

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)  
z dnia 27 kwietnia 2006 r. \*

W sprawie C-145/05

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Cour de cassation (Belgia) postanowieniem z dnia 17 marca 2005 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 31 marca 2005 r., w postępowaniu:

**Levi Strauss & Co.**

przeciwko

**Casucci SpA,**

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: A. Rosas, prezes izby, J. Malenovský (sprawozdawca), J.P. Puissochet, S. von Bahr i U. Lõhmus, sędziowie,

\* Język postępowania: francuski.

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
sekretarz: K. Sztranc, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 listopada 2005 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Levi Strauss & Co. przez adwokata T. van Innisa,
  
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez N.B. Rasmussena i D. Maidani, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2006 r.,

wydaje następujący

### **Wyrok**

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).

- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Levi Strauss & Co. (zwaną dalej „Levi Strauss”) a Casucci SpA (zwaną dalej „Casucci”) dotyczącego sprzedaży przez tę ostatnią spodni dżinsowych opatrzonych oznaczeniem naruszającym zdaniem Levi Strauss prawa ze znaku towarowego, którego jest ona właścicielem.

### **Ramy prawne**

- 3 Motyw dziesiąty dyrektywy 89/104 brzmi następująco:

„[O]chrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony; sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, są regulowane przez krajowe zasady proceduralne, których dyrektywa nie narusza”.

4 Artykuł 5 tej dyrektywy stanowi:

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

[...]

- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione między innymi następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

5 Zgodnie z art. 12 ust. 2 wspomnianej dyrektywy:

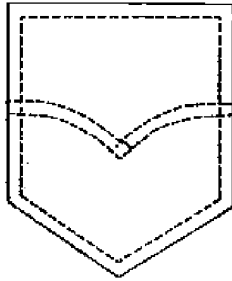
„2. Uprawnienie do znaku towarowego podlega również wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;

[...]”.

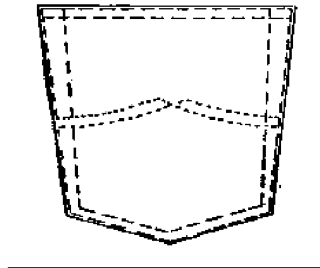
## Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 6 W 1980 r. Levi Strauss dokonała rejestracji w Beneluksie odtworzonego poniżej graficznego znaku towarowego, nazwanego „mewą”, składającego się ze wzoru przedstawiającego podwójne przeszycie zakrzywione po środku ku dołowi i umieszczonego po środku wzoru utworzonego przez szew na pięcioramiennej kieszeni



dla towarów i usług należących do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

- 7 Casucci wprowadziła na rynek w Beneluksie spodnie dżinsowe, na których umieszczono oznaczenie utworzone z podwójnego przeszycia zakrzywionego po środku ku górze, umieszczonego na tylnich kieszeniach, mającego następujący kształt:



- 8 Stwierdzając, że Casucci naruszyła przysługujące jej prawa z rejestracji znaku towarowego „mewa”, Levi Strauss pozwała tę spółkę, pozwem z dnia 11 marca 1998 r., do tribunal de commerce de Bruxelles (sądu handlowego w Brukseli) w celu nakazania jej zaprzestania wszelkiego używania omawianego oznaczenia dla sprzedawanych przez nią ubrań. Ponadto wniosła o nakazanie zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami.
  
- 9 Ponieważ sąd pierwszej instancji oddalił jej powództwo wyrokiem z dnia 28 października 1999 r., Levi Strauss wniosła apelację do cour d’appel de Bruxelles (sądu apelacyjnego w Brukseli). W postępowaniu przed tym sądem utrzymywała ona, iż z orzecznictwa Trybunału wynika, że po pierwsze prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a danym oznaczeniem, jak również między rozważanymi towarami, a po drugie, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego. Jej zdaniem w niniejszym przypadku, poza faktem, że jej znak towarowy i omawiane oznaczenie wykazują podobieństwa wizualne, a rozpatrywane towary są identyczne, istotne jest, że znak towarowy „mewa” stanowi znak o charakterze wysoce odróżniającym z uwagi na jego fantazyjną treść i fakt używania na dużą skalę od dziesiątek lat.
  
- 10 Cour d’appel de Bruxelles oddalił jednak apelację Levi Strauss, uznając, że stopień podobieństwa między omawianym oznaczeniem a znakiem towarowym „mewa” jest niewielki, a w szczególności, że ten znak towarowy nie może zostać również uznany za znak o charakterze wysoce odróżniającym. W istocie znak ten składa się po części z elementów, które ze względu na ich rozpowszechnione i stałe użycie stanowią obecnie właściwości wspólne rozważanym towarom, co bezwzględnie wpłynęło na istotne osłabienie mocy odróżniającej wspomnianego znaku towarowego, gdyż nie może on czerpać ze swych składników jakiegokolwiek samoistnej mocy odróżniającej.
  
- 11 Levi Strauss wniosła o kasację do Cour de cassation (sądu kasacyjnego). W postępowaniu przed tym sądem podniosła ona, iż Casucci wydawała się

utrzymywać, że znak towarowy „mewa” wciąż posiadał charakter wysoce odróżniający w 1997 r. oraz że utracił go w 1998 r., w którym dokonano zakupu innych spodni dżinsowych, których dystrybucja w Beneluksie doprowadziła do „rozcieńczenia” wspomnianego znaku towarowego. W tym kontekście, zdaniem Levi Strauss, cour d’appel de Bruxelles uznał za słuszne przychylić się do stanowiska wyrażonego przez Cour de justice Benelux w wyroku w sprawie „Quick” z dnia 13 grudnia 1994 r. (A 93/3), zgodnie z którym w celu dokonania oceny, czy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający, sąd winien oprzeć się na momencie, w którym oznaczenie zaczęło być używane — czyli jej zdaniem w 1997 r. — chyba że dany znak towarowy utracił moc odróżniającą w całości lub w części po wspomnianym momencie, ale jedynie w przypadku gdy utrata ta wynika w całości lub w części z działania lub zaniechania właściciela tego znaku. W niniejszym przypadku w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd cour d’appel oparł się na dacie ogłoszenia swojego wyroku, a nie na momencie, w którym omawiane oznaczenie zaczęło być używane. Nawet jeśli cour d’appel de Bruxelles uznał, że szeroko rozpowszechniony charakter części składowych rozpatrywanego znaku towarowego wpłynął na istotne osłabienie mocy odróżniającej tego znaku, to nie powinien był on stwierdzić, że istotne osłabienie mocy odróżniającej po momencie, w którym omawiane oznaczenie zaczęło być używane, wynika w całości lub w części z działania lub zaniechania Levi Strauss. Wspomniany cour d’appel nie powinien był w konsekwencji orzec, że znak towarowy „mewa” nie jest już znakiem o charakterze wysoce odróżniającym.

- 12 W tych okolicznościach Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy dla określenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 [dyrektywy 89/104] zakresu ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem na podstawie jego mocy odróżniającej, sąd powinien uwzględnić sposób postrzegania go przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia używania podobnego znaku towarowego lub oznaczenia, któremu zarzuca się, że narusza on prawo do znaku towarowego?



- 2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy sąd może uwzględnić sposób postrzegania przez dany krąg odbiorców w jakimkolwiek momencie w okresie, który następuje po rozpoczęciu używania znaku lub oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie prawa do znaku? W szczególności, czy może on uwzględnić sposób postrzegania znaku przez dany krąg odbiorców w chwili orzekania?
  
- 3) Jeżeli poprzez zastosowanie kryteriów określonych w pkt 1 sąd stwierdza naruszenie prawa do znaku towarowego, czy jest uzasadnione, co do zasady, nakazanie zaprzestania używania oznaczenia stanowiącego naruszenie?
  
- 4) Czy rozstrzygnięcie byłoby odmienne, gdyby znak towarowy powoda utracił moc odróżniającą w całości lub w części po rozpoczęciu używania stanowiącego naruszenie, ale jedynie w przypadku gdy utrata ta wynika w całości lub w części z działania lub zaniechania właściciela tego znaku?''.

## **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

*W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego*

- 13 W pytaniach tych, które należy rozpoznać łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w celu określenia przewidzianego w art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 zakresu ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem na podstawie jego mocy odróżniającej, sąd powinien uwzględnić sposób postrzegania przez dany krąg odbiorców w chwili, w której oznaczenie naruszające prawa z rozpatrywanego znaku towarowego zaczęło być używane, czy w jakimkolwiek momencie okresu następującego po tej chwili, czy też w dacie orzekania.

- 14 Przed wszystkim poprzez przyznanie właścicielowi znaku towarowego prawa do zakazania osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia w przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i poprzez wyliczenie form używania, jakie mogą zostać zakazane, art. 5 dyrektywy 89/104 ma na celu ochronę tego właściciela wobec używania oznaczeń mogących naruszać prawa z tego znaku.
- 15 Również Trybunał podkreślił, że aby zapewnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu odróżnić, bez możliwości pomyłki, ten towar lub tę usługę od towarów lub usług o innym pochodzeniu, właściciel znaku towarowego winien być chroniony przed konkurentami, którzy chcieliby wykorzystać pozycję i reputację znaku towarowego, sprzedając towary bezpodstawnie opatrzone tym znakiem (zob. wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. str. I-6227, pkt 22, oraz z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 50). Winno to mieć również miejsce, gdy z uwagi na podobieństwo między omawianym oznaczeniem a danym znakiem towarowym zachodzi w odniesieniu do nich prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 16 W konsekwencji państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków, które są wystarczająco skuteczne dla osiągnięcia celu dyrektywy, i do dokonania tego w taki sposób, by zainteresowane osoby mogły się skutecznie powoływać przed sądami krajowymi na prawa przyznane przez tę dyrektywę (zob. wyroki z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 von Colson i Kamann, Rec. str. 1891, pkt 18, oraz z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie 222/84 Johnston, Rec. str. 1651, pkt 17).
- 17 Prawo właściciela do ochrony jego znaku towarowego wobec naruszeń prawa z tego znaku nie byłoby ani rzeczywiste, ani skuteczne, gdyby nie pozwalało na uwzględnienie sposobu postrzegania go przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia używania oznaczenia, które stanowi naruszenie praw ze wspomnianego znaku towarowego.

- 18 W istocie gdyby prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było oceniane w późniejszym momencie niż chwila rozpoczęcia używania rozpatrywanego oznaczenia, osoba używająca to oznaczenie mogłaby czerpać bezpodstawne korzyści ze swego bezprawnego działania, powodując osłabienie powszechnej znajomości chronionego znaku towarowego, za które sama jest odpowiedzialna lub do którego sama się przyczyniła.
- 19 Wreszcie z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 wynika, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego może zostać pozbawiony swych praw, jeżeli po dacie rejestracji znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towaru lub usługi, dla których został zarejestrowany. Tak więc dokonując wyważenia interesów właściciela znaku towarowego i jego konkurentów, które są związane z dyspozycyjnością oznaczeń, ustawodawca uznał, ustanawiając ten przepis dyrektywy, że utrata charakteru odróżniającego wspomnianego znaku towarowego może zostać podniesiona wobec właściciela jedynie, jeśli jest ona wynikiem jego działania lub zaniechania. W rezultacie dopóki nie ma to miejsca, a w szczególności gdy utrata charakteru odróżniającego związana jest z działaniem osoby trzeciej, która używa oznaczenia naruszającego prawa ze znaku towarowego, znak ten winien dalej korzystać z ochrony.
- 20 Mając powyższe na uwadze, odpowiedź na pytania pierwsze i drugie winna brzmieć, że art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w taki sposób, że w celu określenia zakresu ochrony znaku towarowego, który został zarejestrowany zgodnie z prawem na podstawie swojej mocy odróżniającej, sąd winien uwzględnić sposób postrzegania przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia wykorzystywania oznaczenia, którego używanie stanowi naruszenie prawa ze wspomnianego znaku towarowego.

*W przedmiocie pytania trzeciego*

- 21 W tym pytaniu sąd krajowy pragnie ustalić, czy w przypadku stwierdzenia, że oznaczenie to naruszało prawa z chronionego znaku towarowego w chwili rozpoczęcia jego używania, co do zasady należy nakazać zaprzestania używania danego oznaczenia.

- 22 W świetle odpowiedzi udzielonej na przedłożone przez sąd krajowy pytania pierwsze i drugie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 wynika, że jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego i podobnego oznaczenia istniało w chwili rozpoczęcia używania spornego oznaczenia, to właściciel tego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszystkim osobom trzecim używania tego oznaczenia w obrocie handlowym bez jego zgody.
- 23 Poprzez niewyczerpujące wymienienie w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 określonych działań mających na celu zagwarantowanie właścicielowi takiego prawa, dyrektywa ta nie zakłada, że muszą one przybrać szczególną formę, tak więc właściwe władze krajowe dysponują w tym względzie pewnym zakresem swobodnego uznania.
- 24 Niemniej jednak wymóg rzeczywistej i skutecznej ochrony praw przyznanych właścicielowi na mocy dyrektywy 89/104, przypomniany w pkt 16 niniejszego wyroku, zakłada, że właściwy sąd podejmuje takie środki, które w świetle okoliczności danej sprawy okażą się najbardziej odpowiednie dla zagwarantowania praw właściciela znaku towarowego i zapobieżenia ich naruszeniu. W tym zakresie należy w szczególności stwierdzić, że nakaz zaprzestania używania wspomnianego oznaczenia okazuje się być środkiem, który gwarantuje w sposób rzeczywisty i skuteczny takie prawa.
- 25 W konsekwencji na pytanie trzecie należy odpowiedzieć w ten sposób, że w przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi, iż dane oznaczenie stanowiło naruszenie prawa ze znaku towarowego w chwili rozpoczęcia jego używania, to do tego sądu należy podjęcie środków, które w świetle okoliczności danej sprawy okażą się najbardziej odpowiednie dla zagwarantowania prawa właściciela znaku towarowego przysługującego mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, przy czym środki te mogą obejmować w szczególności nakaz zaprzestania używania wspomnianego oznaczenia.

*W przedmiocie pytania czwartego*

- 26 W pytaniu czwartym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy należy nakazać zaprzestanie używania danego oznaczenia, jeśli znak towarowy utracił w całości lub w części moc odróżniającą po momencie rozpoczęcia używania tego oznaczenia, a utrata ta wynika w całości lub w części z działania lub zaniechania właściciela znaku towarowego.
- 27 O ile art. 5 dyrektywy 89/104 przyznaje właścicielowi znaku towarowego pewne prawa, o tyle dyrektywa ta wyciąga konsekwencje z zachowania właściciela w celu określenia zakresu ochrony tych praw.
- 28 Tak więc art. 9 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który po dokonaniu rejestracji w państwie członkowskim dawał przyzwolenie przez okres pięciu następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w tym państwie i był świadomy tego używania, traci uprawnienie do złożenia na podstawie wcześniejszego znaku towarowego wniosku o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak jest używany. Jednocześnie na mocy art. 10 wspomnianej dyrektywy, jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia postępowania rejestrowego znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w danym państwie członkowskim w stosunku do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszony przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w tej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. Wreszcie zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 właściciel znaku towarowego może utracić swoje prawa, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania lub jeżeli w wyniku zachowania właściciela stał się on nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług.

- 29 Z przepisów tych wynika, że dyrektywa 89/104 ma ogólnie na celu wyważenie po pierwsze interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku i po drugie interesów innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (zob. w odniesieniu do konieczności pozostawienia do swobodnego używania kolorów w przypadku rejestracji koloru jako takiego w charakterze znaku towarowego wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793).
- 30 Wynika z tego, że przyznana na mocy wspomnianej dyrektywy ochrona praw właściciela znaku towarowego nie jest bezwarunkowa, ponieważ w celu wyważenia wspomnianych interesów ochrona ta jest w szczególności ograniczona do przypadków, w których właściciel okazuje się być wystarczająco uważny, sprzeciwiając się używaniu przez innych przedsiębiorców oznaczeń mogących naruszać jego prawa ze znaku towarowego.
- 31 Taki wymóg uważnego zachowania wykracza ponadto poza kwestię ochrony znaków towarowych i może stosować się do innych zagadnień prawa wspólnotowego, w przypadku gdy podmiot prawa pragnie odnieść korzyść z prawa przyznanego przez ten porządek prawny.
- 32 W pkt 28 niniejszego wyroku zostało przypomniane, że właściciel znaku towarowego może utracić swoje prawa, w przypadku gdy w wyniku jego działania lub zaniechania znak towarowy stał się w obrocie nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.
- 33 A zatem w momencie, w którym w wyniku działania lub zaniechania jego właściciela znak towarowy utracił swoją moc odróżniającą w taki sposób, że stał się nazwą powszechnie używaną w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy 89/104, właściciel nie może się dalej powoływać na prawa przyznane mu na mocy art. 5 wspomnianej dyrektywy.

- 34 Takie zaniechanie może również obejmować brak skorzystania przez właściciela znaku towarowego we właściwym czasie z art. 5 dyrektywy w celu wniesienia do właściwego organu o zakazanie danym osobom trzecim używania oznaczenia, w odniesieniu do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku towarowego, ponieważ taki wniosek ma konkretnie na celu utrzymanie mocy odróżniającej wspomnianego znaku towarowego.
- 35 W świetle rozważań przedstawionych w pkt 29 i 30 niniejszego wyroku to do właściwego sądu należy stwierdzenie ewentualnej utraty praw, w szczególności w wyniku nieskorzystania z art. 5 dyrektywy 89/104, włączając w to nieskorzystanie z procedury, która ma na celu ochronę wyłącznego prawa przyznanego przez ten artykuł, jak również czy w danym przypadku właściciel znaku towarowego dopuścił się zwłoki. Gdyby w postępowaniu o naruszenie praw ze znaku towarowego uwzględnienie utraty praw w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy wynikało wyłącznie z prawa krajowego państw członkowskich, to mogłoby to prowadzić do tego, że ochrona praw właścicieli znaków towarowych byłaby różna w zależności od danego porządku prawnego. Nie zostałby wtedy osiągnięty cel „takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich”, przewidziany w motywie dziewiątym dyrektywy, który został przez nią określony jako „podstawowy” (zob. w odniesieniu do ciężaru dowodu w przypadku naruszenia wyłącznego prawa właściciela wyrok z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 *Class International*, Zb.Orz. str. I-8735, pkt 73 i 74).
- 36 Tak więc w przypadku stwierdzenia takiej utraty praw właściwy sąd nie może nakazać zaprzestania używania danego oznaczenia, nawet jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do danego znaku towarowego i omawianego oznaczenia istniało w chwili rozpoczęcia jego używania.
- 37 W konsekwencji na pytanie czwarte należy odpowiedzieć w ten sposób, że nie można nakazać zaprzestania używania danego oznaczenia, jeśli zostało stwierdzone, że w wyniku działania lub zaniechania jego właściciela wspomniany znak towarowy utracił moc odróżniającą w taki sposób, że stał się on nazwą powszechnie używaną w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy 89/104, a co za tym idzie, jego właściciel utracił swoje prawa.

**W przedmiocie kosztów**

<sup>38</sup> 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 (trzecia izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Artykuł 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w celu określenia zakresu ochrony znaku towarowego, który został zarejestrowany zgodnie z prawem na podstawie swojej mocy odróżniającej, sąd winien uwzględnić sposób postrzegania przez dany krąg odbiorców w chwili rozpoczęcia wykorzystywania oznaczenia, którego używanie stanowi naruszenie prawa ze wspomnianego znaku towarowego.**
- 2) **W przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi, iż dane oznaczenie stanowiło naruszenie prawa ze znaku towarowego w chwili rozpoczęcia jego używania, to do tego sądu należy podjęcie środków, które w świetle okoliczności danej sprawy okażą się najbardziej odpowiednie dla zagwarantowania prawa właściciela znaku towarowego przysługującego mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, przy czym środki te mogą obejmować w szczególności nakaz zaprzestania używania wspomnianego oznaczenia.**
- 3) **Nie można nakazać zaprzestania używania danego oznaczenia, jeśli zostało stwierdzone, że w wyniku działania lub zaniechania jego właściciela wspomniany znak towarowy utracił moc odróżniającą w taki sposób, że stał się on nazwą powszechnie używaną w rozumieniu art. 12 ust. 2 dyrektywy 89/104, a co za tym idzie, jego właściciel utracił swoje prawa.**

Podpisy