

Zadeva C-322/24**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)
Poslovnika Sodišča****Datum vložitve:**

30. april 2024

Predložitveno sodišče:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Španija)

Datum predložitvene odločbe:

27. november 2023

Tožeča stranka:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Tožena stranka:

Embutidos Monells, S. A.

Predmet postopka v glavni stvari

Znamka Evropske unije – Kasnejša prijava nacionalne znamke – Slaba vera – Ničnostna tožba – Zavezanost na podlagi lastnih dejanj – Načelo dobre vere – Prekluzija kot posledica privolitve – Prekinitev – Ukrepi za odpravo kršitve pravice v razumnem roku – Celotno ravnanje imetnika prejšnje pravice

Predmet in pravna podlaga predložitve

Predlog za sprejetje predhodne odločbe o razlagi – Člen 267 PDEU – Uredba (EU) 2017/1001 – Direktiva (EU) 2015/2436 – Ničnostna tožba – Prekluzija kot posledica privolitve

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali je treba člen 61 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 in člen 9 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje **držav članic** v

zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da je imetnik prejšnje registracije, ki v opominu v okviru izvensodnega postopka določi omejen rok za vložitev ničnostne tožbe, ki se jasno in nedvoumno ujema s splošnim petletnim rokom za vložitev ničnostne tožbe, zavezan na podlagi lastnih dejanj, saj je pri imetniku poznejše znamke vzbudil pričakovanje, da ga po navedenem roku ne bo tožil na podlagi morebitne ničnosti? Ali je treba v zvezi s tem dejstvo, da se v poznejšem sodnem postopku v izogib učinkovanju zastaralnega roka zatrjuje slaba vera v zvezi s prijavo za registracijo, šteti za ravnanje v nasprotju z dobro vero, če je imela stranka že v času, ko je bil navedeni opomin poslan po telefaksu, na voljo vse potrebne elemente za ugotovitev, da je bila ta prijava za registracijo vložena v slabi veri?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 61 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 in člen 9 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje **držav članic** v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da ravnanje tožeče stranke, ki je dejavno nasprotovala registraciji znamk Evropske unije, ki se v bistvu ujemata z izpodbijanima nacionalnima znamkama in katerih registracija je bila zaradi tega nasprotovanja nazadnje zavrnjena, pomeni prizadevanje v razumnem roku, da se ta položaj popravi?

Navedene določbe prava Unije

Pogodba o Evropski uniji: člen 6(3)

Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo): člena 59(1) in 61

Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami: člen 9(1)

Sodba z dne 19. maja 2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (v nadaljevanju: sodba HEITEC)

Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 (v nadaljevanju: sodba Budějovický Budvar).

Navedene določbe nacionalnega prava

Zakonodaja

Código Civil (civilni zakonik), člen 7(1): „Pravice je treba uveljavljati v skladu z zahtevami dobre vere.“

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (zakon 17/2001 z dne 7. decembra 2001 o znamkah):

Člen 51(1), ki ureja absolutne razloge za ničnost. V skladu s to določbo se lahko registracija znamke razglasi za nično bodisi zaradi kršitve absolutne prepovedi (člen 5 istega zakona) bodisi zaradi slabe vere prijavitelja pri prijavi znamke.

Člen 52, ki ureja relativne razloge za ničnost. V skladu z odstavkom 1 te določbe se lahko registracija znamke razglasi za nično zaradi kršitve relativne prepovedi (členi 6, 7, 8, 9 in 10 istega zakona). Vendar je v odstavku 2 določeno, da imetnik prejšnje pravice iz navedenih členov 6, 7, 8 in 9(1) ne more zahtevati razveljavitve poznejše znamke na podlagi svoje prejšnje pravice, če je pet zaporednih let dopuščal uporabo poznejše registrirane znamke, pri čemer je bil s to uporabo seznanjen, razen če je bila prijava za registracijo poznejše znamke vložena v slabi veri.

Sodna praksa

Nekaj sodb, ki predstavljajo stanje nacionalne sodne prakse v zvezi z načelom dobre vere, teorijo lastnih dejanj in teorijo prekluzije v zadevah, ki se ne nanašajo na znamke:

Sodba Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija), civilni oddelek, senat 1, z dne 19. oktobra 2020 (ROJ: STS 3414/2020 — ES:TS:2020:3): teorija lastnih dejanj na splošno („doctrina de los actos propios“ v španskem pravu)

Sodba Tribunal Supremo (vrhovno sodišče), civilni oddelek, senat 1, z dne 17. julija 2008 (ROJ: STS 3954/2008 — ES:TS:2008:3954): lastna dejanja in doseženo zastaranje.

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka

- 1 Družba SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A., je imetnica znamk Evropske unije:
- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, številka 1.412.048, za katero je bila prijava vložena 7. decembra 1999 in ki je bila podeljena 4. oktobra 2006, za razred 29:



- 3 **5J**, številka 9.335.662, za katero je bila prijava vložena 26. avgusta 2010 in ki je bila podeljena 5. julija 2015, za razred 29:



4 Družba EMBUTIDOS MONELLS, S. A., pa je imetnica španskih nacionalnih znamk:

5 španske znamke **5Ms**, številka 3.003.995, za katero je bila prijava vložena 31. oktobra 2011 in ki je bila podeljena 9. februarja 2012, za razred 29:



6 španske znamke **5Ps**, številka 3.014.970, za katero je bila prijava vložena 26. januarja 2012 in ki je bila podeljena 3. maja 2012, za razred 29:



7 Tožeča stranka je 3. novembra 2016 prek odvetniške pisarne, specializirane za področje prava znamk, toženi stranki poslala opomin v okviru izvensodnega postopka, v katerem navaja:

8 da je znamka **5J**, številka 9.335.662, ugledna znamka;

1. da je tožena stranka s tem seznanjena, ker je družba SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A., pri Oficina Española de Patentes y Marcas (urad za patente in znamke, Španija, v nadaljevanju: OEPM) nasprotovala registraciji znaka 5Cs, ki jo je urad OEPM na podlagi tega ugovora 12. julija 2012 zavrnil;



9 da je bilo ugotovljeno, da je tožena stranka imetnica dveh drugih znamk s podobnimi značilnostmi kot znamka 5Cs, in sicer španske znamke **5Ms**, št. 3.003.995, in španske znamke **5Ps**, št. 3.014.970, zoper kateri je zdaj vložena ničnostna tožba.

10 V zvezi s špansko znamko **5Ms**, št. 3.003.995, za katero je bila prijava vložena 31. oktobra 2011 in ki je bila podeljena 9. februarja 2012, za razred 29, je navedeno, da je „zoper to znamko **mogoče vložiti tožbo za ugotovitev ničnosti pred 28. februarjem 2017**“. (Krepka pisava je uporabljena v dopisu, poslanem po telefaksu).

11 V zvezi s špansko znamko **5Ps**, št. 3.014.970, za katero je bila prijava vložena 26. januarja 2012 in in ki je bila podeljena 3. maja 2012, za razred 29, je navedeno, da je „zoper to znamko **mogoče vložiti tožbo za ugotovitev ničnosti pred 18. majem 2017**“. (Krepka pisava je uporabljena v dopisu, poslanem po telefaksu).

12 Potem ko je tožena stranka prejela dopis, poslan po telefaksu, so se začela pogajanja, ki so se 28. decembra 2016 končala brez dogovora.

13 Tožena stranka je 9. februarja 2017, torej komaj tri mesece po opominu in 43 dni po prenehanju pogajanj, pri EUIPO vložila prijavo za registracijo dveh znamk Unije, ki se v bistvu ujemata z nacionalnima znamkama, ki ju je registrirala.

14 Potem ko je tožeča stranka nasprotovala tema novima registracijama, je bila znamka 16.339.004  2. junija 2018 zavrnjena. V primeru znamke 16.338.998  je do zavrnitve prišlo 2. decembra 2020.

15 Družba SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A., je 2. novembra 2021, 11 mesecev po zavrnitvi zadnje znamke, ki jo je prijavila tožena stranka, vložila tožbo zoper družbo EMBUTIDOS MONELLS, S.A., s katero je med drugim predlagala ugotovitev ničnosti poznejših nacionalnih znamk tožene stranke. Ta je na tožbo odgovorila 14. januarja 2022.

Bistvene trditve strank v postopku v glavni stvari

16 Tožeča stranka meni, da je tožena stranka ravnala v slabi veri, ko je na podlagi člena 59 Uredbe 2017/1001 in člena 51(1)(b) zakona št. 17/2001 z dne 7. decembra 2001 o znamkah vložila prijavo za registracijo navedenih nacionalnih znamk.

17 Tožena stranka pa se sklicuje na prekluzijo kot posledico privolitve v smislu člena 61 Uredbe 2017/1001 in člena 52(2) zakona št. 17/2001 z dne 7. decembra 2001 o znamkah.

18 V ta namen trdi, da registracija spornih znamk sega v leto 2012, da je tožena stranka dolgo dopuščala uporabo navedenih znamk, saj do 2. novembra 2021 ni vložila nobene tožbe, in da je bil v opominu, poslanem v okviru izvensodnega

postopka 3. novembra 2016 in prejetem 4. novembra 2016, določen omejen rok za vložitev ničnostne tožbe: 28. februar 2017.

Kratka predstavitev obrazložitve predloga za sprejetje predhodne odločbe

Ugotovitve v zvezi z dejanskim stanjem

- 19 Iz opomina z dne 28. februarja 2017 in dejstva, da je tožeča stranka sama določila *dies a quo* za prekluzijo tožbe glede na datum objave podelitve, skupaj z dejstvom, da je izkazano, da je tožeča stranka v tem času nasprotovala registraciji drugih podobnih nacionalnih znamk, izhaja, da bi tožeča stranka lahko razumno nasprotovala registraciji nacionalnih znamk.
- 20 Po drugi strani ni sporno, da so imele znamke tožeče stranke leta 2012 v Španiji ugled, tako da bi se v skladu z merili iz sodbe z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), lahko štelo, da je družba EMBUTIDOS MONELLS pozneje nacionalne znamke registrirala v slabi veri.
- 21 Glede na navedeno se pojavljajo dvomi o upoštevnosti opomina, ki je bil poslan po telefaksu, v katerem so pravne službe tožeče stranke, ki so bile takrat gotovo seznanjene s tem, da okoliščine, ki so obstajale v času prijave poznejših znamk, pomenijo, da je bila registracija teh znamk opravljena v slabi veri, določile omejen rok za vložitev ničnostnih tožb.
- 22 Zato se poraja dvom, ali je treba dejstvo, da se imetnik prejšnje registracije kljub zatrjevanju ugleda znamke in seznanjenosti z drugimi registracijami znamk v opominu ne sklicuje na obstoj slabe vere imetnika poznejših znamk ter jasno in brez dopuščanja drugačnih razlag določi omejen petletni rok za uveljavljanje ničnostne tožbe, šteti za lastna dejanja, ker so pri imetniku pozneje znamke ustvarila prepričanje, da ne bo tožen na podlagi morebitne ničnosti navedenih poznejših registracij.
- 23 V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali se imetnik, ki je takrat imel na voljo vse elemente dejanskega stanja, potrebne za presojo morebitne slabe vere tožene stranke pri vložitvi prijave za registracijo znamke, pozneje lahko sklicuje na to slabo vero, da bi se izognil uporabi navedenega petletnega roka.
- 24 Nacionalno sodišče mora prav tako in za primer, da stranko zavezujejo lastna dejanja in se zato ne more sklicevati na slabo vero kot razlog za ničnost ali kot razlog za nezastarljivost, odločiti, ali gre za prekluzijo kot posledico privolitve, pri čemer je treba upoštevati načela iz sodb *Budějovický Budvar* in *HEITEC*.
- 25 Glede prijave tožene stranke pri EUIPO za registracijo dveh znamk Unije, ki sta praktično enaki kasnejšim nacionalnim znamkam, ki sta predmet tega postopka, se postavlja vprašanje, ali je ugovor, ki ga je vložila tožeča stranka in zaradi katerega

je bila prijava zavrnjena, mogoče obravnavati kot dejanje, ki prekine prekluzivni rok.

- 26 Natančneje, ali ravnanje imetnika prejšnjih znamk, ki je aktivno nasprotoval registraciji navedenih znamk Unije, pomeni prizadevanje v razumnem roku, da se navedeni položaj popravi.

Upoštevnost vprašanj za predhodno odločanje

- 27 Ta postopek se nanaša na uporabo členov 59 in 61 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirana različica).
- 28 Natančneje, Sodišču je postavljeno vprašanje glede medsebojnega vpliva splošnega pravnega načela dobre vere in navedenih členov. Ugotoviti je treba, ali ravnanje, ki ga je mogoče šteti za „lastno dejanje“, zavezuje stranko v smislu, da ji nalaga obveznosti, ki določajo prekluzijo tožbe v primeru, da stranka do poteka roka, ki ga je določila sama in ki se ujema s splošnim petletnim rokom za vložitev ničnostne tožbe, tožbe ni vložila.
- 29 To vprašanje v okviru prava Evropske unije doslej še ni bilo rešeno.
- 30 Vendar stranki dvomita o upoštevnosti vprašanja za predhodno odločanje. Tožeča stranka meni, da roki za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov niso stvar dispozitivnega, temveč javnega prava, zato jih ne morejo določiti stranke. Tako naj je dejstvo, da je po telefaksu poslala dopis, v katerem je določila omejen rok za vložitev ničnostne tožbe, ne bi zavezovalo v zvezi s poznejšim sodnim postopkom v primeru, da bi bila prijava za registracijo podana v slabi veri. Meni, da je treba dejanja, opravljena v letih 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 po upravni in pravosodni poti, šteti za razumno prizadevanje, da bi preprečila utrditev izpodbijane znamke.
- 31 Tožena stranka pa trdi, da vprašanja za predhodno odločanje ni treba predložiti, saj obstaja ustaljena sodna praksa Sodišča Evropske unije, ki vsebuje odgovor na postavljena vprašanja. Glede tega v zvezi s prvim vprašanjem navaja sklepa z dne 25. oktobra 2007, Nijs/Računsko sodišče (C-495/06 P, EU:C:2007:644, točke od 54 do 56), in z dne 24. junija 2010, Kronopoly/Komisija (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Zlasti poudarja, da je treba upoštevati sklep Sodišča z dne 13. februarja 2014, Marszałkowski/UUNT (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Zato meni, da stranko lastna dejanja zavezujejo, zato po določitvi roka za vložitev tožbe te ne more vložiti pozneje. V zvezi z drugim vprašanjem za predhodno odločanje meni, da je bilo to vprašanje že rešeno s sodbo v zadevi HEITEC.
- 32 Vendar trditve strank ne izpodbijajo predložitve sodišča prve stopnje. Stranki se namreč ne strinjata glede uporabe navedenega načela, kar pomeni, da odgovor ni očiten.

- 33 V zvezi s tem je treba upoštevati, da razlaga tožeče stranke glede narave rokov za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov temelji na razlagi nacionalne zakonodaje in ne predpisov Unije v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije.
- 34 Vendar v ta namen prekluzije ni treba razložiti z vidika nacionalnega prava, saj gre izključno za vprašanje Unije, tako da razlaga prekluzije, ki bi jo morda podala nacionalna sodišča na podlagi španskega prava, ni upoštevna.
- 35 Po drugi strani je Sodišče zaproseno, naj pojasni svojo sodno prakso, ki izhaja iz sodb Budějovický Budvar in HEITEC. To vprašanje je pomembno, ker je prekluzija kot posledica privolitve samostojen institut prava Unije, katerega narava in značilnosti se razlikujejo od podobnih nacionalnih institutov, zlasti španskega nacionalnega prava (zastaranje in prekluzija), saj v različnih državah članicah obstajajo različni koncepti. Zato se šteje, da je za zagotovitev enotne uporabe tega instituta v različnih državah članicah potrebna razmejitev, ki mora biti nujno kazuistična.
- 36 V tem smislu ni mogoče šteti, da gre bodisi za *acte clair* bodisi za *acte éclairé* na podlagi nedavne sodne prakse Sodišča, saj lahko sodišča različnih držav članic podajo različne odgovore. Z drugimi besedami, ni odgovora, ki bi bil očiten vsem sodiščem, pristojnim za znamke Evropske unije, v vseh državah članicah.

Prvo vprašanje za predhodno odločanje

- 37 Načelo dobre vere je splošno pravno načelo, ki je skupno vsem državam članicam. Prav tako gre za splošno načelo prava Skupnosti. Glede na navedeno ni videti razlogov, zakaj ga ne bi smeli upoštevati kot merilo za presojo ravnanja strank.
- 38 V zvezi s tem mora biti pošiljanje opomina imetnika prejšnje registracije, v katerem je določen omejen rok za vložitev ničnostne tožbe, zavezujoče za pošiljatelja, saj *nemo potest contra factum proprium venire*. To velja zlasti v primeru, ko je ta rok splošni petletni rok za vložitev ničnostne tožbe.
- 39 Dejstvo, da bi bila registracija poznejšega znaka lahko opravljena v slabi veri, ni pomembno, saj je imel imetnik prejšnjega znaka v času pošiljanja navedenega opomina po telefaksu na voljo vse elemente, potrebne za ugotovitev, da je bila registracija opravljena v slabi veri.
- 40 Hkrati tudi ni pomembno, ali opomin pošlje imetnik prejšnjega znaka sam ali njegova pravna služba. Zaradi dejstva, da je to opravila njegova pravna služba, specializirana za pravo znamk, morajo stranko lastna dejanja nedvomno zavezovati, saj je pri nasprotni stranki ustvarila zaupanje, da ničnostne tožbe ne bo vložila pozneje.
- 41 Zato je sklicevanje v poznejšem sodnem postopku, ki se je začel štiri leta po pošiljanju navedenega telefaksa, na obstoj slabe vere pri prijavi za registracijo, da

bi se izognili splošnemu petletnemu roku za vložitev tožbe, treba šteti za ravnanje, ki je v nasprotju z dobro vero.

- 42 Zato predložitveno sodišče predlaga, naj Sodišče na prvo vprašanje odgovori pritrdilno. To pomeni, da je treba člen 61 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 in člen 9 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da je imetnik prejšnje registracije, ki v opominu določi omejen rok za vložitev ničnostne tožbe, zavezan na podlagi lastnih dejanj, ker je pri imetniku kasnejše znamke ustvaril zaupanje, da po navedenem datumu ne bo tožen na podlagi morebitne ničnosti, tako da je slaba vera imetnika poznejšega znaka v času registracije nepomembna, če je imel imetnik prejšnjega znaka na voljo vse potrebne elemente, da bi ugotovil, da je bilo navedeno ravnanje izvedeno v dobri veri.

Drugo vprašanje za predhodno odločanje

- 43 Ne glede na to, da tožeča stranka v navedenem roku ni vložila ničnostne tožbe, je treba šteti, da ni prišlo do prekluzije kot posledice privolitve v smislu, kot je določena v evropskih predpisih.
- 44 Sodišče je v sodbi HEITEC navedlo, da če „imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice, čeprav z opominom izrazi svoje nasprotovanje uporabi poznejše znamke, potem ko ugotovi, da naslovnik opomina ne ravna v skladu s tem opominom ali zavrača pogajanja, tega položaja v razumnem roku ne poskuša odpraviti – po potrebi z vložitvijo upravnega ali sodnega pravnega sredstva – je treba na tej podlagi sklepati, da ta imetnik ni ukrepal tako, kot bi lahko, da bi odpravil domnevno poseganje v svoje pravice“ (točka 55).
- 45 Vendar te ugotovitve ni mogoče razlagati tako, da se mora upravna pritožba nanašati samo in izključno na izpodbijano registracijo znamke, temveč je treba presoditi celotno ravnanje imetnika prejšnje registracije.
- 46 Predložitveno sodišče zato meni, da je pomembno dejstvo, da je tožena stranka poskušala pri EUIPO registrirati dve znamki Evropske unije, ki sta bili v bistvu enaki registrirani nacionalni znamki, saj je razlikovalni in prevladujoči besedni element ostal nespremenjen, in da sta bili ti registraciji zavrjeni prav zaradi nasprotovanja imetnika prejšnjega znaka.
- 47 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da čeprav tožeča stranka ni sprejela ukrepov za odpravo kršitve svojih pravic v zvezi z nacionalnima znamkama, izpodbijanima v poznejšem sodnem postopku, je sprejela ukrepe v zvezi s podobnima znamkama ob poskusu registracije pri EUIPO.
- 48 Po ugovoru tožeče stranke zoper ti novi registraciji in poznejši zavrnitvi teh registracij je tožeča stranka tožbo za ugotovitev ničnosti nacionalnih znamk

vložila 2. novembra 2021, torej 11 mesecev po zavrnitvi zadnje znamke, ki jo je prijavila tožena stranka.

- 49 Glede na navedeno predložitveno sodišče predlaga, naj Sodišče na drugo vprašanje odgovori, da je treba člen 61 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 in člen 9 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da ravnanje tožeče stranke, ki obsega aktivno nasprotovanje registraciji znamk Unije, ki se v bistvu ujemata z zadevnima nacionalnima znamkama in katerih registracija je bila zaradi tega ugovora na koncu zavrnjena, pomeni prizadevanje v razumnem roku, da se navedeni položaj popravi, saj je bila tožba vložena v 11 mesecih po zavrnitvi zadnje prijavljene znamke tožene stranke.