

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 15 stycznia 2004 r.¹

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze pytanie prejudycjalne dotyczy kwestii odróżniającego charakteru popularnych nazwisk w dziedzinie własności intelektualnej.

United Kingdom Trade Marks Registry (urząd ds. rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie) przyjął praktykę polegającą na odmowie rejestracji zwykłych nazwisk, które często występują w książce telefonicznej Londynu, wówczas gdy istnieje konkurencja na rynku pomiędzy licznymi przedsiębiorstwami w odniesieniu do oznaczonych towarów lub usług.

Już na początku należy zauważyć, że ani pierwsza dyrektywa 89/104/EWG², ani też jakakolwiek podstawowa zasada nie nakazuje traktowania nazwisk w sposób odmienny od innych rodzajów znaków towarowych. Odróżniający charakter nazwiska powinien być oceniany w związku z towarami, do których

się ono odnosi, oraz jego odbiorem przez danego konsumenta. Niemniej jednak należy przyznać, że ów konsument przywykł do tego, że zwłaszcza w przypadku usług wykonywanych przez określone osoby w ramach ich zawodowej działalności, w celu wskazania pochodzenia świadczenia stosowane jest nazwisko rodowe. Nazwisko, które występuje bardzo często w danym sektorze, może stracić zdolność do bycia znakiem towarowym, jako pozbawione koniecznego odróżniającego charakteru.

II — Ramy prawne

1. Prawo wspólnotowe: pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG

2. Zgodnie z art. 2 dyrektywy „znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łączenie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają

¹ — Język oryginału: hiszpański.

² — 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.U. 1989, L 40, str. 1).

odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych lub utrwalonych praktykach handlowych;

3. Artykuł 3 ust. 1 stanowi następnie, iż:

[...]

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzić w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług.

a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;

[...]”.

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

4. Dyrektywa zezwala na rejestrację oznaczenia, które odpowiada jednej z hipotez przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli w rzeczywistości umożliwia ono zidentyfikowanie pochodzenia towarów lub usług. Artykuł 3 ust. 3 stanowi:

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzić 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 [...]”.

5. Artykuł 6 ust. 1, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, brzmi następująco:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela [uprawnionego] do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

6. Przytoczone przepisy dyrektywy prawie w całości zbiegają się z art. 4, art. 7 ust. 1 i 3 i art. 12 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³.

2. Uregulowanie krajowe

7. Dyrektywa w sprawie znaków towarowych została transponowana do prawa krajowego w drodze Trade Marks Act 1994 (ustawy o znakach towarowych), która zastąpiła ustawę obowiązującą od 1938 r.

8. W maju 2000 r. dyrektor urzędu ds. rejestracji znaków towarowych (Registrar of Trade Marks) opublikował okólnik (Practice Amendment Circular n° 6/00; zwany dalej „PAC 6/00”), w którym ogłosił zmianę praktyki w zakresie rejestracji imion i nazwisk.

3 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83) (zwane dalej „rozporządzeniem”).

9. Z tego okólnika na uwagę zasługują następujące ustępy:

nazwisko za »powszechne« jedynie wtedy, gdy pojawia się w londyńskiej lub innej stosownej książce telefonicznej co najmniej 200 razy”.

„5. Oceniając zdolność danego nazwiska do odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę:

- a. popularność nazwiska;
- b. liczbę przedsiębiorstw działających w sektorze, którym można by przypisać pochodzenie towarów lub usług określonych we wniosku”.

10. Sposób myślenia, który stoi za dwoma kryteriami oceny ujętymi w okólniku, bazuje na założeniu, iż im mniej podmiotów gospodarczych działa na określonym rynku, tym bardziej prawdopodobne jest, że przeciętny konsument postrzegać będzie dane nazwisko, chociażby popularne, jako oznaczenie zdolne do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa. PAC 6/00 podaje jako przykłady producentów chemicznych produktów pochodzenia rolniczego lub usługi lotnicze⁴.

„10. W tym celu do przedsiębiorstw tych zaliczani będą producenci, projektanci i drobni wytwórcy towarów oraz osoby świadczące usługi.

11. W dalszym ciągu urząd będzie brał pod uwagę londyńską książkę telefoniczną przy ocenie popularności nazwiska. Niemniej jednak, uwzględniając ciągły przyrost użytkowników telefonów, może się zdarzyć, że nazwisko, które w znacznej częstotliwości pojawiać się będzie w londyńskiej książce telefonicznej, nie będzie popularne. W związku z powyższym urząd uzna dane

11. Z kolei w przypadku większej liczby podmiotów na rynku odbiorcy mieliby większą trudność w zidentyfikowaniu za pomocą popularnego nazwiska pochodzenia towaru. Tytułem przykładu okólnik wskazuje na producentów wyrobów włókienniczych, środków spożywczych lub napojów, jak również na kancelarie adwokackie⁵.

4 — PAC 6/00, § 8.

5 — Ibidem, § 9.

III — Okoliczności faktyczne sprawy przed sądem krajowym

W uzasadnieniu powołał się na dwa kryteria oceny zawarte w PAC 6/00⁷, stwierdzając:

12. Nichols plc (zwana dalej „Nichols”) jest spółką prawa handlowego z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. W dniu 8 sierpnia 2000 r. złożyła ona do urzędu ds. rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie wniosek o rejestrację oznaczenia w postaci nazwiska „Nichols” dla oznaczenia towarów należących do klas 29, 30 i 32 Porozumienia nicejskiego⁶. Chodzi o automaty sprzedające, jak również najczęściej sprzedawane w ten sposób towary, głównie środki spożywcze i napoje. Spółka nie powołała się na uzyskanie odróżniającego charakteru przez ten znak poprzez jego używanie.

13. Decyzją z dnia 11 maja 2001 r. urząd ds. rejestracji znaków towarowych uznał wniosek w odniesieniu do automatów sprzedających, lecz oddalił go w pozostałym zakresie.

6 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane oraz zmienione.

Klasa 9

Kasy rejestrujące; automaty sprzedające środki spożywcze i napoje, uruchamiane elektronicznie lub przez wrzucenie monety, i mechanizmy do tych urządzeń.

Klasa 29

Mleko oraz mleko w proszku; wyroby mleczne; preparaty mleczne, tłuszczowe, skrobiowe oraz cukry do produkcji napojów, preparaty na bazie mleka, jogurt i napoje na bazie jogurtu, desery, koncentraty aromatyczne na bazie soków owocowych i warzywnych.

Klasa 30

Kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, ekstrakt z kawy, mieszanki kawy i cykori; wszystkie te produkty do używania jako namiastki kawy; cukier, słodycze, lody, wyroby cukiernicze, mrożonki; produkty do deserów i do wyrobu deserów i napojów.

Klasa 32

Napoje bezalkoholowe i produkty służące do wyrobu tych napojów, napoje o smaku owocowym, napoje mrożone.

Klasa 42

Usługi restauracji, kawiarni i zaopatrzenia w żywność.

Po pierwsze, że nazwisko „Nichols” łącznie z innymi fonetycznie podobnymi nazwiskami, takimi jak „Nicholls” lub w liczbie pojedynczej „Nichol”, są popularnymi nazwiskami rodzowymi w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ zostały wymienione 483 razy w londyńskiej książce telefonicznej.

Po drugie, rynek środków spożywczych i napojów, do którego odwołują się klasy 29, 30 i 32 i które zostały objęte żądaniem rejestracji, składa się z dużej liczby podmiotów gospodarczych, co z kolei powoduje, że konsument napotyka trudności w dostrzeżeniu w danym nazwisku określenia pochodzenia od określonego przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do automatów sprzedających (należących do klasy 9), urząd uznał, że jest to o wiele bardziej wyspecjalizowany sektor, w którym działa mniejsza liczba przedsiębiorców.

14. Nichols odwołała się od tej decyzji pismem z dnia 14 lutego 2002 r. wniesionym, zgodnie z art. 76 ust. 3 Trade Marks Act, do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (sądu pierwszej instancji

7 — Zob. pkt 6 i nast. powyżej.

właściwego między innymi w sprawach z dziedziny własności przemysłowej).

15. Sąd krajowy, po wyjaśnieniu praktyki stosowanej przez urząd ds. rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa w zakresie rejestracji w charakterze znaków towarowych popularnych nazwisk, dodaje w postanowieniu odsyłającym, że rzeczywisty problem dotyczy tego, czy należy przyjąć, że stosunkowo popularne nazwisko pozbawione jest „odróżniającego charakteru”, o ile nie uzyskało ono takiego charakteru w następstwie jego używania.

Zdaniem tego sądu problem związany z często występującym nazwiskiem wynika z tego, że do czasu uzyskania przezeń właściwości identyfikującej za sprawą jego używania, w rzeczywistości nie wskazuje ono pochodzenia danych towarów od określonego przedsiębiorstwa. Taki wniosek nabiera większego znaczenia w odniesieniu do usług.

W tym zakresie, znak towarowy, który ukształtował się w wyniku używania, cechuje się tym, iż wykluczył on z danego sektora pozostałe znaki zawierające takie samo lub podobne nazwisko.

Przypomina on również, że rejestracja polega na przyznaniu monopolu nie tylko w odniesieniu do używania zarejestrowanego wyrazu, ale również wobec innych podobnych wyrazów, wówczas gdy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

16. W postanowieniu odsyłającym przyjęty przez urząd ds. rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa sposób dokonywania oceny został uzasadniony dążeniem do unikania przyznawania monopolu na określone popularne nazwiska i ich warianty, które mogą wprowadzić w błąd.

17. Popularne nazwiska, ponieważ nie zostały usankcjonowane w wyniku używania, per se nie mają zdolności do wskazywania określonego pochodzenia handlowego. Ich używanie przez wystarczająco długi czas pozwala założyć, iż wykluczyły one inne znaki składające się z tego samego nazwiska lub nazwiska podobnego.

18. Sąd odsyłający zamiast zająć stanowisko czysto teoretyczne, woli przyjąć postawę realistyczną wobec funkcjonowania systemu zarejestrowanych znaków. Wychodząc z tego założenia, bierze pod uwagę ryzyko zmonopolizowania popularnego nazwiska zarejestrowanego dla szerokiego zakresu towarów i usług. Nie wydaje się skuteczna wobec takiego zagrożenia kosztowna i długotrwała zarazem możliwość zaskarżania niektórych z tych oznaczeń z powodu ich nieużywania po upływie pięciu lat od ich zarejestrowania.

Z tych samych powodów w trakcie dokonywania oceny odróżniającego charakteru danego znaku nie ma potrzeby brania pod

uwagę rozważań dotyczących ograniczenia jego skutków, co jednak wydaje się uczynił Trybunał w pkt 37 wyroku w sprawie Babydry⁸. W praktyce bowiem korzystniej traktuje się posiadacza udokumentowanego prawa.

2) W szczególności, czy wobec takiego oznaczenia, zanim nabędzie ono charakter odróżniający w następstwie używania,

a) należy, czy też

19. W oparciu o takie rozważania sąd zastanawia się nad wpływem, jaki może mieć art. 6 ust. 1 dyrektywy na ocenę odróżniającego charakteru danego nazwiska.

b) można

IV — Pytania prejudycjalne

20. W trakcie rozstrzygania w przedmiocie odwołania High Court postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:

„1) Pod jakimi warunkami może nastąpić odmowa rejestracji znaku towarowego (tj. oznaczenia spełniającego wymogi przewidziane w art. 2 dyrektywy 89/104/EWG) składającego się wyłącznie z nazwiska z powodu braku »charakteru odróżniającego« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy?

odmówić rejestracji w przypadkach, w których chodzi o nazwisko popularne w Państwie Członkowskim, w którym zgłasza się znak do rejestracji, lub w przypadkach, w których chodzi o nazwisko popularne w jednym lub większej liczbie Państw Członkowskich?

3) W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie lit. a) lub b), czy właściwym jest podejmowanie przez władze krajowe decyzji w powyższej sprawie na podstawie przypuszczalnych oczekiwań przeciętnego konsumenta co do danych towarów lub usług w Państwie Członkowskim, uwzględniając popularność nazwiska, rodzaj danych towarów lub usług oraz fakt powszechnego używania (bądź też nie) nazwisk na danym rynku?

4) Czy dla celów ustalenia, czy dane nazwisko jest »pozbawione charakteru odróżniającego« w rozumieniu art. 3

8 — Wyrok z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251.

ust. 1 lit. b) dyrektywy, istotne jest, że skutki rejestracji znaku towarowego są ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a)?

V — Postępowanie przed Trybunałem

21. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony do Trybunału Sprawiedliwości w dniu 12 listopada 2002 r.

5) Jeśli tak, to

a) czy słowo »nazwisko« pojawiające się w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy należy rozumieć jako odnoszące się również do spółki lub przedsiębiorstwa i

22. Obok strony odwołującej się w postępowaniu przed sądem krajowym uwagi przedstawili również rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd grecki, rząd francuski oraz Komisja.

b) co należy rozumieć poprzez »uczciwe praktyki w handlu i przemyśle«, a w szczególności, czy powyższy zwrot znajduje zastosowanie, gdy

23. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 27 listopada 2003 r., stawili się przedstawiciele ww. rządów oraz Komisji.

VI — Uwagi stron

i) pozwany, używając swojego własnego nazwiska, w rzeczywistości nie wprowadza w błąd konsumentów lub

W przedmiocie trzech pierwszych pytań

ii) czyniąc to, pozwany powoduje jedynie niezamierzone nieporozumienie?”.

24. Zdaniem Nichols, odwołującej się w postępowaniu przed sądem krajowym, praktyka urzędu rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa nie jest

zgodna z art. 3 ust. 1 dyrektywy. Jej zdaniem nie powinno się odmawiać rejestracji żadnego znaku towarowego wyłącznie na tej podstawie, iż składa się z popularnego nazwiska, stosując kryterium oceny przeprowadzanej jest w oparciu o książkę telefoniczną, które w każdym przypadku prowadzi do arbitralnego rezultatu.

i usługami danego przedsiębiorstwa. Praktyka urzędu ds. rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa zmierza do zagwarantowania, iż spośród popularnych nazwisk rejestrowane będą tylko nazwiska zdolne do wskazywania pochodzenia handlowego.

25. Rządy grecki i francuski są zgodne co do tego, iż popularny charakter nazwiska nie uniemożliwia mu bycia znakiem towarowym. Jego konkretna zdolność do identyfikowania określonych towarów lub usług w każdym przypadku powinna być oceniana z punktu widzenia właściwego przeciętnego konsumenta.

W przedmiocie pytania czwartego i piątego

26. Komisja zarzuca urzędowi ds. rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa, iż przyjął nieznaną jakiegokolwiek uzasadnienia metodę diametralnie sprzeczną z metodą, która jest powszechnie stosowana w ocenie zdolności odróżniającej danego znaku.

28. Zdaniem Nichols przy dokonywaniu oceny odróżniającego charakteru oznaczenia zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) należy wziąć pod uwagę art. 6 ust. 1 lit. a). Ponadto brak jest powodu, aby ograniczyć jego obowiązywanie jedynie na rzecz osób fizycznych. Przez „uczciwe praktyki” należy rozumieć „postępowanie w dobrej wierze”.

27. Ze swojej strony rząd Zjednoczonego Królestwa utrzymuje, że popularne nazwisko nie posiada odróżniającego charakteru wymaganego w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Przesłanka ta nie zostaje zaspokojona faktem, iż oznaczenie jest rozpoznawalne. Wyraźnie postanowiono, że znak powinien być rzeczywiście i konkretnie identyfikowany przez przeciętnego konsumenta z towarami

29. Według rządu greckiego art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy obejmuje nazwę spółki również wówczas gdy składa się ona z nazwiska osoby. Ponadto należy odwołać się do zasady dobrej wiary oraz oprzeć się na poglądach etycznych osoby należycie poinformowanej, aby określić, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z właściwym używaniem.

30. Pozostali uczestnicy postępowania są zgodni co do tego, iż należy oddzielić ocenę odróżniającego charakteru danego znaku od oceny ograniczenia jego skutków. Przecząca odpowiedź na czwarte pytanie zwalniałaby z odpowiedzi na piąte pytanie.

stanowić oznaczenie na podstawie art. 2 dyrektywy, o ile posiada zdolność do odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw.

Sam art. 2 posługuje się w niewyczerpującym wyliczeniu⁹ terminem „nazwiska osób”.

VII — Ocena prawna

W przedmiocie trzech pierwszych pytań prejudycjalnych

Ponadto nazwiska, nawet jeżeli są nazwiskami popularnymi, stanowią kategorię znaków towarowych, która jest najczęściej używana przez podmioty gospodarcze.

31. Podobnie jak większość uczestników postępowania przed Trybunałem, tak i ja uważam, że trzy pierwsze pytania sądu odsyłającego powinny zostać rozpatrzone jednocześnie. W istocie chodzi o rozstrzygnięcie, czy oznaczenia składające się z popularnego nazwiska podlegają szczególnym warunkom w trakcie oceny ich zdolności do oznaczania towarów lub usług, zwłaszcza ich konkretnej zdolności odróżniającej na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

Wreszcie treść art. 6 ust. 1 pozwala przyjąć, iż prawodawca wspólnotowy był świadomy, iż nazwiska posiadają zdolność do bycia zarejestrowanymi jako znaki towarowe.

Takie twierdzenie zasadniczo jest bezsporne.

32. Należy rozpocząć od wskazania, iż nazwisko spełnia minimalne cechy, aby

33. Należy przypomnieć również, iż nazwiska nie zostały zawarte na liście oznaczeń

⁹ — Tak jak to wynika z jego literalnego brzmienia, jak również z siódmego motywu dyrektywy.

znajdującej się w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy. W związku z powyższym nie są one na pierwszy rzut oka oznaczeniami rodzajowymi lub opisowymi określonych towarów lub usług. Jak to wyjaśnię w dalszej części, z okoliczności tej wynika, iż nie mogą zostać podniesione w związku ze zdolnością odróżniającą danego nazwiska rozważania dotyczące ogólnego interesu w zachowaniu jego dostępności dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

34. Komisja podkreśla w pisemnych uwagach, iż praktyka urzędu rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa w zakresie określania zdolności danego nazwiska do bycia znakiem towarowym różni się od procedury przewidzianej w dyrektywie w świetle wykładni Trybunału Sprawiedliwości.

Brytyjski urząd bada, czy nazwisko, odnośnie do którego złożono wniosek o rejestrację, jest nazwiskiem popularnym. W tym celu zwykle posługuje się londyńską książką telefoniczną. W sytuacji gdy takie badanie przyniesie pozytywny wynik, urząd oblicza liczbę podmiotów gospodarczych obecnych na określonych rynkach; na podstawie otrzymanej liczby uwzględnia lub oddala wniosek o rejestrację.

Zarzucono nieadekwatność tej metody ze względu na to, iż posługuje się ona arbitralnie ustalonym progiem, po osiągnięciu którego dane nazwisko uznawane jest za powszechne. Do Trybunału Sprawiedliwości nie należy wydawanie sądu w przedmiocie oceny uregulowania krajowego, lecz orzekanie w kwestii jego zgodności z regulacjami wspólnotowymi. Osobiście uważam, iż jakkolwiek metoda zmierzająca do ustalenia odróżniającego charakteru oznaczenia w sposób nieunikniony zawiera pewną dozę subiektywizmu.

35. W niniejszym przypadku bezspornym wydaje się, iż metoda stosowana przez urząd ds. rejestracji znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa różni się od podejścia w ocenie odróżniającego charakteru oznaczenia, za którym dotychczas opowiadał się Trybunał Sprawiedliwości. Niemniej jednak nie przedstawiono wystarczających powodów przemawiających za wyborem innego sposobu interpretacji.

36. Zgadzam się z większością uczestników postępowania, iż możliwość, aby dane nazwisko, będące nawet nazwiskiem popularnym, wyrażało pochodzenie handlowe danych towarów lub usług, powinna być oceniana w związku z konkretnym, odnośnym rynkiem. Okoliczność, iż w danym sektorze handlowym popularne nazwiska handlowe zwykle są używane w celach identyfikacyj-

nych¹⁰, łącznie z ewentualnymi konsekwencjami, jakie okoliczność ta może mieć w ocenie ich odróżniającego charakteru, nie może być transponowana na inny sektor. Co najwyżej można by mówić o cechach szczególnych związanych ze szczególnymi cechami określonych towarów lub usług, nie zaś o szczególnej charakterystyce właściwej danej kategorii oznaczeń¹¹.

37. Ponadto brak jest w dyrektywie upoważnienia do traktowania nazwisk w odmienny sposób, ponieważ art. 6 ust. 1 lit. a), jedyny szczególny przepis im poświęcony, ma za przedmiot ograniczenie skutków ochronnych znaku towarowego, co stanowi odmienną kwestię od badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, co będę miał okazję wyjaśnić poniżej.

38. W tych okolicznościach ocena odróżniającego charakteru nazwiska powinna przebiegać według tych samych kryteriów, które są stosowane wobec pozostałych typów znaków słownych.

39. Zdaniem Trybunału, aby dany znak towarowy spełniał swoje główne zadanie, wystarcza aby umożliwiał on odbiorcom

odróżnienie oznaczonego towaru lub usługi od towarów i usług o innym pochodzeniu handlowym oraz powodował przeświadczenie, iż owe towary lub usługi były wytworzone, sprzedane lub świadczone pod kontrolą osoby uprawnionej ze znaku, odpowiedzialnej za ich jakość. Pod tym względem art. 2 dyrektywy nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy różnymi typami znaków, co oznacza, że w odniesieniu do wszystkich rodzajów znaków powinny być stosowane te same kryteria oceny odróżniającego charakteru¹².

40. Charakter ten powinien być oceniany z perspektywy przeciętnego konsumenta tych samych towarów lub usług¹³, co do którego zakłada się, iż jest on „właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny”¹⁴.

41. W ramach tego spostrzeżenia należy wziąć pod uwagę na przykład okoliczność, iż w pewnych sektorach częstokroć używa się popularnych imion i nazwisk dla oznaczenia pochodzenia handlowego, niejednokrotnie jako znaku towarowego. W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ

10 — W trakcie rozprawy rząd brytyjski podniósł, iż taka sytuacja wydaje się mieć miejsce w przypadku świadczenia usług takich jak usługi adwokatów.

11 — Taka sytuacja ma miejsce w przypadku trójwymiarowych kształtów towarów.

12 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 47 i 48.

13 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. p. I-2779, pkt 29.

14 — Zob. wyroki z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 Gut Springenheide i Tusky, Rec. str. I-4657, pkt 30–32, z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26.

rejestrów stwierdził brak odróżniającego charakteru danego oznaczenia. Taka ocena powinna mieć konkretny charakter i nie powinna być dokonywana w sposób ogólny lub abstrakcyjny.

takich jak miejsce pochodzenia. Kwestii tych dotyczą art. 3 ust. 1 lit. c) i e) dyrektywy.

42. Niemniej jednak nie można w ramach art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy powoływać się na powszechny interes w zachowaniu określonych często występujących nazwisk do dyspozycji wszystkich obecnych na rynku i potencjalnych podmiotów gospodarczych.

Można mówić o analogicznym powszechnym interesie w zachowaniu dla użytku wszystkich oznaczeń zwyczajowych używanych w języku potocznym lub zwyczajach prawnych i utrwalonych zwyczajach handlowych, których wpis do rejestru jest zakazany przez art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy.

43. Jak już wskazywałem powyżej¹⁵, celem bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji zawartej w tym przepisie jest niedopuszczenie do rejestracji oznaczeń, których przeciętny konsument, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny, nie będzie mógł utożsamić z wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu handlowym danego towaru. Tym samym istnieje powszechny interes w unikaniu tego, aby pewne podmioty gospodarcze zawłaszczały pewne trójwymiarowe formy, użyteczne ze względów estetycznych lub technicznych, jak również, aby monopolizowały pewne oznaczenia właściwe dla opisywania towaru jako takiego, jego rzeczywistych lub prawdopodobnych cech oraz innych właściwości,

44. Nie wydaje się jednak, aby zakres ochrony powinien zostać rozciągnięty na oznaczenia, które nie będąc oznaczeniami opisowymi, z innych powodów nie posiadają szczególnego odróżniającego charakteru. Nie sądzę, aby istniał jakikolwiek interes ogólny w zachowaniu do powszechnego użytku oznaczeń, które nie umożliwiają rozpoznania pochodzenia handlowego oznaczonych nimi towarów lub usług.

15 — Opinia łączna z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. I-5089, str. I-5092; sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. I-5141, oraz sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Rec. str. I-5173, str. I-5092, pkt 78 i nast.

45. W dyrektywie brak jest również jakiegokolwiek przepisu, który zapobiegałby przyznaniu odpowiedniej korzyści pierwszemu podmiotowi gospodarczemu, który wniesie o rejestrację danego nazwiska.

46. A zatem zdolność odróżniająca danego nazwiska zależy od tego, czy odnośny konsument jest w stanie przyjąć, iż w związku z towarami lub usługami, dla których wniesiono o dokonanie rejestracji, dane oznaczenie identyfikuje towary lub usługi jako pochodzące od danego przedsiębiorstwa, a nie innych przedsiębiorstw. Powszechny charakter nazwiska jest jednym z czynników, ale nie decydującym, który można wziąć pod uwagę zawsze w związku z określonymi towarami lub usługami.

W przedmiocie czwartego pytania prejudycjalnego

47. Poprzez czwarte pytanie sąd odsyłający poszukuje odpowiedzi, czy w celu ustalenia na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, iż znak składający się z nazwiska pozbawiony jest odróżniającego charakteru, należy uwzględnić okoliczność, iż skutki rejestracji znaku towarowego zostaną ograniczone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a).

48. Na pytanie to należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

49. Otóż w dyrektywie brak jest przepisu, który przemawiałby za bardziej łagodną oceną z uwagi na istnienie przepisów ograniczających skutki rejestracji znaków towarowych.

50. Pomimo iż, na co wskazano w postanowieniu odsyłającym¹⁶, Trybunał powołał jako podstawę prawną swoich rozważań nad kwestią odróżniającego charakteru oznaczenia w postaci nazwy art. 12 rozporządzenia, mający identyczne brzmienie jak art. 6 dyrektywy, to jednak w wyroku zaniechał wyciągnięcia jakiegokolwiek konsekwencji praktycznej z tego powołania.

51. Miałem już wcześniej okazję zaznaczyć, iż brak jest w art. 12 jakiegokolwiek elementu, który pozwalałby w chwili rejestracji na przeniesienie oceny opisowego charakteru danego znaku z urzędu na sądy, których zdanie polega przecież na zagwarantowaniu faktycznego wykonywania praw przyznanych przez znak towarowy. Wręcz przeciwnie, szczegółowe wyliczenie przeszkód ujęte w art. 4 i 7, podobnie jak i bogaty system dostępnych odwołań na wypadek odmowy rejestracji, pozwalają przyjąć, iż ocena poprzedzająca rejestrację nie powinna być oceną powierzchowną. Nie byłoby to adekwatne również z punktu widzenia polityki sądownictwa, ponieważ w sprawach opartych na art. 12, uprawniony ze znaku towarowego znajduje się zawsze w korzystnej sytuacji, tak z uwagi na bezsilność wobec zaufania dotyczącego mocy obowiązującej udokumentowanych czynności, jak i z uwagi na trudność tkwiącą w odgraniczeniu tego, co ma opisowy

¹⁶ — Zob. pkt 16 powyżej.

charakter, od tego, co jest takiego charakteru pozbawione¹⁷,

lecz dokładna i kompletna, aby uniknąć niesłusznej rejestracji znaków¹⁹.

52. Potwierdził to wyraźnie również Trybunał w wyroku z 6 maja 2003 r. w sprawie *Libertel*¹⁸, stwierdzając, iż art. 6 dyrektywy dotyczy ograniczenia skutków zarejestrowanych już znaków. Stwierdził ponadto, iż minimalna kontrola powodów odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 dyrektywy w trakcie badania wniosku o rejestrację, w oparciu o to, że możliwość, iż niektóre podmioty gospodarcze mogłyby przywłaszczyć określone oznaczenia, które powinny pozostać powszechnie dostępne, zostaje zneutralizowana przez wspomniane ograniczenie, prowadzi do odebrania uprawnionemu organowi kompetencji do oceny podstaw odmowy w momencie rejestracji znaku towarowego, celem przeniesienia jej na sądy, do których należy rzeczywiste zagwarantowanie praw przyznanych przez znak. Takie podejście nie jest zgodne z systematyką dyrektywy, opartej na ocenie poprzedzającej rejestrację, nie zaś na kontroli a posteriori. Żaden z elementów dyrektywy nie pozwala na wyciągnięcie takiego wniosku z jej art. 6. Wręcz przeciwnie, liczba i szczegółowy charakter przeszkód w rejestracji, wymienionych w art. 2 i 3, jak również szeroki wachlarz środków odwoławczych przewidzianych na wypadek odmowy rejestracji, pozwalają przyjąć, iż ocena dokonywana przy okazji wniosku rejestracyjnego nie powinna być zwięzła,

53. Rozważania dotyczące art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy (lub art. 12 lit. b) rozporządzenia) można całkowicie odnieść do lit. a). Podstawowym założeniem jest to, iż przepisy dotyczące ograniczenia skutków rejestracji znaków towarowych nie mają zastosowania do rodzaju kontroli dokonywanej w trakcie badania, czy znaki te nie podlegają bezwzględnym podstawom odmowy rejestracji.

54. W związku z powyższym okoliczność, iż skutki znaku towarowego składającego się z nazwiska zostają ograniczone przez art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy, nie ma żadnego wpływu na ocenę odróżniającego charakteru oznaczenia samego oznaczenia przeprowadzaną na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b).

W przedmiocie piątego pytania prejudycjalnego

55. Z postanowienia odsyłającego wynika, że pytanie to zostało postawione, jedynie na wypadek odpowiedzi twierdzącej na pytanie poprzedzające. Ponieważ tak nie jest, nie ma potrzeby udzielania na nie odpowiedzi.

17 — Zob. pkt 85 i 86 mojej opinii z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM („Companyline”) (wyrok z dnia 19 września 2002 r., Rec. str. I-7561).

18 — Sprawa C-104/01, Rec. str. I-3793.

19 — Pkt 58 i 59.

VIII — Wnioski

56. Biorąc pod uwagę powyższe, sugeruję, aby Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytania skierowane przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, w następujący sposób:

- „1) W świetle art. 3 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, odróżniający charakter oznaczenia składającego się z popularnego nazwiska zależy od tego, czy w związku z towarami lub usługami, dla których wniesiono o rejestrację, właściwy konsument jest w stanie zidentyfikować towary lub usługi jako pochodzące od danego przedsiębiorstwa, a nie innych przedsiębiorstw. Częste występowanie danego nazwiska jest jednym z czynników, które można wziąć pod uwagę zawsze w odniesieniu do określonych towarów lub usług, przy czym nie jest to czynnik decydujący.
- 2) Okoliczność, iż skutki znaku towarowego składającego się z nazwiska są ograniczone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie ma wpływu na ocenę jego odróżniającego charakteru na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b)”.