

Sprawa C-322/24**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

30 kwietnia 2024 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Hiszpania)

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

27 listopada 2023 r.

Strona powodowa:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.

Strona pozwana:

Embutidos Monells S.A.

Przedmiot postępowania głównego

Znak towarowy Unii Europejskiej – Późniejsze zgłoszenie krajowego znaku towarowego – Zła wiara – Powództwo o unieważnienie prawa do znaku – Związanie własnymi działaniami – Zasada dobrej wiary – Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia – Przerwa – Środki mające na celu zaprzestanie naruszania prawa w rozsądnym terminie – Całokształt działania wcześniejszego uprawnionego

Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni – Artykuł 267 TFUE – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Powództwo o unieważnienie prawa do znaku – Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. i art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw **państw członkowskich** odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, który w wezwaniu pozasądowym wskazał określony termin na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, a termin ten w sposób jasny i jednoznaczny pokrywa się z ogólnym terminem 5 lat na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, pozostaje związany własnymi działaniami, ponieważ wzbudził u właściciela późniejszego znaku towarowego przekonanie, że po upływie wskazanego terminu nie zostanie przeciwko niemu wytoczone powództwo o ewentualne unieważnienie prawa do znaku? W tym względzie, czy okoliczność powołania się w późniejszym postępowaniu sądowym na złą wiarę w odniesieniu do zgłoszenia do rejestracji w celu uniknięcia upływu okresu przedawnienia, należy uznać za postępowanie sprzeczne z dobrą wiarą, jeżeli w chwili wysłania faksu strona posiadała już wszelkie dane niezbędne do uznania, że zgłoszenie do rejestracji zostało dokonane w złej wierze?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. i art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw **państw członkowskich** odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że działanie strony powodowej polegające na aktywnym wniesieniu sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej, które w znacznym stopniu pokrywają się z zaskarżonymi krajowymi znakami towarowymi i których rejestracji ostatecznie odmówiono ze względu na ten sprzeciw, stanowi podjęty w rozsądnym terminie wysiłek mający na celu zaradzenie przywołanej sytuacji?

Przywołane przepisy prawa Unii

Traktat o Unii Europejskiej: art. 6 ust. 3.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity): art. 59 ust. 1 i art. 61.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych: art. 9 ust. 1.

Wyrok z dnia 19 maja 2022 r., HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400, zwany dalej „wyrokiem HEITEC”.

Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, zwany dalej „wyrokiem Budějovický Budvar”.

Przywołane przepisy prawa krajowego

Ustawodawstwo

Código Civil (kodeks cywilny): art. 7 ust. 1 – „Prawa należy wykonywać zgodnie z wymogami dobrej wiary”.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (ustawa nr 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. o znakach towarowych):

Artykuł 51 ust. 1, który reguluje bezwzględne podstawy unieważnienia. Zgodnie z tym przepisem rejestracja znaku towarowego może zostać unieważniona albo z powodu naruszenia zakazu bezwzględnego (art. 5 ustawy), albo z powodu złej wiary zgłaszającego podczas dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

Artykuł 52, który reguluje względne podstawy unieważnienia. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu unieważnienie rejestracji znaku towarowego może nastąpić z powodu naruszenia zakazu względnego (art. 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy). Jednakże ust. 2 stanowi, że właściciel wcześniejszego prawa, o którym mowa w przywołanych art. 6, 7, 8 i art. 9 ust. 1, nie może wnosić o unieważnienie prawa do późniejszego znaku towarowego na podstawie swojego wcześniejszego prawa, jeżeli przyzwał na używanie zarejestrowanego, późniejszego znaku towarowego przez okres pięciu kolejnych lat, wiedząc o tym używaniu, chyba że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.

Orzecznictwo

Niektóre wyroki reprezentatywne dla stanu orzecznictwa krajowego w odniesieniu do zasady dobrej wiary, zasady związania własnymi działaniami oraz zasady nieuczciwego opóźnienia, nieodnoszące się do spraw dotyczących znaków towarowych:

Wyrok Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 (sądu najwyższego, izby cywilnej, sekcji 1) z dnia 19 października 2020 r. (ROJ: STS 3414/2020 – ES:TS:2020:3): w przedmiocie zasady związania własnymi działaniami jako zasady ogólnej.

Wyrok Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1 (sądu najwyższego, izby cywilnej, sekcji 1) z dnia 17 lipca 2008 r. (ROJ: STS 3954/2008 – ES:TS:2008:3954): w przedmiocie działań własnych i przedawnienia.

Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i postępowania głównego

- 1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. jest właścicielem znaków towarowych Unii Europejskiej:
- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879**, nr 1.412.048, zgłoszony w dniu 7 grudnia 1999 r. i zarejestrowany w dniu 4 października 2006 r. dla klasy 29.



- 3 **5J**, nr 9.335.662, zgłoszony w dniu 26 sierpnia 2010 r. i zarejestrowany w dniu 5 lipca 2015 r. dla klasy 29.





- 4 Z kolei spółka EMBUTIDOS MONELLS S.A. jest właścicielem hiszpańskich, krajowych znaków towarowych:
- 5 Hiszpański znak towarowy **5Ms**, nr 3.003.995, zgłoszony w dniu 31 października 2011 r. i zarejestrowany w dniu 9 lutego 2012 r. dla klasy 29:



- 6 Hiszpański znak towarowy **5Ps**, nr 3.014.970, zgłoszony w dniu 26 stycznia 2012 r. i zarejestrowany w dniu 3 maja 2012 r. dla klasy 29:



- 7 W dniu 3 listopada 2016 r. strona powodowa, za pośrednictwem profesjonalnej kancelarii specjalizującej się w prawie znaków towarowych, przesyłała stronie pozwanej wezwanie pozasądowe, w którym stwierdzono, że
- 8 znak towarowy **5J**, nr 9.335.662, jest renomowanym znakiem towarowym;
1. okoliczność ta jest znana stronie pozwanej w zakresie, w jakim swego czasu spółka SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. wniosła sprzeciw wobec rejestracji przez Oficina Española de Patentes y Marcas (hiszpański urząd ds. patentów i znaków towarowych) oznaczenia 5Cs, to jest oznaczenia, którego rejestracji OEPM (hiszpański urząd ds. patentów i znaków towarowych) odmówił w drodze, wydanej w wyniku sprzeciwu, decyzji z dnia 12 lipca 2012 r.;
- 9 stwierdzono, iż strona pozwana jest właścicielem dwóch innych, analogicznych znaków towarowych o cechach podobnych do 5C's, to jest, odpowiednio, hiszpańskiego znaku towarowego **5Ms**, nr 3.003.995, oraz hiszpańskiego znaku towarowego **5Ps**, nr 3.014.970, przeciwko którym skierowane zostało obecnie powództwo o unieważnienie prawa do znaku.
- 10 W odniesieniu do hiszpańskiego znaku towarowego **5Ms**, nr 3.003.995, zgłoszonego w dniu 31 października 2011 r. i zarejestrowanego w dniu 9 lutego 2012 r. dla klasy 29, stwierdzono, że „**powództwo o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego może zostać wniesione przed dniem 28 lutego 2017 r.**” (pogrubiona czcionka pojawia się w faksie).
- 11 W odniesieniu do hiszpańskiego znaku towarowego **5Ps**, nr 3.014.970, zgłoszonego w dniu 26 stycznia 2012 r. i zarejestrowanego w dniu 3 maja 2012 r. dla klasy 29, stwierdzono, że „**powództwo o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego może zostać wniesione przed dniem 18 maja 2017 r.**” (pogrubiona czcionka pojawia się w faksie).
- 12 Po otrzymaniu faksu przez stronę pozwaną rozpoczęły się negocjacje, które zakończyły się w dniu 28 grudnia 2016 r. bez osiągnięcia porozumienia.
- 13 W dniu 9 lutego 2017 r., to jest zaledwie 3 miesiące po wezwaniu i 43 dni po zakończeniu negocjacji, strona pozwana dokonała w EUIPO zgłoszenia do rejestracji dwóch unijnych znaków towarowych, które są zasadniczo zbieżne z zarejestrowanymi przez nią krajowymi znakami towarowymi.

- 14 W następstwie sprzeciwu strony powodowej wobec dokonania tych nowych rejestracji w przypadku znaku towarowego 16.339.004  odmowy rejestracji dokonano w dniu 2 czerwca 2018 r. W przypadku znaku towarowego 16.338.998  odmowy rejestracji dokonano w dniu 2 grudnia 2020 r.
- 15 W dniu 2 listopada 2021 r., to jest 11 miesięcy po odmowie rejestracji ostatniego zgłoszonego przez stronę pozwaną znaku towarowego, spółka SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. wytoczyła przeciwko EMBUTIDOS MONELLS S.A. powództwo o, między innymi, unieważnienie prawa do późniejszych krajowych znaków towarowych strony pozwanej. Strona pozwana wniosła odpowiedź na pozew w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zasadnicze argumenty stron w postępowaniu głównym

- 16 Strona powodowa stoi na stanowisku, że strona pozwana, dokonując zgłoszenia przywołanych krajowych znaków towarowych, działała w złej wierze w rozumieniu art. 59 rozporządzenia 2017/1001 i art. 51 ust. 1 lit. b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. o znakach towarowych).
- 17 Strona pozwana ze swej strony powołuje się na podstawie art. 61 rozporządzenia 2017/1001 i art. 52 ust. 2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. o znakach towarowych) na ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia.
- 18 W tym celu twierdzi ona, że sporne znaki towarowe zostały zarejestrowane w 2012 r., że strona powodowa przez długi okres czasu tolerowała używanie przywołanych znaków towarowych, nie dokonując żadnych czynności przed sądem aż do dnia 2 listopada 2021 r., oraz że w wezwaniu pozasądowym wysłanym w dniu 3 listopada 2016 r., a odebranym w dniu 4 listopada 2016 r., wskazano ostateczny termin na wniesienie powództwa o unieważnienie: 28 lutego 2017 r.

Zwięzłe uzasadnienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Uwagi dotyczące okoliczności faktycznych

- 19 Z wezwania sporządzonego w dniu 28 lutego 2017 r. oraz z faktu, że w dniu publikacji informacji o udzieleniu ochrony sama strona powodowa określiła ostateczny termin wystąpienia z powództwem, a także z faktu, że w tym okresie, jak ustalono, strona powodowa wniosła sprzeciw wobec rejestracji innych podobnych krajowych znaków towarowych wynika, że strona powodowa mogła zasadnie wnieść sprzeciw wobec rejestracji krajowych znaków towarowych.

- 20 Ponadto ustalono, że w 2012 r. znaki towarowe strony powodowej cieszyły się renomą na terytorium Hiszpanii, zatem zgodnie z kryteriami określonymi w wyroku z dnia 12 grudnia 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361*, należałoby uznać, że dokonanie przez EMBUTIDOS MONELLS rejestracji późniejszych krajowych znaków towarowych zostało dokonane w złej wierze.
- 21 W świetle powyższego sąd odsyłający powziął wątpliwości w przedmiocie znaczenia wezwania wysłanego faksem, w którym służby prawne strony powodowej, które nie mogły nie wiedzieć w tamtym czasie, że okoliczności istniejące w chwili zgłoszenia późniejszych znaków towarowych sugerowały, iż rejestracja znaku towarowego została dokonana w złej wierze, wskazały określony termin na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku.
- 22 Sąd odsyłający powziął zatem wątpliwości, czy okoliczność, że właściciel wcześniejszej zarejestrowanego znaku towarowego, pomimo powołania się na renomę tego znaku towarowego i wiedzy o innych zarejestrowanych znakach towarowych, nie podnosi w wezwaniu okoliczności istnienia złej wiary po stronie właściciela późniejszych znaków towarowych i wskazuje, w sposób jasny i niepozostawiający pola do interpretacji, termin 5 lat jako ostateczny termin na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, należy uznać za jego działania własne, ponieważ wzbudził on u właściciela późniejszego znaku towarowego przekonanie, że po upływie wskazanego terminu nie zostanie przeciwko niemu wytoczone powództwo o ewentualne unieważnienie prawa do przywołanych późniejszych znaków towarowych.
- 23 Wymaga w tym względzie wyjaśnienia, czy właściciel, który posiadał wówczas wszelkie informacje o stanie faktycznym niezbędne do dokonania oceny ewentualnej złej wiary strony pozwanej przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego, może następnie powołać się na złą wiarę w celu uniknięcia zastosowania przywołanego terminu 5 lat.
- 24 Podobnie, jeżeli strona ta jest związana własnymi działaniami i nie może w związku z tym powoływać się na złą wiarę jako przesłankę unieważnienia lub jako przesłankę braku możliwości zastosowania przedawnienia, sąd krajowy musi rozstrzygnąć, czy ma miejsce ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia, w którym to celu należy uwzględnić zasady ustanowione w wyrokach *Budějovický Budvar i HEITEC*.
- 25 W odniesieniu do dokonanego przez stronę pozwaną w EUIPO zgłoszenia dwóch unijnych znaków towarowych, które są praktycznie takie same jak późniejsze krajowe znaki towarowe będące przedmiotem niniejszego postępowania, [sąd odsyłający] powziął wątpliwość, czy sprzeciw wniesiony przez stronę powodową, na podstawie którego zgłoszenie odrzucono, można uznać za czynność przerywającą okres przyzwolenia.

- 26 W szczególności należy wyjaśnić, czy działanie właściciela wcześniejszych znaków towarowych polegające na aktywnym wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia przywołanych unijnych znaków towarowych stanowi podjęty w rozsądnym terminie wysiłek mający na celu zaradzenie przywołanej sytuacji.

W przedmiocie zasadności pytań prejudycjalnych

- 27 Niniejsze postępowanie dotyczy zastosowania art. 59 i 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity).
- 28 W szczególności sąd odsyłający zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie wzajemnych relacji między ogólną zasadą dobrej wiary a przywołanymi przepisami prawa. Chodzi o ustalenie, czy działanie, które można uznać za „działanie własne”, wiąże stronę w taki sposób, że jest źródłem zobowiązania skutkującego wygaśnięciem terminu na wytoczenie powództwa, jeżeli w terminie, który strona sama wyznaczyła i który zbiega się z ogólnym terminem 5 lat na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, nie wytoczyła ona powództwa.
- 29 Kwestia ta nie była wcześniej przedmiotem orzekania na gruncie prawa Unii Europejskiej.
- 30 Strony kwestionują jednak zasadność przedstawienia pytania prejudycjalnego. Strona powodowa stoi na stanowisku, że terminy na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku nie zostały ustanowione w drodze przepisów prawa o charakterze dyspozytywnym, lecz w drodze przepisów prawa publicznego, zatem ich określenie nie zależy od woli stron. Tym samym okoliczność, że został wysłany faks, w którym wskazano ostateczny termin na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku nie wiąże strony w odniesieniu do późniejszego postępowania sądowego, w przypadku gdy zgłoszenia dokonano w złej wierze. Uważa ona, że działania przeprowadzone w latach 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, zarówno w na drodze postępowania administracyjnego, jak i sądowego, należy uznać za rozsądny wysiłek mający na celu zapobieżenie sytuacji utrwalenia się zaskarżonego znaku towarowego.
- 31 Z kolei strona pozwana podnosi, że nie ma potrzeby przedstawienia pytania prejudycjalnego, ponieważ istnieje utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które udziela odpowiedzi na przedstawione pytania. W tym względzie w odniesieniu do pytania pierwszego wskazuje ona postanowienia z dnia z dnia 25 października 2007 r. (C-495/06 P, Nijls/Trybunał Obrachunkowy, EU:C:2007:644, pkt 54–56), oraz z dnia 24 czerwca 2010 r. (C-117/09 P, Kronopóly/Komisja, EU:C:2010:370). W szczególności wskazuje ona, że należy uwzględnić postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r., Marszałkowski/OHIM (C-177/13 P, EU:C:2014:183). W związku z tym podnosi, że strona jest związana własnymi działaniami, a zatem

skoro termin na wytoczenie powództwa został ustalony, nie może ona wytoczyć powództwa w terminie późniejszym. W odniesieniu do drugiego pytania prejudycjalnego uważa ona, że kwestia ta została już rozstrzygnięta w wyroku HEITEC.

- 32 Stanowiska stron nie zmieniły jednak podejścia przyjętego przez Tribunal de Primera Instancia (sąd pierwszej instancji). W istocie stanowiska stron różnią się w przedmiocie zastosowania przywołanej zasady, co oznacza, że odpowiedź nie jest oczywista.
- 33 Należy w tym względzie wziąć pod uwagę, że dokonana przez stronę powodową wykładnia charakteru terminów na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku w przypadku względnych podstaw unieważnienia opiera się na wykładni uregulowania krajowego, a nie uregulowania wspólnotowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- 34 W tym celu nie jest jednak konieczne wyjaśnienie ograniczenia powstałego w wyniku przyzwolenia z punktu widzenia prawa krajowego, ponieważ kwestia ta ma wyłącznie charakter wspólnotowy, zatem wykładnia tego pojęcia dokonywana przez sądy krajowe w świetle prawa hiszpańskiego nie ma znaczenia.
- 35 Ponadto sąd odsyłający zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie jego orzecznictwa zawartego w wyrokach *Budějovický Budvar* i *HEITEC*. Pytanie to jest istotne [dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy], ponieważ instytucja ograniczenia powstałego w wyniku przyzwolenia jest autonomiczną instytucją prawa Unii Europejskiej, której charakter i zakres różnią się od podobnych instytucji krajowych – w szczególności instytucji hiszpańskiego prawa krajowego (przedawnienie i wygaśnięcie) – których koncepcje różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Z tego względu w celu zapewnienia jednolitości zastosowania tej instytucji w różnych państwach członkowskich konieczne jest dokonanie kazuistycznego rozgraniczenia.
- 36 W tym znaczeniu nie można go uznać za *acte clair* ani za *acte éclairé* w drodze najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ sądy różnych państw członkowskich mogą udzielić różnych odpowiedzi. Oznacza to, że odpowiedź nie jest oczywista dla wszystkich sądów, we wszystkich państwach członkowskich, orzekających w sprawach z zakresu znaków towarowych Unii Europejskiej.

W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

- 37 Zasada dobrej wiary jest zasadą ogólną prawa wspólną dla wszystkich państw członkowskich. Jest ona również ogólną zasadą prawa wspólnotowego. Sąd odsyłający nie widzi zatem powodu, dla którego nie miałaby ona być brana pod uwagę jako parametr oceny działań stron.
- 38 W tym znaczeniu wysłanie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego wezwania pozasądowego, w którym wskazano ostateczny termin na wytoczenie

powództwa o unieważnienie prawa do znaku, musi mieć dla strony wysyłającej charakter wiążący, ponieważ *nemo potest contra factum proprium venire*. W szczególności, gdy termin ten jest ogólnym terminem 5 lat na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku.

- 39 Okoliczność, że rejestracja późniejszego oznaczenia mogła zostać dokonana w złej wierze nie ma znaczenia w zakresie, w jakim właściciel wcześniejszego oznaczenia dysponował w chwili wysłania faksu wszelkimi danymi niezbędnymi do ustalenia, że zgłoszenia dokonano w złej wierze.
- 40 Jednocześnie nie ma również znaczenia okoliczność, czy wezwanie zostało wystosowane przez samego właściciela wcześniejszego oznaczenia, czy też przez jego służby prawne. Niewątpliwie okoliczność, że zostało ono sporządzone przez jego służby prawne, specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych, nakazuje przyjąć, że strona ta jest związana własnymi działaniami, ponieważ wywołała u strony przeciwnej przekonanie, że powództwo o unieważnienie prawa do znaku nie zostanie wytoczone w terminie późniejszym.
- 41 W związku z tym powoływanie się, przy okazji późniejszego postępowania sądowego wszczętego cztery lata po wysłaniu przywołanego faksu, na dokonanie zgłoszenia w złej wierze w celu uniknięcia zastosowania ogólnego terminu 5 lat na wytoczenie powództwa należy uznać za działanie sprzeczne z dobrą wiarą.
- 42 W świetle powyższego sąd odsyłający proponuje zatem, aby Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze. To jest, że art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. i art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, który w wezwaniu pozasądowym wskazał określony termin na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, pozostaje związany własnymi działaniami, ponieważ wzbudził on u właściciela późniejszego znaku towarowego przekonanie, że po upływie wskazanego terminu nie zostanie przeciwko niemu wytoczone powództwo o ewentualne unieważnienie, zatem zła wiara właściciela późniejszego oznaczenia w momencie rejestracji nie ma znaczenia, jeśli właściciel wcześniejszego oznaczenia posiadał wszelkie dane niezbędne do uznania, że takie działanie zostało dokonane w dobrej wierze.

W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

- 43 Należy stwierdzić, że niezależnie od faktu, iż strona powodowa nie wytoczyła powództwa o unieważnienie we wskazanym terminie, nie miało miejsca ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia w rozumieniu zawartym w uregulowaniu europejskim.
- 44 Trybunał Sprawiedliwości wskazał w wyroku HEITEC, że „jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa, wyraziwszy

sprzeciw wobec używania późniejszego znaku towarowego w wezwaniu do zaniechania naruszeń, po stwierdzeniu odmowy zastosowania się przez adresata tego wezwania do tego wezwania lub rozpoczęcia negocjacji, nie kontynuował wysiłków w rozsądnym terminie dla zaradzenia tej sytuacji, w razie potrzeby poprzez wniesienie sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej, należy z tego wywieść, że ów właściciel powstrzymał się od podjęcia środków, które były dla niego dostępne w celu doprowadzenia do zaniechania podnoszonego naruszenia jego praw” (pkt 55).

- 45 Stwierdzenia tego nie można jednak interpretować w ten sposób, że skarga wniesiona na drodze administracyjnej musi dotyczyć tylko i wyłącznie zaskarżonej rejestracji znaku towarowego, lecz że należy ocenić całokształt działania właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
- 46 Sąd odsyłający uważa zatem za okoliczność istotną, że strona pozwana zamierzała dokonać w EUIPO rejestracji dwóch znaków towarowych Unii Europejskiej, które były zasadniczo takie same jak zarejestrowany krajowy znak towarowy, ponieważ odróżniający i dominujący element słowny nie został zmieniony, a rejestracji odmówiono właśnie ze względu na stanowcze działanie właściciela wcześniejszego oznaczenia.
- 47 W tym względzie, aczkolwiek strona powodowa nie podjęła działań w celu położenia kresu naruszeniu jej praw w odniesieniu do krajowych znaków towarowych zaskarżonych w późniejszym postępowaniu sądowym, uczyniła to w odniesieniu do podobnych znaków towarowych podczas prób ich rejestracji w EUIPO.
- 48 Po wniesieniu przez stronę powodową sprzeciwu wobec nowych rejestracji i późniejszej odmowie rejestracji strona powodowa wniosła pozew o unieważnienie prawa do krajowych znaków towarowych w dniu 2 listopada 2021 r., to jest 11 miesięcy po odmowie rejestracji ostatniego znaku towarowego zgłoszonego przez stronę pozwaną.
- 49 W świetle powyższego sąd odsyłający proponuje, aby Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na drugie z przedstawionych pytań, że art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. i art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że działanie strony powodowej polegające na aktywnym wniesieniu sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej, które w znacznym stopniu pokrywają się z zaskarżonymi krajowymi znakami towarowymi i których rejestracji ostatecznie odmówiono ze względu na ten sprzeciw, stanowi podjęty w rozsądnym terminie wysiłek mający na celu zaradzenie przywołanej sytuacji, ponieważ powództwo zostało wniesione w terminie 11 miesięcy od odmowy rejestracji ostatniego znaku towarowego zgłoszonego przez stronę pozwaną.