

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉG EK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Wydział ds. kontaktów z mediami i informacji

KOMUNIKAT PRASOWY NR 26/05

17 marca 2005 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-228/03

The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratories Ltd Oy

NIE BĘDĄC UPRAWNIONĄ ZE ZNAKU TOWAROWEGO, STRONA TRZECIA MOŻE UŻYWAĆ TEGO ZNAKU W CELU WSKAZANIA PRZEZNACZENIA SPRZEDAWANYCH PRZEZ SIEBIE TOWARÓW

Użycie znaku musi jednak być niezbędne i zgodne z „uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

Gillette Company zarejestrowała w Finlandii znaki towarowe „Gillette” i „Sensor”. Gillette Group Finland, mająca wyłączne prawo posługiwania się tymi znakami w Finlandii, sprzedaje tam maszynki do golenia, między innymi maszynki złożone z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same ostrza do tych maszynek.

Spółka LA-Laboratories również sprzedaje w Finlandii maszynki do golenia złożone z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same ostrza. Ostrza sprzedawane przez tę spółkę są opatrzone znakiem „Parason Flexor”, a na ich opakowaniach znajduje się etykieta zawierająca następującą informację: „Ostrza te pasują do wszystkich maszynek Parason Flexor i Gillette Sensor”.

Zdaniem spółek Gillette, LA-Laboratories naruszyła prawa z zarejestrowanych znaków towarowych Gillette i Sensor. Twierdzą, że postępowanie LA-Laboratories prowadzi konsumentów do przekonania o istnieniu związku między jej towarami a towarami spółek Gillette, ewentualnie każe im mniemać, że spółka ta została upoważniona, na podstawie licencji lub w inny sposób, do używania znaków towarowych Gillette i Sensor, co jest nieprawdą.

Korkein oikeus (fiński sąd najwyższy), rozpatrujący w ostatniej instancji spór między tymi spółkami, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniami prejudycjalnymi w przedmiocie wykładni wspólnotowej dyrektywy z 1989 r.¹ w sprawie

¹ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. 1989, L 40, str. 1)

znaków towarowych, a w szczególności przepisów dotyczących ograniczeń praw ze znaku towarowego.

Na wstępie Trybunał przypomina, że znak towarowy pełni przede wszystkim funkcję gwarancji dla konsumenta lub użytkownika końcowego co do pochodzenia towaru lub usługi oznaczonej tym znakiem, pozwalając mu na odróżnienie, bez możliwości pomyłki, tego towaru lub usługi od pochodzących od innych producentów lub usługodawców. W związku z tym, znak towarowy musi stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. Ograniczenie skutków praw uprawnionego ze znaku towarowego ma zatem na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku.

Następnie Trybunał zwraca uwagę, że zgodnie z dyrektywą, uprawniony ze znaku nie może zakazać stronie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza jako akcesoriów lub części zamiennych, pod warunkiem, że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

W odniesieniu do warunku niezbędności Trybunał stwierdza, że wymaga on od sądu krajowego ustalenia, czy **strona trzecia nie może w praktyce podać odbiorcom w sposób zrozumiały i kompletny informacji o przeznaczeniu sprzedawanego przez nią towaru bez posłużenia się znakiem towarowym**. Badając tę okoliczność, sąd krajowy powinien między innymi wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez stronę trzecią.

Co się tyczy **warunku „uczciwego używania”**, zdaniem Trybunału stanowi on w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów uprawnionego ze znaku towarowego.

Warunek ten **nie jest spełniony**, w szczególności, gdy używanie znaku:

- następuje w ten sposób, że **może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych** między stroną trzecią a uprawnionym ze znaku;
- **narusza wartość znaku** poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści z jego charakteru odróżniającego albo renomy;
- **prowadzi do dyskredytacji** lub oczerniania znaku;
- lub gdy **strona trzecia przedstawia swój towar jako imitację** lub replikę towaru oznaczonego znakiem, do którego nie jest uprawniona.

Okoliczność, że strona trzecia używa znaku towarowego, do którego nie jest uprawniona, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub posiadający podobną charakterystykę techniczną jak towar oznaczony tym znakiem. Do sądu krajowego należy jednak ocena, czy jest to czynione w sposób zgodny z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Trybunał dochodzi wreszcie do wniosku, że w sytuacji, gdy strona trzecia używająca znaku towarowego, do którego nie jest uprawniona, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego części lub akcesoria te są przeznaczone, stosować należy te same kryteria niezbędności użycia znaku w celu wskazania przeznaczenia towaru lub usługi oraz uczciwego używania.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe : FR, EN, DE, PL

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr>

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12 CET w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z panem Ireneuszem Gęsiorem

tel: (00352) 4303 2878 fax: (00352) 4303 2053