

Sprawa C – 607/19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

12 sierpnia 2019 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Bundesgerichtshof (Niemcy)

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

6 czerwca 2019 r.

Wnioskodawca(-czyni) lub inne oznaczenie strony:

Husqvarna AB

Strona przeciwna:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF

POSTANOWIENIE

I ZR 212/17

[...]

6 czerwca 2019 r.

[...]

w sprawie

Husqvarna AB [...], Huskvarna, Szwecja,

powódka, pozwana w ramach powództwa wzajemnego i skarżąca
w postępowaniu rewizyjnym,

[...]

przeciwko

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [...], Neckarsulm,

pozwana, powódka w ramach powództwa wzajemnego, stronie przeciwnej w postępowaniu rewizyjnym,

[...] **[Or. 2]**

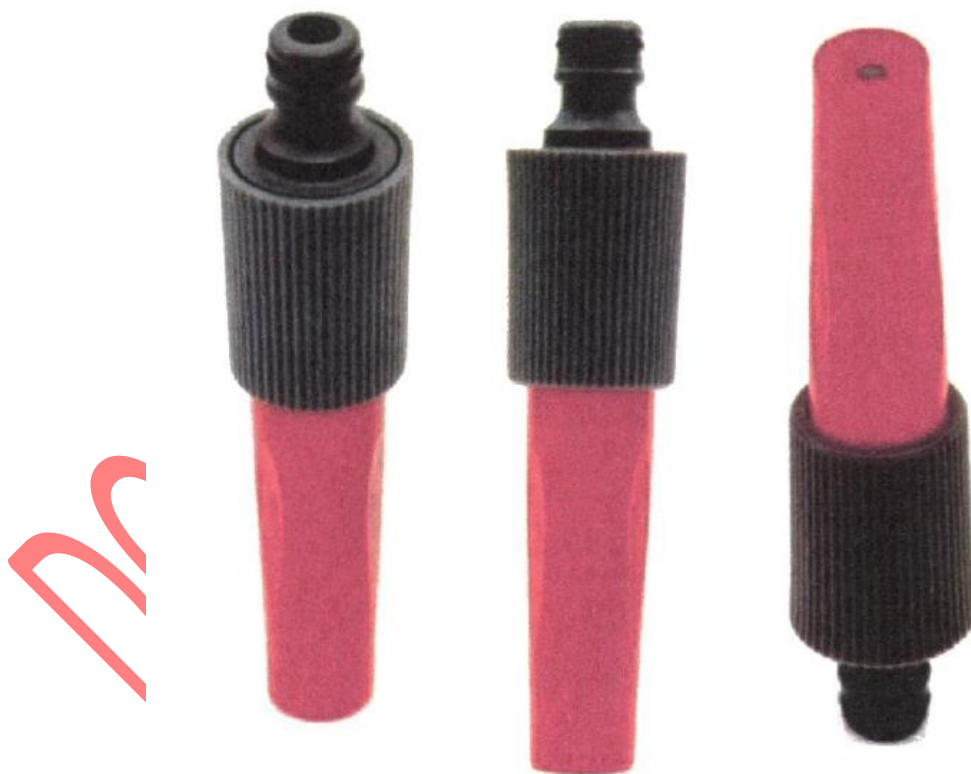
Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, pierwsza izba cywilna)
[...]

postanowił:

- I. Postępowanie zostaje zawieszono.
- II. Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostają przedstawione, dla dokonania wykładni art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, z dnia 24 marca 2009 r., s. 1) oraz art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154, z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1) następujące pytania w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym:
 1. Czy ustalenie chwili, która ma znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania w ramach stosowania art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, należy dokonywać w oparciu o przepisy tych rozporządzeń, w wypadku, gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zgłoszone zostało przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania?
 2. W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy dla celów obliczania pięcioletniego okresu nieużywania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, należy odnieść się do daty wystąpienia z roszczeniem wzajemnym czy też do daty ostatniej rozprawy w instancji odwoławczej - w przypadku gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia **[Or. 3]** prawa do unijnego znaku towarowego zostało wniesione przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania?

Uzasadnienie:

- 1 I. Powódka produkuje sprzęt do pielęgnacji ogrodu i krajobrazu. W 2006 r. przejęła ona spółkę Gardena Deutschland GmbH. Ta ostatnia od 1968 r. wprowadza na rynek produkt „Original Gardena System”, stanowiący system węży ogrodowych, których zestaw zawiera zraszacz do nawadniania i szybkozłącze do podłączenia zraszacza do węża ogrodowego.
- 2 Powódka jest właścicielem trójwymiarowego unijnego znaku towarowego nr 456244, który został zgłoszony w dniu 31 stycznia 1997 r. i zarejestrowany w dniu 26 stycznia 2000 r. w kolorach pomarańczowo-czerwonym, szarym i jasnoszarym dla produktu „zraszacz do nawadniania” (sporny znak towarowy). Graficzne przedstawienie tego znaku towarowego w rejestrze ukazuje zraszacz do nawadniania składający się z trzech części: złącza, rączki i końcówki. Rączka jest szara i stożkowata i ma drobno rowkowaną powierzchnię. Końcówka jest węższa i dłuższa niż rączka. Jest również stożkowata, zwążająca się w kierunku przodu, z lekkimi eliptycznymi wgłębieniami i o ciemnopomarańczowej barwie. [Or. 4]
- 3 Sporny znak towarowy został przedstawiony graficznie w rejestrze w następujący sposób:



- 4 Zraszacz do nawadniania, który do maja 2012 r. był sprzedawany przez powódkę pod numerem artykułu 941, odpowiada spornemu znakowi towarowemu.
- 5 Pozwana jest spółką należącą do grupy Lidl, która zajmuje się oferowaniem w Internecie produktów sieci dyskontowej i prowadzeniem sklepu internetowego.

Od początku lipca 2014 r. do co najmniej stycznia 2015 r. pozwana spółka oferowała w swoim sklepie internetowym zestaw węży spiralnych, składający się z węża spiralnego, zraszacza do nawadniania i tulei złącza służącej do podłączenia węża.

- 6 Powódka uznała tę ofertę za naruszenie swojego unijnego znaku towarowego i zażądała od pozwanej zaniechania naruszeń, ustalenia jej odpowiedzialności odszkodowawczej i zwrotu kosztów wezwania do zaniechania naruszeń. Pozwana wystąpił z roszczeniem wzajemnym o wykreślenie unijnego znaku towarowego z rejestru ze względu na jego wygaśnięcie. Landgericht (sąd okręgowy) uwzględnił powództwo i oddalił roszczenie wzajemne. Na skutek apelacji pozwanej sąd odwoławczy oddalił skargę i w oparciu o roszczenie wzajemne stwierdził wygaśnięcie unijnego znaku towarowego nr 456244 ze skutkiem od dnia 31 maja 2017 r. [Or. 5]
- 7 Sąd odsyłający dopuścił rewizję w zakresie, w jakim roszczenie wzajemne zostało uznane na niekorzyść powódki. W swojej rewizji powódka wnosi o przywrócenie wyroku Landgericht w zakresie, w jakim roszczenie wzajemne zostało w nim oddalone.
- 8 II. Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zależy od wyjaśnienia zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego”) i rozporządzenia (UE) [...] 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej) oraz od interpretacji art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Przed rozstrzygnięciem o środku odwoławczym należy zatem zawiesić postępowanie i na podstawie art. 267 akapit pierwszy lit. b) oraz akapit trzeci TFUE zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym.
- 9 1. Sąd odwoławczy uznał roszczenie wzajemne za zasadne i w tym zakresie podniósł, co następuje:
- 10 W stosunku do spornego znaku towarowego należy stwierdzić jego wygaśnięcie ze skutkiem od dnia 31 maja 2017 r. Dla obliczenia nieprzerwanego okresu nieużywania nie ma znaczenia wystąpienie z roszczeniem wzajemnym we wrześniu 2015 r., lecz chwila zamknięcia ostatniej rozprawy w dniu 24 października 2017 r. Do tej chwili upłynął nieprzerwany okres pięciu lat, w którym znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez powoda, ponieważ zraszacz do nawadniania o numerze artykułu 941 był sprzedawany tylko do maja 2012 r.
- 11 2. W niniejszej sprawie powstaje w pierwszej kolejności pytanie, czy ustalenia chwili mającej znaczenie dla obliczenia okresu pięciu lat w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust.

- 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy dokonywać w oparciu o przepisy tych rozporządzeń (pierwsze pytanie prejudycjalne). Jeśli tak jest, pojawia się pytanie, jaka chwila ma znaczenie (drugie pytanie prejudycjalne). **[Or. 6]**
- 12 a) Należy najpierw wyjaśnić, czy w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zgłoszonego przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania, chwila mająca znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania w ramach stosowania art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej jest określona przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Należy postawić to pytanie w odniesieniu do obu rozporządzeń, ponieważ w dacie wystąpienia z roszczeniem wzajemnym we wrześniu 2015 r., która może zostać uznana za mającą znaczenie, obowiązywało jeszcze rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ale zostało ono zastąpione rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, które obowiązywało w chwili zamknięcia rozprawy przed sądem odwoławczym w dniu 24 października 2017 r. W opinii sądu odsyłającego rozpoznającego sprawę wyżej wymienione rozporządzenia nie określają tej chwili.
- 13 aa) Zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 17 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom tych rozporządzeń. W pozostałym zakresie, zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 17 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, naruszenie unijnego znaku towarowego podlega przepisom rozdziału X tych rozporządzeń. Na tej podstawie sądy w sprawach unijnych znaków towarowych stosują przepisy tych rozporządzeń (art. 101 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, art. 129 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej). Zgodnie z art. 101 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w wersji obowiązującej w dacie wniesienia roszczenia wzajemnego we wrześniu 2015 r. we wszystkich sprawach nieobjętych zakresem tego rozporządzenia sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym prawo prywatne międzynarodowe. Zgodnie z art. 129 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej we wszystkich sprawach dotyczących znaków towarowych nieobjętych niniejszym rozporządzeniem sądy w sprawach unijnych znaków towarowych stosują prawo krajowe mające zastosowanie. Przedmiotem dwóch ostatnich przepisów jest materialne prawo znaków towarowych w zakresie nie regulowanym tymi rozporządzeniami. [...]. **[Or. 7]**
- 14 W odniesieniu do prawa procesowego przepisy art. 14 ust. 3 w związku z art. 101 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 17

ust. 3 w związku z art. 129 ust. 3 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stanowią, że sądy w sprawach unijnych znaków towarowych stosują, o ile przepisy tych rozporządzeń nie stanowią inaczej, przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym mają swoją siedzibę (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2016 r. – C-280/15, [...] pkt 28 i nast. – Nikolajeva/Multi Protect).

- 15 bb) Rozporządzenia te nie określają wyraźnie chwili, która w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia ma znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami wygaśnięcie znaku towarowego stwierdza się na podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, a nie istnieją powody nieużywania.
- 16 (1) Ani pierwsza część zdania art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ani pierwsza część zdania art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nie reguluje sposobu obliczania nieprzerwanego „okresu pięciu lat” nieużywania mającego znaczenie dla wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Jednakże zgodnie z drugą częścią zdania tych przepisów nie można występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia, w przypadku gdy w okresie między upływem - wskazanego w pierwszej części zdania tych przepisów - pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione. W obu zdaniach rozróżnia się zatem pomiędzy pięcioletnim okresem mającym znaczenie dla stwierdzenia wygaśnięcia a późniejszym wystąpieniem z roszczeniem wzajemnym, tak że może istnieć okres pomiędzy końcem tego pięcioletniego okresu, a wniesieniem roszczenia wzajemnego, w trakcie którego znak towarowy będzie używany. Nie można zatem z tego wywnioskować, że dla celów ustalenia pięcioletniego okresu mającego znaczenie w świetle pierwszej części zdania tych przepisów należy (również) odnieść się do wystąpienia z roszczeniem wzajemnym. **[Or. 8]**
- 17 (2) W zakresie, w jakim art. 99 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 127 ust. 3 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdzają, iż znaczenie ma data powództwa o naruszenie, odnosi się to wyraźnie jedynie do zarzutu wygaśnięcia unijnego znaku towarowego podniesionego przeciwko powództwom wniesionym na podstawie art. 96 lit. a) i c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 124 lit. a) i c) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, o ile zarzut ten nie został podniesiony w drodze roszczenia wzajemnego. Artykuł 100 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 128 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii

Europejskiej, które regulują roszczenie wzajemne, nie zawierają żadnego takiego przepisu. Odpowiednio zgodnie z art. 17 zdanie drugie dyrektywy (UE) 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w przypadku gdy zarzut nieużywania został podniesiony w postępowaniu w sprawie naruszenia, okres pięciu lat powinien być obliczany względem daty wniesienia powództwa. Dyrektywa ta nie określa chwili mającej znaczenie w przypadku roszczenia wzajemnego o wykreślenie.

- 18 (3) Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zawierają wyraźne określenie końcowego momentu pięcioletniego terminu w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego w oparciu o wcześniejszy unijny znak towarowy. Takie wyraźne określenie zawiera też art. 57 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 64 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w odniesieniu do postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Przepisy te, mające zastosowanie do postępowania administracyjnego przed powyższym urzędem, nie zawierają również żadnych wskazówek co do chwili mającej znaczenie dla celów obliczenia okresu w przypadku wniesionego do sądu roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia.
- 19 cc) Zdaniem sądu odsyłającego ustalenie chwili, która w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia ma znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, nie podlega przepisom tych rozporządzeń, ponieważ dotyczy to kwestii proceduralnej, która nie jest uregulowana w tych rozporządzeniach. **[Or. 9]**
- 20 (1) Na rzecz stanowiska, w myśl którego zgodnie ze zharmonizowanym w całej Unii prawem znaków towarowych chodzi tutaj o kwestię proceduralną, przemawia motyw 9 dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Stwierdza się w nim, że odpowiednie przepisy proceduralne dotyczące wygaśnięcia i unieważnienia ze względu na wcześniejsze prawa są określane przez państwa członkowskie. Okoliczność, że dyrektywa (UE) 2015/2436 nie reguluje już wyraźnie tej kwestii, jest prawdopodobnie związana z wprowadzeniem postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego przed urzędami do spraw znaków towarowych, o którym mowa w art. 45 tej dyrektywy, lecz nie przemawia przeciwko zakwalifikowaniu obliczania terminu w postępowaniu sądowym w sprawie wygaśnięcia do kwestii proceduralnych [...].
- 21 (2) Zgodnie z niemieckim prawem postępowania cywilnego sąd musi oprzeć swoje rozstrzygnięcie na tym, co zostało przedstawione w postępowaniu do

zamknięcia ostatniej rozprawy [...]. W przypadku zarzutu wygaśnięcia w postępowaniu spornym niemieckie prawo znaków towarowych stanowi w § 25 ust. 2 zdanie pierwsze MarkenG (ustawy o znakach towarowych), że pięcioletni okres używania należy obliczać na chwilę wniesienia powództwa. Jeżeli jednak pięcioletni okres nieużywania kończy się dopiero po wniesieniu powództwa, należy zgodnie z § 25 ust. 2 zdanie drugie MarkenG uwzględnić przy obliczaniu chwilę zamknięcia rozprawy [...]. Przepis § 55 ust. 3 zdanie drugie MarkenG stanowi, że w przypadku powództwa wniesionego przez właściciela zarejestrowanego i mającego pierwszeństwo znaku towarowego, na zarzut pozwanego dotyczący kwestii nieużywania okres pięciu lat uwzględnia się w odniesieniu do chwili zamknięcia rozprawy.

- 22 W związku z tym, że wykluczone jest przeprowadzenie przed sądem rewizyjnym dowodów w sprawie używania skutkującego utrzymaniem prawa do znaku towarowego, dla wygaśnięcia prawa do znaku towarowego istotna jest, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem izby rozpoznającej sprawę, data ostatniej rozprawy przed **[Or. 10]** sądem odwoławczym. [...].
- 23 Zgodnie z tą zasadą „przesuwającego się okresu używania” znak towarowy może - tak jak w niniejszej sprawie - wygasnąć, mimo że był on używany w sposób zapewniający zachowanie prawa w ciągu ostatnich pięciu lat przed wniesieniem powództwa, ale już nie w ciągu pięciu lat przed datą ostatniej rozprawy przed sądem odwoławczym.
- 24 b) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie prejudycjalne, w ramach wykładni art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, powstaje kolejne pytanie wymagające wyjaśnienia. A mianowicie, czy dla celów obliczania pięcioletniego okresu nieużywania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, należy odnieść się do daty wystąpienia z roszczeniem wzajemnym czy też do daty ostatniej rozprawy w instancji odwoławczej - w przypadku gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zostało wniesione przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania. Zdaniem sądu odwoławczego znaczenie powinna mieć data ostatniej rozprawy w instancji odwoławczej.
- 25 aa) Pytanie prejudycjalne ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Rewizja będzie skuteczna, o ile obliczenie okresu nieużywania nastąpi przy uwzględnieniu chwili wniesienia roszczenia wzajemnego we wrześniu 2015 roku. W tym przypadku, w odniesieniu do kwestii używania spornego znaku towarowego, sprzedaż zraszacza do nawadniania o numerze artykułu 941 do maja 2012 r. miała by taki skutek, że nie wystąpiłby nieprzerwany pięcioletni okres nieużywania, tak że roszczenie wzajemne byłoby bezpodstawne. Z drugiej strony, **[Or. 11]** rewizja zostanie oddalona, jeżeli przy obliczeniu okresu pięciu lat nieprzerwanego nieużywania uwzględnić należy datę ostatniej rozprawy w

instancji, w której przeprowadza się postępowanie dowodowe. Ustalenie sądu odwoławczego, że korzystanie ze spornego znaku towarowego skutkujące zachowaniem prawa zostało dowiedzione jedynie do maja 2012 r. stanowi podstawę do oceny prawnej w postępowaniu rewizyjnym. Sąd odwoławczy w takim wypadku, uwzględniając, iż ostatnie używanie skutkujące zachowaniem prawa miało miejsce w maju 2012 r., słusznie stwierdziłby wygaśnięcie spornego znaku towarowego od dnia 31 maja 2017 r., ponieważ ostatnia rozprawa odbyła się w dniu 24 października 2017 r.

- 26 bb) Chwila mająca znaczenie dla wygaśnięcia ze względu na pięcioletnie zawieszenie używania w rozumieniu art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ani nie jest jasno określona, ani nie została dotychczas ustalona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności odpowiedź na pytanie prejudycjalne nie wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. (C-148/17, [...] P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Zgodnie z tym orzeczeniem art. 14 dyrektywy 2008/95 w związku z art. 34 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą unieważnienie wcześniejszego krajowego znaku towarowego lub wygaśnięcie prawa właściciela tego znaku towarowego, którego starszeństwo zastrzeżono dla unijnego znaku towarowego, można ustalić a posteriori, jedynie jeśli przesłanki tego unieważnienia lub tego wygaśnięcia były spełnione nie tylko w chwili, w której zrzeczono się tego wcześniejszego krajowego znaku towarowego, lub w chwili, w której nastąpiło wygaśnięcie, ale również w chwili wydania orzeczenia sądowego dokonującego tego ustalenia. (ETS, [...] pkt 32 - P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Nie jest możliwe wyciągnięcie z tego żadnych wniosków w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące postępowania spornego. W tym wypadku nie chodzi o badanie, czy przesłanki unieważnienia lub wygaśnięcia prawa do krajowego znaku towarowego zostały spełnione w chwili jego zrzeczenia się lub w chwili wygaśnięcia (zob. ETS, [...] pkt 26 - P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Należy raczej zbadać, czy nastąpiło wygaśnięcie znaku towarowego, który nadal znajduje się w rejestrze. **[Or. 12]**
- 27 cc) Bardziej zgodne z celem, o którym mowa w motywie 24 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a mianowicie, że przyznanie ochrony znaku towarowego jest uzasadnione jedynie w przypadku rzeczywistego używania, jest odniesienie się do chwili zamknięcia rozprawy w instancji odwoławczej, a nie odniesienie się do daty wystąpienia z roszczeniem wzajemnym. To ostatnie może doprowadzić do tego, że powództwo o naruszenie zostanie uwzględnione, a roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia zostanie oddalone, mimo że sporny znak towarowy powinien być zostać wykreślony w chwili wydania rozstrzygnięcia. Odniesienie się do daty ostatniej rozprawy w instancji odwoławczej odpowiada również ekonomii procesowej, ponieważ powód wzajemny nie jest zmuszony do ponownego wnoszenia roszczenia wzajemnego lub wniosku o wykreślenie, o ile w trakcie trwania

postępowania spornego upływie pięcioletni okres nieużywania. Odniesienie się do daty ostatniej rozprawy nie wpłynie w istotny sposób na jednolitość ochrony unijnego znaku towarowego.

[...]

DOKUMENT ROBOCZY