Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba)

z dnia 10 lipca 2025 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 9 ust. 1 – Powództwo o unieważnienie prawa do znaku – Zła wiara po stronie właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Niemożność powołania się wobec właściciela wcześniejszego znaku towarowego

W sprawie C-322/24

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (sąd gospodarczy nr 1 w Alicante, Hiszpania) postanowieniem z dnia 27 listopada 2023 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 30 kwietnia 2024 r., w postępowaniu:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

przeciwko

Embutidos Monells S.A.,

TRYBUNAŁ (ósma izba),

w składzie: S. Rodin, prezes izby, O. Spineanu-Matei (sprawozdawczyni) i N. Fenger, sędziowie,

rzecznik generalny: D. Spielmann,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. – J.M. Iglesias Monravá, abogado,

– w imieniu Embutidos Monells S.A. – L. Polo Flores, abogado,

– w imieniu rządu hiszpańskiego – S. Núñez Silva, w charakterze pełnomocnika,

* Język postępowania: hiszpański.

– w imieniu Komisji Europejskiej – P. Němečková oraz J. Samnadda, w charakterze pełnomocników,

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. 61 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) oraz art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (zwaną dalej „Sánchez Romero Carvajal") a spółką Embutidos Monells S.A. (zwaną dalej „Monells") w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do dwóch zarejestrowanych krajowych znaków towarowych, których właścicielem jest ta ostatnia spółka.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporządzenie 2017/1001

3 Artykuł 59 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia", stanowi w ust. 1:

„Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do [Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[…]

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego".

4 Artykuł 61 tego rozporządzenia, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]", stanowi:

„1. Jeżeli właściciel unijnego znaku towarowego przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalał na [tolerował] używanie późniejszego unijnego znaku towarowego w Unii [Europejskiej], będąc świadomym tego używania, właściciel ten traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do

towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego unijnego znaku towarowego dokonano w złej wierze.

2. Jeżeli właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2, lub innego wcześniejszego oznaczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4, przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalał na [tolerował] używanie późniejszego unijnego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze oznaczenie są chronione, będąc świadomym tego używania, właściciel ten traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego oznaczenia, wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego unijnego znaku towarowego dokonano w złej wierze.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 właściciel późniejszego unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się używaniu wcześniejszego prawa, nawet jeżeli na prawo to nie można się powołać przeciw późniejszemu unijnemu znakowi towarowemu".

Dyrektywa 2008/95

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) została uchylona i zastąpiona przez dyrektywę 2015/2436.

6 Motyw 12 dyrektywy 2008/95 wskazywał:

„Ważne jest, ze względów pewności prawnej i bez nieuzasadnionego naruszenia interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mógł on już domagać się stwierdzenia nieważności ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze".

7 Artykuł 3 tej dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji", przewidywał w ust. 2:

„Każde państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli:

[…]

d) wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskodawcę w złej wierze".

8 Artykuł 9 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]", stanowił w ust. 1:

„Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie, przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do

towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze”.

Dyrektywa 2015/2436

9 Artykuł 9 dyrektywy 2015/2436, zatytułowany „Wyłączenie możliwości unieważnienia znaku towarowego w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku towarowego w wyniku tolerowania]”, stanowi w ust. 1:

„Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3 lit. a), przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalał na [tolerował] używanie późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc świadomym takiego używania, ten właściciel traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego znaku towarowego dokonano w złej wierze”.

10 Zgodnie z art. 55 tej dyrektywy:

„Dyrektywa 2008/95/WE traci moc ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. […]”.

Prawo hiszpańskie

11 Artykuł 51 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia 2001 r. (BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579) (zwanej dalej „ustawą 17/2001”), zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, stanowi:

„1. Rejestracja znaku towarowego podlega unieważnieniu na podstawie wniosku złożonego do Oficina Española de Patentes y Marcas [hiszpańskiego urzędu patentów i znaków towarowych] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) jeżeli narusza ona przepisy art. 5 niniejszej ustawy;

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

2. Roszczenie dochodzone powództwem o bezwzględne unieważnienie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nie podlega przedawnieniu”.

12 Zgodnie z art. 52 ustawy 17/2001, zatytułowanej „Względnie podstawy unieważnienia”:

„1. Rejestracja znaku towarowego podlega unieważnieniu na podstawie wniosku złożonego do [hiszpańskiego urzędu patentów i znaków towarowych] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli narusza ona przepisy art. 6, 7, 8, 9 i 10.

2. Właściciel wcześniejszego prawa spośród tych, o których mowa art. 6, 7, 8 i art. 9 ust. 1, który przez okres kolejnych pięciu lat tolerował używanie późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, będąc świadomym takiego używania, traci prawo złożenia wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego na podstawie tego wcześniejszego prawa w odniesieniu do

towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego znaku towarowego dokonano w złej wierze. W przypadku określonym w niniejszym ustępie właściciel późniejszego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się używaniu wcześniejszego prawa, nawet jeżeli na prawo to nie można się powołać przeciw późniejszemu znakowi towarowemu”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

13 Sánchez Romero Carvajal jest właścicielem unijnego znaku towarowego 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, zgłoszonego w dniu 7 grudnia 1999 r. i zarejestrowanego w dniu 4 października 2006 r. dla towarów należących do klasy 29 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.



14 Jest ona również właścicielem unijnego znaku towarowego 5J, zgłoszonego w dniu 26 sierpnia 2010 r. i zarejestrowanego w dniu 5 lipca 2015 r. dla towarów należących do tej samej klasy.



15 Monells jest właścicielem krajowych znaków towarowych 5Ms i 5Ps, zgłoszonych, odpowiednio, w dniach 31 października 2011 r. i 26 stycznia 2012 r., a następnie zarejestrowanych w dniach 9 lutego i 3 maja 2012 r., w obu przypadkach dla towarów należących do klasy 29 (zwanych dalej „spornymi znakami towarowymi”).





16 W wezwaniu pozasądowym skierowanym do Monells w dniu 3 listopada 2016 r. Sánchez Romero Carvajal nakazała w szczególności tej spółce zrzeczenie się rejestracji spornych znaków towarowych i zaprzestanie używania graficznego znaku towarowego 5Ms. W wezwaniu tym wskazano, po pierwsze, że Monells wiedziała o renomie znaku towarowego 5J należącego do Sánchez Romero Carvajal, ponieważ w wyniku sprzeciwu tej ostatniej w dniu 12 lipca 2012 r. hiszpański urząd patentów i znaków towarowych odmówił Monells rejestracji oznaczenia 5Cs. Po drugie, w wezwaniu tym uściślono, że sporne znaki towarowe wykazują cechy podobne do oznaczenia 5Cs, a po trzecie, że powództwo o unieważnienie prawa do znaku może zostać wytoczone w odniesieniu do znaków towarowych 5Ms i 5Ps przed dniem, odpowiednio, 28 lutego i 18 marca 2017 r.

17 W dniu 2 listopada 2021 r. Sánchez Romero Carvajal wniosła na podstawie art. 59 rozporządzenia 2017/1001 i art. 51 ust. 1 lit. b) ustawy 17/2001 do Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (sądu gospodarczego nr 1 w Alicante), będącego sądem odsyłającym, powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku przeciwko Monells w celu unieważnienia prawa do spornych znaków towarowych ze względu na to, że ta ostatnia spółka działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tych znaków towarowych.

18 Opierając się na art. 61 rozporządzenia 2017/1001 i art. 52 ust. 2 ustawy 17/2001, Monells powołała się na utratę roszczenia w wyniku tolerowania, podnosząc, że rejestracja spornych znaków towarowych sięga roku 2012, że Sánchez Romero Carvajal przez długi okres czasu tolerowała używanie tych znaków i że upłynęły terminy wskazane w wezwaniu pozasądowym przez tę ostatnią na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku.

19 W tym kontekście sąd ten zastanawia się nad skutkami, jakie może wywołać wskazanie w tym wezwaniu konkretnych terminów na wytoczenie powództw o unieważnienie prawa do spornych znaków towarowych. Zastanawia się on, po pierwsze, czy takie wskazanie należy uznać za zachowanie wchodzące w zakres „własnych działań” mogących wzbudzić u Monells przekonanie, że po upływie tych terminów właściciel wcześniejszych znaków towarowych nie będzie już wytaczał powództw dotyczących spornych znaków towarowych. Po drugie, wspomniany sąd

zastanawia się, czy Sánchez Romero Carvajal mogła jeszcze oprzeć swoje powództwo na bezwzględnej podstawie unieważnienia i powołać się na złą wiarę Monells w chwili dokonania zgłoszenia spornych znaków towarowych w celu uniknięcia stosowania terminu utraty roszczenia przewidzianego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, mimo że w chwili wystosowania wspomnianego wezwania Sánchez Romero Carvajal nie mogła nie wiedzieć o istnieniu tejże złej wiary po stronie właściciela spornych znaków towarowych.

20 Zdaniem sądu odsyłającego ustalono bowiem, że Monells działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszeń spornych znaków towarowych, ponieważ znaki towarowe Sánchez Romero Carvajal cieszyły się wówczas renomą na terytorium Królestwa Hiszpanii. Spełnienie kryteriów określonych w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) zostało zatem wykazane.

21 W przypadku uznania, że Sánchez Romero Carvajal jest związana własnymi działaniami i nie może już powoływać się na złą wiarę jako na podstawę unieważnienia, sąd ten wskazuje, że będzie musiał rozstrzygnąć, czy doszło do utraty roszczenia w wyniku tolerowania, zgodnie z zasadami ustanowionymi w wyrokach z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) i z dnia 19 maja 2022 r., HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 W tym względzie wspomniany sąd uściśla, że w dniu 9 lutego 2017 r., czyli po wystosowaniu przez Sánchez Romero Carvajal wezwania, o którym mowa w pkt 16 niniejszego wyroku, i po rozpoczętych między tymi dwiema stronami negocjacjach, które zakończyły się bez porozumienia w dniu 28 grudnia 2016 r., Monells wniosła do EUIPO o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych, a mianowicie  i . W wyniku sprzeciwu wniesionego przez Sánchez Romero Carvajal rejestracji odmówiono, odpowiednio, w dniach 2 czerwca 2018 r. i 2 grudnia 2020 r.

23 Ponieważ wniosek o unieważnienie prawa do znaku w sprawie w postępowaniu głównym został złożony w dniu 2 listopada 2021 r., czyli 11 miesięcy po tej ostatniej odmowie rejestracji, sąd odsyłający zastanawia się, czy ten sprzeciw, dotyczący dwóch znaków towarowych praktycznie identycznych ze spornymi znakami towarowymi, może zostać zakwalifikowany jako czynność przerywająca okres, po upływie którego następuje utrata roszczenia.

24 Zdaniem tego sądu wysłanie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego wezwania pozasądowego wskazującego termin na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku powinno wiązać tego właściciela, ponieważ zachowanie to wzbudziło u przedsiębiorstwa będącego adresatem tego wezwania przekonanie, że powództwo to nie zostanie wytoczone po upływie tego terminu. Dlatego też fakt powołania się w ramach postępowania sądowego wszczętego po upływie wspomnianego terminu na złą wiarę tego przedsiębiorstwa w momencie dokonywania zgłoszenia późniejszego znaku towarowego w celu uniknięcia stosowania pięcioletniego terminu na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku należy uznać za zachowanie sprzeczne z dobrą wiarą.

25 Wspomniany sąd wskazuje, że o ile z wyroku z dnia 19 maja 2022 r., HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400) wynika, iż wniesienie skargi administracyjnej lub sądowej przez właściciela znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa w obliczu odmowy zaprzestania używania późniejszego znaku towarowego przez adresata wezwania stanowi dowód na to, że właściciel ten dołożył starań w celu zaradzenia tej sytuacji, o tyle orzecznictwa tego nie należy interpretować w taki sposób, że jedynie tego rodzaju działania mogłyby dostarczyć taki dowód. Zdaniem tego sądu należy w tym celu przeanalizować całokształt działania właściciela wcześniejszej rejestracji.

W związku z tym wniesienie przez tego właściciela sprzeciwu wobec rejestracji unijnych znaków towarowych analogicznych do spornych znaków towarowych wchodzi w zakres pojęcia „podjętego w rozsądnym terminie wysiłku" w rozumieniu wspomnianego orzecznictwa.

26 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (sąd gospodarczy nr 1 w Alicante) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1. Czy art. 61 rozporządzenia [2017/1001] i art. 9 dyrektywy [2015/2436] należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, który w wezwaniu pozasądowym wskazał określony termin na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, a termin ten w sposób jasny i jednoznaczny pokrywa się z ogólnym terminem 5 lat na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, pozostaje związany własnymi działaniami, ponieważ wzbudził u właściciela późniejszego znaku towarowego przekonanie, że po upływie wskazanego terminu nie zostanie przeciwko niemu wytoczone powództwo o ewentualne unieważnienie prawa do znaku? W tym względzie czy okoliczność powołania się w późniejszym postępowaniu sądowym na złą wiarę w odniesieniu do zgłoszenia do rejestracji w celu uniknięcia upływu okresu przedawnienia należy uznać za postępowanie sprzeczne z dobrą wiarą, jeżeli w chwili wysłania faksu [pisma wysłanego za pośrednictwem usługi umożliwiającej poświadczenie dat wysłania i odbioru, tożsamości nadawcy i adresata, a nawet treści] […] strona posiadała już wszelkie dane niezbędne do uznania, że zgłoszenie do rejestracji zostało dokonane w złej wierze?

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze – czy art. 61 rozporządzenia [2017/1001] i art. 9 dyrektywy [2015/2436] należy interpretować w ten sposób, że działanie strony powodowej polegające na aktywnym wniesieniu sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej, które w znacznym stopniu pokrywają się z zaskarżonymi krajowymi znakami towarowymi i których rejestracji ostatecznie odmówiono ze względu na ten sprzeciw, stanowi podjęty w rozsądnym terminie wysiłek mający na celu zaradzenie przywołanej sytuacji?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne

27 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem do tego ostatniego należy udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu. Mając to na uwadze, Trybunał powinien w razie potrzeby przeformułować przedłożone mu pytania. Okoliczność, że sąd krajowy powołał się formalnie w pytaniu prejudycjalnym na określone przepisy prawa Unii, nie stoi na przeszkodzie temu, by Trybunał przekazał temu sądowi wszelkie wskazówki dotyczące wykładni, które mogą być pomocne w rozstrzygnięciu rozpatrywanej przez niego sprawy, niezależnie od tego, czy sąd krajowy powołał się na nie w treści pytań. W tym względzie do Trybunału należy wyprowadzenie z ogółu informacji przedstawionych przez sąd krajowy, a w szczególności z uzasadnienia postanowienia odsyłającego, elementów prawa Unii, które wymagają wykładni w świetle przedmiotu sporu. (zob. w szczególności wyrok z dnia 27 marca 2025 r., Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).

28 Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd odsyłający zastanawia się nad wykładnią art. 61 rozporządzenia 2017/1001 i art. 9 dyrektywy 2015/2436.

29 Należy zauważyć, że art. 61 rozporządzenia 2017/1001 dotyczy utraty roszczenia dochodzonego w powództwie o unieważnienie prawa do znaku w wyniku tolerowania przez właściciela unijnego znaku towarowego używania przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego unijnego znaku towarowego, podczas gdy w niniejszym przypadku późniejsze znaki towarowe, o unieważnienie których wniesiono, były przedmiotem rejestracji krajowej. Okazuje się zatem, że przepis ten nie ma zastosowania do sporu w postępowaniu głównym, który jest objęty zakresem stosowania ratione materiae dyrektywy 2015/2436 lub dyrektywy 2008/95.

30 W tym względzie należy przypomnieć, że dyrektywa 2015/2436, której wykładni dotyczą pytania sądu odsyłającego, uchyliła ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. dyrektywę 2008/95.

31 Dla ustalenia, która z tych dwóch dyrektyw znajduje zastosowanie ratione temporis, decydująca jest data zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, o którego unieważnienie wniesiono (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Ponieważ zgłoszenia do rejestracji spornych znaków towarowych zostały dokonane w dniach 31 października 2011 r. i 26 stycznia 2012 r., wynika z tego, że powództwo o unieważnienie prawa do tych znaków towarowych jest objęte zakresem stosowania zarówno ratione materiae, jak i ratione temporis, dyrektywy 2008/95.

33 W konsekwencji pytania zadane przez sąd odsyłający należy rozumieć jako mające na celu dokonanie wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

W przedmiocie pytania pierwszego

34 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który w skierowanym do właściciela późniejszego znaku towarowego wezwaniu pozasądowym mającym na celu zaprzestanie używania tego znaku wskazał termin końcowy do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie prawa do tego znaku, który to termin pokrywa się z upływem przewidzianego w tym art. 9 ust. 1 trwającego pięć kolejnych lat okresu, po upływie którego następuje utrata roszczenia, może wnieść, po wskazanej dacie, o unieważnienie prawa do tego znaku ze względu na złą wiarę właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, mimo że w chwili wystosowania tego wezwania wspomniany właściciel wcześniejszego znaku towarowego dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do stwierdzenia, że zgłoszenie to zostało dokonane w złej wierze.

35 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy brać pod uwagę nie tylko jego brzmienie, ale także jego kontekst oraz cele regulacji, której część on stanowi (zob. wyroki: z dnia 17 listopada 1983 r., Merck, 292/82, EU:C:1983:335, pkt 12; z dnia 8 maja 2025 r., Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

36 Przede wszystkim zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który tolerował w państwie członkowskim używanie, przez okres kolejnych pięciu lat, późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci uprawnienie do złożenia, na podstawie

wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.

37 Z samego brzmienia art. 9 ust. 1 wynika, że przewidziany w nim termin utraty roszczenia nie znajduje zastosowania w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy nie stwierdzono tolerowania ze strony właściciela wcześniejszego znaku towarowego lub w każdym razie nie stwierdzono go w odniesieniu do okresu pięciu kolejnych lat oraz gdy właściciel późniejszego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji tego znaku.

38 Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunału, jedną z przesłanek, które muszą być spełnione, aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 rozpoczął swój bieg, jest przesłanka, zgodnie z którą zgłoszenie późniejszego znaku towarowego musi zostać dokonane przez jego właściciela w dobrej wierze (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, pkt 56).

39 W konsekwencji jeżeli podstawa, na której opiera się powództwo o unieważnienie prawa do znaku, polega na złej wierze właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji tego znaku, właściciel ten nie może w celu odparcia tego powództwa skutecznie powoływać się na utratę roszczenia w wyniku tolerowania, przewidzianą w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, wobec właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

40 Wykładnię wynikającą z brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 potwierdza następnie kontekst, w jaki wpisuje się ten przepis.

41 Należy zauważyć, że jak wynika z art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95, zła wiara zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji stanowi w szczególności podstawę unieważnienia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, chodzi tu o bezwzględną podstawę unieważnienia (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 75).

42 Bezwzględny charakter unieważnienia związanego z tą podstawą, na którą powołanie się co do zasady nie podlega przedawnieniu, nie stoi w sprzeczności z wykładnią wynikającą z brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, zgodnie z którą utraty roszczenia w wyniku tolerowania nie można skutecznie podnosić w przypadku używania przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego, którego rejestracja nastąpiła po dokonaniu zgłoszenia w złej wierze.

43 Należy również zaznaczyć, że art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95 pozostawiał państwom członkowskim możliwość wskazania jako podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego, ale także jako podstawy unieważnienia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego, okoliczności, że wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskodawcę w złej wierze.

44 Wreszcie wykładnia wynikająca z brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i z kontekstu, w jaki wpisuje się ten przepis, jest zgodna z ogólnym celem realizowanym przez normy Unii w dziedzinie znaków towarowych, między innymi przez tę dyrektywę, która w szczególności ma na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii, w którego ramach każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych

oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo).

45 Tymczasem zła wiara właściciela znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji szkodzi rozwojowi zdrowej konkurencji, ponieważ odzwierciedla zamiar tego właściciela, aby w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami naruszyć interesy osób trzecich lub uzyskać, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłączne prawo w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).

46 Z powyższego wynika, że jeżeli podstawa, na której opiera się powództwo o unieważnienie prawa do znaku, polega na złej wierze właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, nie można powołać się wobec właściciela wcześniejszego znaku towarowego na utratę roszczenia w wyniku tolerowania, przewidzianą w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, w celu odparcia tego powództwa. Natomiast z uwagi na domniemanie dobrej wiary, strona, która się na nią powołuje, musi wykazać istnienie złej wiary w ramach badania zasadności wspomnianego powództwa.

47 W niniejszej sprawie, jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd odsyłający uważa za udowodnione istnienie złej wiary po stronie właściciela późniejszych spornych znaków towarowych w momencie dokonywania zgłoszeń tych znaków towarowych do rejestracji.

48 Niemniej jednak sąd ten zastanawia się, czy szczególne okoliczności charakteryzujące sprawę w postępowaniu głównym mogą okazać się istotne w ramach oceny powództwa o unieważnienie prawa do znaku w świetle art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95. W tym względzie sąd odsyłający wskazuje, po pierwsze, na okoliczność, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego wskazał w pozasądowym wezwaniu dwie konkretne daty, odpowiadające upływowi pięcioletniego terminu przewidzianego w tym przepisie, do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie spornych znaków towarowych, co ostatecznie nie nastąpiło w tym terminie, a po drugie, na okoliczność, że właściciel ten wiedział o złej wierze właściciela wspomnianych znaków towarowych w chwili wysłania tego wezwania.

49 Należy zauważyć, że jak wynika z pkt 39 niniejszego wyroku, właściciel spornych znaków towarowych nie może skutecznie powoływać się na te okoliczności celem podniesienia utraty roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, a tym samym odparcia powództwa o unieważnienie prawa do znaku opartego na złej wierze tego właściciela w momencie dokonywania zgłoszeń do rejestracji tych znaków towarowych. Wspomniane okoliczności nie mogą prowadzić do utraty prawa do wniesienia takiego powództwa przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w odniesieniu do wytoczenia którego dyrektywa ta nie przewiduje terminu.

50 W świetle powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze powinna brzmieć następująco: art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który w skierowanym do właściciela późniejszego znaku towarowego wezwaniu pozasądowym mającym na celu zaprzestanie używania tego znaku wskazał termin końcowy do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie prawa do tego znaku,

przy czym termin ten pokrywa się z upływem przewidzianego w tym art. 9 ust. 1 trwającego pięć kolejnych lat okresu, po upływie którego następuje utrata roszczenia, może po upływie wskazanej daty wnieść o unieważnienie prawa do tego znaku ze względu na złą wiarę właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, mimo że w chwili wystosowania tego wezwania ów właściciel wcześniejszego znaku towarowego dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do stwierdzenia, że zgłoszenie to zostało dokonane w złej wierze.

W przedmiocie pytania drugiego

51 W świetle odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

W przedmiocie kosztów

52 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 (ósma izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

należy interpretować w ten sposób, że:

właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który w skierowanym do właściciela późniejszego znaku towarowego wezwaniu pozasądowym mającym na celu zaprzestanie używania tego znaku wskazał termin końcowy do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie prawa do tego znaku, przy czym termin ten pokrywa się z upływem przewidzianego w tym art. 9 ust. 1 trwającego pięć kolejnych lat okresu, po upływie którego następuje utrata roszczenia, może po upływie wskazanej daty wnieść o unieważnienie prawa do tego znaku ze względu na złą wiarę właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, mimo że w chwili wystosowania tego wezwania ów właściciel wcześniejszego znaku towarowego dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do stwierdzenia, że zgłoszenie to zostało dokonane w złej wierze.

Podpisy