



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej **KOMUNIKAT PRASOWY nr 138/17**

Luksemburg, 20 grudnia 2017 r.

Wyrok w sprawie C-291/16
Schweppes SA / Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL

Hiszpańska spółka Schweppes nie może sprzeciwić się przywózowi butelek toniku oznaczonych znakiem towarowym „Schweppes” pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa, gdy sama stworzyła wrażenie, że chodzi o jednolity i globalny znak towarowy

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy ta spółka ma powiązania gospodarcze z osobą trzecią, która aktualnie posiada prawa do tego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie

Spółka Schweppes International jest właścicielem znaku towarowego „Schweppes” w Hiszpanii – państwie, w którym hiszpańska spółka Schweppes ma wyłączne prawo do korzystania z tego znaku towarowego¹. W 2014 r. spółka ta wniosła powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko Red Paralela ze względu na przywóz i wprowadzenie do obrotu w Hiszpanii butelek toniku oznaczonych znakiem towarowym „Schweppes” pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa. W państwie tym znak towarowy „Schweppes” posiada Coca-Cola, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia².

Zdaniem spółki Schweppes powyższe czynności są niezgodne z prawem, przy uwzględnieniu że butelki toniku zostały wytworzone i wprowadzone do obrotu na rynku nie przez nią lub za jej zgodą, lecz przez Coca-Colę, która nie ma żadnego powiązania z grupą Orangina Schweppes. Spółka Schweppes podnosi, że przy uwzględnieniu identyczności rozpatrywanych oznaczeń i towarów, konsument nie może rozróżnić pochodzenia handlowego tych butelek. Red Paralela broni się przed tym powództwem, podnosząc wyczerpanie prawa do znaku towarowego wynikające z dorozumianej zgody odnoszącej się do towarów oznaczonych znakiem towarowym „Schweppes” pochodzących z państw członkowskich Unii, w których Coca-Cola jest właścicielem tego znaku towarowego. Red Paralela twierdzi ponadto, że bezspornie istnieją powiązania prawne i gospodarcze między Coca-Colą a Schweppes International w zakresie wspólnego korzystania z oznaczenia „Schweppes” w charakterze powszechnie znanego znaku towarowego.

W tym kontekście Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sąd gospodarczy nr 8 w Barcelonie, Hiszpania) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o określenie, czy mając na względzie zachowanie spółki Schweppes i Coca-Coli po przeniesieniu terytorialnie ograniczonego prawa do znaku towarowego „Schweppes”, prawo Unii³ stoi na przeszkodzie powoływaniu się przez Schweppes na wyłączne prawo, z którego korzysta ona na mocy hiszpańskiego ustawodawstwa, w celu sprzeciwienia się przywózowi lub wprowadzaniu do obrotu w Hiszpanii towarów „Schweppes” pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa – państwa, w którym znak towarowy posiada Coca-Cola. Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona wskazał w szczególności, że Schweppes International wspierała – pomimo okoliczności, że jest właścicielem równoległe

¹ Brytyjska spółka Schweppes International i hiszpańska spółka Schweppes są spółkami zależnymi Orangina Schweppes Holding, spółki dominującej grupy Orangina Schweppes.

² W Europie spółka Cadbury Schweppes przez lata była jedynym właścicielem różnych krajowych znaków towarowych odnoszących się do oznaczenia „Schweppes” („równoległe chronionych znaków towarowych”). W 1999 r. przeniosła ona jednak na rzecz Coca-Coli prawa do niektórych z tych równoległe chronionych znaków towarowych, w tym prawa do znaków zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie, zachowując własność pozostałych praw, w tym praw do znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii. Równoległe chronione znaki towarowe zachowane przez Cadbury Schweppes należą aktualnie do Schweppes International.

³ Artykuł 36 TFUE i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

chronionych znaków towarowych jedynie w niektórych państwach członkowskich – globalny wizerunek znaku towarowego „Schweppes”.

W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity i globalny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym.

Trybunał przypomniał w tym względzie, że istotną funkcją **znaku towarowego** jest zapewnienie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, owego towaru od towarów o innym pochodzeniu. Poprzez zachowanie, które skutkuje tym, że znak towarowy właściciela nie spełnia już zasadniczej funkcji w sposób niezależny na swoim terytorium, **sam właściciel narusza ową funkcję, a nawet ją przeinacza. W konsekwencji nie może się on powołać na konieczność ochrony wspomnianej funkcji w celu sprzeciwienia się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy jest odtąd w posiadaniu wspomnianej osoby trzeciej.**

Ponadto Trybunał orzekł, że nawet w razie, gdyby właściciel nie wspierał jednolitego i globalnego wizerunku znaku towarowego, nie mógłby on sprzeciwić się przywozowi spornych towarów, gdy istnieją powiązania gospodarcze między nim a osobą trzecią w tym znaczeniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związku z czym mają oni możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, na których jest umieszczany znak towarowy, a także kontrolowania ich jakości.

Trybunał przypomniał, że zasadniczej funkcji znaku towarowego nie podważa bowiem wcale swoboda przywozu, gdy właściciel znaku towarowego w państwie przywozu i właściciel znaku towarowego w państwie wywozu są identyczni lub gdy, nawet jeśli są oni odrębnymi podmiotami, są powiązani gospodarczo. Takie powiązanie gospodarcze istnieje w szczególności, gdy dane towary zostały wprowadzone do obrotu przez licencjodawcę lub przez spółkę dominującą lub spółkę zależną tej samej grupy lub też przez wyłącznego koncesjonariusza. We wszystkich tych sytuacjach właściciel lub podmiot, do którego należy właściciel, ma bowiem możliwość kontrolowania jakości towarów, na których umieszczono znak towarowy. **Kryterium powiązania gospodarczego jest także spełnione, gdy po podziale praw do równoległe chronionych krajowych znaków towarowych związanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem praw właściciele tych znaków towarowych koordynują politykę handlową lub dokonują uzgodnień w celu wspólnego kontrolowania używania wspomnianych znaków towarowych, w związku z czym mają oni możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, na których jest umieszczany znak towarowy, i kontrolowania ich jakości.** Trybunał podkreślił, że umożliwienie takim właścicielom ochrony ich odpowiednich terytoriów przed równoległym przywozem tych towarów skutkowałoby bowiem wprowadzeniem barier na krajowych rynkach, co nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w szczególności nie jest niezbędne dla zachowania zasadniczej funkcji danych znaków towarowych.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

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

[Pełny tekst](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106