

Do sądu odsyłającego należy zbadać, czy w okolicznościach sprawy przed tym sądem użycie znaku towarowego jest niezbędne, biorąc pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez stronę trzecią.

Ponieważ art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie rozróżnia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów nie są więc inne, niż kryteria oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.

- 2) Warunek „uczciwego używania” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów uprawnionego ze znaku towarowego.

Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności, gdy:

- jest dokonywane w taki 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,
- strona trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem.

Okoliczność, że strona trzecia używa znaku towarowego, do którego nie jest uprawniona celem wskazania przeznaczenia swojego towaru nie oznacza konieczności, że przedstawi swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobną charakterystykę techniczną co towar oznaczony tym znakiem. Uzależnione jest to od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i do sądu krajowego należy ocena, czy w sprawie przed tym sądem ma to miejsce.

Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez stronę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobną charakterystykę techniczną co towar oznaczony użytym przez tę stronę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak użyty został w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

- 3) 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, użycie znaku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, pod warunkiem, że użycie przez stronę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-265/03 Igor Simutenkov przeciwko Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol ⁽¹⁾ (wniosek Audiencia Nacional o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Umowa o partnerstwie Wspólnoty-Rosja — Artykuł 23 ust. 1 — Skutek bezpośredni — Warunki zatrudnienia — Zasada niedyskryminacji — Piłka nożna — Ograniczenie liczby zawodników profesjonalnych będących obywatelami państw trzecich, którzy mogą być wystawieni w składzie jednej drużyny w zawodach krajowych)

(2005/C 132/16)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-265/03, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) postanowieniem z dnia 9 maja 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 czerwca 2003 r., w postępowaniu Igor Simutenkov przeciwko Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol, Trybunał (wielka izba) w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans i A. Rosas, prezesi izb, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. Makarczyk, P. Kūris, M. Ilešič (sprawozdawca), U. Lōhmus, E. Levits i A. Ó Caoimh, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 12 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 23 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, podpisanej w Korfu dnia 24 czerwca 1994 r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnot decyzją Rady i Komisji 97/800/EWWiS, WE, Euratom z dnia 30 października 1997 r., należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on stosowaniu wobec sportowca profesjonalnego posiadającego obywatelstwo rosyjskie, legalnie zatrudnionego przez klub mający siedzibę w Państwie Członkowskim, przepisu wydanego przez związek sportowy tego państwa, na podstawie którego kluby mogą wystawiać w zawodach organizowanych na szczeblu krajowym jedynie ograniczoną liczbę zawodników pochodzących z krajów trzecich, które nie są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

⁽¹⁾ Dz.U. C 171 z 19.07.2003.

⁽¹⁾ Dz.U. C 213 z 06.09.2003