Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 5. septembra 2019*

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 97(5) – Sodna pristojnost – Tožba zaradi kršitve – Pristojnost sodišč države članice, na ozemlju katere ‚je bilo izvršeno dejanje kršitve' – Oglaševanje in ponujanje naprodaj na spletnem mestu in na platformah družbenih medijev"

V zadevi C-172/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (pritožbeno sodišče (Anglija in Wales) (civilni oddelek), Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 12. februarja 2018, ki je na Sodišče prispela 5. marca 2018, v postopku

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

proti

Heritage Audio SL,

Pedru Rodríguezu Arribasu,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (poročevalec) in I. Jarukaitis, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodna tajnica: L. Carrasco Marco, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. januarja 2019,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees in M. Crabtreeja M. McGuirk in E. Cronan, solicitors, ter J. Moss, barrister,

* Jezik postopka: angleščina.

– za Heritage Audio SL in P. Rodrígueza Arribasa A. Stone in R. Crozier, solicitors, ter J. Reid, barrister,

– za nemško vlado sprva T. Henze, M. Hellmann in J. Techert, nato M. Hellmann in J. Techert, agenti,

– za Evropsko komisijo J. Samnadda, É. Gippini Fournier in M. Wilderspin, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 28. marca 2019

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 97(5) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (v nadaljnjem besedilu: BW Trustees) in Markom Crabtreejem na eni strani ter družbo Heritage Audio SL in Pedrom Rodríguezom Arribasom na drugi, do katerega je prišlo na podlagi tožbe zaradi domnevne kršitve pravic, ki so med drugim podeljene z znamko Evropske unije.

Pravni okvir

3 Uredba (ES) št. 207/2009, s katero je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Nato je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in 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). Vendar pa je treba glede na datum vložitve tožbe zaradi kršitve iz postopka v glavni stvari ta predlog za sprejetje predhodne odločbe preizkusiti z vidika prvotne različice Uredbe št. 207/2009.

4 V uvodni izjavi 17 Uredbe št. 207/2009 je bilo navedeno:

„Izogniti se je treba nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi blagovne znamke [Evropske unije] in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk. […]“

5 Člen 9(1) in (2) te uredbe je določal:

„1. Blagovna znamka [Evropske unije] daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

(a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki [Evropske unije] za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije];

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki [Evropske unije] in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko [Evropske unije] in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[…]

2. Po odstavku 1 je med drugim lahko prepovedano:

[…]

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg […] pod tem znakom […];

[…]

(d) uporaba znaka […] v oglaševanju.“

6 Člen 94 Uredbe št. 207/2009 je določal:

„1. Razen če ni v tej uredbi drugače določeno, se Uredba (ES) št. 44/2001 [z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42)] uporablja za postopke, povezane z blagovnimi znamkami [Evropske unije], pa tudi za postopke, povezane s hkratnimi in zaporednimi postopki na podlagi blagovnih znamk [Evropske unije] in nacionalnih blagovnih znamk.

2. V primeru postopkov glede tožb in zahtev iz člena 96:

(a) členi 2, 4, in 5 s točkami (1), (3), (4) in (5) ter člen 31 Uredbe (ES) št. 44/2001 se ne uporabljajo,

[…]“

7 Člen 95(1) te uredbe je določal:

„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, v nadaljnjem besedilu ‚sodišč za blagovno znamko [Evropske unije]‘, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

8 Člen 96 navedene uredbe je določal:

„Sodišča za blagovno znamko [Evropske unije] imajo izključno pristojnost:

(a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalni zakonodaji dovoljene – tožb[ah], kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z blagovnimi znamkami [Evropske unije];

[…]“

9 Člen 97 te uredbe je določal:

„1. Ob upoštevanju določb te uredbe, pa tudi vseh določb Uredbe (ES) št. 44/2001, ki se uporabljajo na podlagi člena 94, se postopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 96 začne pred sodiščem države članice, v kateri ima toženec stalno prebivališče, oziroma, če nima stalnega prebivališča v nobeni državi članici, v državi, kjer ima podjetje.

[…]

5. Postopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 96, z izjemo tožb za ugotovitev nekršitve blagovne znamke [Evropske unije], se lahko začne tudi pred sodiščem države članice, v kateri je bilo izvršeno ali je grozila nevarnost, da bo izvršeno dejanje kršitve […]“

10 Člen 98 Uredbe št. 207/2009 je določal:

„1. Sodišče za blagovne znamke [Evropske unije], katerega pristojnost temelji na členu 97(1) do (4), je pristojno za:

(a) kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene na območju katerekoli države članice;

[…]

2. Sodišče za blagovne znamke [Evropske unije], ki je pristojno po členu 97(5), je pristojno le za dejanja, ki so bila izvršena ali za katera grozi nevarnost, da se bodo izvršila, na območju države članice, kjer se to sodišče nahaja.“

11 Člen 109(1) Uredbe št. 207/2009 je določal:

„Če s[o] tožbe zaradi kršitev pravic, ki imajo enako dejansko stanje in potekajo med istimi strankami, vložene pred sodišči različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke [Evropske unije], drugo pa na podlagi nacionalne znamke:

(a) sodišče, ki ni prvo začelo postopka, po uradni dolžnosti zavrne pristojnost v prid sodišča, kjer so zadevne blagovne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve. Sodišče, od katerega bi se zahtevala zavrnitev pristojnosti, lahko postopek ustavi, če se pristojnost drugega sodišča izpodbija;

(b) sodišče, ki ni prvo prevzelo zadeve, lahko svoj postopek ustavi, če so zadevne blagovne znamke enake in veljajo za podobno blago ali storitve in če so zadevne blagovne znamke podobne in veljajo za enako ali podobno blago ali storitve.“

12 Besedilo členov 9, od 94 do 98 in 109 Uredbe št. 207/2009 je bilo v glavnem povzeto v členih 9, od 122 do 126 in 136 Uredbe 2017/1001. Člen 125(5) Uredbe 2017/1001 ustreza členu 97(5) Uredbe št. 207/2009 in členu 93(5) Uredbe št. 40/94.

13 Uredba št. 44/2001, na katero napotujeta člena 94 in 97 Uredbe št. 207/2009, je bila nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1). V skladu s členom 66(1) te uredbe se ta „uporablja samo za sodne postopke, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene na dan 10. januarja 2015 ali po tem“.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

14 AMS Neve je družba s sedežem v Združenem kraljestvu, ki proizvaja in trži avdioopremo. Družba BW Trustees, ki ima prav tako sedež v Združenem kraljestvu, je fiduciar pokojninskega sistema poslovodij družbe AMS Neve. Mark Crabtree je direktor družbe AMS Neve.

15 Družba Heritage Audio ima sedež v Španiji in trži avdioopremo. Pedro Rodríguez Arribas ima stalno prebivališče v Španiji in je edini direktor družbe Heritage Audio.

16 Družbi AMS Neve in BW Trustees ter M. Crabtree so 15. oktobra 2015 pri Intellectual Property and Enterprise Court (sodišče za intelektualno lastnino in podjetja, Združeno kraljestvo) proti družbi Heritage Audio in P. Rodríguezu Arribasu vložili tožbo zaradi kršitve znamke Evropske unije, katere imetnika sta družba BW Trustees in M. Crabtree ter za uporabo katere ima izključno licenco družba AMS Neve.

17 Njihova tožba se nanaša tudi na zatrjevano kršitev pravic iz dveh znamk, registriranih v Združenem kraljestvu, katerih imetnika sta prav tako družba BW Trustees in M. Crabtree.

18 Navajana znamka Evropske unije je sestavljena iz številke 1073 in je bila registrirana za proizvode iz razreda 9 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen. Vključeni proizvodi ustrezajo temu opisu: „[o]prema za studijsko snemanje, mešanje in obdelavo zvoka“.

19 Toženima strankama v postopku v glavni stvari se očita, da sta potrošnikom v Združenem kraljestvu ponujali naprodaj imitacije izdelkov družbe AMS Neve, na katerih so bili znaki, ki so enaki ali podobni zadevni znamki Evropske unije in omenjenima nacionalnima znamkama, ter da sta te izdelke oglaševali.

20 Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari so v utemeljitev tožbe predložile dokumente, med drugim vsebino spletnega mesta družbe Heritage Audio ter njenih računov na družbenih omrežjih Facebook in Twitter, račun, ki ga je družba Heritage Audio izdala posamezniku s prebivališčem v Združenem kraljestvu, in elektronske dopise, ki so bili izmenjani med družbo Heritage Audio in osebo v Združenem kraljestvu glede morebitne dobave avdioopreme.

21 Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari so med drugim predložile posnetke zaslona tega spletnega mesta, iz katerega naj bi bile razvidne ponudbe za prodajo avdioopreme, na kateri je znak, ki je enak ali podoben omenjeni znamki Evropske unije. Opozorile so, da so te ponudbe sestavljene v angleščini in da so v razdelku, naslovljenem „*where to buy*“ („kje kupiti“), našteti distributerji v različnih državah, vključno z Združenim kraljestvom. Poleg tega naj bi bilo iz splošnih prodajnih pogojev razvidno, da družba Heritage Audio sprejema naročila iz vseh držav članic Evropske unije.

22 Toženi stranki v postopku v glavni stvari sta uveljavljali ugovor nepristojnosti sodišča, ki mu je bila zadeva predložena.

23 Toženi stranki nista izključili možnosti, da se izdelki družbe Heritage Audio v Združenem kraljestvu lahko kupijo prek drugih družb, vendar pa trdita, da sami teh izdelkov nista oglaševali v Združenem kraljestvu in da jih v tej državi članici tudi nista nikomur prodali. Trdita tudi, da nista nikoli imenovali distributerja za Združeno kraljestvo. Nazadnje trdita, da so bile vsebine, ki so bile prikazane na spletnem mestu družbe Heritage Audio in na platformah, ki so jih navedle tožene stranke v postopku v glavni stvari, že v obdobju, na katerega se nanaša tožba zaradi kršitve, zastarele in da se zato ne bi smele upoštevati.

24 Intellectual Property and Enterprise Court (sodišče za intelektualno lastnino in podjetja) je s sodbo z dne 18. oktobra 2016 ugotovilo, da za obravnavo tožbe zaradi kršitve ni pristojno v delu, v katerem ta tožba temelji na zadevni znamki Evropske unije.

25 Ugotavlja, da so tožeče stranke v postopku v glavni stvari predložile indice, s katerimi bi bilo mogoče dokazati, da se je spletno mesto družbe Heritage Audio nanašalo tudi na Združeno kraljestvo. Poleg tega meni, da je mogoče iz dejstev v sporu, ki ga obravnava, ugotoviti, da je P. Rodríguez Arribas solidarno odgovoren za dejanja družbe Heritage Audio in da so sodišča Združenega kraljestva za obravnavo spora pristojna v delu, v katerem se nanaša na varstvo nacionalnih pravic intelektualne lastnine.

26 Vendar Intellectual Property and Enterprise Court (sodišče za intelektualno lastnino in podjetja) kar zadeva obravnavo tega spora v delu, v katerem se nanaša na kršitev znamke Evropske unije, meni, da so na podlagi člena 97(1) Uredbe št. 207/2009 pristojna sodišča države članice, v kateri ima toženec stalno prebivališče, v tem primeru Kraljevine Španije. To sodišče navaja, da pristojnost španskih sodišč izhaja tudi iz odstavka 5 tega člena 97, ki določa, da se tožbe zaradi kršitve lahko vložijo tudi na sodišču države članice, v kateri je bilo dejanje kršitve izvršeno.

27 V zvezi s tem Intellectual Property and Enterprise Court (sodišče za intelektualno lastnino in podjetja) meni, da je za obravnavo tožbe imetnika znamke proti tretji osebi, ki je znake, ki so enaki ali podobni tej znamki, uporabljala pri oglaševanju ali ponujanju naprodaj na spletnem mestu ali na platformah družbenih medijev, pristojno sodišče, ki je pristojno za kraj, kjer je tretja oseba sprejela odločitev, da bo na tem mestu ali na teh platformah te izdelke oglaševala ali ponujala naprodaj, in ukrepe za izvršitev te odločitve.

28 Tožeče stranke v postopku v glavni stvari so se zoper to sodbo pritožile na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (pritožbeno sodišče (Anglija in Wales) (civilni oddelek), Združeno kraljestvo).

29 Predložitveno sodišče meni, da je prvostopenjsko sodišče, ki je v svoji sodbi omenilo nekatere sodbe Sodišča, kot sta sodbi z dne 19. aprila 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), in z dne 5. junija 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), napačno razlagalo te sodbe in sodno prakso Sodišča na splošno.

30 Predložitveno sodišče meni, da bi taka razlaga v bistvu pomenila, da bi se štelo, da je „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno dejanje kršitve“ v smislu člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 ozemlje države članice, v kateri je tožena stranka vzpostavila svoje spletno mesto in račune družbenih medijev. Iz besedila, namena in sobesedila te določbe pa naj bi izhajalo, da je ozemlje države članice, na katero se ta določba nanaša, ozemlje, na katerem imajo prebivališče potrošniki ali sedež trgovci, ki so jim oglasi ali prodajne ponudbe namenjene.

31 Predložitveno sodišče dodaja, da je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) v sodbi z dne 9. novembra 2017, imenovani „Parfummarken“ (I ZR 164/16), presodilo, da je mogoče razlago pojma „pravo države, v kateri je bila kršitev storjena“ iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL 2007, L 199, str. 40), podano v sodbi z dne 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 in C-25/16, EU:C:2017:724), prenesti na člen 97(5) Uredbe št. 207/2009. Vendar ima predložitveno sodišče pomisleke v zvezi s to presojo navedenega nemškega sodišča.

32 V teh okoliščinah je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (pritožbeno sodišče (Anglija in Wales) (civilni oddelek)) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje, pri čemer je v svoji odločbi pojasnilo, da se vprašanje nanaša na razlago člena 97(5) Uredbe št. 207/2009:

„V okoliščinah, v katerih je podjetje ustanovljeno in ima sedež na ozemlju države članice A ter je na njenem ozemlju poskrbelo za oglaševanje in ponujanje naprodaj blaga pod znakom, popolnoma enakim znamki Evropske unije, na spletnem mestu, namenjenem trgovcem in potrošnikom v državi članici B:

(i) ali je sodišče za znamke Evropske unije v državi članici B pristojno za obravnavanje zahtevka zaradi kršitve znamke Evropske unije v zvezi z oglaševanjem in ponujanjem blaga naprodaj na ozemlju države članice B?

(ii) Če ni, katera druga merila mora navedeno sodišče za znamke Evropske unije upoštevati pri ugotavljanju, ali je pristojno za obravnavo navedenega zahtevka?

(iii) Če je za odgovor na vprašanje (ii) potrebno, da sodišče za znamke Evropske unije ugotovi, ali je podjetje dejavno ukrepalo v državi članici B, katera merila je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je podjetje tako ukrepalo?“

Vprašanje za predhodno odločanje

33 Predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 97(5) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da lahko imetnik znamke Evropske unije, ki meni, da ga je tretja oseba oškodovala s tem, da je brez njegovega soglasja v oglasih in prodajnih ponudbah, sporočenih po elektronski poti, za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana, uporabljala znak, ki je enak kot ta znamka, proti tej tretji osebi vloži tožbo zaradi kršitve na sodišču za znamke Evropske unije države članice, na ozemlju katere so potrošniki in trgovci, na katere se ti oglasi ali prodajne ponudbe nanašajo, ne glede na to, da je navedena tretja oseba odločitve in ukrepe z namenom tega elektronskega sporočanja sprejela v drugi državi članici.

34 Najprej je treba opozoriti, da ne glede na načelo uporabe Uredbe št. 44/2001 – in od 10. januarja 2015 Uredbe št. 1215/2012 – v sodnih postopkih v zvezi z znamko Evropske unije, člen 94(2) Uredbe št. 207/2009 med drugim pri tožbah zaradi kršitev take znamke izključuje uporabo nekaterih določb Uredbe št. 44/2001, kot so pravila iz členov 2 in 4 ter člena 5, točka 3, zadnjenavedene uredbe. Zaradi te izključitve pristojnost sodišč za znamke Evropske unije iz člena 95(1) Uredbe št. 207/2009 za obravnavanje tožb zaradi kršitve znamke Evropske unije izhaja iz pravil, ki so neposredno določena v Uredbi št. 207/2009 in ki imajo glede na pravila, določena z Uredbo št. 44/2001, naravo *lex specialis* (sodbi z dne 5. junija 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, točki 26 in 27, ter z dne 18. maja 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, točka 26).

35 Za nacionalne znamke pa z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) niso bila uvedena posebna pravila o pristojnosti. Enako velja za 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), ki je s 15. januarjem 2019 razveljavila in nadomestila Direktivo 2008/95.

36 Zato se za tožbo zaradi kršitve, kakršno so tožeče stranke v postopku v glavni stvari vložile 15. oktobra 2015, v delu, v katerem se nanaša na nacionalne znamke, uporabljajo pravila o pristojnosti iz Uredbe št. 1215/2012, v delu, v katerem se nanaša na znamko Evropske unije, pa se uporabljajo pravila o pristojnosti iz Uredbe št. 207/2009.

37 Člen 97(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da če ima tožena stranka stalno prebivališče v neki državi članici, tožeča stranka tožbo vloži na sodišču te države.

38 Ob tem odstavek 5 tega člena določa, da lahko tožeča stranka tožbo vloži „tudi“ pred sodiščem države članice, „v kateri je bilo izvršeno ali je grozila nevarnost, da bo izvršeno dejanje kršitve“.

39 Člen 98 te uredbe v odstavku 1 določa, da je sodišče za znamke Evropske unije, če je pri njem vložena tožba na podlagi člena 97(1) te uredbe, pristojno za odločanje o kršitvah, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, v odstavku 2 pa določa, da lahko sodišče, na katerem je tožba vložena na podlagi člena 97(5) iste uredbe, odloči le o dejanjih, ki so bila izvršena ali je grozila nevarnost, da bodo izvršena na ozemlju države članice, ki ji pripada.

40 Iz tega razlikovanja izhaja, da tožeča stranka z odločitvijo, ali bo tožbo zaradi kršitve vložila na sodišču za znamke Evropske unije v kraju stalnega prebivališča tožene stranke ali na sodišču, ki je na ozemlju, na katerem je bila kršitev izvršena ali grozi nevarnost, da bo izvršena, določa obseg krajevne pristojnosti sodišča, na katerem vloži tožbo. Kadar tožba zaradi kršitve temelji na odstavku 1 tega člena 97, se namreč potencialno nanaša na kršitve, ki so bile izvršene na celotnem ozemlju Unije, kadar pa temelji na odstavku 5 tega člena, je omejena na kršitve, ki so bile izvršene ali grozi nevarnost, da bodo izvršene, na ozemlju zgolj ene države članice, to je tiste, v kateri je sodišče, na katerem je vložena tožba.

41 Možnosti tožeče stranke, da izbere eno ali drugo podlago, ki izhaja iz uporabe besede „tudi“ v členu 97(5) Uredbe št. 207/2009, ni mogoče razumeti tako, da lahko tožeča stranka v zvezi z istimi dejanji, s katerimi je bila izvršena kršitev, kumulira tožbe na podlagi odstavkov 1 in 5 tega člena, ampak je iz te možnosti razvidna le – kot je generalni pravobranilec navedel v točki 31 sklepnih predlogov – alternativna narava sodišča iz tega odstavka 5 glede na sodišča iz drugih odstavkov navedenega člena.

42 Zakonodajalec Unije s tem, da določa tako alternativno sodišče, in s tem, da v členu 98(2) Uredbe št. 207/2009 določa obseg krajevne pristojnosti tega sodišča, imetniku znamke Evropske unije omogoča, da – če tako želi – vloži ciljno usmerjene sodbe, od katerih se vsaka nanaša na kršitve, ki so bile storjene na ozemlju ene same države članice. Sodišče je že presodilo, da če se več tožb zaradi kršitve med istimi strankami nanaša na uporabo istega znaka, vendar pa se ne nanašajo na isto ozemlje, te tožbe nimajo istega predmeta in zanje zato ne veljajo pravila o litispendenci (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, točka 42). Tako sodišča različnih držav članic, ki so jim bile zadeve predložene v takih okoliščinah, ne morejo izreči „nasprotujočih sodb“ v smislu uvodne izjave 17 Uredbe št. 207/2009, ker se tožbe, ki jih je tožeča stranka vložila, nanašajo na različna ozemlja.

43 Na vprašanja predložitvenega sodišča v zvezi z obsegom pojma „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno dejanje kršitve“ iz člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 je treba odgovoriti na podlagi teh elementov.

44 Sodišče je na podlagi predloga za razlago člena 93(5) Uredbe št. 40/94 navedlo, da se merilo pristojnosti, ki je izraženo s tem pojmom, nanaša na aktivno ravnanje storilca zatrjevane kršitve (sodba z dne 5. junija 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, točka 34).

45 Sodišče je na podlagi tega sklepalo, da v primeru, v katerem ponarejeni proizvod, ki je bil prodan ali dobavljen na ozemlju neke države članice, pridobitelj nato proda v drugo državo članico, na ozemlju katere prvotni prodajalec sam ni deloval, to merilo ne omogoča določitve pristojnosti sodišča za znamke Evropske unije zadnjenavedene države članice za obravnavo tožbe zaradi kršitve proti prvotnemu prodajalcu. Taka pristojnost bi se navezovala na posledico kršitve, ki jo je storil ta prvotni prodajalec, in ne na nezakonito dejanje, ki naj bi ga ta prodajalec storil, kar bi bilo v nasprotju s pojmom „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno […] dejanje kršitve“ (glej v tem smislu sodbo z dne 5. junija 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, točke 34, 37 in 38).

46 Iz te sodne prakse in dejstev, navedenih v točkah od 40 do 42 te sodbe, izhaja, da se mora sodišče za znamke Evropske unije, na katerem je vložena tožba na podlagi člena 97(5) Uredbe št. 207/2009, ko preizkuša, ali je pristojno za odločanje o obstoju kršitve na ozemlju države članice, pod katero spada, prepričati, da so bila dejanja, ki se očitajo toženi stranki, storjena na tem ozemlju.

47 Iz točke 63 sodbe z dne 12. julija 2011, L’Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474), izhaja, da je treba, kadar se dejanja, ki se očitajo toženi stranki, nanašajo na oglase in prodajne ponudbe, sporočene po elektronski poti, za proizvode, na katerih je znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, za katere imetnik te znamke ni dal soglasja, šteti, da so bila ta dejanja, ki spadajo v okvir člena 9(2)(b) in (d) Uredbe št. 207/2009, storjena na ozemlju, kjer so potrošniki ali trgovci, ki so jim ti oglasi ali te prodajne ponudbe namenjene, tudi če ima tožena stranka sedež na drugem ozemlju, če je strežnik za elektronsko omrežje, ki ga tožena stranka uporablja, na drugem ozemlju, ali če so izdelki, na katere se ti oglasi ali ponudbe nanašajo, na drugem ozemlju.

48 Kot namreč izhaja iz iste točke te sodbe, je treba preprečiti to, da bi se lahko tretja oseba, ki oglase in prodajne ponudbe potrošnikom v Uniji sporoča tako, da uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je ta znamka registrirana, izognila uporabi člena 9 Uredbe št. 207/2009 in s sklicevanjem na to, da so bili ti oglasi in te ponudbe dane na splet zunaj Unije, ogrozila polni učinek te določbe.

49 Preprečiti bi bilo treba tudi, da bi se lahko tretja oseba, ki je znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je ta znamka registrirana, uporabljala brez soglasja imetnika te znamke, s tem, da bi se sklicevala na kraj, kjer so bili njeni oglasi in njene ponudbe dani na splet – z namenom, da bi izključila pristojnost vseh sodišč, ki niso sodišče tega kraja ali sodišče, kjer ima sedež – izognila uporabi člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 in tako ogrozila polni učinek te določbe.

50 Če bi bilo treba pojem „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno dejanje kršitve“ iz člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se nanaša na državo članico, na ozemlju katere je izvršitelj teh poslovnih ravnanj vzpostavil svoje spletno mesto in sprožil prikazovanje svojih oglasov in prodajnih ponudb, bi kršiteljem s sedežem v Uniji, ki poslujejo po elektronski poti in želijo imetnikom znamk Evropske unije preprečiti možnost izbire drugega sodišča, za dosego tega cilja zadostovalo, da kraj dajanja na splet in kraj, kjer imajo sedež, združijo na istem ozemlju. Tako bi bila v primerih, ko so oglasi in ponudbe namenjeni potrošnikom v drugih državah članicah, odvzeta alternativna možnost, ki jo odstavek 5 člena 97 zagotavlja glede na pristojnost, določeno v odstavku 1 istega člena.

51 Razlaga pojma „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno dejanje kršitve“ na način, da bi se ta pojem nanašal na kraj, kjer je tožena stranka sprejela odločitve in tehnične ukrepe za prikazovanje na spletu, bi bila še toliko bolj neprimerna, ker se lahko izkaže, da tožeča stranka v številnih primerih pretirano težko ali sploh ne more izvedeti za ta kraj. V nasprotju s položaji, v katerih sodni postopek že poteka, je namreč za položaj, ko imetnik znamke Evropske unije še ni vložil tožbe, značilno, da tožene stranke ni mogoče prisiliti, naj razkrije ta kraj, saj v tej fazi zadeva še ni bila predložena nobenemu sodišču.

52 Da bi se ohranil polni učinek možnosti izbire drugega sodišča, ki jo je predvidel zakonodajalec Unije, je treba v skladu s sodno prakso, iz katere izhaja, da je treba besedilo določbe prava Unije, ki ne vsebuje nobenega izrecnega napotila na pravo držav članic, z namenom določitve njegovega pomena in obsega razlagati ob upoštevanju sobesedila te določbe in ciljev, ki se želijo doseči z ureditvijo, katere del je (glej zlasti sodbe z dne 3. septembra 2014, Deckmyn in Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, točka 14, in z dne 18. maja 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, točka 22), pojem „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno dejanje kršitve“ razlagati skladno z drugimi določbami Uredbe št. 207/2009.

53 Med temi določbami je zlasti člen 9 te uredbe, ki določa dejanja kršitve, ki jim lahko imetnik znamke Evropske unije nasprotuje.

54 Tako je treba izraz „dejanje kršitve“ razumeti kot sklicevanje na dejanja iz tega člena 9, ki jih tožeča stranka očita toženi stranki, kot so v tem primeru dejanja iz odstavka 2(b) in (d) tega člena, ki se nanašajo na oglaševanje in prodajne ponudbe z uporabo znaka, ki je enak zadevni znamki, pri čemer je treba za ta dejanja šteti, da so bila „izvršena“ na ozemlju, na katerem so pridobila naravo oglasa in prodajne ponudbe, to je na ozemlju, kjer je bil dostop do poslovne vsebine dejansko omogočen potrošnikom in trgovcem, ki jim je bila ta vsebina namenjena. Vprašanje, ali so ti oglasi in ponudbe pozneje povzročili nakup izdelkov tožene stranke, pa pri tem ni pomembno.

55 Iz spisa, ki je na voljo Sodišču, in postavljenega vprašanja izhaja, da tožeče stranke v postopku v glavni stvari s tožbo zaradi kršitve, ki so jo vložile na tem sodišču, izpodbijajo oglase in prodajne ponudbe, ki sta jih toženi stranki prikazovali na neki spletni strani in na platformah družbenih medijev, in to zgolj v delu, v katerem so bili ti oglasi in te ponudbe namenjeni potrošnikom in/ali trgovcem v Združenem kraljestvu, kar pa mora preveriti še predložitveno sodišče.

56 Če v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, iz vsebine zadevnega spletnega mesta in zadevnih platform, ki so jo predložile tožeče stranke v glavni stvari, izhaja, da so bili oglasi in prodajne ponudbe, ki so bili tam vsebovani, namenjeni potrošnikom ali trgovcem v Združenem kraljestvu in so jim bili v celoti dostopni – kar mora predložitveno sodišče preveriti zlasti glede na pojasnila, podana

na tem mestu in teh platformah, v zvezi z geografskimi območji, kamor se dostavljajo zadevni izdelki (sodba z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točki 64 in 65) – lahko torej te tožeče stranke na podlagi člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 tožbo zaradi kršitve vložijo na sodišču v Združenem kraljestvu za ugotovitev kršitve znamke Evropske unije v tej državi članici.

57 Ta razlaga je podprta z dejstvom, da so sodišča za znamke Evropske unije v državi članici prebivališča potrošnikov ali sedeža trgovcev, na katere so taki oglasi in take prodajne ponudbe naslovljeni, še posebej primerna za presojo, ali zatrjevana kršitev obstaja. Sodišče je v točkah 28 in 29 sodbe z dne 19. aprila 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), ta element bližine že upoštevalo s tem, da je pojem „[kraj], kjer je prišlo [do škodnega dogodka]" iz člena 5, točka 3, Uredbe št. 44/2001 razlagalo tako, da lahko imetnik nacionalne znamke tožbo zaradi kršitve vloži pred sodišči države članice, v kateri je nacionalna znamka registrirana, ker lahko ta sodišča z vidika meril za presojo kršitve, uvedenih s sodbama z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159), in z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474), najbolje ocenijo, ali je znamka kršena. Sodišče v kraju, kjer je nastal škodni dogodek, je za odločanje posebej primerno zaradi bližine sporu in lažje izvedbe dokazov (sodba z dne 17. oktobra 2017, Bolagsupplysningen in Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, točka 27 in navedena sodna praksa).

58 Člen 97(5) Uredbe št. 207/2009 je treba pri tožbah zaradi kršitve znamke Evropske unije kot *lex specialis* sicer razlagati avtonomno glede na razlago člena 5, točka 3, Uredbe št. 44/2001, ki jo je Sodišče podalo v zvezi s tožbami zaradi kršitve nacionalnih znamk (sodba z dne 5. junija 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, točka 31). Kljub temu pa mora biti razlaga pojmov „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno dejanje kršitve" in „[kraj], kjer je prišlo [do škodnega dogodka]" iz teh dogodkov do neke mere skladna, da bi se, skladno s ciljem iz uvodne izjave 17 Uredbe št. 207/2009, na najmanjšo možno mero zmanjšali primeri litispendence, do katere pride, kadar so v različnih državah članicah vložene tožbe, ki se nanašajo na iste stranke in isto ozemlje, pri čemer ena od njih temelji na znamki Evropske unije, druga pa na vzporednih nacionalnih znamkah (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, točke od 30 do 32).

59 Če bi se namreč pravilo o pristojnosti iz člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 razlagalo v tem smislu, da ta določba v nasprotju s členom 5, točka 3, Uredbe št. 44/2001 imetnikom znamk Evropske unije ne omogoča vložitve tožbe zaradi kršitve pred sodišči države članice, na ozemlju katere želijo doseči ugotovitev kršitve, bi ti imetniki tožbe zaradi kršitve znamke Evropske unije in tožbe zaradi kršitve vzporednih nacionalnih znamk vlagali pred sodišči različnih držav članic. Tako razhajanje v pristopih, uporabljenih v členu 97(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 125(5) Uredbe 2017/1001) in v členu 5, točka 3, Uredbe št. 44/2001 (postal člen 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012), bi lahko vodilo do pogoste uporabe mehanizma iz člena 109 Uredbe št. 207/2009 za razreševanje primerov litispendence, kar ne bi bilo v skladu s ciljem zmanjševanja primerov litispendence iz teh uredb.

60 Nazadnje je treba opozoriti, da razlagi v tej sodbi ne nasprotuje razlaga, ki izhaja iz sodbe z dne 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 in C-25/16, EU:C:2017:724), na katero se predložitveno sodišče sklicuje v okoliščinah, ki so navedene v točki 31 te sodbe.

61 V točkah 108 in 111 sodbe z dne 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 in C-25/16, EU:C:2017:724) je Sodišče pojem „pravo države, v kateri je bila kršitev [navajane pravice intelektualne lastnine] storjena" iz Uredbe št. 864/2007 razlagalo tako, da se nanaša na pravo države, kjer je bilo začetno dejanje kršitve tožene stranke – iz katerega izvira očitano ravnanje – storjeno ali grozi, da bo storjeno, pri čemer je to začetno dejanje pri elektronskem poslovanju dejanje, s katerim se je začel postopek dajanja prodajne ponudbe na splet.

62 Vendar pa se predmet in cilj pojma iz člena 8(2) Uredbe št. 864/2007 bistveno razlikujeta od predmeta in cilja pojma iz člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 in člena 5, točka 3, Uredbe št. 44/2001.

63 Člen 97(5) Uredbe št. 207/2009 določa možnost izbire drugega sodišča, da bi se imetniku znamke Evropske unije, kot je bilo navedeno v točki 42 te sodbe, omogočila vložitev ene ali več tožb, od katerih se vsaka posebej nanaša na kršitve, ki so bile storjene na ozemlju ene same države članice. Člen 8(2) Uredbe št. 864/2007 pa se ne nanaša na določitev pristojnosti, temveč se nanaša na vprašanje, kako je treba v primeru nepogodbenih obveznosti – nastalih zaradi kršitev enotne pravice intelektualne lastnine – določiti pravo, ki se uporablja za vprašanja, ki jih ustrezni pravni akt Unije ne ureja (glej v tem smislu sodbo z dne 27. septembra 2017, Nintendo, C-24/16 in C-25/16, EU:C:2017:724, točka 91).

64 Taka določitev prava, ki se uporablja, je lahko potrebna, kadar se tožba zaradi kršitve, vložena na sodišču, ki je pristojno za odločanje o kršitvah, storjenih na ozemlju katere koli države članice, nanaša na različna dejanja kršitve, ki so bila izvršena v različnih državah članicah. Da bi se preprečilo, da bi moralo sodišče uporabljati več prav, je treba v takem primeru pravo, ki se uporabi za spor, določiti na podlagi enega samega dejanja, s katerim je bila kršitev storjena, in sicer začetnega dejanja, s katerim je bila kršitev storjena (sodba z dne 27. septembra 2017, Nintendo, C-24/16 in C-25/16, EU:C:2017:724, točki 103 in 104). V okviru pravil o pristojnosti, kot so pravila iz Uredbe št. 44/2001 in Uredbe št. 207/2009, ki določajo pristojnost več sodišč, potreba po zagotovitvi uporabe enega prava ne obstaja.

65 Glede na zgoraj navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 97(5) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da lahko imetnik znamke Evropske unije, ki meni, da ga je tretja oseba oškodovala s tem, da je brez njegovega soglasja v oglasih in prodajnih ponudbah, sporočenih po elektronski poti, za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana, uporabljala znak, ki je enak kot ta znamka, proti tej tretji osebi vloži tožbo zaradi kršitve na sodišču za znamke Evropske unije države članice, na ozemlju katere so potrošniki ali trgovci, na katere se ti oglasi ali prodajne ponudbe nanašajo, ne glede na to, da je ta tretja oseba odločitve in ukrepe glede tega elektronskega sporočanja sprejela v drugi državi članici.

Stroški

66 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 97(5) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke Evropske unije, ki meni, da ga je tretja oseba oškodovala s tem, da je brez njegovega soglasja v oglasih in prodajnih ponudbah, sporočenih po elektronski poti, za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana, uporabljala znak, ki je enak kot ta znamka, proti tej tretji osebi vloži tožbo zaradi kršitve na sodišču za znamke Evropske unije države članice, na ozemlju katere so potrošniki ali trgovci, na katere se ti oglasi ali prodajne ponudbe nanašajo, ne glede na to, da je ta tretja oseba odločitve in ukrepe glede tega elektronskega sporočanja sprejela v drugi državi članici.

Podpisi