



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE,
predstavljeni 13. januarja 2022¹

Zadeva C-466/20

HEITEC AG
proti
HEITECH Promotion GmbH,
RW

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija))

„Predhodno odločanje – Znamke Evropske unije – Prekluzija kot posledica privolitve –
Izračun petletnega roka – Prekinitev prekluzivnega roka zaradi privolitve –
Pošiljanje opomina – Učinki prekluzije – Izvedene pravice v zvezi s plačilom odškodnine,
predložitvijo informacij in predajo izdelkov za uničenje“

1. Mednarodno združenje za zaščito intelektualne lastnine (AIPPI) je leta 2006 ugotovilo, da večina evropskih skupin, ki so takrat sodelovale pri dejavnostih priprave povzetka, ki jih je usklajevalo to združenje ter so se nanašale na splošno vprašanje privolitve v dejanja, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, in, natančneje, na vprašanje prekinitve privolitve s strani imetnika prejšnje pravice, „priznava, da to vprašanje ni urejeno z nobenimi predpisi in da si zasluži – kot tudi vprašanje [...] prekluzije kot posledice privolitve v celoti – dodatna pojasnila“. ² Skoraj šestnajst let za tem in po tem, ko je Sodišče v sodbi Budějovický Budvar³ izoblikovalo prve smernice glede ureditve Skupnosti na področju prekluzije kot posledice privolitve, se mu s tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe ponuja nova priložnost, da pojasni obseg te pravne ureditve.

¹ Jezik izvirnika: francoščina.

² Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, „Rapport de synthèse – Question Q192 – L'acceptation (tolérance) de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle“, 2006, na voljo tukaj: <https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf>

³ Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 2008/95

2. Iz uvodne izjave 12 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami⁴ je razvidno, da je „[z]aradi pravne varnosti in brez nepravilnega vpliva na interese imetnika prejšnje blagovne znamke [...] pomembno zagotoviti, da slednji ne sme več zahtevati ugotovitve neveljavnosti [ničnosti] niti nasprotovati uporabi blagovne znamke, ki je kasnejša od njegove, katere uporabo je dolgo vede dopuščal [v katere uporabo je dolgo vede privoljeval], razen če je prijava kasnejše blagovne znamke vložena v slabi veri“.

3. Člen 4 Direktive 2008/95, ki se nanaša na „[n]adaljn[e] razlog[e] za zavrnitev ali neveljavnost [ničnost] v zvezi s prejšnjimi pravicami“, določa:

„1. Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [nično]:

- (a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago ali storitve, za katere se blagovna znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

2. ‚Prejšnja blagovna znamka‘ v smislu odstavka 1 pomeni:

- (a) naslednje vrste blagovnih znamk z datumom vložitve prijave za registracijo, ki je pred datumom prijave za registracijo blagovne znamke, ter, kadar je to primerno, ob upoštevanju prednostnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi blagovnimi znamkami:

- (i) blagovne znamke Skupnosti;

- (ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici [...];

- (iii) blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v državah članicah;

- (b) blagovne znamke Skupnosti, za katere se [...] upravičeno zahteva prednostna pravica [...];

- (c) prijave za blagovne znamke iz točk (a) in (b) pod pogojem njihove registracije;

[...]

⁴ UL 2008, L 299, str. 25.

4. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [nično], če in v naslednjem obsegu:

[...]

- (b) pravice do neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše blagovne znamke ali datumom zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše blagovne znamke, če neregistrirana blagovna znamka ali drug znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe kasnejše blagovne znamke;
- (c) uporaba blagovne znamke se lahko prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavka 2 in točke (b) tega odstavka ter zlasti:
 - (i) pravice do imena;
 - (ii) pravice do osebne podobe;
 - (iii) avtorske pravice;
 - (iv) pravice industrijske lastnine;

[...]“

4. Člen 9 Direktive 2008/95 določa:

„1. Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih zaporednih let dopustil [privolil v] uporabo blagovne znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti [ničnosti] kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanj[a] uporabi kasnejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša blagovna znamka, razen če je do registracije kasnejše blagovne znamke prišlo v slabi veri.

2. Vsaka država članica lahko določi, da se odstavek 1 smiselno uporablja za imetnika prejšnje blagovne znamke po členu 4(4)(a) ali druge prejšnje pravice iz člena 4(4)(b) ali (c).

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane blagovne znamke ni upravičen do nasprotovanja uporabi prejšnje pravice, čeprav ta pravica več ne more biti uveljavljena proti kasnejši blagovni znamki.“

2. Uredba št. 207/2009

5. Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije⁵ določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

- (a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

2. ‚Prejšnja blagovna znamka‘ v smislu odstavka 1 pomeni:

- (a) blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo blagovne znamke Evropske unije, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to blagovno znamko:
 - (i) blagovne znamke Evropske unije;
 - (ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici [...];
 - (iii) blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;
 - (iv) blagovne znamke, ki so predmet mednarodne registracije z učinkom v Uniji;
- (b) prijave znamk iz pododstavka (a), če so registrirane;

[...]

4. Ob ugovarjanju imetnika neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, se prijavljena blagovna znamka ne registrira, če v skladu z zakonodajo Unije ali pravom države članice, ki ta znak ureja,

- (a) so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo blagovne znamke Evropske unije ali datumom prednostne pravice, ki se zahteva za zahtevo za registracijo blagovne znamke Evropske unije;

(b) ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke.

[...]“

⁵ UL 2009, L 78, str. 1.

6. Člen 54 Uredbe št. 207/2009, ki se nanaša na zožitev [prekluzijo] kot posledico privolitve, določa:

„1. Če je imetnik blagovne znamke Evropske unije pristal [privolil] za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Evropske unije v Uniji in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen na podlagi prejšnje blagovne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago in storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke Evropske unije prišlo v slabi veri.

2. Če je imetnik prejšnje nacionalne blagovne znamke iz člena 8(2) ali drugega prejšnjega znaka iz člena 8(4) za dobo petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše blagovne znamke Evropske unije v državi članici, v kateri je prejšnja blagovna znamka ali znak varovan, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ali prejšnjega znaka ni več upravičen do zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke Evropske unije prišlo v slabi veri.

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik poznejše blagovne znamke Evropske unije ni upravičen, da ugovarja uporabi prejšnje pravice, čeprav se ta pravica ne more več uveljavljati nasproti poznejši blagovni znamki Evropske unije.“

7. Člen 110 Uredbe št. 207/2009 je naslovljen „Prepoved uporabe blagovnih znamk Evropske unije“. V njegovem odstavku 1 je določeno, da „[r]azen če je določeno drugače, ta uredba ne vpliva na pravico, ki obstaja po zakonodaji držav članic, do tožb zaradi kršitev prejšnjih pravic v smislu člena 8 ali člena 53(2) v zvezi z uporabo poznejše blagovne znamke Evropske unije. Tožbe zaradi kršitev prejšnjih pravic v smislu člena 8(2) in (4) pa niso več možne, če imetnik prejšnje pravice ne more več v skladu s členom 54(2) vložiti tožbe za ugotovitev ničnosti blagovne znamke Evropske unije.“

8. Člen 111 Uredbe št. 207/2009 se glasi:

„1. Imetnik prejšnje pravice, ki velja le na določenem kraju, lahko nasprotuje uporabi blagovne znamke Evropske unije na ozemlju, kjer je njegova pravica varovana, če je to dovoljeno po zakonodaji zadevne države članice.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če imetnik prejšnje pravice v obdobju petih zaporednih let ni nasprotoval uporabi [je privolil v uporabo] blagovne znamke Evropske unije na območju, kjer je njegova pravica varovana, pri čemer se takšne uporabe zaveda, razen če do prijave blagovne znamke Evropske unije ni prišlo v dobri veri.

3. Imetnik blagovne znamke Evropske unije nima pravice nasprotovati uporabi pravice iz odstavka 1, čeprav se te pravice več ne da uveljavljati proti blagovni znamki Evropske unije.“

B. Nemško pravo

9. Člen 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (v nadaljevanju: zakon o znamkah)⁶ določa:

„1. Če je imetnik znamke ali trgovskega imena za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo te znamke, pri čemer je bil s to uporabo seznanjen, ni več upravičen do prepovedi uporabe poznejše registrirane znamke za blago ali storitve, za katere je registrirana, razen če ni bila poznejša znamka registrirana v slabi veri.

2. Če je imetnik znamke ali trgovskega imena za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo [...] [tega trgovskega imena] [...], pri čemer se je te uporabe zavedal, ni več upravičen do prepovedi uporabe poznejšega trgovskega imena, razen če ni imetnik te pravice na datum njegove pridobitve ravnal v slabi veri.

[...]“

10. Člen 125b, točka 3, zakona o znamkah določa, da se, „[č]e se na registrirano znamko Evropske unije sklicuje za izpodbijanje uporabe poznejše znamke, registrirane na podlagi tega zakona, [...] *mutatis mutandis* uporablja člen 21(1) [zakona o znamkah]“.

II. Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

11. Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je bila leta 1984 vpisana v sodni register s firmo Heitec Industrieplanung GmbH. Njena firma je bila leta 1988 spremenjena v HEITEC GmbH. Odkar je leta 2000 spremenila pravno obliko, dejavnost opravlja pod imenom HEITEC AG. Je imetnica besedne znamke HEITEC, znamke Evropske unije št. 774.331, ki je bila prijavljena 18. marca 1998 skupaj z zahtevo po prednosti od 13. julija 1991 in registrirana 4. julija 2005.⁷

12. Na drugi strani je bila ena od obeh toženih strank iz postopka v glavni stvari⁸ v sodni register vpisana 16. aprila 2003 s firmo HEITECH Promotion GmbH, to je imenom, pod katerim opravlja svojo dejavnost (v nadaljevanju: družba Heitech). Je imetnica nemške figurativne znamke, ki je bila prijavljena 17. septembra 2002 in registrirana 4. februarja 2003 ter ki jo uporablja najpozneje od 29. novembra 2004. Je tudi imetnica figurativne znamke Evropske unije št. 6.647.432, ki vsebuje element HEITECH ter je bila prijavljena 6. februarja 2008 in registrirana 20. novembra 2008, uporablja pa jo najpozneje od 6. maja 2009.

13. Družba Heitech je 29. novembra 2004 zastopnikom družbe Heitec predlagala sklenitev sporazuma o soobstoju. EUIPO je 7. julija 2008 družbo Heitec obvestil o vložitvi prijave za registracijo znamke Evropske unije HEITECH. Družba Heitec je 22. aprila 2009 družbi Heitech poslala opomin zaradi uporabe trgovskega imena in znamke, ki vsebuje besedni element HEITECH. Družba Heitech je v odgovoru z dne 6. maja 2009 znova predlagala sklenitev sporazuma o soobstoju.

⁶ BGBl. 1994 I, str. 3082.

⁷ Predložitveno sodišče navaja, da je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s sklepom 5. junija 2018 odločil, da se znamka tožeče stranke razveljavi zaradi neuporabe. Ta tožeča stranka je zoper ta sklep vložila tožbo pri Splošnem sodišču Evropske unije. V času pisanja teh sklepnih predlogov se ta tožba še vedno obravnava (T-520/19).

⁸ Tožba iz postopka v glavni stvari je bila vložena tudi proti RW, poslovodji tožene stranke iz postopka v glavni stvari. Če ne bo navedeno drugače, bo v teh sklepnih predlogih na splošno na družbo Heitech napoteno kot na toženo stranko iz postopka v glavni stvari.

14. Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth, Nemčija) je 31. decembra 2012 po telefaksu prejelo pisanje o začetku postopka, ki ga je vložila tožeča stranka iz postopka v glavni stvari in na katerem je bil naveden datum 15. december 2012. To sodišče je 4. januarja 2013 tožečo stranko iz postopka v glavni stvari pozvalo, naj plača predujem za stroške postopka. Ta predujem še vedno ni bil plačan 12. marca 2013, to je na datum, ko je Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) tožečo stranko iz postopka v glavni stvari opozorilo, da navedenega predujma še ni plačala in da še niso bili predloženi niti izvirniki pisanja o začetku postopka.

15. Družba Heitec je 23. septembra 2013 v dopisu, naslovljenem na družbo Heitech, to obvestila, da z njo ne želi skleniti sporazuma o soobstoju. Predlagala ji je sklenitev licenčnega sporazuma in jo hkrati obvestila o tem, da je začela sodni postopek. Družba Heitec je v novem dopisu, ki ga je na družbo Heitech naslovila 29. decembra 2013, toženo stranko iz postopka v glavni stvari obvestila, da se sklicuje na svoje trgovsko ime in da je imetnica znamke Evropske unije HEITEC. K temu je dodala, da teče sodni postopek.

16. Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je 30. decembra 2013 prejelo pisanja družbe Heitec, na katerih je bil naveden datum 12. december 2013, ki sta jim bila priložena ček za plačilo stroškov postopka in novo pisanje o začetku postopka, na katerem je bil naveden datum 4. oktober 2013. To sodišče je 14. januarja 2014 družbo Heitec opozorilo, da mora vročiti pisanje o začetku postopka z dne 15. decembra 2012, saj še ni predložila izvirnikov za navedeno sodišče in toženo stranko iz postopka v glavni stvari. Družba Heitec je torej po pozivu k predložitvi teh listin 22. februarja 2014 Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) dostavila navedene izvirnike.

17. Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je 24. februarja 2014 družbo Heitec opozorilo, da se predlogi iz izvirnikov pisanja o začetku postopka, prejetih 22. februarja 2014, ne ujemajo s predlogi iz pisanja o začetku postopka, vloženega 31. decembra 2012. Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je nazadnje 16. maja 2014 začelo postopek in odredilo, da se izvodi pisanja o začetku postopka z dne 15. decembra 2012 vročijo toženima strankama iz postopka v glavni stvari.

18. Potem ko je Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) 21. maja 2014 prejelo izvirnike, je bilo nazadnje 23. maja 2014 pisanje o začetku postopka z dne 15. decembra 2012 vročeno toženima strankama iz postopka v glavni stvari.⁹

19. Družba Heitec je tako primarno vložila predloge, utemeljene s kršitvijo pravic, ki zanje izhajajo iz njenega trgovskega imena HEITEC, podredno pa predloge, utemeljene s kršitvijo njene znamke Evropske unije HEITEC. Predlagala je, naj se družbi Heitech naloži, naj preneha svoje podjetje imenovati z imenom HEITECH Promotion GmbH (predlog I), naj preneha nameščati znaka HEITECH PROMOTION in HEITECH na blago, ponujati blago ali storitve pod tema znakoma ter uporabljati ta znaka v poslovnih dokumentih, na spletnih straneh ali v oglasih (predlog II), naj preneha uporabljati ali prenašati spletno domeno „heitech-promotion.de“, ki jo uporablja za poslovanje (predlog III), ter naj privoli v izbris svoje firme iz sodnega registra (predlog VII). Družba Heitec je poleg tega zoper obe toženi stranki uveljavljala zahtevke za predložitev informacij, ugotovitev odškodnine, uničenje in plačilo stroškov opominjanja (predlogi IV, V, VI in VIII).

⁹ Glej točko 12 teh sklepnih predlogov.

20. Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je družbi Heitech naložilo, da mora družbi Heitec plačati stroške opominjanja v višini 1.353,80 EUR skupaj z obrestmi, v preostalem pa je tožbo zavrnilo.

21. Družba Heitec je vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče Nürnberg, Nemčija). To sodišče je razsodilo, da pritožba družbe Heitec zaradi prekluzije njene pravice ni utemeljena. V zvezi s tem je pojasnilo, da je družba Heitech svoje poznejše znake neprekinjeno uporabljala vsaj pet let in da je družba Heitec v to privolila, čeprav se je te uporabe zavedala, saj v petletnem roku ni sprejela zadostnih ukrepov za njeno končanje. To sodišče je menilo, da tožba, vložena pri Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth), ni prekinila teka roka za prekluzijo pravice, saj je bila toženima strankama vročena šele po izteku petih let od opomina, poslanega pred to tožbo. Višje sodišče je še razsodilo, da ni mogoče šteti, da se je privolitev končala na datum opomina, saj pisanje o začetku postopka ni bilo vročeno kratek čas po tem opominu.

22. Družba Heitec je vložila revizijo pri predložitvenem sodišču. To meni, da je izid te revizije odvisen od odgovora na vprašanje, ali v skladu s členom 21(1) in (2) zakona o znamkah ter členom 54(1) in (2) in členom 111(2) Uredbe št. 207/2009 družba Heitec zaradi prekluzije svoje pravice ne more več vložiti opustitvenih zahtevkov in nadaljnjih zahtevkov.

23. Predložitveno sodišče navaja, da je neutemeljenost predlogov družbe Heitec, ki se nanašajo na to, da družba Heitech uporablja nemško znamko, katere imetnica je (predlog II v delu, v katerem se nanaša na znak HEITECH PROMOTION), zaradi prekluzije pravice urejena s členom 21(1) zakona o znamkah v povezavi s členom 125b, točka 3, tega zakona, kolikor ti predlogi temeljijo na znamki Evropske unije, katere imetnica je družba Heitec.

24. Pri tem pojasnjuje, da je bila s členom 21(1) zakona o znamkah v nemško pravo prenesena prekluzija iz člena 9 Direktive 2008/95, kar se tiče pravice do nasprotovanja uporabi registrirane znamke, podeljene z znamkami (člen 9(1) Direktive 2008/95) in drugimi znaki – med njimi trgovskimi imeni – v uporabi v gospodarskem prometu (člen 9(2) Direktive 2008/95).

25. V delu, v katerem se predlogi družbe Heitec nanašajo na trgovsko ime Heitech (predlogi I, II, III in VII), je prekluzija po ugotovitvah predložitvenega sodišča urejena s členom 21(2) zakona o znamkah. To sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da je treba normativno vsebino te določbe, čeprav presega normativno vsebino Direktive 2008/95 in ni zajeta niti v členu 54 Uredbe št. 207/2009, razlagati usklajeno z razlago, ki je v skladu s to direktivo in ki jo je treba podati v zvezi s členom 21(1) zakona o znamkah. Poleg tega naj bi se v delu, v katerem se družba Heitec opira na znamko Evropske unije, člen 21(2) zakona o znamkah uporabljal v skladu z napotilom na nacionalno zakonodajo iz člena 101(2) Uredbe št. 207/2009.¹⁰

26. Glede predlogov družbe Heitec, ki se nanašajo na to, da družba Heitech uporablja znamko Evropske unije, katere imetnica je (predlog II v delu, v katerem se nanaša na znak HEITECH), predložitveno sodišče ugotavlja, da je mogoče upoštevati člene 54, 110 in 111(2) Uredbe št. 207/2009.

27. Predložitveno sodišče nato opozarja na spodaj navedene ugotovitve višjega sodišča. Po eni strani je družba Heitech svoje trgovsko ime dejansko uporabljala za imenovanje svoje poslovne dejavnosti in svoje znamke za blago in storitve na ozemlju, za katero so bili varovani, in sicer na

¹⁰ V skladu s katerim „[z]a vsa vprašanja, ki ne sodijo [na] področje uporabe te uredbe, sodišče za blagovno znamko Skupnosti uporablja nacionalno zakonodajo vključno z mednarodnim zasebnim pravom“.

način, naveden v tožbenih predlogih. Torej je najpozneje 6. maja 2009, to je na datum, ko je družba Heitech na družbo Heitec naslovila dopis, v katerem ji je predlagala sklenitev sporazuma o soobstoju, dejansko obstajala uporaba. Po drugi strani je treba šteti, da se je družba Heitec prav tako najpozneje na ta datum seznanila z uporabo zadevnih znakov. Nazadnje, dobra vera družbe Heitech se ne izpodbija niti pred Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) niti pred višjim sodiščem.

28. Vendar predložitveno sodišče meni, da bi bilo treba kljub temu pojasniti pogoje za „privolitev“ v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 111(2) Uredbe št. 207/2009, pri čemer bi bilo treba zlasti opredeliti, ali je mogoče – kot bi lahko izhajalo iz sodbe Budějovický Budvar –¹¹ izključno s postopkom, ki se sproži pri upravnem organu ali sodišču, prekiniti petletni rok za prekluzijo pravice ali pa lahko za to zadostuje že ravnanje, kakršno je pošiljanje opomina, po katerem ni nujno ali ni takoj sprožen postopek pri zgoraj navedenih organih. Natančneje, predložitveno sodišče se sprašuje, ali je mogoče ravnanje, kakršno je bilo ravnanje družbe Heitec v okoliščinah spora o glavni stvari, obravnavati kot ravnanje, s katerim se je končala privolitev v smislu zgoraj navedenih določb. Nazadnje, če je tožba nazadnje vložena, se predložitveno sodišče sprašuje, v katerem trenutku je treba šteti, da je rok za prekluzijo pravice prekinjen, če je tožena stranka pisanje o začetku postopka prejela z zamudo, za katero je kriv imetnik prejšnje blagovne znamke, kar se je razpotegnilo do datuma po izteku petletnega roka.

29. V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) prekinilo odločanje in Sodišču z odločbo, ki je v sodno tajništvo Sodišča prispela 25. septembra 2020, v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je mogoče privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 izključiti ne le na podlagi postopka, ki se sproži pri upravnem organu ali sodišču, ampak tudi na podlagi ravnanja, ki ne vključuje posega upravnega organa ali sodišča?
2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali opomin, s katerim imetnik prejšnjega znaka pred sprožitvijo sodnega postopka od imetnika poznejšega znaka zahteva, naj se zaveže k prenehanju uporabe znaka in k plačilu pogodbene kazni v primeru kršitve, pomeni ravnanje, ki izključuje privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009?
3. Ali je pri izračunu petletnega roka, ki je določen v zvezi s privolitvijo, iz člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 v primeru sprožitve sodnega postopka upošteven datum vložitve pisanja o začetku postopka pri sodišču ali datum vročitve tega pisanja nasprotni stranki? Ali je pri tem pomembno, da je navedeno pisanje nasprotni stranki zaradi zamude, za katero je kriv imetnik prejšnje znamke, vročeno po poteku petletnega roka?
4. Ali prekluzija iz člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 poleg opustitvenih zahtevkov zajema tudi nadaljnje zahteve na podlagi prava znamk, ki se nanašajo na primer na odškodnino, predložitev informacij in uničenje?“

¹¹ Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

III. Postopek pred Sodiščem

30. Družbi Heitec in Heitech ter Evropska komisija so Sodišču predložile svoja stališča. Sodišče je med drugim na vse sodelujoče v pisni fazi tega postopka predhodnega odločanja naslovilo vprašanja za pisni odgovor, na katera so vsi odgovorili.

IV. Analiza

A. Uvodne ugotovitve

31. Glede prava, ki se uporablja, se vprašanja za predhodno odločanje, naslovljena na Sodišče, nanašajo na razlago določb Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009. Čeprav sta ta akta danes razveljavljena in nadomeščena,¹² vsebujeta – kot je navedlo predložitveno sodišče – določbe, ki se *ratione temporis* uporabljajo za spor o glavni stvari, saj gre v tej zadevi v bistvu za opredelitev, s katere vrste ravnanji je mogoče končati privolitve v znane kršitve prejšnjih pravic v okoliščinah, v katerih je imetnik teh pravic (tožeča stranka iz postopka v glavni stvari) nazadnje vložil tožbo pri sodišču in v katerih je bila ta tožba toženi stranki iz postopka v glavni stvari vročena najpozneje 23. maja 2014, torej v času, ko sta veljala zgoraj navedena akta.

32. Naj v zvezi z navedenima aktoma spomnim, da je z Uredbo št. 207/2009 opredeljena pravna ureditev, ki se uporablja za blagovne znamke Evropske unije, ki se razlagajo kot blagovne znamke za blago ali storitve, registrirane v skladu s pravili iz te uredbe.¹³ V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je družba Heitec imetnica besedne znamke Evropske unije HEITEC, registrirane 4. julija 2005, medtem ko je tožena stranka iz postopka v glavni stvari imetnica figurativne znamke Evropske unije, ki vsebuje besedni element HEITECH in je bila registrirana 20. novembra 2008. Po drugi strani se Direktiva 2008/95 uporablja za vsako blagovno znamko glede blaga ali storitev, ki je med drugim predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici kot posamična blagovna znamka ali kolektivna znamka.¹⁴ Tožena stranka iz postopka v glavni stvari je imetnica nemške figurativne znamke, ki vsebuje element HEITECH PROMOTION in je bila registrirana 4. februarja 2003.

33. Z različnimi tožbenimi predlogi, vloženimi v okviru tožbe iz postopka v glavni stvari, se hkrati izpodbijata uporaba nemške znamke, katere imetnica je družba Heitech, in dejstvo, da ta družba uporablja znamko Evropske unije, katere imetnica je.¹⁵

¹² Direktiva 2008/95 je prenehala veljati 14. januarja 2019 in je bila nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1). Uredba št. 207/2009 je prenehala veljati 30. septembra 2017 in je bila nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Določbe Direktive 2015/2436 in Uredbe 2017/1001, ki se nanašajo na prekluzijo kot posledico privolitve, so zelo podobne tistim iz Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009: za primerjavo glej člen 9(1) in (2) Direktive 2015/2436 ter člen 61(1) in (2) in člen 138(2) Uredbe 2017/1001.

¹³ Glej člen 1 Uredbe št. 207/2009.

¹⁴ Glej člen 1 Direktive 2008/95.

¹⁵ Za podrobnosti teh različnih tožbenih predlogov glej točko 23 in naslednje teh sklepnih predlogov.

B. Prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje

34. Predložitveno sodišče želi s prvim in drugim vprašanjem za predhodno odločanje, ki ju je postavilo Sodišču – in ju je treba po mojem mnenju obravnavati skupaj – od Sodišča dobiti pojasnila o pravni ureditvi prekluzije kot posledice privolitve, določeni z Direktivo 2008/95 in Uredbo št. 207/2009.

35. Uvodoma je treba ugotoviti, da je besedilo člena 9(1) Direktive 2008/95¹⁶ skoraj enako besedilu člena 54(1) Uredbe št. 207/2009. Ti določbi vsebujeta podoben mehanizem: imetnik prejšnje nacionalne blagovne znamke ali znamke Evropske unije, ki je v drugi državi članici ali splošneje v Uniji privolil v uporabo poznejše blagovne znamke (a) za obdobje petih zaporednih let, čeprav (b) je bil s takšno uporabo seznanjen, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke ali do nasprotovanja njeni uporabi za blago ali storitve, za katere se je poznejša blagovna znamka uporabljala. Prekluzija ne velja ob vsaj dveh predpostavkah: če je do registracije poznejše blagovne znamke prišlo v slabi veri ali če ni več mogoče ugotoviti privolitve imetnika prejšnje blagovne znamke. Člen 111(2) Uredbe št. 207/2009 določa podoben mehanizem.

1. Kar je o privolitvi že znanega

36. S prvima dvema vprašanjema za predhodno odločanje je Sodišče pozvano, naj pojasni, kakšne vrste dogodek ali ravnanje lahko konča privolitev v smislu člena 9(1) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009.

37. Pred odgovorom na to vprašanje je treba v prvi fazi opredeliti ta pojem „privolitve“. V zvezi s tem nekaj koristnih informacij vsebuje sodba Budějovický Budvar.¹⁷ Sodišču so bila takrat med drugim postavljena vprašanja o razlagi člena 9(1) Direktive 89/104/EGS,¹⁸ to je določbe, ki je bila z enakim besedilom povzeta v členu 9(1) Direktive 2008/95, zato trditve in navedene sodbe, ki se nanašajo na Direktivo 89/104, *mutatis mutandis* veljajo za razlago člena 9(1) Direktive 2008/95.

38. Iz te sodbe je torej mogoče razbrati, da privolitev iz člena 9(1) Direktive 2008/95 ni opredeljena niti v tej določbi, ki ne vsebuje izrecnega napotila na pravo držav članic, niti v nobeni drugi določbi te direktive, zato je to avtonomen pojem prava Unije.¹⁹

39. Poleg tega je Sodišče ob upoštevanju tretje, sedme, devete in enajste uvodne izjave Direktive 89/104²⁰ razsodilo, da člen 9 te direktive „popolnoma usklajuje pogoje, pod katerimi lahko imetnik pozneje registrirane znamke v okviru [prekluzije kot posledice privolitve] obdrži pravico glede te znamke, če imetnik prejšnje enake znamke zahteva ugotovitev ničnosti te poznejše znamke ali nasprotuje njeni uporabi“. ²¹ Ker so bile te uvodne izjave povzete v uvodnih izjavah 4, 8, 10 in 12 Direktive 2008/95, je treba ugotoviti enako.

¹⁶ Ker lahko države članice na podlagi člena 9(2) Direktive 2008/95 razširijo uporabo člena 9(1) te direktive na v njem navedene primere, bo dana razlaga zadnjenavedene določbe veljala tudi v primerih, v katerih države članice izvajajo člen 9(2) navedene direktive.

¹⁷ Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

¹⁸ Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

¹⁹ Glej po analogiji sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točki 28 in 29).

²⁰ Glej sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točke od 30 do 32).

²¹ Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 33).

40. Nazadnje je Sodišče ugotovilo, da je isti pojem privolitve uporabljen členu 54(1) Uredbe št. 207/2009 „v istem smislu kot v členu 9(1) Direktive 89/104“²² in torej kot v členu 9(1) Direktive 2008/95. Privolitev v smislu člena 9(1) Direktive 2008/95 in člena 54(1) Uredbe št. 207/2009 je torej pojem prava Unije, katerega pomen in obseg morata biti enaka v vseh državah članicah in je treba zato podati samostojno in enotno razlago tega pojma v pravnem redu Unije.²³

41. Ker je bilo Sodišče pozvano, naj pojasni avtonomen pojem prava Unije, ki v tem pravu ni opredeljen, je opravilo klasično analizo, v okviru katere je pomen in obseg navedenega pojma določilo glede na običajen pomen izraza „privolitev“ v vsakdanjem jeziku, pri čemer je upoštevalo okvir, v katerem je bil ta pojem uporabljen, in cilje, ki jim sledi ureditev, katere del je bil.²⁴ Sklep te analize je bil, da je „tisti, ki [privoli], pasiven s tem, da čeprav ve za ta položaj, ki ni nujno zaželen, opusti uporabo preprečevalnih ukrepov [...] [P]ojem ‚privolitev [...]‘ pomeni, da ta, ki [privoli], v položaju, v katerem ima možnost ugovarjati, ostane nedejaven“.²⁵

42. Tako mora na eni strani imetnik prejšnje znamke dolgo „vede dopuščati [privoliti v]“ uporabo znamke, ki je poznejša od njegove, torej „namerno“ in „zavestno“.²⁶

43. Ker je bil na drugi strani namen Direktive 89/104 – in je tudi Direktive 2008/95 – „najti ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve“,²⁷ ta cilj „pomeni, da mora imeti imetnik prejšnje znamke [...] za ohranitev te bistvene funkcije možnost, da nasprotuje uporabi poznejše znamke, ki je enaka njegovi“.²⁸ Tako je Sodišče v točki 49 sodbe Budějovický Budvar²⁹ razsodilo, da „kakršen koli upravni ali sodni postopek, ki ga sproži imetnik prejšnje znamke znotraj obdobja iz člena 9(1) Direktive 89/104 [in torej člena 9(1) Direktive 2008/95], prekine prekluzivni rok [zaradi privolitve]“.

2. Potreba po formalizaciji konca privolitve v kršitev pravic

44. Vložitev take tožbe je seveda najvišja in najbolj formalizirana stopnja „možnosti ugovarjati“, če si izposodim izraz, ki ga je uporabilo Sodišče. Vendar iz navedene točke 49 sodbe Budějovický Budvar³⁰ še ne izhaja, da je Sodišče menilo, da lahko *samo* vložitev take tožbe učinkuje tako, da se prekine prekluzivni rok zaradi privolitve. Ob upoštevanju člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009 se mi ne zdi niti, da bi tako izrecno zahtevo postavil zakonodajalec Unije.

45. Družba Heitech trdi, da je treba te določbe razlagati tako, da se nanašajo samo na pravne postopke, dejansko sprožene za to, da se privolitev konča, pri čemer se pri svojih trditvah opira na različne določbe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.³¹ V teh določbah naj bi bilo pogosto napoteno na nacionalne sodne organe, pristojne za področje intelektualne lastnine. Vendar ugotavljam, da je

²² Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 35).

²³ Glej po analogiji sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 37).

²⁴ Glej sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 39 in navedena sodna praksa).

²⁵ Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 44). Moj poudarek.

²⁶ Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 47).

²⁷ Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 48).

²⁸ Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 48).

²⁹ Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

³⁰ Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

³¹ UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.

namen Direktive 2004/48 približati nacionalne zakonodaje, v katerih so dotlej obstajala neskladja glede ravni varstva, ki so jo ponujale v zvezi s sredstvi za uveljavitev pravic intelektualne lastnine, tako da se v skladu členom 1 te direktive njen predmet nanaša prav na „ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine“. Vsi ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so sodne narave. Poleg tega je treba ugotoviti, da se v nobeni določbi Direktive 2004/48 ne obravnava vprašanje prekluzije kot posledice privolitve, zato iz te direktive dejansko ni mogoče izpeljati nobene koristne ugotovitve za obravnavano zadevo.

46. Če bi se torej ostalo zgolj pri tem, da besedilo obeh danes obravnavanih pravil ne vsebuje nobenega pojasnila, bi bilo mogoče preprosto ugotoviti, da bi lahko kakršno koli ravnanje imetnika prejšnje blagovne znamke, s katerim ta kolikor toliko dejavno pokaže, da se ne strinja s tem, da imetnik poznejše blagovne znamke uporablja zadevno znamko in/ali znak, zadostovalo za prekinitev prekluzivnega roka zaradi privolitve.

47. Ker besedilna razlaga obeh določb, ki ju danes preučujem, ne pomaga, se je treba torej osredotočiti na zastavljeni *telos*. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je zakonodajalec Unije jasno navedel, da se prekluzija kot posledica privolitve vzpostavi „[z]aradi pravne varnosti in brez nepravilnega vpliva na interese imetnika prejšnje blagovne znamke“. ³² Kot protiutež molku zakonodajalca je treba torej ustrezno upoštevati njegovo voljo, da se „naj[de] ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve“. ³³

48. Menim, da iz zgoraj navedenega izhaja, da se privolitev konča, kadar imetnik prejšnje blagovne znamke *sprejme ukrepe*, ki jih ima na voljo za *končanje* kršitve svojih pravic. In ker gre za ravnotežje med zadevnimi interesi ob upoštevanju pravne varnosti vsakogar, je treba to nasprotovanje formalizirati z uporabo pravnih postopkov, ki so na voljo za to, da se doseže zavezujoča rešitev.

49. Kot sta upravičeno trdili družba Heitech in Komisija, je formalizacija nasprotovanja namreč potrebna, da se zagotovi polni učinek člena 9(1) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009. Če bi namreč že neformalna izmenjava – na primer zgolj poslani dopis – zadostovala za prekinitev prekluzivnega roka, se pravni položaj imetnika poznejše blagovne znamke (ob predpostavki, da so drugi zahtevani pogoji izpolnjeni) ne bi nikoli mogel konsolidirati. Kot pa sem že navedel, je očitno, da to ni volja zakonodajalca Unije. Če bi na primer imetnik prejšnje blagovne znamke poslal dopis, v katerem bi zagrozil s sprožitvijo sodnega postopka, ne da bi to grožnjo kadar koli uresničil, bi bilo to mogoče izenačiti z opustitvijo – v smislu sodbe Budějovický Budvar ³⁴ – uporabe ukrepov, ki so mu na voljo za preprečitev položaja, s katerim je nedvomno seznanjen, in nadaljnjo privolitvijo v ta položaj, namesto da bi ga prekinil. Poslani opomin v zvezi s tem ne prinaša nič več jamstev v zvezi z resnostjo namere o zavezujočem uveljavljanju pravic.

50. Formalizacija nasprotovanja je potrebna, saj pravna varnost narekuje, da se natančno določi tako začetek teka prekluzivnega roka ³⁵ kot tudi trenutek, ko je ta prekinjen ali se je iztekel. Da bi se to doseglo, je mogoče privolitev končati izključno z dogodkom, ki nedvoumno kaže na jasno in resno namero o uveljavljanju pravic, kot je vložitev tožbe ali sprožitev upravnega postopka.

³² Uvodna izjava 12 Direktive 2008/95.

³³ Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 48). Glej tudi točko 34 te sodbe in navedeno sodno prakso.

³⁴ Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

³⁵ Glej sicer v popolnoma drugem okviru sodbo z dne 16. maja 2000, Preston in drugi (C-78/98, EU:C:2000:247, točka 68).

51. Iz navedenega izhaja, da lahko zgolj nedvoumno izražena jasna in resna namera o končanju privolitve s tem, da imetnik prejšnjih pravic vloži tožbo ali sproži upravni postopek – če je izražena v petletnem roku, odkar se je seznanil z uporabo poznejše znamke – konča privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009.

C. Tretje vprašanje za predhodno odločanje

52. Če bo Sodišče sledilo mojemu predlogu in odločilo, da lahko zgolj sprožitev upravnega postopka ali vložitev tožbe prekine petletni rok, s čimer se konča privolitev v smislu člena 9(1) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009, ga predložitveno sodišče še poziva, naj dodatno razjasni, kdaj točno se šteje, da se je ta rok iztekel.

53. Naj v zvezi s tem pripomnim, da je iz moje analize prvega in drugega vprašanja za predhodno odločanje razvidno, da je pri tem odločilen odnos imetnika prejšnje blagovne znamke. Da bi se opredelilo, ali se je prekluzivni rok zaradi privolitve iztekel, se je torej treba po mojem mnenju postaviti v vlogo tega imetnika in z njegovega zornega kota preučiti, ali je subjektivno gledano sprejel ukrepe, potrebne za končanje kršitve svojih pravic z vložitvijo tožbe. V trenutku, ko je ta tožba vložena, je pri imetniku prejšnje blagovne znamke zelo jasno razvidna resna in nedvoumna namera, da uveljavlja svoje pravice.

54. Poleg tega se prekluzivni rok – drugače kot zastaralni rok, ki vpliva na izvajanje subjektivne pravice, ki je zadevna oseba ne more več učinkovito uveljavljati pred sodiščem³⁶ – neposredno in nemudoma uporablja za sposobnost biti stranka v postopku. Torej se nezmožnost vložitve tožbe zaradi prekluzije ne uporablja, če se ta tožba vloži v petih letih od trenutka seznanitve z uporabo, zato menim, da se prekluzivni rok po vsej logiki prekine na datum vložitve tožbe ali, natančneje, pisanja o začetku postopka. Čeprav so s pravom Unije harmonizirani sam prekluzivni rok zaradi privolitve in učinki te privolitve, pa je državam članicam prepuščenega precej manevrskega prostora za določitev postopkovnih pogojev za tožbo (pa tudi pogojev za njeno dopustnost ali vročitev), katere namen je prav končanje privolitve. V teh okoliščinah menim, da je v sedanjem stanju prava Unije najbolj zadovoljiva rešitev ta, da se kot datum prekinitve prekluzivnega roka upošteva datum vložitve tožbe, saj je s tako rešitvijo mogoče izravnati nacionalne razlike, ki bi se lahko v zaporednih fazah sodnega postopka izkazale za očitnejše. Na datum vložitve tožbe je mogoče s sorazmerno gotovostjo ugotoviti namero imetnika prejšnje blagovne znamke.³⁷

55. Nasprotno pa se mi glede na razlike v nacionalnih praksah, na katere sem že opozoril, zdi upoštevanje datuma vročitve tožbe toženi stranki bolj tvegano. V zvezi s tem se strinjam s pridržki Komisije.

56. Nazadnje se prav tako strinjam s Komisijo, da je prekluzivni rok sicer načeloma prekinjen na datum vložitve tožbe pri pristojnem sodišču, vendar bodo morala nazadnje sodišča, pri katerih je ta tožba vložena, presoditi, ali to dejansko drži. Ker je treba tako upoštevati tudi interese imetnika poznejše blagovne znamke, je lahko prekluzivni rok prekinjen samo pod določenimi pogoji, za začetek pod pogojem, da je vložena tožba dopustna. Prav tako je treba toženo stranko zaradi upoštevanja teh interesov o obstoju tožbe obvestiti sorazmerno hitro po njeni vložitvi. Tožeči stranki, ki bi na primer odlašala z odpravo nepravilnosti, kar se tiče oblike tožbe, ali ki bi tako ali drugače ovirala postopek, tako da bi ohranjala dvom o svoji dejanski nameri biti stranka

³⁶ Glej sodbo z dne 8. novembra 2012, Evropaiki Dynamiki/Komisija (C-469/11 P, EU:C:2012:705, točka 52).

³⁷ Ta gotovost je lahko samo sorazmerna, dokler ni izrečena meritorna sodna odločba, saj je na primer med postopkom tožbo vedno mogoče umakniti.

v postopku (na primer z neporavnavo stroškov postopka), ali – kot navaja predložitveno sodišče – ki bi izključno po svoji krivdi povzročila zamudo pri obvestitvi tožene stranke, tako da bi pri zadnjenavedeni zaradi pretečenega časa nastala legitimna pričakovanja, da se lahko sklicuje na privolitev, v teh zelo posebnih okoliščinah ne bi smelo biti dovoljeno sklicevanje na to, da je prekinila prekluzivni rok zaradi privolitve, dokler ne bi odpravila napak v svoji tožbi, poravnala stroškov postopka oziroma navsezadnje izpolnila odredb sodišča, ki mu je bila zadeva predložena, za to, da se lahko njena tožba končno obravnava kot dejansko vložena.

57. Naj opozorim, da prekluzivni rok zaradi privolitve v skladu s pravom Unije traja pet let in da začne teči, ko imetnik prejšnje znamke izve za uporabo s strani imetnika poznejše znamke. Ta petletni rok imetnikom prejšnjih pravic v celoti omogoča uveljavljanje svojih pravic v okoliščinah, v katerih so s položajem že dolgo seznanjeni, ne da bi morali za vložitev tožbe čakati prav do zadnjega trenutka pred iztekom roka. V takem primeru bi jim moralo biti še posebej v interesu, da čim prej vložijo pravilno vročeno in veljavno oblikovano tožbo, da se tako izognejo očitkom o določeni malomarnosti.³⁸

58. Če se v teh okoliščinah prekluzivni rok zaradi privolitve izteče med vložitvijo navedene tožbe in njeno vročitvijo toženi stranki, mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, presoditi, ali je pri obvestitvi tožene stranke prišlo do zamude ali ne in – če je do zamude prišlo – ali jo je mogoče pripisati ravnanju tožeče stranke med postopkom. V takem primeru mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, še preučiti, ali je mogoče zaradi takega ravnanja podvomiti o resnosti postopkov, sproženih pri njem, in izpeljati vse posledice, ki iz tega izhajajo za izračun prekluzivnega roka zaradi privolitve.

59. Iz navedenega izhaja, da je treba, kadar imetnik prejšnje znamke vloži tožbo, kot datum prekinitve petletnega prekluzivnega roka, kakršen je določen v členu 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členu 54(1) in (2) in členu 111(2) Uredbe št. 207/2009, načeloma upoštevati datum vložitve te tožbe. Če se ta rok izteče med vložitvijo navedene tožbe in njeno vročitvijo toženi stranki, mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, presoditi, ali je pri obvestitvi tožene stranke prišlo do zamude ali ne in – če je do zamude prišlo – ali jo je mogoče pripisati ravnanju tožeče stranke med postopkom. V takem primeru mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, še preučiti, ali je mogoče zaradi takega ravnanja podvomiti o resnosti postopkov, sproženih pri njem, in izpeljati vse posledice, ki iz tega izhajajo za izračun prekluzivnega roka zaradi privolitve.

D. Četrto vprašanje za predhodno odločanje

60. Predložitveno sodišče želi s tem vprašanjem izvedeti, ali v primeru prekluzije pravice ta prekluzija vpliva ne samo na tožbo za opustitev uporabe poznejše znamke, ampak zajema tudi nadaljnje ali povezane zahteve, ki se nanašajo na primer na odškodnino, predložitev informacij in uničenje blaga, ki krši pravico.

61. Uvodoma je treba odgovoriti na ugovor tožeče stranke iz postopka v glavni stvari, po mnenju katere Sodišču na navedeno četrto vprašanje za predhodno odločanje ne bi bilo treba odgovoriti, če prekluzije pravice v postopku v glavni stvari ne bi bilo. Naj opozorim, da je naloga Sodišča sicer predložitvenemu sodišču zagotoviti koristno razlago določb, ki jih namerava uporabiti, ni pa pristojno, da bi presojalo dejstva v glavni stvari ali da bi uporabilo pravila prava Unije, ki jih je

³⁸ Tudi tukaj bo vse odvisno od tega, kako bo sodišče presodilo vse okoliščine zadeve, ki mu je bila predložena v odločanje. Če je na primer tožba vložena tik pred iztekom petletnega roka, vendar sta se zadevni stranki dolgo pogajali ali začeli postopke za sporazumno rešitev spora, pozne vložite tožbe seveda ne bi bilo mogoče razlagati kot malomarnost imetnika prejšnje znamke.

razlagalo, za nacionalne ukrepe ali položaje, saj so ta vprašanja v izključni pristojnosti nacionalna sodišča.³⁹ Torej Sodišče ne more na podlagi predpostavke, da se za tožbo, ki jo je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari vložila pred temi sodišči, prekluzija ne uporablja, zavrniti odgovora na postavljeno vprašanje.

62. Če se vrnem k temu četrtemu vprašanju, na prvem mestu ugotavljam, da niti v členu 9(1) in (2) Direktive 2008/95 niti v členu 54(1) in (2) in členu 111(2) Uredbe št. 207/2009 niso konkretno pojasnjeni učinki prekluzije. Je pa kljub vsemu iz teh določb razvidno, da imetnik prejšnje blagovne znamke, če so siceršnji pogoji za ugotovitev prekluzije iz navedenih določb izpolnjeni, „na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti [ničnosti] kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša blagovna znamka“.⁴⁰ Nasprotno je treba torej ugotoviti, da lahko imetnik znamke do izteka prekluzivnega roka zaradi privolitve zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke, pa tudi ugovarja njeni uporabi na podlagi tožbe zaradi kršitve.⁴¹

63. Kar se tiče znamke Evropske unije, so učinki ničnosti pojasnjeni v členu 55(2) Uredbe št. 207/2009: „[š]teje se, da blagovna znamka Evropske Unije od začetka ni imela učinkov, opredeljenih“ v Uredbi št. 207/2009, ki so urejeni z oddelkom 2, naslov II, navedene uredbe. Direktiva 2008/95 ne vsebuje enakovrednih določb, iz njene uvodne izjave 6 pa je razvidno, da bi „[d]ržave članice [...] morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve ali neveljavnosti [ničnosti] blagovnih znamk“.

64. Po zgledu analize, opravljene v okviru prvega in drugega vprašanja za predhodno odločanje, je treba člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člen 54(1) in (2) in člen 111(2) Uredbe št. 207/2009 razjasniti s teleološko razlago teh določb. Ker pa je prekluzija kot posledica privolitve mehanizem, katerega namen je uravnoteženje zadevnih interesov ob upoštevanju nujnosti ohranjanja pravne varnosti, bi se mi zdelo v nasprotju z zadnjemavedeno, če bi lahko imetnik prejšnje blagovne znamke, ki po petih letih privolitve ne more več vložiti zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke niti nasprotovati njeni uporabi, kljub temu še vedno dobil odškodnino zaradi uporabe, ki ji ni pravočasno nasprotoval in ki ji ne more več nasprotovati zaradi prekluzije pravice. Želena pravna varnost bi bila namreč ogrožena, če bi lahko imetnik prejšnje blagovne znamke neskončno dolgo dobival odškodnino v celotnem obdobju vzporedne uporabe obeh znamk, v katero je privolil. Poleg tega bi že zaradi navedene privolitve to, da se ugotovi njegovi zahtevi po uničenju blaga, ki ga ni mogoče opredeliti kot blago, ki krši pravico, pomenilo pravni absurd.

65. Zato se nagibam k mnenju, da je treba nemožnost „nasprotovanja uporabi poznejše blagovne znamke“ v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009 razlagati široko, kar pomeni, da imetnik prejšnje blagovne znamke v trenutku, ko je ugotovljena prekluzija kot posledica privolitve, izgubi vse prednosti, povezane s predhodnostjo svoje znamke, v odnosu do imetnika poznejše znamke, v katere uporabo je privolil, zato je treba prekluzijo kot posledico privolitve razlagati tako, da ne vpliva samo na opustitveno tožbo, ampak tudi na nadaljnje zahtevke na podlagi pravice iz prejšnje znamke, na primer na odškodninske zahtevke ter zahtevke za predložitev informacij in uničenje.

³⁹ V obsežni sodni praksi glej zlasti sodbo z dne 7. septembra 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, točka 36 in navedena sodna praksa).

⁴⁰ Člen 9(1) Direktive 2008/95. Besedilo člena 54 Uredbe št. 207/2009 je podobno, ne pa popolnoma enako.

⁴¹ Glej sklep z dne 10. marca 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, točka 25).

V. Predlog

66. Ob upoštevanju vseh navedenih preudarkov Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija), odgovori:

1. Člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ter člen 54(1) in (2) in člen 111(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da lahko zgolj nedvoumno izražena jasna in resna namera o končanju privolitve s tem, da imetnik prejšnjih pravic vloži tožbo ali sproži upravni postopek – če je izražena v petletnem roku, odkar se je seznanil z uporabo poznejše znamke – konča tek prekluzivnega roka zaradi privolitve.
2. Kadar imetnik prejšnje znamke vloži tožbo, je treba kot datum prekinitve petletnega prekluzivnega roka, kakršen je določen v členu 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členu 54(1) in (2) in členu 111(2) Uredbe št. 207/2009, načeloma upoštevati datum vložitve te tožbe. Če se ta rok izteče med vložitvijo navedene tožbe in njeno vročitvijo toženi stranki, mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, presoditi, ali je pri obvestitvi tožene stranke prišlo do zamude ali ne in – če je do zamude prišlo – ali jo je mogoče pripisati ravnanju tožeče stranke med postopkom. Sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, mora po potrebi še preučiti, ali je mogoče zaradi takega ravnanja podvomiti o resnosti postopkov, sproženih pri njem, in izpeljati vse posledice, ki iz tega izhajajo za izračun prekluzivnega roka zaradi privolitve.
3. Člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člen 54(1) in (2) in člen 111(2) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da imetnik prejšnje blagovne znamke v trenutku, ko je ugotovljena prekluzija kot posledica privolitve, izgubi vse prednosti, povezane s predhodnostjo svoje znamke, v odnosu do imetnika poznejše znamke, v katere uporabo je privolil, zato je treba prekluzijo kot posledico privolitve v smislu teh določb razlagati tako, da vpliva ne samo na opustitveno tožbo, ampak tudi na nadaljnje zahteve na podlagi pravice iz prejšnje znamke.