



## Zbiór Orzeczeń

**Sprawa C-148/17**

**Peek & Cloppenburg KG, Hamburg  
przeciwko  
Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf**

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof)

Odesłanie prejudycjalne – Prawo znaków towarowych – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 14 – Stwierdzenie a posteriori unieważnienia lub wygaśnięcia praw do znaku towarowego – Data, w której przesłanki unieważnienia lub wygaśnięcia powinny zostać spełnione – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 34 ust. 2 – Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego – Skutki tego zastrzeżenia dla wcześniejszego krajowego znaku towarowego

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.

*Zbliżanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 — Stwierdzenie a posteriori unieważnienia lub wygaśnięcia praw do znaku towarowego — Ustalenie chwili, w której spełnione zostały przesłanki unieważnienia lub wygaśnięcia wcześniejszego krajowego znaku towarowego — Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego wobec unijnego znaku towarowego — Skutki tego starszeństwa po wykreśleniu wcześniejszego krajowego znaku towarowego*

*(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art 34 ust. 2; dyrektywa 2008/95 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 14]*

Artykuł 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w związku z art. 34 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą unieważnienie wcześniejszego krajowego znaku towarowego lub wygaśnięcie praw właściciela tego znaku towarowego, którego starszeństwo zastrzeżono dla unijnego znaku towarowego, można ustalić a posteriori, jedynie jeśli przesłanki tego unieważnienia lub tego wygaśnięcia były spełnione nie tylko w chwili, w której zrzeczono się tego wcześniejszego krajowego znaku towarowego, lub w chwili, w której nastąpiło wygaśnięcie, ale również w chwili wydania orzeczenia sądowego dokonującego tego ustalenia.

O ile art. 14 dyrektywy 2008/95 nie uściśla, do jakiej chwili należy się odnieść w celu zbadania, czy przesłanki unieważnienia lub uchylenia są spełnione, o tyle jednak z brzmienia i przedmiotu tego przepisu wynika, że rozpatrywane badanie ma na celu retrospektywne określenie, czy przesłanki te były spełnione w chwili zrzeczenia się wcześniejszego krajowego znaku towarowego lub w chwili jego wygaśnięcia. Z powyższego wynika, że wymóg, zgodnie z którym przesłanki unieważnienia

wcześniejszego krajowego znaku towarowego lub wygaśnięcia praw właściciela tego znaku towarowego muszą być także spełnione w chwili orzekania o żądaniu mającym na celu ustalenie a posteriori tego unieważnienia lub tego wygaśnięcia, nie jest zgodny ze wspomnianym przepisem.

Należy bowiem przede wszystkim zauważyć, że dyrektywa 2008/95 zupełnie nie przewiduje możliwości korzystania z krajowego znaku towarowego, którego się zrzeczono. Ponadto z motywu 5 i art. 1 tej dyrektywy wynika, że ma ona zastosowanie tylko do znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji, tak że wykreślony znak towarowy w świetle wspomnianej dyrektywy już nie istnieje.

Następnie z art. 12 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2008/95 wynika, że używanie znaku towarowego jest brane pod uwagę jedynie do daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, przy czym upływ tego okresu może ewentualnie nastąpić o trzy miesiące wcześniej w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 akapit trzeci tej dyrektywy. Nie byłoby zatem spójne z tym przepisem branie pod uwagę – w ramach postępowania mającego na celu ustalenie a posteriori wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego – używania mającego miejsce po dniu, w którym ten właściciel sam oświadczył, że zrzeka się tego znaku, lub pozwolił na jego wygaśnięcie.

Wreszcie, z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że jedynym skutkiem zastrzeżonego dla unijnego znaku towarowego starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego jest uznanie, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który zrzekł się tego znaku lub zezwolił na jego wygaśnięcie, ma nadal w państwie członkowskim, w którym lub dla którego znak ten był zarejestrowany, te same prawa, które miałby, gdyby wcześniejszy znak towarowy nadal był tam zarejestrowany. Przepis ten tworzy zatem fikcję mającą na celu umożliwienie właścicielowi unijnego znaku towarowego dalsze korzystanie w tym państwie członkowskim z ochrony przysługującej wcześniejszemu krajowemu znakowi towarowemu, który został wykreślony, a nie umożliwienie temu znakowi dalszego istnienia jako takiego. Wynika z tego w szczególności, że ewentualne używanie danego oznaczenia po tym wykreśleniu należy uważać w takim przypadku za używanie unijnego znaku towarowego, a nie wykreślonego wcześniejszego krajowego znaku towarowego.

(zob. pkt 26, 28–30; sentencja)