

Sprawa C-466/20**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

25 września 2020 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Bundesgerichtshof (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

23 lipca 2020 r.

Strona powodowa i strona wnosząca skargę rewizyjną:

HEITEC AG

Strona pozwana i druga strona postępowania rewizyjnego:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Przedmiot postępowania głównego

Znak towarowy Unii Europejskiej – Używanie przez osoby trzecie – Utrata prawa wyłącznego właściciela znaku towarowego w wyniku tolerowania – Kwestia niezbędnych przesłanek wykluczenia tolerowania – Termin

Przedmiot i podstawa prawna odesłania prejudycjalnego

Wykładnia prawa Unii, art. 267 TFUE

Pytania prejudycjalne

1. Czy tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 mogą wykluczyć nie tylko wszelkie kroki podejmowane

na drodze administracyjnej lub sądowej, lecz również zachowanie mające miejsce bez udziału organu lub sądu?

2. W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: Czy przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń, w ramach którego właściciel wcześniejszego znaku towarowego przed skierowaniem sprawy na drogę sądową żąda od właściciela późniejszego znaku towarowego zobowiązania się do zaniechania używania znaku towarowego oraz zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia tego zobowiązania, stanowi zachowanie przeczące tolerowaniu w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009?
3. Czy przy obliczaniu pięcioletniego okresu tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w przypadku podjęcia kroków na drodze sądowej istotne jest wniesienie powództwa do sądu, czy doręczenie pozwu stronie pozwanej? Czy w tym kontekście ma znaczenie to, że doręczenie pozwu stronie pozwanej wskutek zawinienia właściciela wcześniejszego znaku towarowego opóźniło się na tyle, że okres pięciu lat upłynął?
4. Czy utrata, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009, oprócz roszczeń o zaniechanie obejmuje również dalsze roszczenia wynikające z prawa znaków towarowych, na przykład roszczenia odszkodowawcze czy roszczenia o udzielenie informacji i zniszczenie?

Przywołane przepisy prawa Unii

Artykuł 9 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)

Przywołane przepisy prawa krajowego

Paragraf 125b pkt 2, §§ 18, 19, § 21 ust. 1 i 2 Markengesetz (ustawy o znakach towarowych, Niemcy; zwanej dalej „MarkenG”)

Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postępowania

- 1 Strona powodowa jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego „HEITEC”, który zgłoszono w dniu 18 marca 1998 r. ze starszeństwem zastrzeżonym od dnia 13 lipca 1991 r. i zarejestrowano w dniu 4 lipca 2005 r. Strona powodowa wniosła odwołanie od decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 czerwca 2018 r. o unieważnieniu prawa do tego znaku towarowego z powodu nieużywania. Skargę wniesioną na decyzję Izby Odwoławczej z dnia 23 kwietnia 2019 r. rozpatruje Sąd (sprawa T-520/19).
- 2 Strona pozwana nr 1, której członkiem zarządu jest strona pozwana nr 2, została wpisana do rejestru handlowego w dniu 16 kwietnia 2003 r. pod firmą „HEITECH Promotion GmbH”, której od tamtej pory używa. Jest właścicielem niemieckiego znaku graficznego zawierającego elementy słowne „HEITECH PROMOTION”, zgłoszonego w dniu 17 września 2002 r. i zarejestrowanego w dniu 4 lutego 2003 r., którego używa najpóźniej od dnia 29 listopada 2004 r., a także unijnego graficznego znaku towarowego zawierającej element słowny „HEITECH”, zgłoszonego w dniu 6 lutego 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 20 listopada 2008 r., którego używa najpóźniej od dnia 6 maja 2009 r.
- 3 Pismem z dnia 29 listopada 2004 r. strona pozwana nr 1 zwróciła się do przedstawicieli strony powodowej z zapytaniem, czy ci zgodziliby się zawrzeć porozumienie o rozgraniczeniu i uprzywilejowaniu.
- 4 Z pisma Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 7 lipca 2008 r. strona powodowa dowiedziała się o zgłoszeniu unijnego znaku towarowego „HEITECH” strony pozwanej nr 1. Pismem z dnia 22 kwietnia 2009 r. strona powodowa przedstawiła stronie pozwanej nr 1 przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń wynikających z używania firmy i znaku towarowego „HEITECH”. W odpowiedzi z dnia 6 maja 2009 r. strona pozwana nr 1 ponownie zaproponowała zawarcie porozumienia o rozgraniczeniu i uprzywilejowaniu.
- 5 W dniu 31 grudnia 2012 r. do Landgericht Nürnberg-Fürth (sądu krajowego w Norymberdze-Fürth, Niemcy) wpłynął faksem pozew datowany na dzień 15 grudnia 2012 r. W dniu 12 marca 2013 r. Landgericht Nürnberg-Fürth zwrócił przedstawicielowi strony powodowej uwagę, że nie wpłacono zaliczki na poczet kosztów sądowych i nie złożono oryginałów pozwu.
- 6 W dniu 30 grudnia 2013 r. do Landgericht Nürnberg-Fürth wpłynęło pismo przedstawicieli strony powodowej datowane na dzień 12 grudnia 2013 r. wraz z czekiem rozrachunkowym na pokrycie kosztów sądowych oraz nowym pozvem datowanym na dzień 4 października 2013 r. W dniu 14 stycznia 2014 r. Landgericht Nürnberg-Fürth zwrócił stronie powodowej uwagę, że należy doręczyć również pozew z dnia 15 grudnia 2012 r., w związku z czym poproszono o złożenie oryginałów dla sądu i strony pozwanej. Oryginały te dotarły do sądu

w dniu 22 lutego 2014 r. W dniu 24 lutego 2014 r. sąd zwrócił stronie powodowej uwagę, że żądania zawarte w oryginałach pozwu, które wpłynęły w dniu 22 lutego 2014 r., nie są zgodne z żądaniami zawartymi w pozwie, który wpłynął faksem w dniu 31 grudnia 2012 r. Pismem, które wpłynęło w dniu 21 maja 2014 r., strona powodowa ponownie przysłała oryginały. Już w dniu 16 maja 2014 r. sąd wszczął pisemne postępowanie przygotowawcze i zarządził doręczenie sporządzonych w sądzie odpisów dostępnego w formie faksu pozwu z dnia 15 grudnia 2012 r., które to doręczenie nastąpiło w dniu 23 maja 2014 r.

- 7 Strona powodowa wnosi o orzeczenie, że strona pozwana nr 1 jest zobowiązana do zaniechania używania określenia „HEITECH Promotion GmbH” na oznaczenie swojej działalności (żądanie I), umieszczania oznaczeń „HEITECH PROMOTION” lub „HEITECH” na towarach, oferowania towarów i usług pod tymi oznaczeniami, używania tych oznaczeń na papierze firmowym, na stronach internetowych lub w reklamie (żądanie II), używania lub przenoszenia na inne podmioty domeny internetowej „heitech-promotion.de” wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej (żądanie III) oraz do wyrażenia zgody na wykreślenie swojej firmy z rejestru handlowego (żądanie VII). Ponadto strona powodowa podniosła wobec obu pozwanych roszczenie o udzielenie informacji, ustalenie odszkodowania, zniszczenie i pokrycie kosztów przedsądowego wezwania do zaniechania naruszeń w wysokości 2667,60 EUR wraz z odsetkami (żądania IV, V, VI, VIII).
- 8 Landgericht Nürnberg-Fürth uznał roszczenie strony powodowej wobec strony pozwanej nr 1 o pokrycie kosztów przedsądowego wezwania do zaniechania naruszeń w wysokości 1353,80 EUR wraz z odsetkami i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Odwołanie strony powodowej nie zostało uwzględnione. Strona powodowa podtrzymuje swoje żądania zawarte w pozwie w ramach skargi rewizyjnej, której oddalenia domagają się pozwani.

Zwięzłe przedstawienie uzasadnienia odesłania

- 9 Jeśli chodzi o prawo Unii, uwzględnienie skargi rewizyjnej zależy od tego, czy podniesione przez stronę powodową – i uznane za istniejące przez sąd odsyłający – roszczenia z tytułu naruszenia jej unijnego znaku towarowego (art. 9 ust. 1 zdanie drugie lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z § 125b pkt 2, §§ 18 i 19 MarkenG) uległy utracie zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 MarkenG, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W tym kontekście nasuwają się pytania dotyczące wykładni art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
- 10 Artykuł 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że właściciel unijnego znaku towarowego, który tolerował przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego unijnego znaku towarowego w Unii i był świadomy tego używania, nie może na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani wnosić o unieważnienie prawa do późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się jego używaniu

w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego unijnego znaku towarowego dokonano w złej wierze.

- 11 Używanie późniejszego znaku w rozumieniu § 21 ust. 1 i 2 MarkenG, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga ponadto używania w obszarze objętym ochroną, ponieważ utrata roszczeń w świetle tych przepisów może nastąpić wyłącznie w zakresie obszaru objętego ochroną wcześniejszego znaku, nie zaś w odniesieniu do czynności spoza tego obszaru. Znak towarowy w zarejestrowanej postaci musi być zatem używany do oznaczania towarów i usług objętych jego ochroną.
- 12 Z ustaleń sądu odwoławczego wynika, że strona pozwana nr 1 w każdym wypadku od dnia 6 maja 2009 r. używała swoich znaków towarowych w zakresie ich odnośnych obszarów objętych ochroną w sposób odpowiadający podniesionym żądaniom.
- 13 Strona powodowa miała też świadomość używania znaku przez stronę pozwaną nr 1, która stanowi niezbędną przesłankę utraty roszczeń. Uzyskała ją mianowicie w związku z pismem strony pozwanej nr 1 z dnia 6 maja 2009 r. Nie wykazano, że strona pozwana nr 1 działała w złej wierze.
- 14 Sąd odsyłający przedstawia następujące wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych pytań:
- 15 Pytanie pierwsze: W odniesieniu do tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 pojawia się wątpliwość, czy tolerowanie w rozumieniu tych przepisów może wykluczyć nie tylko środek prawny wniesiony do urzędu lub sądu, lecz również zachowanie mające miejsce bez udziału organu lub sądu.
- 16 W świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego dyrektywy 89/104 niezdefiniowane w prawie stanowionym Unii Europejskiej pojęcie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, podlegającym jednolitej wykładni. Trybunał wyjaśnił ponadto, że czasownik „tolerować” ma kilka przyjętych znaczeń w języku potocznym i w jednym z nich oznacza „znosić” lub „nie zapobiegać”, wobec czego różni się od „zgody”, o której mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 i która musi być wyrażona w sposób jednoznacznie wskazujący wolę zrzeczenia się praw. Podmiot tolerujący wykazuje się pasywnością, rezygnując z podejmowania dostępnych mu środków zaradczych mimo wiedzy o stanie rzeczy, który niekoniecznie jest przez niego mile widziany. Pojęcie „tolerowania” zakłada, że podmiot tolerujący pozostaje bezczynny wobec sytuacji, której mógłby się sprzeciwić. Pojęcie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy zatem interpretować w ten sposób, że nie można uznać, iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią

późniejszego znaku identycznego z jego własnym, o którym to używaniu wiedział od dawna, jeżeli był pozbawiony wszelkiej możliwości sprzeciwienia się tej sytuacji (zob. wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 37, 42–49).

- 17 W tym kontekście sąd odsyłający stwierdza ewentualną niedokładność w niemieckiej wersji tego wyroku (pkt 49). Jest tam bowiem napisane, że wszelkie kroki podejmowane przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na drodze „pozasądowej lub sądowej” [„jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf”] w okresie wskazanym w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104/WE skutkują przerwaniem biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania. W języku niemieckim do kroków podejmowanych na drodze pozasądowej zalicza się również zachowanie, które ma miejsce bez udziału organu lub sądu. W języku postępowania (angielskim) napisano natomiast:

„[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence”.

- 18 Wątpliwości budzi więc to, czy do działań, które przeczą tolerowaniu, można zaliczyć nie tylko wszelkie kroki podejmowane na drodze administracyjnej lub sądowej („administrative action or court action”), lecz również zachowanie, które ma miejsce bez udziału sądu czy też organu.
- 19 Pytanie drugie: W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej należy wyjaśnić, czy przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń, w ramach którego właściciel wcześniejszego znaku towarowego przed skierowaniem sprawy na drogę sądową żąda od właściciela późniejszego znaku towarowego zaniechania używania znaku towarowego oraz zobowiązania się do zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia tego zobowiązania, a także – na wypadek niezawarcia takiego porozumienia – grozi skierowaniem sprawy na drogę sądową, stanowi zachowanie, które wyklucza tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.
- 20 Pytanie trzecie: Należy wyjaśnić, czy przy obliczaniu pięcioletniego okresu tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w przypadku podjęcia kroków na drodze sądowej istotne jest wniesienie powództwa do sądu, czy doręczenie pozwu stronie pozwanej, a także czy w tym kontekście ma znaczenie to, że doręczenie pozwu stronie pozwanej wskutek zawinienia właściciela wcześniejszego znaku towarowego opóźniło się na tyle, że okres pięciu lat upłynął.
- 21 Trybunał orzekł, że wszelkie kroki podejmowane przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na drodze administracyjnej lub sądowej

w okresie wskazanym w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 skutkują przerwaniem biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania (wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 49). Wątpliwości budzi zatem to, czy podjęcie kroków na drodze sądowej oznacza wpływ pozwu do sądu, czy też doręczenie pozwu stronie pozwanej, a także czy w tym kontekście ma znaczenie to, że opóźnienie wynikające z zawinienia właściciela wcześniejszego znaku towarowego skutkuje tym, że doręczenie stronie pozwanej następuje dopiero po upływie pięcioletniego terminu.

- 22 Sąd odsyłający uważa, że po bezskutecznym przedsądowym wezwaniu do zaniechania naruszeń uprawniony przerywa bieg terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania jedynie wtedy, kiedy rzeczywiście dochodzi swojego prawa na drodze sądowej, a po oddaleniu pozwu wnosi również środek odwoławczy, aby uniknąć uznania tolerowania. W przeciwnym razie uprawniony mógłby zapobiec utracie swoich roszczeń, kierując co pięć lat ponowne wezwania do zaniechania naruszeń. Z tego względu powiadomienia, które strona powodowa kierowała do pozwanych po wcześniejszym wezwaniu ich do zaniechania naruszeń i z których wynikało, że kontynuuje ona dochodzenie swoich praw i wniosła pozew, mogłyby w niniejszej sprawie nie stanąć na przeszkodzie uznaniu tolerowania.
- 23 Ponadto zdaniem sądu odsyłającego w niniejszym stanie faktycznym, w którym uprawniony wniósł co prawda pozew do sądu jeszcze przed upływem terminu pięciu lat po wezwaniu do zaniechania naruszeń, ale wskutek opóźnienia zawinionego przez uprawnionego doręczenie pozwu nastąpiło dopiero po upływie terminu pięciu lat, należy potwierdzić wystąpienie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
- 24 Pytanie czwarte: Należy wyjaśnić, jakie roszczenia uprawnionego obejmuje utrata, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95/WE, a także w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
- 25 Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wcześniejszego znaku towarowego w przypadku utraty roszczenia traci uprawnienie do złożenia wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do „sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego”. Stąd też powyższy przepis dotyczy przede wszystkim roszczeń o zaniechanie. W niemieckiej doktrynie jednomyślnie uważa się jednak, że właściciel traci ponadto również dalsze roszczenia wynikające z prawa znaków towarowych, na przykład roszczenia odszkodowawcze czy roszczenia o udzielenie informacji i zniszczenie. W ocenie sądu odsyłającego należy na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej.