

**Zadeva C-607/19**

**Predlog za sprejetje predhodne odločbe**

**Datum vložitve:**

12. avgust 2019

**Predložitveno sodišče:**

Bundesgerichtshof (Nemčija)

**Datum predložitvene odločbe:**

6. junij 2019

**Tožeča stranka:**

Husqvarna AB

**Tožena stranka:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF (ZVEZNO VRHOVNO SODIŠČE)**

**SKLEP**

I ZR 212/17

[...] (ni prevedeno)

6. junij 2019

[...] (ni prevedeno)

v sporu

Husqvarna AB [...] (ni prevedeno), Huskvarna, Švedska,

tožeča stranka, tožena stranka v postopku z nasprotno tožbo in  
revidentka,

[...] (ni prevedeno)

proti

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, [...] (ni prevedeno), Neckarsulm,

tožena stranka, tožeča stranka v postopku z nasprotno tožbo in nasprotna stranka v postopku z revizijo,

[...] (ni prevedeno)

Prvi civilni senat Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) je [...] (ni prevedeno)

**sklenil:**

- I. Postopek se prekine.
- II. Sodišču Evropske unije se v predhodno odločanje predložita spodnji vprašanji o razlagi člena 51(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78 z dne 24. marca 2009, str. 1) in člena 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 154 z dne 16. junija 2017, str. 1):
  1. Ali je v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev, ki je bila vložena pred iztekom petletnega obdobja neuporabe, določitev trenutka, ki je v okviru uporabe člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Unije odločilen za izračun obdobja neuporabe, zajeta z določbami Uredbe o znamki Skupnosti in Uredbe o znamki Evropske unije?
  2. Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno: Ali je treba pri izračunu petletnega obdobja neuporabe v skladu s členom 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in členom 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije v primerih nasprotne tožbe za razveljavitev znamke Unije, vložene pred iztekom petletnega obdobja neuporabe, upoštevati trenutek vložitve nasprotne tožbe ali trenutek zadnje obravnave na pritožbeni stopnji?

Obrazložitev:

- 1 I. Tožeča stranka proizvaja naprave za nego vrta in krajine. Leta 2006 je kupila družbo Gardena Deutschland GmbH. Ta od leta 1968 prodaja „Original Gardena System“, ki je sistem za namakanje vrta in je sestavljena iz seta priključkov, kamor spadata brizgalka za zalivanje in hitra spojka za povezovanje brizgalk za zalivanje z vrtno cevjo.
- 2 Tožeča stranka je imetnica tridimenzionalne znamke Unije št. 456244 (znamka, ki je predmet tožbe), ki je bila prijavljena 31. januarja 1997, 26. januarja 2000 pa v barvah oranžnordeča-siva-svetlo siva registrirana za proizvod „brizgalka za zalivanje“. Grafični prikaz te znamke v registru kaže brizgalko za zalivanje,

sestavljeno iz treh delov, in sicer iz priključka, oprijemala in tulca. Oprijemalo je sivo in stožčasto ter ima fino narebreno površino. Tulec je ožji in daljši od oprijemala. Prav tako je stožčaste oblike in zožen spredaj, ima rahle elipsaste vdolbine in je temno oranžne barve.

- 3 Znamka, ki je predmet tožbe, je v registru grafično prikazana tako:



- 4 Brizgalka za zalivanje s številko artikla 941, ki jo je tožeča stranka prodajala vsekakor do maja 2012, ustreza znamki, ki je predmet tožbe.
- 5 Tožena stranka je družba v skupini Lidl, ki je zadolžena za ponudbo verige diskontnih trgovin na spletu in upravljanje spletne trgovine. Od začetka julija 2014 in vsaj do januarja 2015 je tožena stranka v svoji spletni trgovini ponujala set s spiralno cevjo, ki je bil sestavljen iz spiralne cevi, brizgalke za zalivanje in tulca za spoj za hitro spojko za cev.
- 6 Tožeča stranka je to ponudbo štela za kršitev njene znamke Evropske unije in proti toženi stranki uveljavljala opustitev, ugotovitev obveznosti plačila odškodnine in povračilo stroškov opomina. Tožena stranka je v nasprotni tožbi uveljavljala izbris znamke Evropske unije zaradi razveljavitve. Landgericht (deželno sodišče, Nemčija) je tožbi ugodilo in zavrnilo nasprotno tožbo. Pritožbeno sodišče je na podlagi pritožbe tožene stranke tožbo zavrnilo in na podlagi nasprotne tožbe razglasilo znamko Evropske unije št. 456244 za razveljavljeno od 31. maja 2017.

- 7 Senat je revizijo dopustil v delu, v katerem se je v zvezi z nasprotno tožbo odločilo v škodo tožeče stranke. Tožeča stranka poskuša z revizijo doseči potrditev sodbe Landgericht (deželno sodišče) v delu, v katerem je bila zavrnjena nasprotna tožba.
- 8 II. Odločitev v obravnavanem sporu je odvisna od pojasnitve področja uporabe Uredbe (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba o znamki Skupnosti) in Uredbe (EU) [...] (ni prevedeno) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije (v nadaljevanju: Uredba o znamki Evropske unije) ter od razlage člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije. Zato je treba pred odločitvijo o pravnem sredstvu prekiniti postopek in na podlagi člena 267, prvi odstavek, točka (b), in tretji odstavek PDEU pri Sodišču Evropske unije vložiti predlog za sprejetje predhodne odločbe.
- 9 1. Višje sodišče je menilo, da je nasprotna tožba utemeljena in je v zvezi s tem navedlo:
- 10 Znamka, ki je predmet tožbe, naj bi se razglasila za razveljavljeno od 31. maja 2017. Za izračun neprekinjenega obdobja neuporabe naj ne bi bila odločilna vložitev nasprotne tožbe septembra 2015, temveč trenutek, ko se je končala zadnja obravnava, in sicer 24. oktobra 2017. Tožeča stranka naj do tega trenutka ne bi resno uporabljala znamke v neprekinjenem obdobju pet let, saj naj bi se brizgalka za zalivanje s številko artikla 941 prodajala samo do maja 2012.
- 11 2. V tej zadevi se najprej postavlja vprašanje, ali je določitev trenutka, ki je pomemben za izračun petletnega obdobja v smislu člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) uredbe o znamki Evropske unije, zajeta tako z Uredbo o znamki Skupnosti kot tudi z Uredbo o znamki Evropske unije (prvo vprašanje za predhodno odločanje). Če je tako, se postavlja vprašanje o odločilnem trenutku (drugo vprašanje za predhodno odločanje).
12. (a) Najprej je treba pojasniti, ali je v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev znamke Unije, ki je bila vložena pred iztekom petletnega obdobja neuporabe, trenutek, ki je v okviru uporabe člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Unije odločilen za izračun obdobja neuporabe, zajet z določbami Uredbe o znamki Skupnosti in Uredbe o znamki Unije. Vprašanje se nanaša na obe uredbi, ker je v trenutku vložitve nasprotne tožbe septembra 2015, ki se upošteva kot odločilen, najprej veljala Uredba o znamki Skupnosti, ki pa jo je ob koncu obravnave pred pritožbenim sodiščem 24. oktobra 2017 nadomestila Uredba o znamki Evropske unije. Po mnenju senata navedeni uredbi tega trenutka ne obravnavata.
- 13 (aa) Učinek znamke Evropske unije se določa v skladu s členom 14(1), prvi stavek, Uredbe o znamki Skupnosti in členom 17(1), prvi stavek, Uredbe o znamki Evropske unije izključno v skladu s tema uredbama. Sicer se za kršitev znamke Evropske unije v skladu s členom 14(1), drugi stavek, Uredbe o znamki Skupnosti in členom 17(1), drugi stavek, Uredbe o znamki Evropske unije

uporabljajo določbe Poglavlja X teh uredb. V skladu z njima morajo sodišča za blagovno znamko EU uporabljati določbe teh uredb (člen 101(1) Uredbe o znamki Skupnosti, člen 129(1) Uredbe o znamki Evropske unije). V skladu s členom 101(2) Uredbe o znamki Skupnosti v različici, ki je veljala ob vložitvi nasprotne tožbe septembra 2015, sodišča za blagovno znamko Skupnosti za vsa vprašanja, ki ne sodijo v področje uporabe te uredbe, uporabljajo nacionalno zakonodajo vključno z mednarodnim zasebnim pravom. V skladu s členom 129(2) Uredbe o znamki Evropske unije sodišča za blagovne znamke EU za vsa vprašanja v zvezi z blagovnimi znamkami, ki niso zajeta v tej uredbi, uporabljajo veljavno nacionalno pravo. Predmet obeh zadnjenavedenih določb je materialno pravo znamk, ki ga uredbi ne urejata [...] (ni prevedeno).

- 14 V zvezi s postopkovnim pravom člen 14(3) v povezavi s členom 101(3) Uredbe o znamki Skupnosti in člen 17(3) v povezavi s členom 129(3) Uredbe o znamki Evropske unije določajo, da sodišča za znamke Evropske unije uporabljajo procesna pravila, ki se uporabljajo za enako vrsto postopkov v zvezi z nacionalno znamko v državi članici, v kateri ima sodišče sedež, razen če s tema uredbama ni določeno drugače (glej sodbo Sodišča z dne 22. junija 2016 – C-280/15, [...]) (ni prevedeno), točki 28 in 29 – Nikolajeva/Multi Protect).
15. (bb) Ti uredbi ne vsebujeta izrecne ureditve trenutka, ki je v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev znamke Unije odločilen za izračun obdobja neuporabe v smislu člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije. V skladu z navedenima določbama se znamka na podlagi nasprotne tožbe v postopku v zvezi s kršitvijo razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let navedena znamka ni resno in dejansko uporabljala v Uniji za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in da za neuporabo ne obstajajo nobeni razlogi.
- 16 (1) V prvem delu stavka člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije izračun „neprekinjenega obdobja petih let“ neuporabe, ki je odločilno za razveljavitev, ni urejen. V skladu z drugim delom stavka teh dveh določb je uveljavljanje razveljavitve izključeno, če se je po koncu petletnega obdobja, navedenega v prvem delu stavka teh določb, in pred vložitvijo zahteve oziroma nasprotne tožbe znamka Evropske unije začela ali ponovno začela resno in dejansko uporabljati. V obeh delih stavka se torej razlikuje med petletnim obdobjem, ki je odločilno za razveljavitev, in temu sledeči vložitvi nasprotne tožbe, tako da lahko med koncem petletnega obdobja in vložitvijo nasprotne tožbe obstaja obdobje, v katerem pride do uporabe znamke. Iz tega ni mogoče izpeljati, da je določitev petletnega obdobja, ki je odločilno v skladu s prvim delom stavka teh določb, odvisna (tudi) od vložitve nasprotne tožbe.
- 17 (2) Kolikor člen 99(3) Uredbe o znamki Skupnosti in člen 127(3) Uredbe o znamki Evropske unije določata trenutek tožbe zaradi kršitve za odločilen, velja to izrecno samo za ugovor v zvezi z razveljavitvijo znamke Evropske unije, vložen zoper tožbe v skladu s členom 96(a) in (c) Uredbe o znamki Skupnosti ter členom

124(a) in (c) Uredbe o znamki Evropske unije, ki ni bil vložen v obliki nasprotne tožbe. Člen 100 Uredbe o znamki Skupnosti in člen 128 Uredbe o znamki Evropske unije, ki urejata nasprotno tožbo, ne vsebujeta nobene take določbe. Podobno je treba v skladu s členom 17, drugi stavek, Direktive (EU) 2015/2436 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami v primeru ugovora neuporabe v postopku za ugotavljanje kršitev za izračun petletnega obdobja upoštevati trenutek vložitve tožbe. Direktiva pa ne navedene ničesar o trenutku, ki bi bil odločilen v primeru nasprotne tožbe za izbris.

- 18 (3) Izrecno določitev konca petletnega roka vsebujeta člen 47(2) Uredbe o znamki Skupnosti in člen 47(2) Uredbe o znamki Evropske unije za postopek z ugovorom, ki temelji na prejšnji znamki Unije, proti prijavi znamke Unije ter člen 57(2) Uredbe o znamki Skupnosti in člen 64(2) Uredbe o znamki Evropske unije za postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Iz teh predpisov, ki veljajo za upravni postopek pred uradom, nikakor ni mogoče izpeljati izjave o trenutku, ki je odločilen za izračun v primeru nasprotne tožbe v sodnem postopku, s katero se predlaga razveljavitev.
- 19 (cc) Po mnenju Senata določitev trenutka, ki je v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev odločilen za izračun obdobja neuporabe v smislu člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije, ni predmet teh uredb, ker gre za procesnopravno vprašanje, ki tam ni urejeno.
- 20 (1) V prid temu, da gre v skladu s pravom znamk, ki je usklajeno na ravni Unije, za procesnopravno vprašanje, je uvodna izjava 9 Direktive 2008/95/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. V skladu z njo morajo države članice določiti vsakokratne postopkovne predpise za razveljavitev in za ugotovitev ničnosti zaradi prejšnjih pravic. Vendar bi bila okoliščina, da Direktiva (EU) 2015/2436 tega ne ureja več izrecno, lahko povezana z uvedbo postopka za razveljavitev pred uradi za znamke, predvidenega v njenem členu 45, vendar pa z vidika sodnih postopkov za razveljavitev ni v škodo procesnopravne opredelitve izračuna roka [...] (ni prevedeno).
- 21 (2) V skladu z nemškim civilnim procesnim pravom mora sodišče sovjo odločitev opreti na dejstva in dokaze, ki so bili podani do konca zadnje obravnave [...] (ni prevedeno). V primeru ugovora razveljavitve v postopku s tožbo nemško pravo znamk v členu 25(2), prvi stavek, MarkenG (zakon o znamkah) določa, da se pri izračunu petletnega roka uporabe upošteva vložitev tožbe. Če pa se obdobje petletne neuporabe konča šele po vložitvi tožbe, je treba v skladu s členom 25(2), drugi stavek, MarkenG upoštevati konec obravnave [...] (ni prevedeno). Člen 55(3), drugi stavek, MarkenG za primer vložitve tožbe s strani imetnika registrirane starejše znamke s prednostjo določa, da je treba na ugovor tožene stranke pri vprašanju neuporabe upoštevati obdobje petih let od konca obravnave.



- 22 Ker je postopek za dokazovanje uporabe, s katero se ohrani pravica, pred revizijskim sodiščem izključen, je v skladu s sodno prakso senata za razveljavitev znamke pomembna zadnja obravnava pred višjim sodiščem [...] (ni prevedeno).
- 23 V skladu s tem načelom „premikajočega se roka uporabe“ lahko – kakor v tem primeru – sledi razveljavitev znamke, ki se je v zadnjih petih letih pred vložitvijo tožbe, sicer še uporabljala tako, da bi se pravica ohranila, se pa ni več tako uporabljala pet let pred zadnjo obravnavo pred višjim sodiščem.
- 24 (b) Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen, se v okviru razlage člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije postavlja naslednje vprašanje, ki ga je treba pojasniti, in sicer ali je treba pri izračunu petletnega obdobja neuporabe v skladu s členom 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije v primerih nasprotne tožbe za razveljavitev znamke Unije, vložene pred iztekom petletnega obdobja neuporabe, upoštevati trenutek vložitve nasprotne tožbe ali trenutek zadnje obravnave na pritožbeni stopnji. Po mnenju senata bi moral biti odločilen trenutek zadnje obravnave na pritožbeni stopnji.
- 25 (aa) Vprašanje za predhodno odločanje je pomembno za odločitev. Reviziji se ugodi, če je treba za izračun obdobja neuporabe upoštevati vložitev nasprotne tožbe septembra 2015. V tem primeru v zvezi z uporabo znamke, ki je predmet tožbe, prek prodaje brizgalke za zalivanje s številko artikla 941 do maja 2012 ne bi bila podana neuporaba neprekinjenih pet let, tako da bi bila nasprotna tožba neutemeljena. Reviziji pa se ne ugodi, če bi bilo treba za izračun neprekinjenega petletnega obdobja neuporabe upoštevati trenutek zadnje obravnave na prvi in drugi stopnji. Domneva višjega sodišča, da je bila uporaba sporne znamke, s katero se ohrani pravica, dokazana samo do maja 2012, vzdrži pravni preizkus v okviru revizije. Višje sodišče naj bi znamko, ki je predmet tožbe, potem ob upoštevanju zadnje uporabe, s katero se ohrani pravica, maja 2012 upravičeno razglasilo za razveljavljeno od 31. maja 2017, saj je bila zadnja obravnava 24. oktobra 2017.
- 26 (bb) Trenutek, ki je odločilen za razveljavitev zaradi petletne prekinitve uporabe v skladu s členom 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije in členom 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti, ni niti jasen niti ga Sodišče Evropske unije še ni pojasnilo v svoji sodni praksi. Zlasti ni mogoče pojasnila za vprašanje za predhodno odločanje izpeljati iz sodbe Sodišča Evropske unije z dne 19. aprila 2018 (C-148/17, [...]) (ni prevedeno) P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). V skladu z njo je treba člen 14 Direktive 2008/95/ES v povezavi s členom 34(2) Uredbe o znamki Skupnosti razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalne zakonodaje, na podlagi katere je mogoče neveljavnost ali razveljavitev prejšnje nacionalne znamke, katere prednost se zahteva za znamko Evropske unije, ugotoviti naknadno le, če so bili pogoji za to neveljavnost ali razveljavitev izpolnjeni ne le na dan odpovedi tej prejšnji nacionalni znamki ali na dan njenega prenehanja, temveč tudi na dan izdaje sodne odločbe o tej ugotovitvi (sodba Sodišča, [...]) (ni prevedeno) točka 32 – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Za odgovor na vprašanje

za predhodno odločanje v tej zadevi ni mogoče iz tega izpeljati nobenih ugotovitev. V obravnavanem primeru ne gre za preučitev, ali so bili pogoji za neveljavnost ali razveljavitev nacionalne znamke izpolnjeni na dan odpovedi tej znamki ali na dan njenega prenehanja (glej sodbo Sodišča, [...] (ni prevedeno) točka 26 – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Nasprotno, preizkusiti je treba, ali je znamka, ki je še vedno registrirana, razveljavljena.

- 27 (cc) Upoštevanje trenutka, ko se je končala obravnava na pritožbeni stopnji, bolj ustreza cilju, navedenemu v uvodni izjavi 24 Uredbe o znamki Evropske unije, da je priznanje varstva znamk upravičeno samo v primeru dejanske uporabe, kot upoštevanje trenutka vložitve nasprotne tožbe. To zadnje lahko pripelje do tega, da bi bila tožba zaradi kršitve uspešna, nasprotna tožba za razveljavitev pa bi bila zavrnjena, čeprav bi bila znamka, ki je predmet tožbe, ob odločitvi zrela za izbris. Upoštevanje trenutka zadnje obravnave na pritožbeni stopnji je prav tako v skladu s procesno ekonomijo, ker tožeča stranka, ki je vložila nasprotno tožbo, ni napotena na ponovno nasprotno tožbo ali zahtevo za izbris, če se je petletno obdobje neuporabe med postopkom izteklo. Z upoštevanjem trenutka zadnje obravnave se ne posega bistveno v enotnost varstva znamke Evropske unije.

[...] (ni prevedeno)