Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MELCHIORA WATHELETA
przedstawiona w dniu 17 grudnia 2015 r.[1]

Sprawa C-163/15

Youssef Hassan
przeciwko
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 23 — Licencja — Rejestr wspólnotowych znaków towarowych — Prawo licencjobiorcy do występowania z powództwem o stwierdzenie naruszenia pomimo braku wpisu licencji do rejestru wspólnotowych znaków towarowych

I – **Wprowadzenie**

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[2].

2. Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Y. Hassanem a spółką Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (zwaną dalej „Breiding”), dotyczącego powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego wniesionego przez Breiding przeciwko Y. Hassanowi.

II – **Ramy prawne**

3. Motyw 11 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy powinien być traktowany jako przedmiot własności istniejący niezależnie od przedsiębiorstwa, którego towary lub usługi są oznaczone. Powinien on być zbywalny, z zastrzeżeniem jednak nadrzędnej konieczności niewprowadzania w błąd [odbiorców] w rezultacie takiego zbycia. Powinien on również móc być obciążony zabezpieczeniem na rzecz osoby trzeciej oraz stanowić przedmiot licencji”.

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dz.U. L 78, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

4. Artykuł 17 tego rozporządzenia, zatytułowany „Przeniesienie”, stanowi:

„1. Wspólnotowy znak towarowy może być przeniesiony, niezależnie od przeniesienia przedsiębiorstwa, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.

2. Przeniesienie całości przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie wspólnotowego znaku towarowego, z wyjątkiem przypadku gdy zgodnie z przepisami regulującymi przeniesienie istnieje umowa stanowiąca inaczej lub [z] okoliczności wyraźnie [wynika co innego]. Przepis ten stosuje się do umownego zobowiązania do przeniesienia przedsiębiorstwa.

[…]

5. Na żądanie jednej ze stron przeniesienie [informację o przeniesieniu] wpisuje się do rejestru i publikuje.

6. Do momentu wpisania przeniesienia do rejestru następca prawny nie może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

[…]”.

5. Zgodnie z art. 19 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Prawa rzeczowe”:

„1. Wspólnotowy znak towarowy może, niezależnie od przedsiębiorstwa, stanowić zabezpieczenie lub przedmiot praw rzeczowych [stanowić przedmiot zastawu lub innego prawa rzeczowego].

2. Na wniosek jednej ze stron prawa wymienione w ust. 1 wpisywane są do rejestru i publikowane”.

6. Artykuł 22 tego rozporządzenia, zatytułowany „Licencja”, stanowi:

„1. Wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej [Unii] lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

[…]

3. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia.

4. [W] celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę [licencjobiorca jest] uprawniony do [występowania w charakterze interwenienta] w sprawie o naruszenie wszczętej przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego.

5. Na wniosek jednej ze stron udzielenie lub przeniesienie [informację o przeniesieniu] licencji [odnoszącej się do] wspólnotowego znaku towarowego wpisuje się do rejestru i publikuje”.

7. Artykuł 23 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Skutki prawne wobec stron trzecich”, stanowi:

„1. Czynności prawne określone w art. 17, 19 oraz 22 dotyczące wspólnotowego znaku towarowego wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru. Jednakże przed dokonaniem wpisu czynność taka wywołuje skutek prawny wobec stron trzecich, które nabyły prawa do znaku towarowego po dacie tej czynności, ale które wiedziały o tej czynności w momencie nabycia prawa.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku osoby, która nabywa wspólnotowy znak towarowy lub prawa dotyczące wspólnotowego znaku towarowego w wyniku przeniesienia całości przedsiębiorstwa lub w ramach innej sukcesji pod tytułem ogólnym.

[…]”.

III – **Okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym i wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym**

8. Począwszy od dnia 2 stycznia 2011 r. Breiding jest uprawniona z tytułu licencji, niewpisanej do rejestru wspólnotowych znaków towarowych (zwanego dalej „rejestrem”), odnoszącej się do słownego wspólnotowego znaku towarowego ARKTIS, zgłoszonego w dniu 15 sierpnia 2002 r. i zarejestrowanego w dniu 11 lutego 2004 r. pod nr 002818680, którego właścicielem jest KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà i który to znak został zarejestrowany w szczególności dla pościeli i przykryć. Umowa licencyjna stanowi, że w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do tego znaku towarowego Breiding działa w imieniu własnym.

9. Youssef Hassan jest członkiem zarządu spółki OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, która w dniu 1 maja 2010 r. przejęła jednoosobowe przedsiębiorstwo, które prowadził Y. Hassan. Przedsiębiorstwa te odpowiednio w dniach 27 października 2009 r. i 30 października 2012 r. oferowały poprzez witrynę internetową „schoene-traeume.de” różne kołdry puchowe pod nazwami „Arktis 90”, „Arktis 90 HS” i „innoBETT selection Arktis”.

10. W następstwie okoliczności faktycznych, które miały miejsce w 2009 r., spółka, która w owym czasie była licencjobiorcą, skierowała wezwanie do Y. Hassana, który w dniu 3 lutego 2010 r. podpisał dokument zwany „oświadczeniem o powstrzymywaniu się”, w którym zobowiązał się do powstrzymywania się od używania nazwy „Arktis” w odniesieniu do pościeli, pod rygorem kary umownej pozostawionej swobodnej ocenie licencjobiorcy.

11. W następstwie okoliczności faktycznych, które miały miejsce w 2012 r., Breiding wniosła sprawę do właściwego Landgericht (sądu rejonowego). Sąd ten stwierdził ważność tej umowy, nakazał Y. Hassanowi udzielenie informacji i wycofanie skutkujących naruszeniem towarów z rynku w celu ich zniszczenia, a także zasądził odszkodowanie od Y. Hassana.

12. Youssef Hassan wniósł od tego orzeczenia apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf (sądu okręgowego w Düsseldorfie), który stwierdził, że powodzenie apelacji zależy od kwestii, czy Breiding – która zgodnie z umową licencyjną dysponuje zgodą właściciela znaku towarowego wymaganą na podstawie art. 22 ust. 3 rozporządzenia – może działać w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do wspomnianego znaku towarowego, mimo że nie jest ona wpisana do rejestru jako licencjobiorca.

13. Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie), mając na względzie, że odpowiedź na to pytanie zależy od wykładni art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia, a sąd ten powziął wątpliwości w tej kwestii, postanowił on zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze [rozporządzenia] stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń w związku z naruszeniem praw do wspólnotowego znaku towarowego przez licencjobiorcę, który nie jest wpisany do rejestru […]?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 – czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze [rozporządzenia] stoi na przeszkodzie krajowej praktyce prawnej, zgodnie z którą licencjobiorca może dochodzić we własnym imieniu w drodze umocowania do występowania o cudze prawa (Prozessstandschaft) roszczeń właściciela znaku towarowego przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia?”.

IV – **Postępowanie przed Trybunałem**

14. Breiding, rządy niemiecki i polski, a także Komisja Europejska złożyły uwagi na piśmie. W wyniku tego pisemnego etapu postępowania Trybunał uznał sprawę za wyjaśnioną w stopniu wystarczającym do wydania orzeczenia i pominął rozprawę, zgodnie z art. 76 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

V – **Analiza**

15. Poprzez pierwsze pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia, zgodnie z którym czynności prawne określone w art. 17, 19 i 22 rozporządzenia dotyczące wspólnotowego znaku towarowego wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby licencjobiorca mógł działać w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, gdy licencja ta nie została wpisana do wspomnianego rejestru.

16. Na wstępie wskazuję, że wszystkie strony, które złożyły uwagi na piśmie, udzieliły odpowiedzi przeczącej na to pytanie. Zgadzam się z tym wnioskiem. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy bowiem uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część on stanowi [3]. Otóż w niniejszym wypadku zarówno kontekst, w który wpisuje się art. 23 ust. 1 rozporządzenia, jak i cel tego przepisu skłaniają mnie do wniosku, iż przepis ten należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby uprawniony z tytułu licencji mógł działać w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, gdy licencja ta nie została wpisana do rejestru.

17. Ponieważ moim zdaniem na pierwsze pytanie prejudycjalne należy udzielić odpowiedzi przeczącej, nie będę rozpatrywał drugiego pytania prejudycjalnego.

3 — Zobacz w szczególności wyroki: Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, pkt 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, pkt 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, pkt 34); a także Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, pkt 35).

A – *Wykładnia kontekstowa art. 23 ust. 1 rozporządzenia*

18. Zgodnie z art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia „*czynności prawne* określone w art. 17, 19 oraz 22 dotyczące wspólnotowego znaku towarowego wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru” [4].

19. Istotne jest zatem określenie wskazanych tych przepisach czynności prawnych, aby ustalić, czy powództwo o stwierdzenie naruszenia jest nimi objęte.

20. Czynności prawne wskazane w art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia to przeniesienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego (art. 17), zastaw lub ustanowienie innego prawa rzeczowego odnoszącego się do znaku towarowego (art. 19) i *udzielenie* licencji (art. 22).

21. Cecha wspólna tych różnych czynności, które zgodnie z art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia „dotycz[ą] wspólnotowego znaku towarowego”, polega na fakcie, że mają one za przedmiot lub skutek utworzenie lub przeniesienie prawa rzeczowego odnoszącego się do znaku towarowego.

22. Owa cecha wspólna jest spójna z tytułem sekcji, w której zawarto art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia. Chodzi bowiem o sekcję 4 tytułu II, zatytułowaną „Wspólnotowy znak towarowy jako *przedmiot własności*” [5].

23. Zgadzam się zatem z analizą rządu niemieckiego, zgodnie z którą pojęcie „czynności prawnej” w rozumieniu art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia dotyczy wyłącznie *powstania* prawa odnoszącego się do wspólnotowego znaku towarowego rozpatrywanego w charakterze przedmiotu własności. W konsekwencji wspomniane pojęcie nie obejmuje wykonywania przez licencjobiorcę prawa do działania w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 22 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

24. Powyższy sposób wykładni potwierdza także różnica związana z wpisem do rejestru zależnie od tego, czy chodzi o przeniesienie, czy, przeciwnie, o prawo rzeczowe lub licencję.

25. O ile bowiem każdy z wymienionych w art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia przepisów stanowi, że informacje o przeniesieniu, prawach rzeczowych wskazanych w art. 19 ust. 1, udzieleniu lub przeniesieniu licencji są „na wniosek jednej ze stron […] wpis[ywane] do rejestru i publikowan[e]” [6], o tyle wyłącznie art. 17 ust. 6 rozporządzenia uzależnia możliwość powoływania się na prawa wynikające z przeniesienia od wpisu do rejestru.

26. Gdyby prawodawca Unii Europejskiej zamierzał ustanowić warunek wykonywania praw wynikających z zastawu lub z licencji w postaci uprzedniego wpisu do rejestru, to z pewnością uściśliłby to w każdym z odpowiednich przepisów. Podnoszenie bowiem, iż takie uściślenie jest niecelowe w świetle art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia, uczyniłoby wówczas zbędnym art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia i pozbawiłoby go tym samym użyteczności. Otóż spośród wykładni mającej sens i wykładni pozbawionej wszelkiej użyteczności należy przyjąć tę pierwszą.

4 — Podkreślenie moje.

5 — Podkreślenie moje.

6 — Zobacz art. 17 ust. 5 rozporządzenia (przeniesienie), art. 19 ust. 2 (zastaw i inne prawa rzeczowe), a także art. 22 ust. 5 (licencja).

27. Wreszcie ściślej, jeśli chodzi o wniesienie przez licencjobiorcę powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, to art. 22 ust. 3 rozporządzenia upoważnia go do tego pod jednym warunkiem: że uzyskał on zgodę właściciela znaku towarowego [7], a także z zastrzeżeniem postanowień umowy licencyjnej. Gdyby uprzednia rejestracja licencji stanowiła niezbędną przesłankę dopuszczalności powództwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego przez licencjobiorcę, wymóg ten – ponieważ nie jest on zawarty w sposób ogólny w odniesieniu do wszystkich praw wynikających z licencji w odrębnym ustępie – musiałby być zawarty w przepisie, który dotyczy tej kwestii, a mianowicie w art. 22 ust. 3 rozporządzenia.

28. Jestem zatem zdania, że analiza kontekstowa art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia przemawia za tym, aby interpretować ten przepis jako nieuzależniający prawa licencjobiorcy do działania w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia od uprzedniego wpisu licencji do rejestru.

29. Cel, dla którego możliwość powoływania się wobec osób trzecich została powiązana z wpisem do rejestru, potwierdza tę wykładnię.

B – *Wykładnia celowościowa art. 23 ust. 1 rozporządzenia*

30. Artykuł 23 ust. 1 rozporządzenia składa się z dwu zdań. Pierwsze nie może w konsekwencji być interpretowane niezależnie od drugiego.

31. O ile zaś art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze stanowi, że „[c]zynności prawne określone w art. 17, 19 oraz 22 dotyczące wspólnotowego znaku towarowego wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru", o tyle w zdaniu drugim tego przepisu uściślono, iż „[j]ednakże przed dokonaniem wpisu czynność taka wywołuje skutek prawny wobec stron trzecich, które nabyły prawa do znaku towarowego po dacie tej czynności, ale które wiedziały o tej czynności w momencie nabycia prawa".

32. Z powyższego uściślenia wynika, że celem art. 23 ust. 1 rozporządzenia jest ochrona podmiotu, który nabył *w dobrej wierze* prawa odnoszące się do wspólnotowego znaku towarowego. Na czynności wskazane w art. 23 ust. 1 rozporządzenia można bowiem powołać się wobec osób trzecich, które nabyły prawa odnoszące się do tego znaku towarowego, *posiadając wiedzę o tych czynnościach*, niezależnie od wpisu tych czynności do rejestru.

33. Cel możliwości powołania się wobec osób trzecich związanej z wpisem do rejestru odnosi się zatem zasadniczo do ochrony podmiotów, które nabyły w dobrej wierze prawa odnoszące się do znaku towarowego. Innymi słowy art. 23 ust. 1 rozporządzenia nie reguluje skutków czynności określonych w art. 17, 19 i 22 rozporządzenia w odniesieniu do osób, które nie nabyły żadnych praw do znaku towarowego, lecz które w ramach swojej działalności naruszają te prawa.

34. Otóż podmiot dopuszczający się naruszenia z samej definicji nie nabył żadnego prawa do znaku towarowego. Owa strona trzecia, przyjmując terminologię art. 23 ust. 1 rozporządzenia, nie została w dobrej wierze właścicielem jakiegokolwiek prawa odnoszącego się do wspólnotowego znaku towarowego. Artykuł 23 ust. 1 rozporządzenia nie ma zatem zastosowania.

7 — Warunek ten nie jest sam w sobie absolutny, ponieważ w art. 22 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia uściślono, że „licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia".

35. Odmienna wykładnia prowadziłaby do paradoksalnej sytuacji, w której podmiot dopuszczający się naruszenia mógłby w złej wierze powołać na swoją korzyść art. 23 ust. 1 rozporządzenia przeciwko właścicielowi licencji w celu oddalenia powództwa o stwierdzenie naruszenia. Paradoks ten szczególnie ilustrują okoliczności faktyczne leżące u podstaw rozpatrywanej w postępowaniu głównym sprawy. Z uwagi na to, że w oświadczeniu o powstrzymywaniu się podpisanym w dniu 3 lutego 2010 r. Y. Hassan zobowiązał się bowiem wyraźnie do nieużywania spornego znaku towarowego, doskonale wiedział on istnieniu licencji.

36. Ponadto w tym względzie biorę pod uwagę argument rządu polskiego, zgodnie z którym w ten sposób interpretowany przepis zapewnia pewność prawa. Pozwala on bowiem nabywcy w dobrej wierze na nabycie praw odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego bez obciążeń wynikających z wcześniej udzielonej licencji. Natomiast wcześniejsza czynność wywoła skutki w odniesieniu do późniejszego nabywcy, jeśli wiedział on o niej, a w każdym razie w wypadku wpisu do rejestru, ponieważ w tym wypadku nabywca łatwo może się o niej dowiedzieć.

37. Z powyższych rozważań wynika zatem, że uczynienie z wpisu do rejestru formalności, której brak umożliwiłby podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia powołanie się na przeszkodę procesową w stosunku do powództwa licencjobiorcy o stwierdzenie naruszenia, byłoby niezgodne z celem realizowanym przez taki wpis.

38. Z powyższego wynika, że nie zachodzi potrzeba udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne przedstawione przez Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie), ponieważ pytanie to wymagałoby odpowiedzi wyłącznie w wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze. Wskazuję ponadto, że wyłącznie Breiding uznała za celowe przedstawienie argumentacji w tym względzie.

VI – **Wnioski**

39. Mając na względzie kontekst, w który wpisuje się art. 23 ust. 1 rozporządzenia, i zamierzony przez ten przepis cel, proponuję Trybunałowi udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne przedstawione przez Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) w następujący sposób:

1) Artykuł 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, aby licencjobiorca uprawniony z tytułu licencji, która nie jest wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych, dochodził roszczeń w związku z naruszeniem praw do wspólnotowego znaku towarowego.

2) Nie zachodzi potrzeba udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne, ponieważ przedstawiono je wyłącznie na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze.