



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 19 października 2017 r.\*

Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 109 ust. 1 – Powództwa cywilne na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych – Zawisłość sprawy – Pojęcie „tej samej podstawy” – Używanie określenia „Merck” w nazwach domen i na platformach mediów społecznościowych w Internecie – Powództwo oparte na unijnym znaku towarowym poprzedzone powództwem opartym na krajowym znaku towarowym – Uznanie przez sąd swej niewłaściwości – Zakres

W sprawie C-231/16

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Landgericht Hamburg (sąd krajowy w Hamburgu, Niemcy) postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 25 kwietnia 2016 r., w postępowaniu:

**Merck KGaA**

przeciwko

**Merck & Co. Inc.,**

**Merck Sharp & Dohme Corp.,**

**MSD Sharp & Dohme GmbH,**

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Szpunar,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 lutego 2017 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Merck KGaA przez S. Völchera i M. Pemsela, Rechtsanwälte,
- w imieniu Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. oraz MSD Sharp & Dohme GmbH przez A. Bothego, Y. Draheim i P. Fromlowitza, Rechtsanwälte,

\* Język postępowania: niemiecki.

– w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa i M. Wilderspina, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 maja 2017 r.,

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 109 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Merck KGaA (zwaną dalej „Merck”) a Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. i MSD Sharp & Dohme GmbH w przedmiocie złożonych przez Merck wniosków o zakazanie trzem ostatnim spółkom używania określenia „MERCK” w nazwach domen i na platformach mediów społecznościowych w Internecie oraz w nazwach handlowych zarówno w Niemczech, jak i na pozostałym obszarze Unii Europejskiej.

### Ramy prawne

#### Rozporządzenie (WE) nr 44/2001

- 3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1) zastąpiło w relacjach między państwami członkowskimi Konwencję o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w dniu 27 września 1968 r. (Dz.U. 1972, L 299, s. 32).

- 4 Motyw 15 rozporządzenia nr 44/2001 wskazywał:

„W interesie zgodnego [jednolitości] wymiaru sprawiedliwości należy unikać, tak dalece, jak jest to tylko możliwe, równoległych postępowań, aby w dwóch państwach członkowskich nie zapadały niezgodne ze sobą orzeczenia. Należy przewidzieć jasną i skuteczną regulację w celu wyjaśnienia kwestii zawisłości sprawy [...]”.

- 5 Artykuł 27 wspomnianego rozporządzenia, zawarty w sekcji 9 rozdziału II tego rozporządzenia, zatytułowanej „Zawisłość sprawy – sprawy wiążące się ze sobą”, przewidywał:

„1. Jeżeli przed sądami różnych państw członkowskich zawisły sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, przed który wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

2. Jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdza brak swojej jurysdykcji na rzecz tego sądu”.

## Rozporządzenie nr 207/2009

6 Motywy 3 i 15–17 rozporządzenia nr 207/2009 mają następujące brzmienie:

„(3) Dla kontynuowania [w dążeniu do] [...] celów [Unii] wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów [Unii] dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania [unijne] znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium [Unii]. Tak wyrażona zasada jednolitego charakteru [unijnego] znaku towarowego ma mieć zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

[...]

(15) Aby wzmocnić ochronę [unijnych] znaków towarowych, państwa członkowskie ustalą, uwzględniając własny system krajowy, możliwie ograniczoną liczbę sądów krajowych pierwszej i drugiej instancji mających właściwość w sprawach o naruszenie i ważność [unijnych] znaków towarowych.

(16) Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia [unijnego] znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium [Unii], jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i [Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] oraz zapewnienia, że [by] jednolity charakter [unijnych] znaków towarowych nie zostanie [został] naruszony. Przepisy rozporządzenia [nr 44/2001] powinny mieć zastosowanie do wszystkich czynności prawnych odnoszących się do [unijnych] znaków towarowych, z wyjątkiem wypadków, w których niniejsze rozporządzenie przewiduje odstępstwo od tych przepisów.

(17) Należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o [unijny] znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe. W tym celu, jeżeli powództwa wnoszone są w tym samym państwie członkowskim, sposób, w jaki zostają one rozstrzygnięte, jest sprawą należącą do krajowych przepisów proceduralnych, których niniejsze rozporządzenie nie narusza, natomiast gdy powództwa te są wnoszone w różnych państwach członkowskich, właściwe wydaje się stosowanie przepisów rozporządzenia [nr 44/2001] w sprawie zawisłości sporu i powództw powiązanych”.

7 Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„[Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej [Unii]; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej [Unii]. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

8 Artykuł 109 tego rozporządzenia, zatytułowany „Powództwa cywilne równoczesne i sukcesywne na podstawie [unijnych] znaków towarowych i krajowych znaków towarowych”, który jest zawarty w sekcji I tytułu XI tego rozporządzenia, noszącej tytuł „Powództwa cywilne na podstawie kilku znaków towarowych”, przewiduje w ust. 1 lit. a):

„W przypadku gdy powództwa o naruszenie wnoszone są na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, jedno na podstawie [unijnego] znaku towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego:

a) sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, uznaje z urzędu swoją niewłaściwość na rzecz tego sądu, w przypadku gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych towarów lub usług. Sąd, który powinien uznać swoją niewłaściwość, może zawiesić postępowanie, jeśli właściwość innego sądu jest kwestionowana”.

### Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 9 Powódka w postępowaniu głównym, Merck, jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze chemicznym i farmaceutycznym, które zgodnie z postanowieniem odsyłającym zatrudnia ok. 40 000 osób i prowadzi działalność w 67 państwach na całym świecie.
- 10 Pierwsza z pozwanych w postępowaniu głównym, Merck & Co., jest notowaną na giełdzie spółką dominującą drugiej z pozwanych w postępowaniu głównym, Merck Sharp & Dohme, która zajmuje się głównie sprzedażą produktów leczniczych i szczepionek oraz produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym Merck Sharp & Dohme jest odpowiedzialna za działania operacyjne grupy, a w szczególności za jej wyeksponowanie w Internecie, w głównej mierze poprzez publikowanie informacji interesujących akcjonariuszy tych spółek. Trzecia z pozwanych w postępowaniu głównym, MSD Sharp & Dohme, jest niemieckim oddziałem spółki Merck & Co.
- 11 Powódka i pozwane w postępowaniu głównym wchodziły początkowo w skład jednej grupy spółek. Od 1919 r. stanowią jednak zupełnie odrębne podmioty.
- 12 Z postanowienia odsyłającego wynika, że spółka Merck jest właścicielem krajowego znaku towarowego MERCK, zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie. Jest ona również właścicielem słownego unijnego znaku towarowego MERCK, zarejestrowanego dla towarów należących do klas 5, 9 i 16 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, ze zmianami, oraz dla usług należących do klasy 42 tego porozumienia.
- 13 Między z jednej strony spółką, w której prawa wstąpiła spółka Merck, a z drugiej strony spółką, w której prawa wstąpiła Merck Sharp & Dohme, zawarte zostało kilka kolejnych umów. Umowy te, z których ostatnia wciąż jeszcze obowiązuje, przewidywały zasady dotyczące używania przez Merck Sharp & Dohme znaków towarowych Merck w Niemczech i w innych państwach.
- 14 Z serwisu internetowego pozwanych w postępowaniu głównym dostępnego pod adresem [www.merck.com](http://www.merck.com) użytkownicy w Niemczech lub w innych państwach członkowskich są przekierowywani, głównie za pomocą hiperłączy, na serwisy zależne, które także zawierają treści wskazujące na obecność pozwanych w postępowaniu głównym w Internecie, takie jak [www.merckengage.com](http://www.merckengage.com), [www.merckvaccines.com](http://www.merckvaccines.com) lub [www.merck-animal-health.com](http://www.merck-animal-health.com). W tych serwisach internetowych rozpowszechnianie informacji nie jest ukierunkowane geograficznie, wobec czego zawarte w nich treści są dostępne w tej samej formie z jakiegokolwiek miejsca na świecie.
- 15 Obok nazw własnych domen w Internecie Merck & Co. i Merck Sharp & Dohme wykorzystywały również inne formy obecności w Internecie na kilku platformach mediów społecznościowych.
- 16 W dniu 8 marca 2013 r. powódka w postępowaniu głównym wniosła do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo] skierowane w szczególności przeciwko spółkom Merck & Co. i Merck Sharp & Dohme i oparte na należącym do niej krajowym znaku towarowym powództwo o stwierdzenie naruszenia z powodu używania określenia „Merck” w Zjednoczonym Królestwie.
- 17 W dniu 11 marca 2013 r. powódka w postępowaniu głównym wystąpiła również do Landgericht Hamburg (sądu krajowego w Hamburgu, Niemcy) z powództwem opartym na zarejestrowanym na jej rzecz unijnym znaku towarowym, które to powództwo zostało skierowane przeciwko tym samym pozwany, ale także przeciwko MSD Sharp & Dohme.

- 18 Jak wynika z postanowienia odsyłającego, powódka w postępowaniu głównym uważa, że fakt, iż serwisy internetowe pozwanych w postępowaniu głównym (powódka przedstawiła zrzuty z ekranu tych stron) są dostępne w Unii, a zatem także w Niemczech, bez geograficznego ukierunkowania rozpowszechnianych informacji, narusza przysługujące jej prawa do znaku.
- 19 W pismach z dnia 11 listopada 2014 r., 12 marca 2015 r., 10 września 2015 r. i 22 grudnia 2015 r. powódka w postępowaniu głównym przeformułowała swe żądania przed sądem odsyłającym i oświadczyła, że cofa swój pozew w zakresie, w jakim jej żądania dotyczą terytorium Zjednoczonego Królestwa. Owo cofnięcie zostało zakwestionowane przez pozwane w postępowaniu głównym.
- 20 Pozwane w postępowaniu głównym uważają, że powództwo zawisłe przed sądem odsyłającym jest w świetle art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 niedopuszczalne, przynajmniej w zakresie dotyczącym zarzutu opartego na naruszeniu praw do należącego do powódki w postępowaniu głównym unijnego znaku towarowego w całej Unii. Zdaniem pozwanych dokonane przez powódkę w postępowaniu głównym częściowe cofnięcie pozwu nie ma w tym zakresie znaczenia.
- 21 Landgericht Hamburg (sąd krajowy w Hamburgu) zauważa, że w okolicznościach takich jak okoliczności zaistniałe w postępowaniu głównym art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wydaje się wykluczać jakiegokolwiek ograniczenie terytorialnego zasięgu ewentualnego uznania braku właściwości sądu, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności. Sąd odsyłający żywi jednak wątpliwości w tym zakresie.
- 22 W tych okolicznościach Landgericht Hamburg (sąd krajowy w Hamburgu) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy pojęcie »tej samej podstawy« w art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono utrzymywanie i użytkowanie dostępnej pod tą samą domeną w identyczny sposób na całym świecie i tym samym w całej Unii strony internetowej [...], z powodu której wytoczone zostały powództwa o naruszenie między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich – jedno na podstawie unijnego znaku towarowego, a drugie na podstawie krajowego znaku towarowego?
- 2) Czy pojęcie »tej samej podstawy« w art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten sposób, że pojęcie to obejmuje utrzymywanie i użytkowanie w identyczny sposób na całym świecie i tym samym w całej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« – w każdym przypadku w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com« lub »twitter.com« dostępnych pod tą samą nazwą użytkownika stron w Internecie – z powodu których wytoczone zostały powództwa o naruszenie między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich – jedno na podstawie unijnego znaku towarowego, a drugie na podstawie krajowego znaku towarowego?
- 3) Czy art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten sposób, że »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo«, rozpatrujący w jednym państwie członkowskim sprawę o naruszenie unijnego znaku towarowego z powodu utrzymywania strony internetowej dostępnej pod tą samą domeną w identyczny sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...], przed którym zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia dochodzone są roszczenia dotyczące czynności naruszenia lub groźby naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich, powinien uznać swoją niewłaściwość zgodnie ze wspomnianym art. 109 ust. 1 lit. a) ze względu na podwójną identyczność jedynie w odniesieniu do terytorium innego państwa członkowskiego, w którym znajduje się sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego z unijnym znakiem towarowym będącym przedmiotem postępowania przed »sądem innym niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo« i chronionego dla identycznych towarów z powodu utrzymywania i użytkowania strony internetowej dostępnej pod tą samą domeną w identyczny

sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...], czy też w tym przypadku »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo« powinien ze względu na taką podwójną identyczność uznać swoją niewłaściwość w odniesieniu do wszystkich dochodzonych przed nim zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia roszczeń opartych na czynnościach naruszenia lub groźbie naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich, a tym samym w Unii [...]

- 4) Czy art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten sposób, że »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo«, rozpatrujący w jednym państwie członkowskim sprawę o naruszenie unijnego znaku towarowego z powodu utrzymywania i użytkowania stron dostępnych w Internecie w identyczny sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« – w każdym przypadku w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« pod tą samą nazwą użytkownika – przed którym zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia dochodzone są roszczenia dotyczące czynności naruszenia lub groźby naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich, powinien uznać swoją niewłaściwość zgodnie ze wspomnianym art. 109 ust. 1 lit. a) ze względu na podwójną identyczność jedynie w odniesieniu do terytorium innego państwa członkowskiego, w którym znajduje się sąd, przed którym »najpierw« wytoczono powództwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego z unijnym znakiem towarowym będącym przedmiotem postępowania przed »sądem innym niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo« i chronionego dla identycznych towarów, z powodu utrzymywania i użytkowania stron dostępnych w Internecie w identyczny sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.com« lub »twitter.com« – w każdym przypadku w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« pod tą samą nazwą użytkownika – czy też w tym przypadku »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo«, powinien ze względu na taką podwójną identyczność uznać swoją niewłaściwość w odniesieniu do wszystkich dochodzonych przed nim zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia roszczeń opartych na czynnościach naruszenia lub groźbie naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich i tym samym w Unii [...]
- 5) Czy należy przyjąć, że uznaniu niewłaściwości na podstawie art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 207/2009] z powodu podwójnej identyczności przez »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo« stoi na przeszkodzie cofnięcie wytoczonego przed nim powództwa o naruszenie unijnego znaku towarowego w wyniku utrzymywania dostępnej pod tą samą domeną w identyczny sposób na całym świecie i tym samym w całej Unii [...] strony internetowej, jeżeli przed tym sądem najpierw dochodzone były zgodnie z art. 97 ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia roszczenia dotyczące czynności naruszenia lub groźby naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich, zważywszy, że cofnięcie to odnosi się do terytorium innego państwa członkowskiego, w którym znajduje się sąd, przed którym »najpierw« wytoczono powództwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego z unijnym znakiem towarowym będącym przedmiotem postępowania przed »sądem innym niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo«, i chronionego dla identycznych towarów, z powodu utrzymywania i użytkowania tej samej strony internetowej dostępnej pod tą samą domeną w identyczny sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...]
- 6) Czy należy przyjąć, że uznaniu niewłaściwości na podstawie art. 109 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 207/2009] z powodu podwójnej identyczności przez »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo«, stoi na przeszkodzie cofnięcie wytoczonego przed nim powództwa o naruszenie unijnego znaku towarowego w wyniku utrzymywania i użytkowania stron dostępnych w Internecie w identyczny sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« – w każdym przypadku w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« pod tą samą nazwą użytkownika – jeżeli przed tym sądem najpierw dochodzone były zgodnie z art. 97

ust. 2 i art. 98 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia roszczenia dotyczące czynności naruszenia lub groźby naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich, zważywszy, że cofnięcie to odnosi się do terytorium innego państwa członkowskiego, w którym znajduje się sąd, przed którym »najpierw« wytoczono powództwo o naruszenie krajowego znaku towarowego identycznego z unijnym znakiem towarowym będącym przedmiotem postępowania przed »sądem innym niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo«, i chronionego dla identycznych towarów, z powodu utrzymywania i użytkowania stron dostępnych w Internecie w identyczny sposób na całym świecie i tym samym również w całej Unii [...] w ramach domen »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« – w każdym przypadku w odniesieniu do danej domeny »facebook.com« lub »youtube.com«, lub »twitter.com« pod tą samą nazwą użytkownika?

- 7) Czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w razie identyczności znaków towarowych ze sformułowania »w przypadku gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych towarów lub usług« wynika niewłaściwość »sądu innego niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo« tylko w takim zakresie, w jakim unijny znak towarowy i dany krajowy znak towarowy są zarejestrowane dla tych samych towarów lub usług, czy też »sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo« w ogóle nie jest właściwy, nawet jeżeli będący przedmiotem postępowania przed tym sądem unijny znak towarowy jest chroniony w odniesieniu do innych – niechronionych krajowym znakiem towarowym – towarów lub usług, w przypadku których zakwestionowane czynności mogą być identyczne lub podobne?».

## W przedmiocie pytań prejudycjalnych

### W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego

- 23 Poprzez pytania pierwsze i drugie, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że określona w nim przesłanka dotycząca istnienia „tej samej podstawy” jest spełniona wówczas, gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia – pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z państw członkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do całego terytorium Unii – zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich.
- 24 Zgodnie z art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia wnoszone są na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich – jedno na podstawie unijnego znaku towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego – sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, uznaje z urzędu swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, jeżeli dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych towarów lub usług.
- 25 Brzmienie art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie dostarcza wyjaśnień na temat tego, co należy rozumieć pod zawartym w tym przepisie pojęciem „tej samej podstawy”.
- 26 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który – jak w niniejszym wypadku – nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Unii autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić uwzględniając nie tylko brzmienie samego przepisu, lecz także kontekst, w jakim został on umieszczony, oraz cele regulacji, której część stanowi (zob.

w szczególności wyroki: z dnia 26 maja 2016 r., *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, pkt 27; z dnia 18 maja 2017 r., *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 27 Na wstępie należy podkreślić, że z powodu istnienia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 zakres tego przepisu nie może być oceniany wyłącznie na podstawie wykładni literalnej (zob. podobnie wyrok z dnia 15 marca 2017 r., *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 28 Podczas gdy niektóre wersje językowe, na przykład wersje hiszpańska, francuska i słoweńska, odnoszą się do powództw dotyczących „tych samych czynów”, inne wersje językowe, takie jak wersja angielska i litewska, nawiązują do powództw wniesionych „na tej samej podstawie”, czy też wreszcie, jak ma to miejsce w przypadku wersji duńskiej, do powództw mających ten sam „przedmiot” i tę samą „podstawę”.
- 29 Co się tyczy kontekstu omawianego tu przepisu, należy z jednej strony zauważyć, iż jak wynika z motywu 17 rozporządzenia nr 207/2009, art. 109 wspomnianego rozporządzenia został zainspirowany zasadami dotyczącymi zawisłości sporu ustanowionymi w rozporządzeniu nr 44/2001, którego art. 27 przewiduje w ust. 1, że jeżeli przed sądami różnych państw członkowskich zawisły sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, przed którym wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, a w ust. 2 – że jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, sąd, przed którym wytoczono powództwo później, stwierdza brak swej jurysdykcji na rzecz tego pierwszego sądu.
- 30 Z drugiej strony warto podkreślić, że przepisy proceduralne przewidziane przez rozporządzenie nr 207/2009 stanowią *lex specialis* w stosunku do przepisów proceduralnych ujętych w rozporządzeniu nr 44/2001. A zatem na podstawie art. 94 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 jeżeli rozporządzenie to nie stanowi inaczej, przepisy rozporządzenia nr 44/2001 stosują się do postępowań odnoszących się do jednoczesnych i kolejnych powództw wnoszonych na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych, co przemawia za dokonaniem spójnej wykładni pojęć zawartych w tych dwóch aktach prawnych.
- 31 Jeżeli chodzi o cel art. 109 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, należy zauważyć, że zgodnie z jego motywem 17 rozporządzenie to ma na celu unikanie sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o unijny znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe.
- 32 Cel ten pokrywa się zaś z jednym z celów rozporządzenia nr 44/2001, jakim jest w szczególności, zgodnie z motywem 15 tego rozporządzenia, unikanie tak dalece, jak jest to tylko możliwe, równoległych postępowań, aby w dwóch państwach członkowskich nie zapadały niezgodne ze sobą orzeczenia.
- 33 Należy zatem stwierdzić, że przesłanka dotycząca istnienia „tej samej podstawy” w rozumieniu art. 109 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 powinna otrzymać wykładnię analogiczną do tej, jakiej Trybunał dokonał w odniesieniu do przesłanki istnienia „tych samych roszczeń” w rozumieniu art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001.
- 34 Dodatkowo w tym względzie należy zwrócić uwagę, że angielskie wersje tych przepisów używają w odniesieniu do przesłanki dotyczącej tych samych roszczeń identycznych określeń.



- 35 Z powyższych uwag wynika, że do celów ustalenia, czy w ramach stosowania art. 109 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 została spełniona przesłanka dotycząca „tej samej podstawy”, należy – jak zauważył rzecznik generalny w pkt 49 i 50 opinii – określić, czy powództwa o stwierdzenie naruszenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, mają tę samą podstawę i ten sam przedmiot.
- 36 Zgodnie z orzecznictwem odnoszącym się do art. 21 Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w dniu 27 września 1968 r., której wykładnia, dokonana przez Trybunał, obowiązuje również w stosunku do art. 27 rozporządzenia nr 44/2001, pojęcie „podstawy” obejmuje okoliczności faktyczne i przepis prawa, na który powołano się w powództwie (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 grudnia 1994 r., Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 39; a także z dnia 22 października 2015 r., Aannemingsbedrijf Aertssen i Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722, pkt 43).
- 37 Z jednej strony w niniejszym wypadku należy uznać, podobnie jak uczynił to rzecznik generalny w pkt 51 opinii, że kolejne powództwa cywilne oparte na unijnych i krajowych znakach towarowych należy uznać do celów stosowania art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 za mające tę samą podstawę, jeżeli opierają się na prawach wyłącznych wynikających z identycznych znaków towarowych. Jeżeli podstawę powództwa wniesionego przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, stanowi krajowy znak towarowy, a podstawą powództwa wniesionego przed sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, jest unijny znak towarowy, to taka okoliczność jest charakterystyczna dla zasady litispendencji przewidzianej w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 38 Z drugiej strony, jeżeli chodzi o okoliczności faktyczne, z postanowienia odsyłającego wynika, że powództwa wniesione, odpowiednio, przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] i przed Landgericht Hamburg (sąd krajowy w Hamburgu) dotyczą używania określenia „Merck” w nazwach domen i na platformach mediów społecznościowych w Internecie, których treści są dostępne z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Oznacza to w konsekwencji, że – z zastrzeżeniem zweryfikowania tych okoliczności przez sąd odsyłający – przesłanka dotycząca tych samych czynów, podobnie jak przesłanka dotycząca tożsamości podstawy, jest spełniona w niniejszej sprawie.
- 39 Co się tyczy „przedmiotu”, Trybunał wyjaśnił już, że chodzi tu o cel powództwa (zob. analogicznie wyroki: z dnia 6 grudnia 1994 r., Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 41; z dnia 8 maja 2003 r., Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, pkt 25), ponieważ pojęcie „przedmiotu” nie powinno być ograniczone do formalnej tożsamości brzmienia dwóch rozpatrywanych powództw (zob. analogicznie wyrok z dnia 8 grudnia 1987 r., Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, pkt 17).
- 40 Należy w tym względzie mieć na uwadze właściwe tym sporom roszczenia powodów w każdym z nich (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 października 2004 r., Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, pkt 36).
- 41 W niniejszym wypadku należy stwierdzić, że powództwa wniesione, odpowiednio, przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] i przed Landgericht Hamburg (sąd krajowy w Hamburgu) dotyczą roszczeń, które są zbieżne jedynie w części. Chociaż oba te powództwa dotyczą używania określenia „Merck” w nazwach domen i na platformach mediów społecznościowych w Internecie, których treści są dostępne w tej samej formie z jakiegokolwiek miejsca na świecie, to jednak należy wskazać, że powództwo wniesione przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski], które opiera się na prawach wynikających z znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie, ma na celu zakazanie używania określenia „Merck” na

terytorium Zjednoczonego Królestwa, natomiast powództwo wniesione przed Landgericht Hamburg (sąd krajowy w Hamburgu), które opiera się na prawach wynikających z unijnego znaku towarowego, zmierza do zakazania używania tego określenia na terytorium Unii.

- 42 Zważywszy zaś na przypomniany w pkt 31 niniejszego wyroku cel art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy stwierdzić, że powództwa wytoczone przed wskazanymi w poprzednim punkcie sądami powinny, do celów stosowania tego przepisu, zostać uznane za mające ten sam przedmiot wyłącznie w tym zakresie, w jakim podnoszone naruszenia dotyczą tego samego terytorium.
- 43 Jakakolwiek inna wykładnia prowadziłaby do tego, że przysługujące właścicielowi unijnego znaku towarowego, który wniósł przeciwko domniemanemu autorowi naruszenia najpierw powództwo o stwierdzenie naruszenia na podstawie identycznego krajowego znaku towarowego przed sąd państwa członkowskiego właściwego do orzekania w przedmiocie naruszenia ograniczonego wyłącznie do terytorium odnośnego państwa członkowskiego, możliwości powołania się na posiadane przez niego prawa do unijnego znaku towarowego na terytorium innych państw członkowskich zostałyby bezzasadnie zmniejszone. Taka wykładnia naruszałaby wspomniany w motywie 15 rozporządzenia nr 207/2009 cel wzmocnienia ochrony unijnych znaków towarowych.
- 44 W świetle powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć: art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, ustanowiona w tym przepisie przesłanka dotycząca istnienia „tej samej podstawy” jest spełniona wyłącznie w zakresie, w jakim powództwa te dotyczą naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.

### **W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego**

- 45 Poprzez pytania trzecie i czwarte, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia – pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z państw członkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do całego terytorium Unii, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość do rozpoznania sprawy w całości, czy też powinien uznać swoją niewłaściwość wyłącznie w zakresie dotyczącym rozpoznania części sporu mającej związek z terytorium państwa członkowskiego, którego dotyczy powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo.
- 46 Należy zauważyć, że w przypadku gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia – jedno oparte na unijnym znaku towarowym, a drugie oparte na krajowym znaku towarowym – zostały wytoczone na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, brzmienie art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie precyzuje zakresu uznania niewłaściwości przez sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo.
- 47 Z przypomnianego w pkt 31 niniejszego wyroku celu art. 109 rozporządzenia nr 207/2009, a także z odpowiedzi udzielonej na pytania pierwsze i drugie wynika, że uznanie niewłaściwości przewidziane w ust. 1 lit. a) tego artykułu może nastąpić jedynie w zakresie, w jakim powództwa zawisłe przed wspomnianymi sądami zostały wniesione na tej samej podstawie (zob. podobnie wyrok z dnia 6 grudnia 1994 r., Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 33, 34).

- 48 Tymczasem w przypadku gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, przesłanka dotycząca istnienia „tej samej podstawy” w rozumieniu art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 jest spełniona wyłącznie w zakresie, w jakim powództwa te dotyczą naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.
- 49 Oczywiście, jak zauważyły pozwane w postępowaniu głównym, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Oznacza to, że wywołując te same skutki w całej Unii, może on być – zgodnie z tym przepisem i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów wskazanego rozporządzenia – przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Co więcej, z motywu 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że celem tego rozporządzenia jest ustanowienie unijnego systemu znaków towarowych, które będą się cieszyć jednolitą ochroną i wywoływać jednakowe skutki na całym terytorium Unii. Wreszcie w myśl motywu 16 omawianego rozporządzenia orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia unijnego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Unii, tak aby uniknąć sprzecznych rozstrzygnięć ze strony sądów i EUIPO oraz zapewnić, że jednolity charakter unijnych znaków towarowych nie zostanie naruszony.
- 50 A zatem w celu zapewnienia na całym terytorium Unii jednolitej ochrony praw wynikających z unijnego znaku towarowego przed ryzykiem ich naruszenia zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia orzeczony przez właściwy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych musi co do zasady rozciągać się na całość terytorium Unii. (wyroki: z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 44; z dnia 22 września 2016 r., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 30).
- 51 Terytorialny zakres obowiązywania zakazu może niemniej w niektórych wypadkach zostać ograniczony (wyroki: z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 46; z dnia 22 września 2016 r., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, pkt 31).
- 52 Jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 82 opinii, takie ograniczenie powinno nastąpić także w przypadku, gdy sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, uznaje swoją częściową niewłaściwość na podstawie art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 53 Zważywszy na powyższe rozważania, odpowiedź na pytania trzecie i czwarte powinna brzmieć: art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia – pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z państw członkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do całego terytorium Unii – zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość w zakresie dotyczącym rozpoznania części sporu mającej związek z terytorium państwa członkowskiego, którego dotyczy powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo.

### **W przedmiocie pytań piątego i szóstego**

- 54 Poprzez pytania piąte i szóste, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim przesłanka dotycząca „tej samej podstawy” jest spełniona, jeżeli w następstwie częściowego cofnięcia – pod warunkiem że zostało ono dokonane skutecznie – powództwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i mającego początkowo na celu

zakazanie używania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofnięcie dotyczy terytorium państwa członkowskiego objętego powództwem wniesionym przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, opartym na krajowym znaku towarowym i mającym na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powództwa nie dotyczą już naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.

- 55 Z postanowienia odsyłającego wynika, że pytania piąte i szóste opierają się na założeniu, iż art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie zezwala sądowi, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, na uznanie jego częściowej niewłaściwości do rozpoznania zawisłego przed nim powództwa.
- 56 Otóż, jak wynika z odpowiedzi udzielonej na pytania od pierwszego do czwartego, w sytuacji gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich i dotyczą naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość wyłącznie w zakresie dotyczącym rozpoznania części sporu mającej związek z terytorium państwa członkowskiego, którego dotyczy powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo.
- 57 Sąd też jeżeli w następstwie częściowego cofnięcia – pod warunkiem że zostało ono skutecznie dokonane przez powoda – powództwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i mającego początkowo na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofnięcie dotyczy terytorium państwa członkowskiego objętego powództwem wniesionym przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, opartym na krajowym znaku towarowym i mającym na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powództwa nie dotyczą już naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, nie jest zobowiązany do uznania swojej niewłaściwości na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo.
- 58 W świetle powyższych rozważań odpowiedź na pytania piąte i szóste winna brzmieć: art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim przesłanka dotycząca „tej samej podstawy” nie jest już spełniona, jeżeli w następstwie częściowego cofnięcia – pod warunkiem że zostało ono dokonane skutecznie – powództwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i mającego początkowo na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofnięcie dotyczy terytorium państwa członkowskiego objętego powództwem wniesionym przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, opartym na krajowym znaku towarowym i mającym na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powództwa nie dotyczą już naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.

### **W przedmiocie pytania siódmego**

- 59 Poprzez pytanie siódme sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien w przypadku identyczności unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym uznać swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki są ważne dla identycznych towarów lub usług, czy też sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej

kolejności, nie jest właściwy również w sytuacji, gdy unijny znak towarowy, na który powołano się przed sądem, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, został zarejestrowany dla dodatkowych towarów i usług, nieobjętych rejestracją identycznego krajowego znaku towarowego, na który powołano się przed sądem, przed którym najpierw wytoczono powództwo.

- 60 W tym względzie z brzmienia art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że przepis ten znajduje zastosowanie, „w przypadku gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych towarów lub usług”.
- 61 Stąd też w przypadku identyczności unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki są ważne dla identycznych towarów lub usług.
- 62 Zważywszy na powyższe uwagi odpowiedź na pytanie siódme winna brzmieć: art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki są ważne dla identycznych towarów lub usług.

#### **W przedmiocie kosztów**

- 63 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, ustanowiona w tym przepisie przesłanka dotycząca istnienia „tej samej podstawy” jest spełniona wyłącznie w zakresie, w jakim powództwa te dotyczą naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.**
- 2) **Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia – pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z państw członkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do całego terytorium Unii – zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość w zakresie dotyczącym rozpoznania części sporu mającej związek z terytorium państwa członkowskiego, którego dotyczy powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo.**
- 3) **Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim przesłanka dotycząca „tej samej podstawy” nie jest już spełniona, jeżeli w następstwie częściowego cofnięcia – pod warunkiem że zostało ono dokonane skutecznie –**

powództwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i mającego początkowo na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofnięcie dotyczy terytorium państwa członkowskiego objętego powództwem wniesionym przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, opartym na krajowym znaku towarowym i mającym na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powództwa nie dotyczą już naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych – krajowego i unijnego – znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.

- 4) Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki są ważne dla identycznych towarów lub usług.

Podpisy