



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 17 grudnia 2020 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) – Artykuł 55 ust. 1 – Wygaśnięcie praw związanych z unijnym znakiem towarowym – Unijny znak towarowy, który nie był rzeczywiście używany przez nieprzerwany okres pięciu lat – Upływ okresu pięciu lat – Data oceny

W sprawie C-607/19

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 sierpnia 2019 r., w postępowaniu:

Husqvarna AB

przeciwko

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, M. Ilešič, E. Juhász (sprawozdawca), C. Lycourgos i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

- w imieniu Husqvarna AB – A. von Mühlendahl, C. Eckhardt i P. Böhner, Rechtsanwälte,
- w imieniu Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG – M. Wolter i A. Berger, Rechtsanwälte,
- w imieniu rządu włoskiego – G. Palmieri, w charakterze pełnomocnika, którą wspierał A. Peluso, avvocato dello Stato,
- w imieniu Komisji Europejskiej – É. Gippini Fournier i T. Scharf, w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: niemiecki.

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 51 ust. 1 lit. a) 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) oraz art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
- 2 Wniosek ten złożono w ramach sporu pomiędzy Husqvarna AB a Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (zwanym dalej „Lidlem”), dotyczącego powództwa o stwierdzenie naruszenia unijnego znaku towarowego wniesionego przez Husqvarnę przeciwko Lidlowi.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 207/2009

- 3 Motyw 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma następujące brzmienie:
„Dla kontynuowania wymienionych 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”.
- 4 Artykuł 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „[Unijny] znak towarowy”, stanowi w ust. 2:
„[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”.
- 5 Artykuł 14 tego rozporządzenia, zatytułowany „Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnoszącego się do naruszenia”, stanowi w ust. 3:
„Mające zastosowanie przepisy proceduralne ustala się zgodnie z przepisami tytułu X”.
- 6 Tytuł VI rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie”, zawiera sekcję 2, dotyczącą „[p]odstaw wygaśnięcia”, której art. 51, również zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, przewiduje w ust. 1:
„Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:
a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w [Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem

w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do [unijnego] znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione;

- b) w przypadku gdy w wyniku działania lub braku działania właściciela znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany;
- c) w przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w odniesieniu do towarów lub usług, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług”.

7 Ów tytuł VI obejmuje także sekcję 4, zatytułowaną „Skutki wygaśnięcia oraz unieważnienia”, która zawiera art. 55, również zatytułowany „Skutki wygaśnięcia oraz unieważnienia”, który w ust. 1 stanowi:

„Uważa się, że [unijny] znak towarowy od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub roszczenia wzajemnego nie powoduje skutków określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie praw właściciela. Na wniosek jednej ze stron może zostać ustalona w decyzji data wcześniejsza, z jaką wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia”.

8 Tytuł X wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do [unijnych] znaków towarowych”, zawiera sekcję 2, odnoszącą się do „[sporów] dotycząc[y]ch naruszenia oraz ważności [unijnych] znaków towarowych”.

9 Sekcja ta zawiera między innymi art. 101, zatytułowany „Prawo właściwe”, zgodnie z którym:

„1. Sądy w sprawach [unijnych] znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach [unijnych] znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach [unijnych] znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę”.

Rozporządzenie 2017/1001

10 Zgodnie z motywem 24 rozporządzenia 2017/1001:

„Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony unijnych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.

11 Artykuł 17 tego rozporządzenia, zatytułowany „Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnoszącego się do naruszenia”, stanowi w ust. 3:

„Mające zastosowanie przepisy proceduralne ustala się zgodnie z przepisami rozdziału X”.

- 12 Rozdział VI wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie”, zawiera sekcję 2, dotyczącą „[p]odstaw wygaśnięcia”, której art. 58, również zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, przewiduje w ust. 1:

„Wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do unijnego znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione;
 - b) w przypadku gdy w wyniku działania lub braku działania właściciela znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany;
 - c) w przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w odniesieniu do towarów lub usług, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług”.
- 13 Rozdział X tego rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do unijnych znaków towarowych”, zawiera sekcję 2, odnoszącą się do „[sporów] dotycząc[ych] naruszenia oraz [ważności] unijnych znaków towarowych”.
- 14 Sekcja ta zawiera między innymi art. 129 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Prawo właściwe”, zgodnie z którym:

„1. Sądy w sprawach unijnych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach dotyczących znaków towarowych nieobjętych niniejszym rozporządzeniem odpowiedni sąd w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje prawo krajowe mające zastosowanie.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę”.

- 15 Artykuły 211 i 212 tego rozporządzenia, zatytułowane odpowiednio „Uchylenie” i „Wejście w życie”, przewidują, że rozporządzenie nr 207/2009 traci moc oraz że rozporządzenie 2017/1001 wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, czyli w dniu 6 lipca 2017 r., i że będzie ono stosowane od dnia 1 października 2017 r.

Prawo niemieckie

- 16 Paragraf 25 ust. 2 zdanie pierwsze Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082, zwanej dalej „MarkenG”) stanowi, że jeśli chodzi o zarzut wygaśnięcia prawa

w postępowaniu pięcioletni termin używania należy obliczać, uwzględniając datę wniesienia powództwa. Jeżeli jednak okres nieużywania kończy się dopiero po wniesieniu powództwa, zgodnie z § 25 ust. 2 zdanie drugie MarkenG przy obliczaniu należy uwzględnić datę zamknięcia rozprawy.

- 17 Paragraf 55 ust. 3 zdanie drugie MarkenG przewiduje, że w przypadku powództwa wniesionego przez właściciela wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, w razie zarzutu podniesionego przez pozwanego, bierze się pod uwagę, jeśli chodzi o kwestię nieużywania, okres pięciu lat liczony od chwili zamknięcia rozprawy.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 18 Husqvarna produkuje sprzęt i urządzenia do pielęgnacji ogrodów i krajobrazu. Jest ona właścicielem trójwymiarowego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 26 stycznia 2000 r. pod numerem 456244 dla produktu „zraszacz do nawadniania”.
- 19 Lidl oferował w sprzedaży od lipca 2014 r. do stycznia 2015 r. zestaw spiralnych węży ogrodowych, składający się z węża spiralnego, zraszacza do nawadniania i tulei złącza służącej do podłączenia węża.
- 20 Husqvarna, uznawszy, że produkt sprzedawany przez Lidla stanowił naruszenie znaku towarowego, którego była właścicielem, wniosła przeciwko Lidlowi do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) powództwo o stwierdzenie naruszenia, żądając w szczególności zaniechania naruszenia i zasądzenia odszkodowania.
- 21 Lidl wniosł, w ramach powództwa wzajemnego, o stwierdzenie wygaśnięcia praw Husqvarny związanych ze znakiem towarowym rozpatrywanym w postępowaniu głównym w związku z nieużywaniem tego znaku.
- 22 Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie) uwzględnił żądania Husqvarny, o których mowa w pkt 20 niniejszego wyroku, i oddalił powództwo wzajemne wniesione przez Lidla.
- 23 Lidl wniosł apelację od wyroku tego sądu do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy), który po ostatniej rozprawie, która odbyła się przed nim w dniu 24 października 2017 r., uchylił wspomniany wyrok i stwierdził wygaśnięcie praw Husqvarny związanych ze znakiem towarowym rozpatrywanym w postępowaniu głównym ze skutkiem od dnia 31 maja 2017 r.
- 24 W tym celu Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) uznał, że datą właściwą do obliczenia nieprzerwanego okresu nieużywania nie była data, w której Lidl wytoczył powództwo wzajemne, to znaczy wrzesień 2015 r., lecz data ostatniej rozprawy przed nim, która odbyła się w dniu 24 października 2017 r. Sąd ten stwierdził, że od maja 2012 r. przestano sprzedawać towary chronione rozpatrywanym w postępowaniu głównym znakiem towarowym, z czego należy wywnioskować, że w dniu wniesienia powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw nieprzerwany okres pięciu lat przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 jeszcze nie upłynął, podczas gdy okres ten upłynął w dniu tej ostatniej rozprawy.
- 25 Husqvarna wniosła skargę rewizyjną do sądu odsyłającego, Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości, Niemcy).
- 26 Ów sąd uważa, że rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu zależy przede wszystkim od odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia daty mającej znaczenie dla obliczenia okresu pięciu lat, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, należy dokonać w oparciu o te rozporządzenia, a następnie – jeśli tak właśnie jest – od ustalenia tej daty.

- 27 Twierdzi on, że ani art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ani art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 nie wskazują daty, którą należy uwzględnić do celów obliczenia pięcioletniego okresu nieużywania przewidzianego w tych przepisach, w sytuacji gdy żądanie stwierdzenia wygaśnięcia praw związanych z odnośnym unijnym znakiem towarowym przedstawiono w ramach powództwa wzajemnego.
- 28 W tym względzie sąd odsyłający uważa, że kwestia ta ma charakter proceduralny i że wobec braku jakichkolwiek uściśleń w rozporządzeniu nr 207/2009 i w rozporządzeniu 2017/1001 podlega ona prawu krajowemu. Ocena ta wynika z art. 14 ust. 3 w związku z art. 101 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 oraz z art. 17 ust. 3 w związku z art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, jak wynika z wyroku z dnia 22 czerwca 2016 r., *Nikolajeva* (C-280/15, EU:C:2016:467, pkt 28).
- 29 Sąd odsyłający wskazuje, że zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi postępowania cywilnego sąd powinien oprzeć swoje orzeczenie na wszystkich argumentach i okolicznościach faktycznych podniesionych przed datą zamknięcia ostatniej rozprawy. W przypadku zarzutu wygaśnięcia praw podniesionego w postępowaniu w sprawie naruszenia niemieckie prawo znaków towarowych przewiduje w § 25 ust. 2 zdanie pierwsze MarkenG, że pięcioletni termin używania należy obliczać, uwzględniając datę wniesienia powództwa. Jeżeli jednak okres nieużywania kończy się dopiero po wniesieniu powództwa, zgodnie z § 25 ust. 2 zdanie drugie MarkenG przy obliczaniu należy uwzględnić datę zamknięcia rozprawy. Ponadto § 55 ust. 3 zdanie drugie MarkenG przewiduje, że jeśli chodzi o powództwo o unieważnienie prawa do znaku towarowego z powodu istnienia wcześniejszego znaku towarowego, właściciel znaku towarowego, w razie podniesienia zarzutu przez pozwanego, musi udowodnić, że ów znak był używany w ciągu ostatnich pięciu lat przed zakończeniem rozprawy.
- 30 W przypadku udzielenia odpowiedzi, że zarówno rozporządzenie nr 207/2009, jak i rozporządzenie 2017/1001 określają datę, w której powinno się oceniać upływ terminu pięciu lat, sąd odsyłający uważa, że należy wziąć pod uwagę ostatnią rozprawę, która odbyła się przed sądem apelacyjnym.
- 31 W tym względzie wskazuje on, że takie rozwiązanie znajduje potwierdzenie w motywie 24 rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym ochrona unijnych znaków towarowych jest uzasadniona tylko wtedy, gdy są one rzeczywiście używane. Sąd odsyłający dodaje, że uwzględnienie daty ostatniej rozprawy w celu obliczenia pięcioletniego okresu nieużywania unijnego znaku towarowego odpowiada wymogowi ekonomii procesowej w zakresie, w jakim podmiot wnoszący powództwo wzajemne nie byłby zobowiązany do wniesienia nowego powództwa, w przypadku gdyby upływ wspomnianego okresu nastąpił w toku postępowania.
- 32 W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Czy ustalenia chwili, która ma znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania w ramach stosowania art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 207/2009] i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [2017/1001], należy dokonywać w oparciu o przepisy tych rozporządzeń, w wypadku, gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zgłoszone zostało przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania?
- 2) W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy dla celów obliczania pięcioletniego okresu nieużywania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 207/2009] i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [2017/1001], należy odnieść się do daty wystąpienia z roszczeniem wzajemnym czy też do daty ostatniej rozprawy w instancji odwoławczej – w przypadku gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zostało wniesione przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 33 Poprzez dwa pytania, które należy rozpatrywać łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, takiego jak roszczenie przewidziane w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, data, którą należy uwzględnić w celu ustalenia, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat wskazany w tych przepisach, jest przewidziana w owych rozporządzeniach, a jeśli tak, to jaka jest ta data.
- 34 Na wstępie należy zauważyć, że art. 101 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Prawo właściwe”, przewiduje przede wszystkim w ust. 1, że sądy właściwe w sprawach unijnych znaków towarowych stosują przepisy tego rozporządzenia. Następnie art. 101 ust. 2 omawianego rozporządzenia stanowi, że w sprawach dotyczących znaków towarowych nieobjętych zakresem tego rozporządzenia sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego. Wreszcie art. 101 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wskazuje, że jeżeli rzeczony rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę.
- 35 Co się tyczy wygaśnięcia, art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się między innymi na podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i jeżeli nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania.
- 36 Jak wskazuje sąd odsyłający, należy stwierdzić, że rozporządzenie nr 207/2009 nie wskazuje wyraźnie daty właściwej dla obliczenia tego nieprzerwanego okresu pięciu lat.
- 37 Z przepisów rozporządzenia nr 207/2009 regulujących obowiązujący system wynika jednak, że datą, w której należy ustalić, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat nieużywania, jest data zgłoszenia odnośnego żądania.
- 38 W tym względzie należy stwierdzić, że zgodnie z art. 55 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 uważa się, iż od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub zgłoszenia roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia unijny znak towarowy nie powoduje skutków określonych w rozporządzeniu nr 207/2009 w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie praw właściciela, zaś art. 55 ust. 1 zdanie drugie przewiduje, że na wniosek jednej ze stron można ustalić w decyzji datę wcześniejszą, z jaką wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia.
- 39 Z art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że wykładnia tego rozporządzenia, zgodnie z którą w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku oceny nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, należy dokonać według daty ostatniej rozprawy, byłaby sprzeczna ze skutkami wygaśnięcia przewidzianymi w tym rozporządzeniu.
- 40 Po pierwsze, jak orzekł bowiem Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) w ramach sporu w postępowaniu głównym, ocena w dniu ostatniej rozprawy prowadziłaby do tego, że wygaśnięcie praw stanie się skuteczne od dnia, w toku postępowania, w którym przesłanki określone w art. 51 ust. 1 lit. a) zostaną spełnione, mimo że przesłanki te nie będą spełnione w chwili zgłoszenia roszczenia wzajemnego.

- 41 W tym względzie należy zauważyć, że o ile art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż w drodze wyjątku skutki wygaśnięcia można ustalić na dzień wcześniejszy niż dzień zgłoszenia roszczenia wzajemnego, o tyle nie daje on takiej możliwości w odniesieniu do daty późniejszej niż data zgłoszenia tego roszczenia wzajemnego.
- 42 Po drugie, można by przyjąć, że uznanie zasadności roszczenia wzajemnego od daty późniejszej niż data jego zgłoszenia nie ma wpływu na fakt, iż uważa się, że od daty tego zgłoszenia unijny znak towarowy nie wywiera skutków przewidzianych w rozporządzeniach dotyczących unijnego znaku towarowego.
- 43 Nie można jednak przyjąć wykładni rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą w sytuacji gdy roszczenie wzajemne zgłoszono przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania, wygaśnięcie mogłoby wywoływać skutki w odniesieniu do okresu, w którym przesłanki stwierdzenia podstawy tego wygaśnięcia, o której mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozpatrywanego rozporządzenia, nie były jeszcze spełnione.
- 44 W konsekwencji ze skutków wygaśnięcia przewidzianych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że to w dniu zgłoszenia roszczenia wzajemnego należy zbadać, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat nieużywania znaku towarowego, który stanowi jedną z okoliczności pozwalających na stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, przewidzianych w art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia. Roszczenie może zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy w takiej dacie stwierdzono tę okoliczność.
- 45 Ponadto nie można uwzględnić argumentu, zgodnie z którym w celu dokonania oceny, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat nieużywania przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, należy wziąć pod uwagę datę ostatniej rozprawy w postępowaniu odwoławczym, ponieważ wybór ten odpowiada celowi polegającemu na ochronie znaków towarowych wyłącznie wtedy, gdy są one rzeczywiście używane, oraz celowi polegającemu na zapewnieniu skuteczności postępowań.
- 46 Przyjmując bowiem kryterium stanowiące odstępstwo od kryterium wynikającego z właściwych przepisów tego rozporządzenia, takie rozumowanie mogłoby naruszać cel zamierzony przez prawodawcę Unii, którym zgodnie z motywem 3 i art. 1 rozporządzenia nr 207/2009 jest zapewnienie jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.
- 47 Taki jednolity charakter mógłby zatem zostać podważony, gdyby zakres ochrony znaku towarowego, z którego właściciel tego znaku korzysta na podstawie prawa Unii, mógł być różny w ramach roszczeń wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia praw, zgodnie z przepisami proceduralnymi właściwymi państwom członkowskim, w których zgłaszane są te roszczenia.
- 48 W szczególności, jak wskazały w swoich uwagach rząd włoski i Komisja Europejska, zasadność roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw z powodu upływu pięcioletniego okresu nieużywania unijnego znaku towarowego nie może zależeć od czasu trwania postępowania krajowego.
- 49 W zakresie, w jakim przedstawione pytania dotyczą również wykładni rozporządzenia 2017/1001, należy przypomnieć, jak wynika z pkt 44 niniejszego wyroku, że to w dniu zgłoszenia roszczenia wzajemnego w ramach postępowania w sprawie naruszenia należy ustalić, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat nieużywania unijnego znaku towarowego. Ponieważ w sprawie w postępowaniu głównym roszczenie wzajemne zgłoszono w dniu, w którym rozporządzenie nr 207/2009 wciąż obowiązywało, odpowiedzi na przedstawione pytania należy udzielić wyłącznie w kontekście tego rozporządzenia.

- 50 W świetle powyższych rozważań na zadane pytania należy odpowiedzieć, iż art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 powinno się interpretować w ten sposób, że w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw związanych z unijnym znakiem towarowym datą, którą należy uwzględnić w celu ustalenia, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat przewidziany w tym przepisie, jest data zgłoszenia tego roszczenia.

W przedmiocie kosztów

- 51 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 (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw związanych z unijnym znakiem towarowym datą, którą należy uwzględnić w celu ustalenia, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat przewidziany w tym przepisie, jest data zgłoszenia tego roszczenia.

Podpisy