

Zadeva C-62/21

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

Datum vložitve:

2. februar 2021

Predložitveno sodišče:

Bundesgerichtshof (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

19. november 2020

Tožeča stranka in revidentka:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Tožene stranke in nasprotne stranke v revizijskem postopku:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Predmet postopka v glavni stvari

Tožba za opravo dejanj in ugotovitvena tožba; pravni interes; pravo Unije na področju znamk; zahteva za razveljavitev znamk Evropske unije; neuporaba; pogodbeni dogovor o nevložitvi zahteve za razveljavitev (dogovor o neizpodbijanju)

Predmet in pravna podlaga predloga

člen 267 PDEU; razlaga določb prava Unije na področju znamk; zahteva za razveljavitev; veljavnost in obseg dogovora o neizpodbijanju

Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali okoliščina, opredeljena v členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in členu 63(1)(a) Uredbe 2017/1001, da lahko zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi njene neuporabe vložijo katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku, povzroči neveljavnost pogodbenega dogovora, s katerim se tretja oseba imetniku znamke Evropske unije zaveže, da na Urad Evropske unije za intelektualno lastnino ne bo vložila zahteve za razveljavitev te znamke Evropske unije zaradi neuporabe?
2. Ali okoliščina, opredeljena v členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in členu 63(1)(a) Uredbe 2017/1001, da lahko zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi njene neuporabe vložijo katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku, povzroči, da se v postopku za razveljavitev pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino in sodiščema Evropske unije ne upošteva pravnomočna sodba sodišča države članice, s katero je toženi stranki naloženo, naj umakne zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi neuporabe, ki jo je vložila sama ali oseba, ki jo je za to pooblastila?

Navedene določbe prava Unije

Člen 56(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti

Člen 63(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka

- 1 Družba E. Leinfelder GmbH (v nadaljevanju: prvonavedena tožena stranka) je podjetje na področju trgovine in proizvodnje nakita. Osebe TL, SW in WL (v nadaljevanju: drugonavedena, tretjenavedena in četrtonavedena tožena stranka) so fizične osebe in družbeniki ter poslovodje prvonavedene tožene stranke.
- 2 V letu 2010 je bila zaradi nadaljevanja trgovine z urami prvonavedene tožene stranke ustanovljena družba Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: tožeča stranka). Od njenih komanditnih deležev so drugonavedena, tretjenavedena in četrtonavedena tožena stranka skupaj prevzele 1 %, zasebni vlagatelj pa 99 %.
- 3 V okviru ustanovitve tožeče stranke so bile sklenjene različne pogodbe.
- 4 Prvonavedena tožena stranka je tožeči stranki zlasti prodala nemško besedno znamko „Leinfelder“ za proizvode iz razreda 18, namreč ure in dodatno opremo za ure (pogodba o delnem prenosu znamk). Ta pogodba je vsebovala naslednjo

klavzulo: „Prodajalec se zavezuje, da delne znamke ne bo sam izpodbijal in tudi ne bo podprl tretjih oseb pri izpodbijanju delne znamke.“

- 5 Prvonavedena tožena stranka je dalje tožeči stranki prodala različno premoženje, med drugim „nematerialna sredstva, ki pripadajo trgovini z urami Leinfelder, [...] vključno s [...] pravicami industrijske lastnine“ (kupoprodajna pogodba o premoženju), in tožeči stranki z dvema pogodbama neodplačno priznala pravico uporabe oznake „Leinfelder“ kot elementa imena podjetja tožeče stranke (licenčni pogodbi).
- 6 Tako kot pogodba o delnem prenosu znamk so tudi pogodbe, navedene v točki 2, vsebovale klavzule, s katerimi se je prvonavedena tožena stranka zavezala, da pravic, ki so predmet pogodb, ne bo izpodbijala (v nadaljevanju: dogovor o neizpodbijanju).
- 7 V letu 2011 je tožeča stranka registrirala figurativno znamko Evropske unije št. 009808205 „Leinfelder Meridian“ za proizvode iz razredov 14 in 18, med drugim za nakit in ure. Poleg tega je bila tožeča stranka imetnica besedne znamke Evropske unije št. 013975461 „Leinfelder“ in figurativne znamke Evropske unije št. 013975453 „EL“, v obeh primerih za razred 18 (ure in dodatna oprema za ure), ki sta obe nastali iz delnega prenosa znamk prvonavedene tožene stranke (vse tri znamke skupaj v nadaljevanju: sporne znamke Evropske unije).
- 8 Odvetnik XQ je 10. avgusta 2016 na EUIPO vložil zahteve za razveljavitev spornih znamk Evropske unije tožeče stranke zaradi neuporabe. Pred tem so drugonavedena, tretjenavedena in četrttonavedena tožena stranka napovedale, da bodo odpovedale družbeno pogodbo s tožečo stranko in vložile zahteve za izbris njenih znamk „Leinfelder“.
- 9 Tožeča stranka je vložila tožbo na deželno sodišče in, prvič, predlagala, naj se prvonavedeni, drugonavedeni, tretjenavedeni in četrttonavedeni toženi stranki naloži, naj odvetniku XQ naročijo umik zahtev za razveljavitev, vloženih na EUIPO (v nadaljevanju: zahtevki za opravo dejanj), in, drugič, predlagala, naj se ugotovi, da so prvonavedena, drugonavedena, tretjenavedena in četrttonavedena tožena stranka solidarno odgovorne nadomestiti škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela in še bo utrpela zaradi zahtev za razveljavitev (v nadaljevanju: ugotovitveni zahtevki).
- 10 Deželno sodišče je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Tožeča stranka s pritožbo, ki jo je proti temu vložila, ni uspela.
- 11 Tožeča stranka z revizijo vztraja pri svojih tožbenih predlogih. Tožene stranke predlagajo, naj se revizija zavrne.

Bistveni argumenti pritožbenega sodišča in strank v postopku v glavni stvari

- 12 Pritožbeno sodišče je zahtevk tožeče stranke za opravo dejanj štel za nedopustnega zaradi neobstoja pravnega interesa. V skladu s sodno prakso Splošnega sodišča Evropske unije (sodba z dne 16. novembra 2017, T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) (v nadaljevanju: sodba Carrera) naj nacionalno sodišče ne bi moglo odrediti, da je treba umakniti zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije, vloženo na EUIPO. Ker naj za zahtevo za razveljavitev ne bi bil potreben pravni interes, naj dogovor o neizpodbijanju ne bi mogel vplivati na dopustnost take zahteve. Dogovor o neizpodbijanju naj bi bil torej – ob predpostavki, da je veljaven in da zadeva sporne znamke – neupoštevna, tožba glede umika zahtev za razveljavitev pa naj ne bi bila možna.
- 13 Pritožbeno sodišče je vsekakor menilo, da je bil ugotovitveni zahtevk tožeče stranke neutemeljen. Kršitev neupoštevne dogovora o neizpodbijanju naj že od vsega začetka ne bi mogla utemeljevati odškodnine, saj bi bilo to dejansko enako posredni uveljavitvi zahtevka, ki ga pravni red ne priznava. Prav tako naj ne bi obstajala vzročna zveza med zahtevo za razveljavitev in škodo.
- 14 Tožeča stranka navaja, da dogovor o neizpodbijanju kot avtonomni civilnopravni dogovor vključuje odpoved vložitvi zahteve za izbris. Dispozicija vlagatelja, ki naj bi lahko odločil o tem, ali bo vložil zahtevo za razveljavitev oziroma jo kasneje umaknil, naj bi kazala, da mora biti dopusten tudi pogodbeni dogovor o teh pravicah. V obravnavanem primeru naj se ne bi moglo uporabiti sodbe Carrera. S tožbo naj se ne bi zahtevalo, naj sodišče odredi umik zahtev za razveljavitev, vloženi na EUIPO, temveč to, naj se toženim strankam naloži, naj opravijo dejanje, h kateremu so se pogodbeno zavezale. Pri tem naj ne bi šlo za nedopusten poseg v postopek za razveljavitev, saj je z načelom dispozitivnosti v skladu, da lahko vlagatelj kadarkoli umakne svojo zahtevo. V položaju, na katerem je temeljila sodba Carrera, naj bi se nasprotno dogovor o neizpodbijanju uveljavljal neposredno v postopku pred EUIPO s ciljem, da bi se vzbudil dvom glede pravnega interesa v zvezi z zahtevo za razveljavitev.

Kratka predstavitev obrazložitve predloga

- 15 Za uspeh revizije je bistveno, ali ima tožeča stranka za zahtevk za opravo dejanj pravni interes. Tak pravni interes ni podan, če tožeča stranka iz razlogov, ki izhajajo iz prava Unije na področju znamk, s svojo tožbo v postopku za razveljavitev pred EUIPO ali sodiščema Evropske unije pod nobenimi pogoji ne more doseči koristi, ki bi jo bilo treba zaščititi. Za tak položaj po eni strani gre, če pogodbeni dogovor, s katerim se nekdo imetniku znamke Evropske unije zaveže, da na EUIPO ne bo vložil zahteve za razveljavitev zaradi neuporabe, na splošno ni združljiv s pravom Unije na področju znamk. Po drugi strani pravnega interesa ni, če bi bila pravnomočna sodba, s katero je ugodeno zahtevku za opravo dejanj, v postopku za razveljavitev pred EUIPO ali sodiščema Evropske unije neupoštevna.

- 16 Prvo vprašanje za predhodno odločanje: pravni interes tožeče stranke za zahtevek za opravo dejanj ne obstaja, če se prvonavedena, drugonavedena, tretjenavedena in četrttonavedena tožena stranka od vsega začetka niso mogle veljavno zavezati, da ne bodo zahtevale razveljavitve spornih znamk Evropske unije zaradi neuporabe. V tem kontekstu se postavlja vprašanje, ali okoliščina, da lahko zahtevo za razveljavitev vloži katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku (člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 oziroma člen 63(1)(a) Uredbe 2017/1001), povzroči neveljavnost pogodbenega dogovora, s katerim se nekdo imetniku znamke Evropske unije zaveže, da ne bo vložil take zahteve.
- 17 Z vidika senata bi morali biti dogovori o neizpodbijanju, ki izključujejo zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi neuporabe, dopustni in veljavni, če v posameznem primeru niso v nasprotju s pravom o omejevalnih sporazumih.
- 18 V skladu s prevladujočim stališčem v sodni praksi in literaturi glede položajev izbrisov v nemškem Markengesetz (zakon o znamkah), ki so pretežno enaki tistim v uredbi o blagovni znamki Evropske unije, dogovori o neizpodbijanju načelno niso v nasprotju s pravom o znamkah. Senat se s tem strinja. Pravo o znamkah je uveljavitev obvezne uporabe prepustilo pobudi strank. Ker iz za to upoštevni določb ne izhaja obvezna prepoved, da se znamke, ki se ne uporabljajo tako, da se zagotavlja ohranitev pravic, obdržijo v registru, mora načelno tudi biti možen avtonomni civilnopravni dogovor glede uveljavljanja neuporabe znamke.
- 19 Od odgovora na prvo vprašanje za predhodno odločanje je odvisna tudi utemeljenost ugotovitvenega zahtevka tožeče stranke. Prvonavedena, drugonavedena, tretjenavedena in četrttonavedena tožena stranka so lahko zaradi vložitve zahtev za razveljavitev spornih znamk Evropske unije odškodninsko odgovorne le tedaj, če je s tem povezani dogovor o neizpodbijanju združljiv s pravom Unije na področju znamk.
- 20 Drugo vprašanje za predhodno odločanje: tudi če so dogovori o neizpodbijanju združljivi s pravom Unije na področju znamk, pravni interes tožeče stranke za zahtevek za opravo dejanj ni podan, če iz razlogov, ki izhajajo iz postopka za razveljavitev v okviru prava Unije, s svojo tožbo pod nobenimi pogoji ne more doseči koristi, ki bi jo bilo treba zaščititi. V tem kontekstu se postavlja vprašanje, ali okoliščina, opredeljena v členu 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in členu 63(1)(a) Uredbe 2017/1001, da lahko zahtevo za razveljavitev znamke Evropske unije zaradi njene neuporabe vloži katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku, povzroči, da se v postopku za razveljavitev pred EUIPO ali sodiščema Evropske unije ne upošteva pravnomočna sodba, s katero je bilo ugodeno zahtevku za opravo dejanj.
- 21 Senat se načeloma strinja s stališčem tožeče stranke, da sodba Carrera zadeva drugačen položaj, kakršen je ta v obravnavani zadevi.

- 22 Senat meni, da bi morala biti pravnomočna sodba sodišča države članice upoštevna v postopku za razveljavitev v okviru prava Unije. Okoliščina, da lahko v skladu z določbami prava Unije na področju znamk zahtevo za razveljavitev zaradi neuporabe vložita katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli interesna skupina ali telo, ki je lahko stranka v postopku, ne izključuje, da lahko vložitev zahteve v konkretnem posameznem primeru pomeni zlorabo pravice iz drugih razlogov, na primer zaradi kršitve pogodbene obveznosti. Na to ne vpliva, da lahko druge osebe kadarkoli vložijo zahtevo za razveljavitev. Ker so časovna obdobja, za katera je treba dokazati uporabo, ki zagotavlja ohranitev pravic, v skladu s členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in členom 58(1)(a) Uredbe 2017/1001 odvisna (tudi) od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, ni mogoče izključiti, da se z umikom zahteve za razveljavitev vzpostavi položaj, ki je za imetnika znamke ugodnejši, tudi če se takoj za tem vložita nova zahteva za razveljavitev ali če o taki zahtevi že teče postopek.
- 23 Poleg tega postopka za razveljavitev v okviru prava Unije ne obremenjuje, če sodišča držav članic – tako kot v obravnavanem primeru – razjasnijo obseg dogovora o neizpodbijanju. Obravnavani primer se od položaja, o katerem je Splošno sodišče odločilo v sodbi Carrera, razlikuje v tem, da se je tam dogovor o neizpodbijanju uveljavljal neposredno v postopku za razveljavitev.