

Zadeva C-466/20

**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)
Poslovnika Sodišča**

Datum vložitve:

25. september 2020

Predložitevno sodišče:

Bundesgerichtshof (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

23. julij 2020

Tožeča stranka in vlagateljica revizije:

HEITEC AG

Toženi stranki in nasprotni stranki v revizijskem postopku:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Predmet postopka v glavni stvari

Znamka Unije – Uporaba tretjih oseb – Omejitev izključne pravice imetnika znamke kot posledica privolitve – Vprašanje, kaj je potrebno za izključitev privolitve – Rok

Predmet in pravna podlaga predloga

Razlaga prava Unije, člen 267 PDEU

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali je mogoče privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 izključiti ne le na podlagi postopka, ki se sproži pri upravnem organu

ali sodišču, ampak tudi na podlagi ravnanja, ki ne vključuje upravnega organa ali sodišča?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali opomin, s katerim imetnik prejšnjega znaka pred sprožitvijo sodnega postopka od imetnika poznejšega znaka zahteva, naj se zaveže k prenehanju uporabe znaka in k plačilu pogodbene kazni v primeru kršitve, pomeni ravnanje, ki izključuje privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009?
3. Ali je pri izračunu petletnega obdobja, ki je določeno v zvezi s privolitvijo, v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 v primeru sprožitve sodnega postopka upošteven datum vložitve tožbe pri sodišču ali datum vročitve tožbe nasprotni stranki? Ali je pri tem pomembno, da je tožba nasprotni stranki zaradi zamude, za katero je kriv imetnik prejšnje znamke, vročena po poteku petletnega roka?
4. Ali zožitev iz člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 poleg opustitvenih zahtevkov zajema tudi nadaljnje zahtevke na podlagi prava znamk, ki se nanašajo na primer na odškodnino, predložitev informacij in uničenje?

Navedene določbe prava Unije

Člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) ter člena 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1)

Navedene nacionalne določbe

Člen 125b, točka 2, ter členi 18, 19 in 21(1) in (2) Markengesetz (zakon o znamkah, v nadaljevanju: MarkenG)

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka

- 1 Tožeča stranka je imetnica besedne znamke Evropske unije „HEITEC“, ki je bila z uveljavljanjem prednosti na podlagi nacionalne prijave z dne 13. julija 1991 prijavljena 18. marca 1998 in registrirana 4. julija 2005. Tožeča stranka je vložila pritožbo zoper sklep Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 5. junija 2018 o izbrisu te znamke zaradi neuporabe. Pri Splošnem sodišču

Evropske unije je bila vložena tožba zoper odločbo odbora za pritožbe z dne 23. aprila 2019 (zadeva T-520/19).

- 2 Prvotožena stranka, katere direktor je drugotožena stranka, je bila 16. aprila 2003 s firmo HEITECH Promotion GmbH vpisana v sodni register in od takrat uporablja to ime firme. Je imetnica nemške besedne in figurativne znamke „HEITECH PROMOTION“, ki je bila prijavljena 17. septembra 2002 in registrirana 4. februarja 2003 ter ki jo uporablja najpozneje od 29. novembra 2004, in besedne in figurativne znamke Evropske unije „HEITECH“, ki je bila prijavljena 6. februarja 2008 in registrirana 20. novembra 2008 ter ki jo uporablja najpozneje od 6. maja 2009.
- 3 Prvotožena stranka je z dopisom z dne 29. novembra 2004 zastopnike tožeče stranke vprašala, ali se strinjajo s sklenitvijo sporazuma o razmejitvi in prednostni pravici.
- 4 Tožeča stranka je iz dopisa Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 7. julija 2008 izvedela, da je prvotožena stranka prijavila znamko Unije „HEITECH“. Z dopisom z dne 22. aprila 2009 je prvotoženi stranki poslala opomin zaradi uporabe znaka podjetja in znamke „HEITECH“. Prvotožena stranka je v odgovoru z dne 6. maja 2009 ponovno predlagala sklenitev sporazuma o razmejitvi in prednostni pravici.
- 5 31. decembra 2012 je bila pri Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth, Nemčija) po faksu vložena tožba z dne 15. decembra 2012. Deželno sodišče je 12. marca 2013 opozorilo zastopnika tožeče stranke, da ni bil plačan niti predjem za stroške postopka niti niso bili vloženi izvirniki tožbe.
- 6 Deželno sodišče je 30. decembra 2013 prejelo vlogo zastopnikov tožeče stranke z dne 12. decembra 2013, ki je vsebovala potrdilo o plačilu predjema za stroške postopka in novo tožbo z dne 4. oktobra 2013. Deželno sodišče je 14. januarja 2014 opozorilo tožečo stranko, da mora poslati tudi tožbo z dne 15. decembra 2012, zaradi česar jo je pozvalo k vložitvi izvirnikov za sodišče in toženi stranki. Sodišče je te izvirnike prejelo 22. februarja 2014. 24. februarja 2014 je opozorilo tožečo stranko, da se predlogi iz izvirnikov tožbe, prejetih 22. februarja 2014, ne ujemajo s predlogi iz tožbe, vložene po faksu 31. decembra 2012. Tožeča stranka je z vlogo, prejeta 21. maja 2014, ponovno poslala izvirnike. Sodišče je že 16. maja 2014 začelo predhodni pisni postopek in vročanje prepisov po faksu poslani tožbe, z dne 15. decembra 2012, pripravljenih na sodišču, ki je bilo opravljeno 23. maja 2014.
- 7 Tožeča stranka predlaga, naj se prvotoženi stranki naloži, naj preneha svoje podjetje imenovati „HEITECH Promotion GmbH“ (predlog I), nameščati znak „HEITECH PROMOTION“ in/ali „HEITECH“ na blago, ponujati blago in storitve pod tema znakoma, uporabljati ta znaka v poslovnih dokumentih, na spletnih straneh ali v oglasih (predlog II), uporabljati ali prenašati spletno domeno „heitech-promotion.de“, ki jo uporablja za poslovanje (predlog III), in naj privoli

v izbris svoje firme iz sodnega registra (predlog VII). Poleg tega je tožeča stranka zoper toženi stranki uveljavljala zahtevke za predložitev informacij, ugotovitev odškodnine, uničenje in plačilo stroškov opominjanja v višini 2.667,60 EUR skupaj z obrestmi (predlogi IV, V, VI, VIII).

- 8 Deželno sodišče je ugodilo zahtevku tožeče stranke zoper prvotoženo stranko za plačilo stroškov opominjanja v višini 1.353,80 EUR skupaj z obrestmi, v preostalem pa tožbo zavrnilo. Pritožba tožeče stranke ni bila uspešna. Tožeča stranka z revizijo, katere zavrnitev predlagata toženi stranki, vztraja pri svojih tožbenih zahtevkih.

Kratka predstavitev obrazložitve predloga

- 9 Kar zadeva pravo Unije, je uspeh revizije odvisen od tega, ali so bile pravice zaradi kršitve znamke Unije (člen 9(1), drugi stavek, točka (b), Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 125b, točka 2, ter členoma 18 in 19 MarkenG), ki jih uveljavlja tožeča stranka in za katere predložitveno sodišče šteje, da jih tožeča stranka ima, na podlagi člena 21(1) in (2) MarkenG ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 zožene. V zvezi s tem se postavljajo vprašanja o razlagi člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009.
- 10 Člen 54(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da če je imetnik blagovne znamke Unije pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Unije v Uniji in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen na podlagi prejšnje blagovne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovaranja uporabi poznejše blagovne znamke za blago in storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke Unije prišlo v slabi veri.
- 11 Poleg tega uporaba poznejšega znaka v smislu člena 21(1) in (2) MarkenG ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 pomeni uporabo znotraj področja varstva tega znaka, ker lahko do omejitve pravic na podlagi teh določb pride le v obsegu področja varstva poznejšega znaka, ne pa za dejanja zunaj njegovega področja varstva. To pomeni, da se mora znamka v registrirani obliki uporabljati za označevanje blaga in storitev, ki so zajeti z njenim varstvom.
- 12 Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je prvotožena stranka vsaj od 6. maja 2009 uporabljala svoje znamke v obsegu njihovega področja varstva, na način, kot je opisan v vloženi tožbi.
- 13 Tožeča stranka se je tudi zavedala, da prvotožena stranka uporablja zadevni znak, kar je potrebno za to, da pride do zožitve pravic. S tem se je namreč seznanila na podlagi dopisa prvotožene stranke z dne 6. maja 2009. Ni bilo izkazano, da je prvotožena stranka ravnala v slabi veri .

- 14 Predložitveno sodišče v zvezi s posameznimi vprašanji navaja:
- 15 Prvo vprašanje: glede privolitve v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 se postavlja vprašanje, ali je mogoče privolitev na podlagi teh določb izključiti ne le na podlagi postopka, ki se sproži pri upravnem organu ali sodišču, ampak tudi na podlagi ravnanja, ki ne vključuje upravnega organa ali sodišča.
- 16 V skladu s sodno prakso Sodišča, ki je izšla v zvezi z Direktivo 89/104, je pojem privolitve v smislu člena 9(1) Direktive 89/104, ki ni opredeljen v kodificiranem pravu Unije, avtonomen pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati enotno. Sodišče je navedlo tudi, da ima glagol „privoliti“ v vsakdanjem jeziku več pomenov, od katerih eden pomeni „pustiti obstati“ ali „ne preprečiti“, in se torej razlikuje od „soglasja“, kot je navedeno v členu 7(1) Direktive 89/104, ki mora biti izraženo na način, iz katerega je mogoče nedvoumno razbrati voljo za odpoved neki pravici. Tisti, ki dopušča, je pasiven, s tem da, čeprav ve za ta položaj, ki ni nujno zaželen, opusti uporabo preprečevalnih ukrepov. Pojem „privolitev“ pomeni, da ta, ki privoli, v položaju, v katerem ima možnost ugovarjati, ostane nedejaven. Za namene člena 9(1) Direktive 89/104 je tako treba pojem „privolitev“ razumeti tako, da ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke pristal v dolgotrajno in splošno uveljavljeno pošteno uporabo poznejše znamke, enake znamki imetnika, s strani tretje osebe, za katero je že dolgo vedel, če ni imel možnosti tej uporabi nasprotovati (glej sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, točke 37 in od 42 do 49).
- 17 V zvezi s tem predložitveno sodišče ugotavlja morebitno nenatančnost v nemški različici te sodbe (točka 49). V tej točki je namreč navedeno, da kakršen koli izvensodni ali sodni postopek, ki ga sproži imetnik prejšnje znamke znotraj obdobja iz člena 9(1) Direktive 89/104/ES, prekine rok za omejitev kot posledico privolitve. Izvensodni postopki v nemškem jeziku pomenijo tudi ravnanje, ki ne vključuje upravnega organa ali sodišča. V različici jezika postopka (angleščina) pa je navedeno:
- „[...] 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 Torej se postavlja vprašanje, ali je mogoče k ukrepom, ki izključujejo privolitev, šteti ne le vsakega postopka, ki se sproži pri upravnem organu ali sodišču („administrative action or court action“), ampak tudi ravnanje, ki ne vključuje upravnega organa ali sodišča.
- 19 Drugo vprašanje: če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, je treba pojasniti, ali opomin, s katerim imetnik prejšnjega znaka pred sprožitvijo sodnega postopka od imetnika poznejšega znaka zahteva, naj preneha uporabljati znak in se s sporazumom zaveže, da bo v primeru kršitve plačal pogodbeno kazen, ter mu z

njim zagrozi, da bo v primeru, da tak sporazum ne bo sklenjen, sprožil sodni postopek, pomeni ravnanje, ki izključuje privolitve v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009.

- 20 Tretje vprašanje: pojasniti je treba, ali je pri izračunu petletnega obdobja, ki je določeno v zvezi s privolitvijo, v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 v primeru sprožitve sodnega postopka upošteven datum vložitve tožbe pri sodišču ali datum vročitve tožbe nasprotni stranki in ali je pri tem pomembno, da je tožba nasprotni stranki zaradi zamude, ki jo zakrivi imetnik prejšnje znamke, vročena po poteku petletnega roka.
- 21 Sodišče je presodilo, da kakršen koli upravni ali sodni postopek, ki ga sproži imetnik prejšnje znamke znotraj obdobja iz člena 9(1) Direktive 89/104, prekine rok za zožitev kot posledico privolitve (sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, točka 49). Torej se postavlja vprašanje, ali se sprožitev postopka nanaša na vložitev tožbe pri sodišču ali njeno vročitev nasprotni stranki in ali je pri tem pomembno, da je tožba nasprotni stranki zaradi zamude, ki jo zakrivi imetnik prejšnje znamke, vročena šele po poteku petletnega roka.
- 22 Predložitveno sodišče meni, da upravičenec po neuspešnem opominu, poslanem pred vložitvijo tožbe, privolitve izključi le, če resno sproži sodni postopek za uveljavljanje svojih pravic in po zavrnitvi tožbe v izogib privolitvi vložiti tudi pritožbo. V nasprotnem primeru bi lahko upravičenec zožitev svojih pravic preprečil tako, da bi vsakih pet let ponovno poslal opomin. Zato je mogoče, da dopisi, ki jih je tožeča stranka v obravnavanem primeru po opominu poslala toženima strankama in jima z njimi sporočila, da vztraja pri uveljavljanju pravic in da je vložila tožbo, ne izključujejo privolitve.
- 23 Poleg tega predložitveno sodišče meni, da bi bilo treba v obravnavanem primeru, v katerem je upravičenec tožbo pri sodišču sicer še vložil v roku petih let po opominu, vendar je bila nasprotni stranki zaradi zamude, ki jo je zakrivil ta upravičenec, vročena šele po poteku petletnega roka, pritrditi obstoju privolitve v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009.
- 24 Četrto vprašanje: pojasniti je treba, katere zahtevke upravičenca zajema zožitev na podlagi člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009.
- 25 V skladu z besedilom člena 9(1) Direktive 2008/95 in člena 54(1) in (2) Uredbe št. 207/2009 imetnik prejšnjega znaka v primeru zožitve ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše blagovne znamke ali „nasprotovanja uporabi kasnejše blagovne znamke“. S tem so zajeti zlasti opustitveni zahtevki. Vendar v skladu s soglasnim stališčem, ki je zastopano v nemški pravni teoriji, zožitev poleg tega zajema tudi nadaljnje zahtevke po pravu znamk, ki se nanašajo na primer na odškodnino, predložitev informacij in

uničenje. Predložitveno sodišče meni, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno.

DELOVNI DOKUMENT