

Sprawa C-62/21

Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Data wpływu:

2 lutego 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Bundesgerichtshof (Niemcy)

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

19 listopada 2020 r.

Strona powodowa i strona wnosząca skargę rewizyjną:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Strona pozwana i druga strona postępowania rewizyjnego:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Przedmiot postępowania głównego

Powództwo o spełnienie świadczenia i powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa; interes prawny; unijne prawo znaków towarowych; wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego; nieużywanie; ustalenie umowne w przedmiocie nieskładania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia (klauzula o niekwestionowaniu ważności praw)

Przedmiot i podstawa prawna odesłania prejudycjalnego

Artykuł 267 TFUE; wykładnia przepisów unijnego prawa znaków towarowych; wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia; skuteczność i zakres obowiązywania klauzuli o niekwestionowaniu ważności praw

Pytania prejudycjalne

- 1) Czy uregulowana w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001 okoliczność, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania może być złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów, które posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu, powoduje nieskuteczność ustalenia umownego, na mocy którego osoba trzecia zobowiązuje się wobec właściciela unijnego znaku towarowego do nieskładania w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do tego unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania?
- 2) Czy uregulowana w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001 okoliczność, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania może być złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów, które posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu, skutkuje tym, że prawomocny wyrok sądu państwa członkowskiego zobowiązujący stronę pozwaną do wycofania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania, złożonego przez samą stronę pozwaną lub przez upoważnioną przez nią osobę trzecią, nie powinien być brany pod uwagę w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia toczącym się przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i sądami Unii?

Przywołane przepisy prawa Unii

Artykuł 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Artykuł 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu postępowania

- 1 E. Leinfelder GmbH (zwana dalej „pozwaną nr 1”) jest przedsiębiorstwem z sektora handlu biżuterią i jej produkcji. TL, SW i WL (zwani dalej „pozwanymi nr 2, 3 i 4) to osoby fizyczne i wspólnicy oraz członkowie zarządu pozwanej nr 1.
- 2 W 2010 r. w celu dalszego prowadzenia sklepu z zegarkami pozwanej nr 1 założono spółkę Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (zwaną dalej „powodem”). Pozwani nr 2, 3 i 4 objęli razem 1% udziałów komandytariuszy, a prywatny inwestor – 99%.
- 3 W ramach zakładania spółki będącej powodem zawarto różne umowy.
- 4 W szczególności pozwana nr 1 sprzedała powodowi niemiecki słowny znak towarowy „Leinfelder” w odniesieniu do towarów z klasy 18, to jest zegarków i akcesoriów do zegarków (umowa w przedmiocie częściowego przeniesienia znaku towarowego). Umowa ta zawierała następującą klauzulę: „Sprzedający zobowiązuje się, że sam nie będzie kwestionować ważności znaku częściowego, ani nie będzie wspierał w tym osób trzecich”.
- 5 Ponadto pozwana nr 1 sprzedała powodowi różne składniki majątku, między innymi „wartości niematerialne należące do sklepu z zegarkami Leinfelder [...] w tym [...] prawa własności przemysłowej” (umowa sprzedaży aktywów), oraz przyznała powodowi nieodpłatnie na mocy dwóch umów prawo do korzystania z oznaczenia „Leinfelder” jako elementu firmy powoda (umowy w przedmiocie udzielenia licencji na korzystanie z firmy).
- 6 Podobnie jak umowa w przedmiocie częściowego przeniesienia znaku towarowego również każda z umów wymienionych w pkt 2 zawierała klauzule, w których pozwana nr 1 zobowiązywała się nie kwestionować ważności praw, które były przedmiotem każdej z tych umów (dalej „klauzule o niekwestionowaniu ważności praw”).
- 7 W 2011 r. zarejestrowano na rzecz powoda graficzny unijny znak towarowy nr 009808205 „Leinfelder Meridian” w odniesieniu do towarów z klas 14 i 18, między innymi biżuterii i zegarków. Ponadto do powoda należały słowny unijny znak towarowy nr 013975461 „Leinfelder” oraz graficzny unijny znak towarowy nr 013975453 „EL”, w obu przypadkach w odniesieniu do towarów z klasy 18 (zegarków i akcesoriów do zegarków), przy czym każdy z tych znaków powstał z częściowego przeniesienia znaków towarowych pozwanej nr 1 (wszystkie trzy znaki towarowe zwane są dalej łącznie „spornymi unijnymi znakami towarowymi”).
- 8 W dniu 10 sierpnia 2016 r. adwokat XQ złożył w EUIPO wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia praw powoda do spornych unijnych znaków towarowych wskutek ich nieużywania. Wcześniej pozwani nr 2, 3 i 4 zapowiedzieli wypowiedzenie umowy spółki będącej powodem i złożenie wniosków o wykreślenie jej znaków towarowych „Leinfelder”.

- 9 Powód wniósł powództwo do Landgericht (sądu krajowego, Niemcy), żądając, po pierwsze, orzeczenia, że pozwani nr 1–4 są zobowiązani do wydania adwokatowi XQ polecenia wycofania wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia złożonych w EUIPO (dalej „żądanie spełnienia świadczenia”), a po drugie, ustalenia, że pozwani nr 1–4 jako dłużnicy solidarni są zobowiązani wyrównać powodowi szkody powstałe i wciąż powstające wskutek złożenia wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia (dalej „żądanie ustalenia zobowiązania”).
- 10 Landgericht (sąd krajowy) oddalił powództwo jako bezzasadne. Odwołanie od tego wyroku złożone przez powoda nie zostało uwzględnione.
- 11 W ramach skargi rewizyjnej powód podtrzymuje żądania pozwu. Pozwani wnoszą natomiast o oddalenie skargi rewizyjnej.

Najważniejsze argumenty sądu odwoławczego i stron postępowania głównego

- 12 Sąd odwoławczy uznał podniesione przez powoda żądanie spełnienia świadczenia za niedopuszczalne ze względu na brak interesu prawnego. W świetle orzecznictwa Sądu [wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]] (zwanego dalej „wyrokiem Carrera”) sąd krajowy nie może nakazać wycofania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do unijnego znaku towarowego, złożonego w EUIPO. Ponieważ złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia nie wymaga interesu prawnego, klauzula o niekwestionowaniu ważności praw nie może wpływać na dopuszczalność takiego wniosku. Klauzula o niekwestionowaniu ważności praw – zakładając, że jest ona skuteczna i odnosi się do spornych znaków towarów – nie ma zatem znaczenia, a wytoczenie powództwa o wycofanie wniosku nie jest możliwe.
- 13 Żądanie ustalenia zobowiązania było zdaniem sądu odwoławczego w każdym wypadku bezzasadne. Naruszenie klauzuli o niekwestionowaniu ważności praw, która nie podlega uwzględnieniu, a priori nie może być źródłem zobowiązania do wyrównania szkody, ponieważ równałoby się to w rzeczywistości dochodzeniu określonej drogi roszczenia nieuznawanego w porządku prawnym. Brak jest też związku przyczynowego między złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia a szkodą.
- 14 Powód podnosi, że klauzula o niekwestionowaniu ważności praw jako umowa zawarta w ramach autonomii stron obejmuje zrzeczenie się prawa do złożenia wniosku o wykreślenie. Swoboda rozporządzania swoimi prawami przysługująca wnioskodawcy, który może zdecydować, czy złoży wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub później go wycofa, świadczy o tym, że musi być dopuszczalne również ustalenie umowne w przedmiocie tych praw. Wyrok Carrera nie znajduje zastosowania do sprawy w postępowaniu głównym. Celem powództwa nie jest orzeczenie przez sąd nakazu wycofania wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia złożonych w EUIPO, lecz orzeczenie wobec pozwanych obowiązku podjęcia czynności, do której zobowiązali się w drodze umowy. Nie należy dopatrywać się w tym niedopuszczalnej ingerencji w postępowanie w sprawie stwierdzenia

wygaśnięcia, ponieważ zgodnie z zasadą dyspozycyjności wnioskodawca może wycofać swój wniosek w dowolnym momencie. W sprawie, w której zapadł wyrok Carrera, na klauzulę o niekwestionowaniu ważności praw powołano się natomiast bezpośrednio w postępowaniu toczącym się przed EUIPO w celu podważenia interesu prawnego we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

Zwięzłe przedstawienie uzasadnienia odesłania

- 15 Uwzględnienie skargi rewizyjnej zależy od tego, czy powód ma interes prawny w żądaniu spełnienia świadczenia. Interes taki nie występuje, jeżeli powód – z przyczyn, które wynikają z unijnego prawa znaków towarowych – poprzez swoje powództwo w żadnym razie nie może uzyskać zasługującej na ochronę korzyści w postępowaniu w sprawie wygaśnięcia toczącym się przed EUIPO lub sądami Unii. Ma to miejsce z jednej strony wtedy, kiedy ustalenie umowne, na mocy którego ktoś zobowiązuje się wobec właściciela unijnego znaku towarowego do nieskładania w EUIPO wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania, jest co do zasady niezgodne z unijnym prawem znaków towarowych. Z drugiej strony interes prawny nie występuje, jeżeli prawomocny wyrok uwzględniający żądanie spełnienia świadczenia nie miałby znaczenia w postępowaniu w sprawie wygaśnięcia toczącym się przed EUIPO lub sądami Unii.
- 16 W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego: Interes prawny powoda w żądaniu spełnienia świadczenia nie występuje, jeżeli pozwani nr 1–4 a priori nie mogli skutecznie zobowiązać się do niekwestionowania ważności spornych unijnych znaków towarowych na podstawie wygaśnięcia wskutek nieużywania. W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy okoliczność, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia może być złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów, które posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu [art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 lub art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001], powoduje nieskuteczność ustalenia umownego, na mocy którego ktoś zobowiązuje się wobec właściciela unijnego znaku towarowego do nieskładania takiego wniosku.
- 17 W ocenie izby klauzule o niekwestionowaniu ważności praw, które wyłączają złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania, powinny być dopuszczalne i skuteczne, jeżeli w konkretnym przypadku nie naruszają prawa antymonopolowego.
- 18 Zgodnie z dominującym stanowiskiem zajmowanym w orzecznictwie i doktrynie w odniesieniu do przesłanek wykreślenia znaku towarowego określonych w Markengesetz (ustawie o znakach towarowych, Niemcy), które w dużym stopniu pokrywają się z przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, klauzule o niekwestionowaniu ważności praw co do zasady nie naruszają prawa znaków towarowych. Izba zgadza się z tą opinią. W prawie

znaków towarowych inicjatywa stron ma pierwszeństwo przed egzekwowaniem obowiązku używania. Ponieważ z odnośnych uregulowań nie wynika bezwzględny zakaz pozostawiania w rejestrze znaków towarowych, które nie są używane w sposób pozwalający na utrzymanie związanych z nimi praw, co do zasady musi być możliwe również oparte na autonomii stron porozumienie w sprawie powoływania się na nieużywanie znaku towarowego.

- 19 Od odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne zależy również zasadność żądania ustalenia zobowiązania. Pozwani nr 1–4 mogli narazić się na zobowiązanie do naprawienia szkody powstałej wskutek złożenia wniosków o wygaśnięcie praw do spornych unijnych znaków towarowych tylko wtedy, kiedy odnośna klauzula o niekwestionowaniu ważności praw jest zgodna z unijnym prawem znaków towarowych.
- 20 W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego: Nawet jeżeli klauzule o niekwestionowaniu ważności praw są zgodne z unijnym prawem znaków towarowych, powód nie ma interesu prawnego w żądaniu spełnienia świadczenia, jeżeli z przyczyn wynikających z opartego na prawie Unii postępowania w sprawie wygaśnięcia poprzez swoje powództwo nie może w żadnym razie uzyskać zasługującej na ochronę korzyści. W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy uregulowana w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001 okoliczność, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego wskutek jego nieużywania może być złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów, które posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwany w własnym imieniu, skutkuje tym, że prawomocny wyrok uwzględniający żądanie spełnienia świadczenia nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia toczącym się przed EUIPO lub sądami Unii.
- 21 Izba co do zasady podziela stanowisko powoda, zgodnie z którym wyrok Carrera dotyczy innego stanu faktycznego niż ten będący przedmiotem niniejszej sprawy.
- 22 W opinii izby prawomocny wyrok państwa członkowskiego powinien być brany pod uwagę w opartym na prawie Unii postępowaniu w sprawie wygaśnięcia. Okoliczność, że w świetle przepisów unijnego prawa znaków towarowych wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia wskutek nieużywania może być złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów, które posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwany w własnym imieniu, nie wyklucza, że złożenie wniosku w konkretnym przypadku może stanowić nadużycie prawa z innych powodów, takich jak na przykład naruszenie zobowiązania umownego. Nic nie zmienia w tym to, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mogłyby w dowolnym momencie złożyć inne osoby. Ponieważ okresy, w odniesieniu do których należy wykazać używanie znaku towarowego w sposób pozwalający na utrzymanie związanych z nim praw, w świetle art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 zależą (również) od momentu złożenia wniosku

o stwierdzenie wygaśnięcia, nie można wykluczyć, że w przypadku wycofania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia właściciel znaku towarowego znajdzie się w korzystniejszej sytuacji, nawet jeśli zaraz potem zostanie złożony nowy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub taki wniosek jest już rozpatrywany.

- 23 Ponadto sytuacja, w której zakres obowiązywania klauzuli o niekwestionowaniu ważności praw – jak w niniejszej sprawie – stwierdzają sądy państw członkowskich, nie stanowi obciążenia dla unijnego postępowania w sprawie wygaśnięcia. Niniejsza sprawa różni się od stanu faktycznego rozstrzygniętego przez Sąd w wyroku Carrera tym, że w tamtej sprawie powołano się na klauzulę o niekwestionowaniu ważności praw bezpośrednio w postępowaniu w sprawie ich wygaśnięcia.

DOKUMENT ROBOCZY