Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba)

z dnia 4 lutego 2016 r.*

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

W sprawie C-163/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 kwietnia 2015 r., w postępowaniu:

Youssef Hassan

przeciwko

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

TRYBUNAŁ (siódma izba),

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

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Breiding Vertriebsgesellschaft mbH przez K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnaddę oraz T. Scharfa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r.,

* Język postępowania: niemiecki.

wydaje następujący

Wyrok

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 (Dz.U. L 78, s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem").

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.

Ramy prawne

3 Motyw 11 rozporządzenia 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 opinii publicznej [odbiorców] w rezultacie takiego zbycia. Powinien on również móc być obciążony zabezpieczeniem na rzecz osoby trzeciej oraz stanowić przedmiot licencji".

4 Artykuł 17 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 okoliczności wyraźnie stanowią inaczej [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 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 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 Wspólnocie [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 [o stwierdzenie naruszenia prawa do] 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. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może być uprawniony do interwencji [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 w zakresie [odnoszącej się do] wspólnotowego znaku towarowego wpisuje się do rejestru i publikuje”.

7 Artykuł 23 rozporządzenia, 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.

[…]”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

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 società i który to znak został zarejestrowany między innymi 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 pierwszych ofert i wezwania skierowanego przez spółkę, która w owym czasie była uprawniona z tytułu licencji odnoszącej się do znaku towarowego ARKTIS, w dniu 3 lutego 2010 r. Y. Hassan podpisał dokument zwany „oświadczeniem o powstrzymywaniu się", w którym zobowiązał się do powstrzymywania się od używania oznaczenia „Arktis" w odniesieniu do pościeli, pod rygorem kary umownej pozostawionej swobodnej ocenie licencjobiorcy.

11 Rozpatrując wniesioną przez Breiding sprawę, sąd pierwszej instancji stwierdził ważność tej umowy, nakazał Y. Hassanowi udzielić informacji i wycofać towary naruszające prawo do znaku w celu ich zniszczenia, a także zasądził odszkodowanie od Y. Hassana.

12 Sąd odsyłający, do którego Y. Hassan złożył apelację od powyższego orzeczenia, jest zdania, że powodzenie tej apelacji zależy od kwestii, czy Breiding – która zgodnie z umową licencyjną dysponuje zgodą właściciela znaku towarowego wymaganą na mocy art. 22 ust. 3 rozporządzenia – może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspomnianego znaku towarowego, mimo że licencja nie jest wpisana do rejestru.

13 Wspomniany sąd wskazuje, że we wcześniejszym orzeczeniu orzekł już, iż art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia reguluje wyłącznie wypadek nabycia w dobrej wierze. Wskazuje on, że wprawdzie samo literalne brzmienie tego przepisu – który w sposób ogólny stanowi, że czynności prawne określone w art. 17, 19 oraz 22 rozporządzenia dotyczące wspólnotowego znaku towarowego wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru – może skłaniać do włączenia do tych czynności prawnych wnoszonych przez licencjobiorcę powództw o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku. Niemniej zdaniem sądu odsyłającego ze względu na to, że art. 23 ust. 1 zdanie drugie i art. 23 ust. 2 dotyczą jedynie wypadku nabycia w dobrej wierze, wykładnia systemowa wspomnianego przepisu skłania do stwierdzenia, iż taka sama sytuacja ma miejsce w wypadku art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze.

14 Sąd odsyłający wskazuje, że sąd hiszpański stwierdził jednak, iż licencjobiorca może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia przeciwko osobom trzecim dopiero po dokonaniu wpisu licencji do rejestru.

15 Ponadto sąd odsyłający wskazuje, że jeśli zostanie stwierdzone, iż wykonywanie praw licencjobiorcy jest uzależnione od wpisu licencji do rejestru, to powstaje kwestia, czy niewpisany do rejestru licencjobiorca może dochodzić praw właściciela znaku towarowego we własnym imieniu w drodze umocowania do występowania o cudze prawa, na co zdaniem sądu odsyłającego prawo niemieckie zezwala pod określonymi warunkami, które są spełnione w niniejszym wypadku.

16 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze [rozporządzenia nr 207/2009] 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 nr 207/2009] 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?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

17 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że licencjobiorca nie może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, jeśli ta licencja nie została wpisana do rejestru.

18 Z art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia, zgodnie z którym „[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", wynika, że wskazane w ten sposób czynności prawne to przeniesienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, ustanowienie praw rzeczowych odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego i udzielenie licencji. Rozpatrywane odrębnie, powyższe zdanie pierwsze mogłoby być interpretowane w ten sposób, że gdy licencja nie jest wpisana do rejestru, wówczas licencjobiorca nie może powoływać się na prawa wynikające z tej licencji wobec osób trzecich, w tym wobec podmiotu dopuszczającego się naruszenia prawa do znaku towarowego.

19 Jednakże przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część ten przepis stanowi (wyroki: Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, pkt 13; a także Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

20 Jeśli chodzi o kontekst, w który wpisuje się art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia, na wstępie należy wskazać, że art. 23 ust. 1 zdanie drugie łagodzi regułę określoną w art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze w odniesieniu do „stron trzecich, które nabyły prawa" do znaku towarowego po dacie rozpatrywanej czynności prawnej, lecz które wiedziały o tej czynności w momencie nabycia tych praw. Natomiast art. 23 ust. 2 wprowadzono wyjątek od powyższej reguły w odniesieniu do „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. A zatem zarówno wykładnia literalna, jak i wykładnia systemowa art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia wspierają koncepcję, iż przepis ten – rozpatrywany w całości – ma na celu uregulowanie możliwości powoływania się na czynności prawne wskazane w art. 17, 19 i 22 rozporządzenia wobec osób trzecich, które dysponują lub mogą dysponować prawami odnoszącymi się do wspólnotowego znaku towarowego.

21 Następnie należy stwierdzić, że sekcja 4 tytułu II rozporządzenia, w której zawarto art. 23 wspomnianego rozporządzenia, jest zatytułowana „Wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności". Co więcej, wszystkie przepisy w tej sekcji zawierają reguły odnoszące się do wspólnotowego znaku towarowego jako przedmiotu własności. Sytuacja taka ma miejsce w wypadku art. 17, 19 i 22 rozporządzenia, jak wynika także z motywu 11 rozporządzenia. Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 21 opinii, te ostatnie przepisy dotyczą czynności, których wspólną cechą jest to, że mają one za przedmiot lub skutek utworzenie lub przeniesienie prawa odnoszącego się do znaku towarowego.

22 Wreszcie należy wskazać, że w art. 22 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia uprawnienie licencjobiorcy do wystąpienia z powództwem dotyczącym naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego uzależniono wyłącznie od uzyskania zgody właściciela tego znaku, bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej.

23 Należy także stwierdzić, że zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia wpis licencji do rejestru jest dokonywany na wniosek jednej ze stron. Niemniej przepis ten, tak jak art. 19 rozporządzenia, nie zawiera uregulowania analogicznego do tego, jakie zawarto w art. 17 ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z którym „[d]o momentu wpisania przeniesienia do rejestru następca prawny nie może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego".

24 Ponadto art. 17 ust. 6 rozporządzenia byłby pozbawiony użyteczności, gdyby art. 23 ust. 1 rozporządzenia należało interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie powoływaniu się wobec wszystkich osób trzecich na wszelkie czynności prawne wskazane w art. 17, 19 i 22 rozporządzenia aż do chwili wpisania tych czynności do rejestru.

25 Co się tyczy celu ustanowionej w art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia reguły, należy stwierdzić, że – w świetle rozważań przedstawionych w pkt 20 i 21 niniejszego wyroku – niemożność powoływania się wobec osób trzecich na czynności prawne wskazane w art. 17, 19 i 22 rozporządzenia, które nie zostały wpisane do rejestru, ma na celu ochronę podmiotu, który dysponuje lub może dysponować prawami odnoszącymi się do wspólnotowego znaku towarowego jako przedmiotu własności. Z powyższego wynika, że art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nie stosuje się do sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której osoba trzecia – używając w sposób niezgodny z prawem znaku towarowego – narusza uprawnienia wynikające ze wspólnotowego znaku towarowego.

26 W świetle wszystkich powyższych okoliczności na pytanie pierwsze należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że licencjobiorca może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, mimo że ta licencja nie została wpisana do rejestru.

27 Ze względu na powyższą odpowiedź nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie pytania drugiego.

W przedmiocie kosztów

28 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 (siódma izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że licencjobiorca może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, mimo że ta licencja nie została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych.

Podpisy