarczy, który jako pierwszy używał odnośnego oznaczenia.

31 Komisja Wspólnot Europejskich podnosi w istocie, że OHIM powinien zbadać w toku postępowania mającego na celu rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego, czy rejestracja ta jest dokonywana z zamiarem rzeczywistego używania tego znaku towarowego. Natomiast jeśli OHIM zarejestruje dane oznaczenie jako znak towarowy, a ten znak nie będzie następnie rzeczywiście używany, osoby trzecie będą mogły na postawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 podnieść przed upływem okresu pięciu lat, że zgłaszający działał w złej wierze w momencie rejestracji tego znaku towarowego, i żądać z tego względu unieważnienia tego znaku towarowego.

32 Jeśli chodzi o kryteria istotne dla stwierdzania, czy zgłaszający działał w złej wierze, Komisja wymienia: zachowanie zgłaszającego na rynku; zachowanie innych podmiotów wobec oznaczenia, które zostało zgłoszone; okoliczność, że zgłaszający dysponuje w momencie dokonywania zgłoszenia szerokim wachlarzem znaków towarowych; a także wszystkie inne okoliczności właściwe dla danej sprawy.

33 Natomiast zdaniem Komisji istotnym elementem nie jest okoliczność, że osoba trzecia używa oznaczenia identycznego bądź łudząco lub niełudząco podobnego, okoliczność, że zgłaszający ma świadomość tego używania, ani też okoliczność, że osoba trzecia uzyskała „prawo nabyte" („wertvollen Besitzstand") w odniesieniu do używanego przez siebie oznaczenia.

A — *Odpowiedź Trybunału*

34 Aby odpowiedzieć na postawione pytania, należy przypomnieć, że z brzmienia art. 51 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zła wiara stanowi jedną z bezwzględnych podstaw unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, tak że można się na nią powoływać albo przed OHIM, albo w ramach roszczenia wzajemnego zgłoszonego w toku postępowania w sprawie naruszenia.

35 Z tego samego przepisu wynika, że chwilą istotną dla oceny istnienia złej wiary jest moment dokonania przez zainteresowanego zgłoszenia rejestracyjnego.

36 W tym względzie należy przypomnieć, że w niniejszej sprawie Trybunał rozpatruje tylko przypadek dotyczący tego, iż w momencie dokonania zgłoszenia dotyczącego rejestracji kilku wytwórców używało na rynku oznaczeń identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji.

37 Należy zauważyć, że istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie.

38 Jeśli chodzi w szczególności o czynniki wymienione w pytaniach prejudycjalnych, czyli:

— okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

— zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także

— stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji,

należy dokonać następujących uściśleń.

39 Na wstępie należy zauważyć w odniesieniu do określenia „powinien wiedzieć" zawartego w drugim pytaniu prejudycjalnym, że domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

40 Jednakże należy stwierdzić, że sama okoliczność, iż zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego.

41 Z tego względu, aby dokonać oceny istnienia złej wiary, należy wziąć pod uwagę również zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

42 Należy w tym względzie zauważyć — tak jak to zresztą uczynił rzecznik generalny w pkt 58 swojej opinii — że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy.

43 Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego.

44 Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

45 W takim przypadku znak towarowy nie spełnia bowiem podstawowej funkcji polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi czy końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia danego towaru lub usługi, co umożliwia mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie (zob. w szczególności wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 48).

46 Podobnie okoliczność, że osoba trzecia od dawna używała oznaczenia dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do zgłoszonego znaku towarowego i że oznaczenie to korzysta w pewnym stopniu z ochrony prawnej, jest jednym z czynników istotnych dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego.

47 W takim przypadku zgłaszający mógłby bowiem korzystać z praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy wyłącznie w celu nieuczciwego konkurowania z konkurentem używającym oznaczenia, które ze względu na swoje własne cechy uzyskało pewien stopień ochrony prawnej.

48 Niemniej jednak nie można wykluczyć, że nawet w takich okolicznościach, a w szczególności gdy kilku wytwórców używało na rynku oznaczeń identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, zgłaszający to oznaczenie dąży poprzez rejestrację do celu zgodnego z prawem.

49 W szczególności może mieć to miejsce w przypadku — jak to podniósł rzecznik generalny w pkt 67 swojej opinii — gdy zgłaszający wie w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, że osoba trzecia, będąca podmiotem rozpoczynającym działalność na rynku, próbuje skorzystać z tego oznaczenia, kopiując jego wygląd, co skłania zgłaszającego do zarejestrowania tego oznaczenia, by uniemożliwić wykorzystanie tego wyglądu.

50 Ponadto — tak jak również podniósł rzecznik generalny w pkt 66 swojej opinii — charakter zgłoszonego znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów oceny istnienia złej wiary zgłaszającego. W razie gdy rozpatrywane oznaczenie składa się z kształtu i wyglądu całego towaru, istnienie złej wiary zgłaszającego mogłoby zostać bowiem znacznie łatwiej stwierdzone, gdy wolność wyboru przez konkurentów kształtu i wyglądu towaru jest ograniczona przez względy natury technicznej lub handlowej, tak że właściciel znaku towarowego jest w stanie uniemożliwić konkurentom nie tylko używanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także sprzedaż podobnych towarów.

51 Ponadto w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia mającego na celu jego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego.

52 W istocie taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

53 Wobec całości powyższych rozważań na postawione pytania należy odpowiedzieć, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

— okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

— zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także

— stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

W przedmiocie kosztów

54 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:

W celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

— **okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;**

— **zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także**

— **stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.**

Podpisy