

Lieta C-607/19

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Iesniegšanas datums:

2019. gada 12. augusts

Iesniedzējtiesa:

Bundesgerichtshof (Vācija)

Datums, kurā pieņemts iesniedzējtiesas nolēmums:

2019. gada 6. jūnijs

Pieteicējs/-a vai cits apzīmējums:

Husqvarna AB

Atbildētāja:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF [FEDERĀLĀS AUGSTĀKĀS TIESAS]

LĒMUMS

I ZR 212/17

[..]

2019. gada 6. jūnijā

[..]

lietā

Husqvarna AB [..], *Huskvarna* [*Huskvarna*], Zviedrija,

prasītāja, atbildētāja apelācijas tiesvedībā un revīzijas sūdzības
iesniedzēja,

[..]

pret

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

atbildētāja, apelācijas sūdzības iesniedzēja un atbildētāja revīzijas tiesvedībā,

[..] **[orig. 2. lpp.]**

I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs [Federālās augstākās tiesas I civillietu palāta] [..]

nolēma:

I. Apturēt tiesvedību.

II. Uzdot Eiropas Savienības Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.) 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV L 154, 6.6.2017., 1. lpp.) 58. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretāciju:

- 1) Vai tādas pretprasības par ES preču zīmes atcelšanu gadījumā, kas ir celta pirms piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, tā datuma noteikšana, kas, piemērojot Regulas par Kopienas preču zīmi 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ES Preču zīmju regulas 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir noteicošais neizmantošanas perioda aprēķināšanai, ir regulēta Regulas par Kopienas preču zīmi un ES preču zīmes regulas noteikumos?
- 2) Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: Vai, aprēķinot piecu gadu neizmantošanas periodu saskaņā ar Regulas par Kopienas preču zīmi 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ES Preču zīmju regulas 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tādas pretprasības par ES preču zīmes atcelšanu **[orig. 3. lpp.]** gadījumā, kas ir celta pirms piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, ir jāņem vērā datums, kurā ir celta pretprasība, vai datums, kurā ir notikusi pēdējā apelācijas instances tiesas sēde?

Pamatojums:

- 1 I. Prasītāja ražo ierīces dārzu un ainavu uzturēšanai. 2006. gadā tā iegādājās *Gardena Deutschland GmbH*. Tā kopš 1968. gada izplata “*Original Gardena System*” dārza šļūtenes sistēmu, kuras savienojumu komplekts ietver laistīšanas uzgali, kā arī ātrdarbības savienotāju laistīšanas uzgaļa savienošanai ar dārza šļūteni.
- 2 Prasītāja ir ES trīsdimensiju preču zīmes Nr. 456244 (turpmāk tekstā – “preču zīme”) –, kas tika pieteikta reģistrācijai 1997. gada 31. janvārī un kas 2000. gada

26. janvārī tika reģistrēta precei “laistīšanas uzgalis” sarkani oranžā-pelēkā-gaiši pelēkā krāsā, – īpašniece. Šis reģistrā esošais preču zīmes grafiskais attēls atspoguļo laistīšanas uzgali, kas sastāv no trīs daļām, proti, savienotājelementa, roktura un gala. Rokturis ir pelēks un konusveida, un tam ir smalki rievota virsma. Gals ir šaurāks un garāks par rokturi. Tas arī ir konusveida, un tā augšējā daļa ir sašaurināta, tam ir vieglas, eliptiskas iedobes, un tas ir tumši oranžā krāsā. **[oriģ. 4. lpp.]**

- 3 Preču zīme reģistrā grafiski ir attēlota šādi:



- 4 Vismaz līdz 2012. gada maijam prasītājas izplatītais laistīšanas uzgalis ar preces numuru 941 atbilst preču zīmei.
- 5 Atbildētāja ir sabiedrība, kas ietilpst *Lidl* koncernā, kurš atbild par zemo cenu tirgotāja ķēdes tiešsaistes piedāvājumu un tiešsaistes veikala darbību. Kopš 2014. gada jūlija sākuma līdz vismaz 2015. gada janvārim atbildētāja savā tiešsaistes veikalā piedāvāja spirālveida šļūtenes komplektu, ko veidoja spirālveida šļūtene, laistīšanas uzgalis un uzmava šļūtenes ātrdarbības savienotājam.
- 6 Prasītāja uzskatīja, ka šis piedāvājums ir tās ES preču zīmes pārkāpums, un cēla pret atbildētāju prasību par atturēšanos no nelikumīgas darbības, tās zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma konstatāciju un brīdināšanas izmaksu atlīdzināšanu. Atbildētāja pretprasībā lūdza anulēt ES preču zīmi, pamatojoties uz tiesību

atcelšanu. Apgabaltiesa apmierināja prasību un noraidīja pretprasību. Izskatot atbildētājas apelācijas sūdzību, apelācijas tiesa prasību noraidīja un, izskatot pretprasību, paziņoja, ka ar 2017. gada 31. maiju ES preču zīme Nr. 456244 ir atcelta. **[oriģ. 5. lpp.]**

- 7 Senāts atzina revīzijas sūdzību par pieņemamu, ciktāl attiecībā uz pretprasību nolēmums ir nelabvēlīgs prasītājam. Prasītāja ar revīzijas sūdzību lūdz atjaunot apgabaltiesas spriedumu, ciktāl ar to ir noraidīta pretprasība.
- 8 II. Lēmums šajā lietā ir atkarīgs no Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (turpmāk tekstā – “Regula par Kopienas preču zīmi”, “KPZR”) un Regulas (ES) [...] 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi (turpmāk tekstā – “ES Preču zīmju regula”, “ESPZR”) darbības jomas precizēšanas, kā arī no KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretācijas. Tāpēc pirms nolēmuma pieņemšanas par revīzijas sūdzību tiesvedība ir jāaptur un atbilstoši LESD 267. panta pirmās daļas b) punktam un trešajai daļai ir jāsaņem Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālais nolēmums.
- 9 1. Apelācijas tiesa uzskatīja pretprasību par pamatotu un šajā ziņā norādīja:
- 10 Preču zīme ir jāatzīst par atceltu no 2017. gada 31. maija. Lai aprēķinātu nepārtraukto neizmantošanas periodu, noteicoša esot nevis pretprasības celšana 2015. gada septembrī, bet gan pēdējās tiesas sēdes pabeigšanas datums 2017. gada 24. oktobrī. Līdz šim datumam prasītāja nepārtrauktā piecu gadu periodā neesot faktiski izmantojusi preču zīmi, jo laistīšanas uzgalis ar preces numuru 941 esot ticis izplatīts tikai līdz 2012. gada maijam.
- 11 2. Strīda gadījumā vispirms rodas jautājums, vai tā datuma noteikšana, kas ir noteicošais piecu gadu perioda aprēķināšanai KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, ir regulēta Regulā par Kopienas preču zīmi, kā arī ES Preču zīmju regulā (pirmais prejudiciālais jautājums). Ja tas tā ir, rodas jautājums par noteicošo datumu (otrais prejudiciālais jautājums). **[oriģ. 6. lpp.]**
- 12 a) Vispirms ir jāprecizē, vai tādas pretprasības par ES preču zīmes atcelšanu gadījumā, kas ir celta pirms piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, datums, kurš, piemērojot KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir noteicošais neizmantošanas perioda aprēķināšanai, ir regulēts Regulas par Kopienas preču zīmi un ES Preču zīmju regulas noteikumos. Ir jājautā par abām regulām, jo pretprasības celšanas brīdī 2015. gada septembrī, ko varētu ņemt vērā kā noteicošo datumu, spēkā bija vispirms Regula par Kopienas preču zīmi, taču mutvārdu procesa apelācijas tiesā pabeigšanas datumā 2017. gada 24. oktobrī to bija aizstājusi ES Preču zīmju regula. Senāts uzskata, ka šis datums minētajās regulās nav reglamentēts.
- 13 aa) Saskaņā ar KPZR 14. panta 1. punkta pirmo teikumu un ESPZR 17. panta 1. punkta pirmo teikumu ES preču zīmju spēkā esamību nosaka tikai un vienīgi šo regulu noteikumi. Turklāt ES preču zīmju pārkāpumi saskaņā ar KPZR 14. panta

1. punkta otro teikumu un ESPZR 17. panta 1. punkta otro teikumu attiecībā uz citiem jautājumiem ir reglamentēti šo regulu X nodaļu noteikumos. Saskaņā ar tiem ES preču zīmju tiesām ir jāpiemēro šo regulu noteikumi (KPZR 101. panta 1. punkts, ESPZR 129. panta 1. punkts). Saskaņā ar KPZR 101. panta 2. punktu redakcijā, kas bija spēkā pretprasības celšanas brīdī 2015. gada septembrī, attiecībā uz visiem jautājumiem, kurus neaptver Regula par Kopienas preču zīmi, Kopienas preču zīmju tiesas piemēro savas valsts tiesību aktus, tostarp tām saistošos starptautisko privāttiesību aktus. Saskaņā ar ESPZR 129. panta 2. punktu attiecībā uz visiem jautājumiem par preču zīmēm, ko neaptver šī regula, ES preču zīmju tiesas piemēro attiecīgos valsts tiesību aktus. Abas minētās tiesību normas attiecas uz materiālajām preču zīmju tiesībām, ko regulas nereglamentē [..].
- [oriģ. 7. lpp.]**
- 14 Attiecībā uz procesuālajām tiesībām KPZR 14. panta 3. punktā, skatot to kopsakarā ar 101. panta 3. punktu, un ESPZR 17. panta 3. punktā, skatot to kopsakarā ar 129. panta 3. punktu, ir paredzēts, ka ES preču zīmju tiesa piemēro procesuālos noteikumus, kas reglamentē tā paša veida procesus saistībā ar valsts preču zīmēm tajā valstī, kurā atrodas attiecīgā tiesa, ja vien šajās regulās nav paredzēts citādi (skat. EST spriedumu, 2016. gada 22. jūnijs, *Nikolajeva/Multi Protect*, C-280/15, [..] 28. un 29. punkts).
- 15 bb) Šīs regulas neietver tiešu regulējumu attiecībā uz datumu, kas gadījumā, ja ir celta pretprasība par ES preču zīmes atcelšanu, ir noteicošais neizmantošanas perioda aprēķināšanai KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu izpratnē. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem preču zīmes īpašnieka tiesības pārkāpuma procedūrā paziņo par atceltām, ja nepārtrauktā piecu gadu ilgā laikā tā nav faktiski izmantota Savienībā saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, un nav pamatotu iemeslu tās neizmantošanai.
- 16 (1) Attiecīgi KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā teikuma daļā nav regulēta atcelšanai noteicošā “nepārtraukta piecu gadu neizmantošanas perioda” aprēķināšana. Saskaņā ar šo tiesību normu attiecīgi otro teikuma daļu nevar celt prasību par [tiesību] atcelšanu, ja laikā starp piecu gadu perioda, kas norādīts tiesību normu pirmajā teikuma daļā, beigām un pieteikuma vai pretprasības iesniegšanu preču zīmes faktiskā izmantošana ir uzsākta vai atsākta no jauna. Tādējādi abās teikuma daļās tiek nošķirts starp piecu gadu periodu, kas ir noteicošs atcelšanai, un sekojošo pretprasības celšanu, līdz ar to starp piecu gadu perioda beigām un pretprasības celšanu var pastāvēt laikposms, kurā var notikt preču zīmes izmantošana. No tā nevar secināt, ka saskaņā ar šo tiesību normu attiecīgi pirmo teikuma daļu noteicošā piecu gadu perioda noteikšanā nozīme ir (arī) pretprasības celšanai.
- [oriģ. 8. lpp.]**
- 17 (2) Ciktāl KPZR 99. panta 3. punktā un ESPZR 127. panta 3. punktā ir noteikts, ka noteicošs ir prasības par pārkāpumiem celšanas datums, tas attiecas tikai un vienīgi uz prasībās, kas minētas KPZR 96. panta a) un c) apakšpunktā un ESPZR

124. panta a) un c) apakšpunktā, ietverto prasību par ES preču zīmes atcelšanu, kura nav izvirzīta pretprasības ceļā. KPZR 100. pantā un ESPZR 128. pantā, kuros ir reglamentēta pretprasība, nav ietverts šāds regulējums. Attiecīgi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 17. panta otro teikumu nelietošanas kā aizstāvības pārkāpuma procedūrā gadījumā, aprēķinot piecu gadu periodu, ir jāņem vērā prasības celšanas datums. Attiecībā uz datumu, kas ir noteicošais pretprasības par anulēšanu gadījumā, direktīvā nekas nav minēts.

- 18 (3) Skaidri formulēts piecu gadu perioda beigu termiņš ir norādīts KPZR 47. panta 2. punktā, kā arī ESPZR 47. panta 2. punktā attiecībā uz iebildumu procedūru, kas ir vērsta pret ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanu saistībā ar agrāku ES preču zīmi, un KPZR 57. panta 2. punktā, kā arī ESPZR 64. panta 2. punktā attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (turpmāk tekstā – “EUIPO”) saistībā ar atcelšanu vai spēkā neesamību. Šie noteikumi, kuri attiecas uz administratīvo procedūru birojā, arī nesniedz norādi par aprēķina periodu, kas ir noteicošs tiesā celtas pretprasības par atcelšanu gadījumā.
- 19 cc) Senāts uzskata, ka tā datuma noteikšana, kas gadījumā, kad ir celta pretprasība par ES preču zīmes atcelšanu, ir noteicošais neizmantošanas perioda aprēķināšanai KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu izpratnē, šajās regulās nav regulēta, jo tas ir procesuāls jautājums, kuru tās nereglamentē. **[oriģ. 9. lpp.]**
- 20 (1) Par to, ka atbilstoši Savienības mērogā saskaņotajām preču zīmju tiesībām šis ir procesuālo tiesību jautājums, liecina Direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 9. apsvēruma. Saskaņā ar to noteikt piemērojamos procesuālos noteikumus attiecībā uz atcelšanu un spēkā neesamības atzīšanu, pamatojoties uz agrākām tiesībām, ir dalībvalstu kompetencē. Apstāklis, ka Direktīvā (ES) 2015/2436 tas vairs nav skaidri reglamentēts, varētu būt saistīts ar tās 45. pantā paredzēto atcelšanas procedūras preču zīmju birojos ieviešanu, taču attiecībā uz atcelšanas procedūru tiesā neliedz kvalificēt termiņa aprēķināšanu kā procesuālo tiesību jautājumu [...].
- 21 (2) Saskaņā ar Vācijas civilprocesa tiesībām tiesai savā lēmumā ir jāņem vērā līdz pēdējās tiesas sēdes pabeigšanai paustie argumenti [...]. Vācijas preču zīmju tiesībās, *MarkenG* [Likuma par preču zīmju un citu apzīmējumu aizsardzību] 25. panta 2. punkta pirmajā teikumā ir paredzēts, ka prasības par preču zīmes atcelšanu gadījumā prasības tiesvedībā, aprēķinot piecu gadu izmantošanas periodu, ir jāņem vērā prasības celšanas [datums]. Tomēr, ja piecu gadu neizmantošanas periods beidzas tikai pēc prasības celšanas, saskaņā ar *MarkenG* 25. panta 2. punkta otro teikumu ir jāņem vērā tiesas sēdes pabeigšana[s datums] [...]. *MarkenG* 55. panta 3. punkta otrā teikuma noteikumā ir paredzēts, ka gadījumā, ja prasību ceļ reģistrētas preču zīmes, kurai ir agrāka izcelsme, īpašnieks, tad, pamatojoties uz atbildētāja aizstāvību, attiecībā uz jautājumu par

neizmantošanu ir jāņem vērā piecu gadu periods sākot no mutvārdu procesa pabeigšanas.

- 22 Tā kā pierādījumu iegūšana par izmantošanu, kas nodrošina tiesību saglabāšanu, revīzijas tiesvedībā ir izslēgta, saskaņā ar Senāta pastāvīgo judikatūru attiecībā uz preču zīmes atcelšanu nozīme ir apelācijas tiesas pēdējai **[oriģ. 10. lpp]** tiesas sēdei [..].
- 23 Saskaņā ar šo “migrējošā izmantošanas termiņa” principu, kā šajā lietā, var iestāties preču zīmes atcelšanas gadījums, kad preču zīme ir tikusi izmantota pēdējo piecu gadu laikā pirms prasības celšanas, nodrošinot tiesību saglabāšanu, bet ne vairs piecus gadus pirms apelācijas tiesas pēdējās tiesas sēdes.
- 24 b) Ja uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši, interpretējot KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu, rodas nākamais jautājums, kas būtu jāprecizē, vai, aprēķinot piecu gadu neizmantošanas periodu saskaņā ar KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tādas pretprasības par ES preču zīmes atcelšanu gadījumā, kas ir celta pirms piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, ir jāņem vērā datums, kurā ir celta pretprasība, vai datums, kurā ir notikusi pēdējā apelācijas instances tiesas sēde. Senāts uzskata, ka noteicošajam būtu jābūt apelācijas instances pēdējās tiesas sēdes datumam.
- 25 aa) Prejudiciālajam jautājumam ir nozīme lietas izspriešanā. Revīzijas sūdzība ir apmierināma, ja, lai aprēķinātu neizmantošanas periodu, ir jāņem vērā 2015. gada septembrī celtā pretprasība. Šajā gadījumā attiecībā uz preču zīmes izmantošanu līdz 2012. gada maijam, izplatot laistīšanas uzgali ar preces numuru 941, nebija nepārtraukts piecu gadu neizmantošanas periods, tādējādi pretprasība nebūtu pamatota. Turpretim revīzijas sūdzība **[oriģ. 11. lpp]** nav apmierināma, ja, aprēķinot piecu gadu nepārtraukto neizmantošanas periodu, būtu jāņem vērā pēdējās tiesas sēdes datums tiesā, kas izskata lietu pēc būtības. Apelācijas tiesas pieņēmums, ka pierādījumi par preču zīmes izmantošanu, kas nodrošina tiesību saglabāšanu, ir tikai par laikposmu līdz 2012. gada maijam, iztur revīzijas tiesas pārbaudi. Tad apelācijas tiesa, ņemot vērā pēdējo izmantošanu, kas nodrošina tiesību saglabāšanu, 2012. gada maijā, būtu preču zīmi pareizi atzinusi par atceltu no 2017. gada 31. maija, jo pēdējā tiesas sēde bija notikusi 2017. gada 24. oktobrī.
- 26 bb) Datums, kas ir noteicošs [preču zīmes] atcelšanai piecu gadu ilgas neizmantošanas dēļ saskaņā ar KPZR 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ESPZR 58. panta 1. punkta a) apakšpunktu, nav ne skaidrs, ne precizēts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā. It īpaši no Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada 19. aprīļa sprieduma (C-148/17, [..] *P&C Hamburg/P&C Düsseldorf*) nav iespējams gūt prejudiciālā jautājuma skaidrojumu. Saskaņā ar to Direktīvas 2008/95/EK 14. pants, skatot to kopsakarā ar KPZR 34. panta 2. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā valsts tiesību akts, saskaņā ar kuru tādas agrākas valsts preču zīmes spēkā neesamība vai tās īpašnieka tiesību atcelšana, uz kuras agrāku izcelsmi tiek pretendēts attiecībā uz Eiropas Savienības

preču zīmi, *a posteriori* var tikt konstatēta vienīgi tad, ja šīs spēkā neesamības vai šīs atcelšanas nosacījumi ir īstenojušies ne vien datumā, kurā notikusi atteikšanās no šīs agrākās valsts preču zīmes, vai datumā, kurā tā ir zaudējusi spēku, bet arī tiesas nolēmuma, ar kuru ir veikta šī konstatācija, datumā (EST, [...] *P&C Hamburg/P&C Düsseldorf*, 32. punkts). No tā neizriet nekādi secinājumi, lai atbildētu uz prejudiciālo jautājumu strīda gadījumā. Šajā gadījumā jautājums nav par izvērtēšanu, vai valsts preču zīmes spēkā neesamības vai atcelšanas nosacījumi bija īstenojušies brīdī, kurā ir notikusi atteikšanās no tās vai kurā tā ir zaudējusi spēku (skat. EST, [...] *P&C Hamburg/P&C Düsseldorf*, 26. punkts). Drīzāk ir jāvērtē, vai preču zīme, kas joprojām ir reģistrā, ir atceļama. **[oriģ. 12. lpp.]**

- 27 cc) ES Preču zīmju regulas 24. apsvērumā minētajam mērķim, ka preču zīmju aizsardzības nodrošināšana ir pamatota tikai faktiskas izmantošanas gadījumā, vairāk atbilst datuma, kad tika pabeigts mutvārdu process apelācijas instances tiesā, ņemšana vērā nekā datuma, kad tika celta pretprasība, ņemšana vērā. Pēdējais var nozīmēt, ka prasība par pārkāpumiem ir apmierināma un pretprasība par atcelšanu ir noraidāma, lai gan preču zīme lēmuma pieņemšanas brīdī bija anulējama. Pēdējās apelācijas instances tiesas sēdes datuma ņemšana vērā atbilst arī procesuālajai ekonomijai, jo apelācijas sūdzības iesniedzējam nav jāceļ jauna pretprasība vai jāiesniedz pieteikums par anulēšanu, ja tiesvedības laikā ir sasniegts piecu gadu neizmantošanas periods. Pēdējās tiesas sēdes datuma ņemšana vērā būtiski neietekmē ES preču zīmes aizsardzības vienotību.

[..]