

Wersja zanonimizowana

Tłumaczenie

C-832/21-1

Sprawa C-832/21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

27 grudnia 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy)

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

16 grudnia 2021 r.

Strona pozwana i wnosząca apelację:

Beverage City & Lifestyle GmbH

MJ

Beverage City Polska Sp.z o.o.

FE

Strona powodowa i druga strona postępowania apelacyjnego:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

POSTANOWIENIE

W sprawie

1. Beverage City & Lifestyle GmbH, [...] Schorfheide,
2. Pan MJ, [...],

strona pozwana i wnosząca apelację ad 1) i 2),

[...]

3. Beverage City Polska Sp.z o.o., [...] Kraków, Polska,

4. Pan FE, [...],

strona pozwana i wnosząca apelację ad 3) i 4),

[...]

p r z e c i w k o

Advance Magazine Publishers Inc., [...] Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki,

strona powodowa i druga strona postępowania apelacyjnego,

[...]

dwudziesta izba cywilna Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie [...])

p o s t a n a w i a:

I.

Postępowanie zostaje zawieszone.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie prejudycjalnym z następującym pytaniem dotyczącym wykładni art. 122 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/[1]001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1001”) w związku z art. 8 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1215/2012”).

Czy między powództwami istnieje „tak ścisła więź”, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania sprzecznych ze sobą orzeczeń w rozumieniu art. 8 pkt 1 rozporządzenia nr 1215/2012, gdy w ramach powództwa o naruszenie unijnego znaku towarowego powiązanie polega na tym, że pozwany z siedzibą w jednym państwie członkowskim (tutaj: w Polsce), który dostarczył towary naruszające unijny znak towarowy pozwanemu z siedzibą w innym państwie członkowskim

(tutaj: w Niemczech), którego przedstawiciel ustawowy, również pozwany jako naruszający znak, jest pozwanym „zakotwiczącym jurysdykcję”, jeżeli strony łączy jedynie zwykły stosunek dostawy i nie istnieje żadne inne wykraczające poza ten stosunek dostawy powiązanie prawne czy faktyczne?

Uzasadnienie

A)

- 1 Powód jest właścicielem kilku unijnych znaków towarowych zawierających element słowny „Vogue”, między innymi
 - znaku towarowego UE 00183756 VOGUE z pierwszeństwem od 1 kwietnia 1996 r. zarejestrowanego m.in. w klasie 16 dla „druków”;
 - znaku towarowego UE 004023041 VOGUE z pierwszeństwem od 2 września 2004 r. [...] zarejestrowanego między innymi w klasie 16 dla „druków”;
 - znaku towarowego UE 014273296 VOGUE z pierwszeństwem od dnia 2 września 2004 r. zarejestrowanego w dniu 19 czerwca 2015 r. m.in. w klasie 43 dla „zakwaterowania tymczasowego; prowadzenia hoteli, barów, kawiarni, restauracji i klubów nocnych; usług w zakresie dostarczania żywności i napojów; obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem”;

w odniesieniu do których powód twierdzi, że są one znanymi znakami towarowymi.
- 2 Pozwana ad 1) jest spółką prawa niemieckiego z siedzibą w Schorfheide, w kraju związkowym Brandenburgii, której działalnością kieruje pozwany ad 2), członek jej zarządu, zamieszkały w Niederkassel, w kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii. Pozwany ad 3) jest spółką prawa polskiego z siedzibą w Krakowie, w Polsce, której członkiem zarządu jest pozwany ad 4), również zamieszkały w Krakowie
- 3 Pozwany ad 3) produkuje napój energetyczny pod nazwą „DIAMANT VOGUE” oraz reklamuje go i dystrybuje. Pozwany ad 1) był związany z pozwanym ad 3) umową o wyłącznej dystrybucji na terenie Niemiec i kupował od pozwanego ad 3) w Polsce odpowiednio oznakowany napój energetyczny. Brak jest dalszych powiązań prawnych pomiędzy pozwanym ad 1) a pozwanym ad 3), w szczególności, pomimo podobieństwa nazw, podmioty te nie należą do jednego koncernu.
- 4 Powód uważa, że powyższe stanowi naruszenie jego unijnych znaków towarowych i wytoczył przeciwko wszystkim pozwanym powództwo do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie), jako właściwego dla kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii sądu w sprawach unijnych

znaków towarowych, o zaniechanie naruszenia na całym obszarze Unii oraz o udzielanie informacji, przedstawienie rachunków i ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej w odniesieniu do całego obszaru Unii – później ograniczone w tym zakresie do czynności w Niemczech. Pozwani ad 3) i 4) podnieśli w kontekście wytoczonego przeciwko nim powództwa między innymi zarzut braku jurysdykcji międzynarodowej.

- 5 Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) orzekł zgodnie z żądaniem i oparł swoją jurysdykcję międzynarodową w odniesieniu do pozwanego ad 3) i 4) na art. 8 pkt 1 rozporządzenia nr 1215/2012. Sąd przyjął, że do niniejszej konstelacji mają zastosowanie zasady ustanowione przez Trybunał w wyroku z dnia 27 września 2017 roku – C-24/16, C-25/16 - Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH i in. [ECLI:EU:C:2017:724].
- 6 Po tym, jak pozwani ad 1) i ad 2) wycofali swoje pierwotnie wniesione apelacje, przeciwko temu wyrokowi są obecnie skierowane apelacje pozwanych ad 3) i 4), w których podnoszą oni w dalszym ciągu między innymi brak jurysdykcji międzynarodowej sądów niemieckich. Pozwani twierdzą, że prowadzili działalność wyłącznie na terenie Polski i tam dostarczali towary swoim klientom. W ich przekonaniu wyrok Nintendo/BigBen nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ pozwani ad 1) i 2), z jednej strony, oraz pozwani ad 3) i 4), z drugiej strony, nie są ze sobą w żaden istotny sposób powiązani.

B)

- 7 Rozstrzygnięcie sporu zależy od treści odpowiedzi na pytanie prejudycjalne.
- 8 Jurysdykcja międzynarodowa niemieckich sądów w sprawach unijnych znaków towarowych w zakresie powództwa przeciwko pozwanym ad 3) i 4) może wynikać jedynie z art. 8 pkt 1 rozporządzenia nr 1215/2012. Tylko w stosunku do pozwanego ad 2), zamieszkałego w Nadrenii Północnej-Westfalii, Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) (a w postępowaniu apelacyjnym izba orzekająca) posiada jurysdykcję międzynarodową na podstawie art. 125 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001. Dla przyznania temu sądowi jurysdykcji w stosunku do pozwanego ad 3) i 4) konieczne jest zatemby pomiędzy powództwem wytoczonym przeciwko tym pozwanym, a powództwem wytoczonym przeciwko pozwanemu ad 2) „istniała tak ścisła więź, że pożądane byłoby ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych orzeczeń”.
- 9 Stan faktyczny niniejszej sprawy różni się od tego, na tle którego został wydany wyrok w sprawie Nintendo/BigBen, po pierwsze tym, że stosunek dostawy nie łączył pozwanego „zakotwiczonego jurysdykcję”, czyli pozwanego ad 2), z pozwanymi ad 3) i 4), lecz pozwanego ad 1) i pozwanego ad 3), podczas gdy przeciwko pozwanym ad 2) i ad 4) roszczenia zostały sformułowane ze względu na to, że byli przedstawicielami działającymi odpowiednio na rzecz osób prawnych.

- 10 Po drugie, w wyroku Nintendo/BigBen Trybunał oparł się między innymi na fakcie, że pozwani w tej sprawie byli powiązani w ramach jednego koncernu (pkt 51 wyroku). Takiego połączenia tutaj brakuje. Odpowiednie strony w Niemczech i w Polsce działają na własny rachunek i niezależnie od siebie. Związek faktyczny istnieje ostatecznie tylko w postaci łańcucha dostaw. Wydaje się jednak wątpliwe, czy samo to wystarczy.
- 11 Należy przyznać powodowi, że mamy do czynienia z tymi samymi znakami towarowymi i tymi samymi potencjalnie naruszającymi je towarami, tak że prawdopodobnie istniałoby ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń, gdyby jeden sąd dopatrzył się naruszenia przy dystrybucji tych towarów, a inny nie. Z drugiej strony, argument ten miałby zastosowanie również w przypadku, gdyby pomiędzy stronami w ogóle nie istniał żaden związek, ale gdyby wprowadzały one do obrotu w Unii te same towary – nabyte od osoby trzeciej. W tym względzie należy wziąć pod uwagę, że zastosowanie art. 8 pkt 1 rozporządzenia nr 1215/2012 nie może podważać przepisu jurysdykcyjnego zawartego w art. 125 rozporządzenia 2017/1001. W orzecznictwie sądów krajowych [austriacki Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy), GRUR Int. 2013, 569 - Red Bull/Pitt Bull, 4 Ob 221/12x z dnia 15 stycznia 2013 r.] przepis ten jest jednak stosowany również w przypadku zwykłego stosunku dostawy.

[...]