Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
GIOVANNIHO PITRUZZELLY
přednesené dne 5. května 2022 [1]

Věc C-256/21

KP
proti
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově, Německo)]

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie (APFELZÜGE) – Spor před vnitrostátním soudem – Příslušnost soudů pro ochranné známky – Žaloba pro porušení práv – Protinávrh – Zpětvzetí žaloby pro porušení práv“

I. Úvod

1. Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově, Německo) se týká výkladu čl. 124 písm. a) a d) a článku 128 nařízení 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie [2].

2. Byla předložena v rámci sporu mezi KP na straně jedné a TV a Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (obec Bodman-Ludwigshafen) na straně druhé, který se týká žaloby pro porušení slovní ochranné známky Evropské unie a protinávrhu na prohlášení neplatnosti této ochranné známky.

3. Předkládající soud v podstatě žádá Soudní dvůr, aby určil, zda příslušnost soudu pro ochranné známky EU ve věci protinávrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky zůstává zachována v případě, že vlastník ochranné známky vzal žalobu pro porušení práv zpět.

[1] – Původní jazyk: italština.

[2] – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

II. Právní rámec

A. Unijní právo

4. Body 31, 32 a 33 odůvodnění nařízení 2017/1001 uvádí následující:

„(31) Pro zajištění ochrany ochranných známek EU by měly členské státy s přihlédnutím ke své vnitrostátní úpravě určit co nejomezenější počet vnitrostátních soudů prvního a druhého stupně, které mají pravomoc ve věcech porušení práv a platnosti ochranných známek EU.

(32) Je nezbytné, aby rozhodnutí týkající se platnosti a porušení práv z ochranných známek EU mělo účinky a vztahovalo se na celé území Unie, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha. […]

(33) Je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejným skutkovým stavem ve věci ochranné známky EU a paralelní národní ochranné známky. Proto, pokud jsou podány žaloby ve stejném členském státě, je třeba prostředky k dosažení tohoto cíle hledat ve vnitrostátních procesních předpisech, které nejsou tímto nařízením dotčeny, zatímco jsou-li žaloby podány v různých členských státech, byla by vhodná ustanovení obdobná ustanovením o litispendenci a souvisejících řízeních v nařízení (EU) č. 1215/2012[3]“.

5. Článek 1 odst. 2 tohoto nařízení stanoví:

„Ochranná známka EU má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celé Unii: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být předmětem rozhodnutí o zrušení práv vlastníka nebo být prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak“.

6. Podle článku 6 uvedeného nařízení lze ochrannou známku EU nabýt zápisem do rejstříku.

7. Článek 59 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení stanoví:

„Ochranná známka EU se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv:

a) pokud byla ochranná známka EU zapsána v rozporu s článkem 7;

[…]“.

8. V rámci oddílu 5 tohoto nařízení, nadepsaného „*Řízení u úřadu ve věci zrušení nebo neplatnosti*“, čl. 63 odst. 3 stanoví následující:

„Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti je nepřípustný, pokud bylo úřadem nebo soudem pro ochranné známky EU podle článku 123 rozhodnuto ve věci samé mezi stejnými účastníky o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu a toto rozhodnutí je pravomocné“.

[3] – Nařízení ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst 2012, L 351, s. 1).

9. Článek 123 odst. 1 nařízení 2017/1001 zní:

„Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet vnitrostátních soudů prvního a druhého stupně plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.“

10. Článek 124 písm. a) a d) nařízení 2017/1001 zní takto:

„Soudy pro ochranné známky EU mají výlučnou příslušnost:

a) ve věcech všech žalob pro porušení práv, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení práv z ochranné známky EU;

[…]

d) ve věcech protinávrhů na zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou podle článku 128“.

11. Článek 127 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví:

„Soudy pro ochranné známky EU pohlížejí na ochrannou známku EU jako na známku platnou, pokud žalovaný nezpochybnil její platnost protinávrhem na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti“.

12. Na základě článku 128 nařízení 2017/1001:

„1. Protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti může být založen jen na důvodech zrušení nebo neplatnosti uvedených v tomto nařízení.

2. Soud pro ochranné známky EU zamítne protinávrh na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti, pokud rozhodnutí úřadu týkající se téhož předmětu, téhož důvodu a mezi týmiž účastníky již nabylo právní moci.

[…]

4. Soud pro ochranné známky EU, u kterého byl podán protinávrh na zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou, nepřistoupí k přezkoumání protinávrhu, dokud dotčený účastník řízení nebo soud nesdělí úřadu den, kdy byl protinávrh podán. Úřad zapíše tuto skutečnost do rejstříku. Byl-li návrh na zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou k úřadu podán ještě před tím, než byl podán protinávrh, sdělí úřad tuto skutečnost soudu a soud řízení přeruší v souladu s čl. 132 odst. 1, dokud rozhodnutí o návrhu nenabude právní moci nebo dokud není návrh vzat zpět.

[…]

6. Pokud soud pro ochranné známky EU rozhodl o protinávrhu na zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou a rozhodnutí nabylo právní moci, zašle soud nebo kterýkoliv účastník vnitrostátního řízení neprodleně kopii rozhodnutí úřadu. Úřad nebo kterákoliv jiná dotčená osoba mohou požadovat, aby byly o tomto předání blíže informovány. Úřad zapíše údaj o rozhodnutí soudu do rejstříku a přijme opatření nezbytná pro naplnění výroku soudu.

7. Soud pro ochranné známky EU, který projednává protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti, může na návrh vlastníka ochranné známky EU a po vyslechnutí ostatních účastníků řízení přerušit a vyzvat žalovaného, aby u úřadu podal návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ve lhůtě, kterou stanoví. Není-li návrh v této lhůtě podán, pokračuje soud v řízení; protinávrh se považuje za vzatý zpět. Použije se čl. 132 odst. 3“.

13. Článek 129 uvedeného nařízení, nadepsaný „Rozhodné právo“, stanoví:

„1. Soudy pro ochranné známky EU se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Ve všech otázkách týkajících se ochranných známek, které nejsou upraveny tímto nařízením, se příslušný soud pro ochranné známky EU řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

3. Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky EU procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo“.

14. Článek 132 tohoto nařízení stanoví následující:

„1. Neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, soud pro ochranné známky EU, který projednává žalobu uvedenou v článku 124 s výjimkou žaloby na určení, že nedochází k porušení práv ze známky, přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo na žádost účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost ochranné známky EU již zpochybněna před jiným soudem pro ochranné známky EU cestou protinávrhu nebo byl-li již podán u úřadu návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti.

2. Neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, úřad při projednávání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo na žádost účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost ochranné známky EU již zpochybněna cestou protinávrhu u soudu pro ochranné známky EU. Pokud však o to některý z účastníků řízení před soudem pro ochranné známky EU požádá, může soud po vyslechnutí ostatních účastníků přerušit řízení. V tomto případě úřad v řízení pokračuje.

3. Soud pro ochranné známky EU, který přeruší řízení, může nařídit pro dobu přerušení předběžná a ochranná opatření“.

B. Německé právo

15. Podle § 33 odst. 1 Zivilprozessordnung (občanský soudní řád; dále jen „ZPO“) lze protinávrh podat u soudu, který projednává žalobu, existuje-li právní vztah mezi předmětem protinávrhu a předmětem žaloby nebo prostředky obrany uplatněnými proti žalobě.

16. Ustanovení § 261 ZPO, nadepsané „Překážka litispendence“, v odst. 3 bodě 2 stanoví, že příslušnost soudu, u něhož byla žaloba podána, není dotčena změnou skutečností, které tuto příslušnost založily.

III. Skutkový stav, původní řízení a předběžné otázky

17. KP je vlastníkem slovní ochranné známky Evropské unie APFELZÜGE, zapsané dne 19. října 2017 pro služby spadající do tříd 35, 41 a 43[4] Niceské dohody z roku 1957 o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen „Niceská dohoda“)[5]. Je nesporné, že výraz „Apfelzügle“ označuje konvoj určený ke sklizni jablek, který sestává z několika přívěsů tažených traktorem.

18. Dne 26. září 2018 propagovali TV i obec Bodman-Ludwigshafen na svých facebookových účtech aktivitu sběru a ochutnávky čerstvých jablek v rámci Apfelzügle.

19. KP tedy podal u Landgericht München (zemský soud v Mnichově, Německo) žalobu pro porušení práv z ochranné známky, kterou se domáhal, aby bylo TV a obci Bodman-Ludwigshafen zakázáno používat výraz „Apfelzügle“ pro služby označené touto ochrannou známkou. Žalovaní podali u tohoto soudu protinávrhy na prohlášení neplatnosti ochranné známky ve vlastnictví KP.

20. Na jednání před Landgericht München (zemský soud v Mnichově) vzal KP svou žalobu pro porušení práv zpět. Navzdory tomuto zpětvzetí setrvali TV a obec Bodman-Ludwigshafen na svých protinávrzích.

21. Landgericht München (zemský soud v Mnichově) rozsudkem ze dne 10. března 2020 rozhodl, že protinávrhy jsou přípustné, a prohlásil napadenou ochrannou známku za neplatnou pouze pro služby spadající do třídy 41, přičemž ostatní nároky žalovaných zamítl.

22. Obec Bodman-Ludwigshafen se proti tomuto rozsudku odvolala k Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově), přičemž trvala na tom, aby bylo vyhověno protinávrhu na prohlášení neplatnosti rovněž u služeb spadajících do tříd 35 a 43 Niceské dohody.

23. V předkládacím rozhodnutí Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově) uvedl, že musí nejprve posoudit přípustnost protinávrhů podaných žalovanými po zpětvzetí žaloby v původním řízení, a zdůraznil, že v tomto ohledu není vázán rozhodnutím soudu prvního stupně.

24. Předkládající soud v tomto ohledu připomíná, že podle většinového názoru v Německu se na takovou věc, jako je projednávaná věc, nevztahuje nařízení 2017/1001, nýbrž na základě odkazu v čl. 129 odst. 3 tohoto nařízení pravidla upravující německé občanské soudní řízení. Konkrétně se uplatní § 261 odst. 3 bod 2 ZPO, podle kterého je příslušnost soudu pro ochranné známky k řízení o protinávrhu na prohlášení neplatnosti nezávislá na výsledku řízení o žalobě pro porušení práv, a nemůže tedy zaniknout v případě zpětvzetí žaloby.

[4] – Dotčená ochranná známka se konkrétně týkala následujících služeb:
Třída 35: Složení potravinových a degustačních setů, zejména provoz farmářského obchodu, který prodává regionální ručně vyráběné potraviny nebo nápoje.
Třída 41: Besedy; Kulturní aktivity; Organizace a provádění informačních akcí o venkovském zemědělství.
Třída 43: Služby v oblasti stravování a ubytování hostů; Provoz restaurace; Cateringové služby.

[5] – Niceská dohoda přijatá na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, v revidovaném a pozměněném znění (*Recueil des traités des Nations unies, sv. 1154*, č. I 18200, s. 89).

25. Předkládající soud o tomto řešení pochybuje a uvádí, že:

(i) zápis ochranné známky EU je aktem unijního orgánu – Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „Úřad“) – a že vnitrostátní soudy nemají pravomoc takové akty zrušit, s výjimkou výslovně stanovených případů;

(ii) z tohoto důvodu je podle čl. 63 odst. 1 nařízení 2017/1001 Úřad v této věci příslušný „přednostně“;

(iii) příslušnost vnitrostátního soudu ohledně platnosti ochranné známky představuje naopak výjimečnou situaci stanovenou v čl. 124 písm. d) nařízení 2017/1001 pouze pro případ podání protinávrhu, a je odůvodněna potřebou umožnit žalovanému, proti kterému byla podána žaloba pro porušení práv, uplatnit ve stejném řízení prostředky obrany;

(iv) přednostní povaha příslušnosti Úřadu vyplývá rovněž z čl. 128 odst. 7 nařízení 2017/1001, podle něhož může vlastník ochranné známky usilovat o to, aby rozhodnutí o návrhu na prohlášení neplatnosti nebylo přezkoumáváno vnitrostátním soudem, ale v řízení před Úřadem.

26. Za těchto okolností nemůže podle Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově) soud pro ochranné známky EU rozhodnout o protinávrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU ve smyslu článku 128 nařízení 2017/1001, pokud došlo ke zpětvzetí žaloby pro porušení práv, na jejímž základě byl protinávrh podán, neboť v takovém případě již není nezbytné připustit takový prostředek obrany žalovaného. Tento závěr lze navíc vyvodit ze samotného nařízení 2017/1001, takže odkaz na vnitrostátní právní předpisy není relevantní.

27. Podle předkládajícího soudu tento výklad podporuje rozsudek ze dne 19. října 2017, Raimund[6] (dále jen „rozsudek Raimund“), podle něhož musí být protinávrh na prohlášení neplatnosti zkoumán před žalobou pro porušení práv. Kromě toho by to pro žalovaného, který uplatňuje protinávrh, neznamenalo nadměrnou a nepřiměřenou zátěž, neboť by měl stále možnost se obrátit na Úřad podle článku 63 nařízení 2017/1001.

28. Za těchto podmínek se Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je třeba čl. 124 písm. d) a článek 128 nařízení 2017/1001 vykládat v tom smyslu, že soud pro ochranné známky EU je nadále příslušný k rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky EU, která je uplatněna prostřednictvím protinávrhu ve smyslu článku 128 výše uvedeného nařízení, přestože žaloba pro porušení práv ve smyslu čl. 124 písm. a) založená na této ochranné známce byla účinně vzata zpět?“

IV. Řízení před Soudním dvorem a shrnutí vyjádření účastníků řízení

29. V souladu s článkem 23 statutu Soudního dvora předložily v tomto řízení písemná vyjádření obec Bodman-Ludwigshafen a Evropská komise.

[6] – C-425/16, EU:C:2017:776.

30. Obec Bodman-Ludwigshafen má za to, že protinávrh je třeba považovat za žalobu nezávislou na žalobě pro porušení práv a že při neexistenci zvláštních ustanovení v nařízení, která by upravovala projednávanou věc, je třeba použít německý občanský soudní řád, podle něhož není příslušnost soudu, u něhož bylo zahájeno řízení, dotčena změnou okolností, které tuto příslušnost založily. Navrhuje tedy odpovědět na předběžnou otázku kladně.

31. Komise naopak vylučuje, že by si vnitrostátní soud ponechal pravomoc rozhodnout o protinávrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU poté, co došlo k účinnému zpětvzetí žaloby pro porušení práv. Za účelem odůvodnění tohoto závěru se Komise zaměřuje zejména na akcesorickou povahu protinávrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky: jedná se o prostředek obrany žalovaného, který lze uplatnit pouze v rámci žaloby pro porušení práv a který je nutně závislý na existenci této žaloby, a nelze jej tedy posuzovat samostatně.

V. Právní analýza

32. Podstatou předběžné otázky Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově) je určení toho, zda si soud pro ochranné známky EU podle nařízení 2017/1001 zachovává pravomoc rozhodnout o neplatnosti ochranné známky EU, které se žalovaný dovolává v protinávrhu k žalobě pro porušení práv, i poté, co došlo k účinnému zpětvzetí této žaloby.

A. K protinávrhu na prohlášení neplatnosti v systematice nařízení 2017/1001

33. Před zkoumáním otázky příslušnosti vznesené předkládajícím soudem je třeba provést výklad pojmu „protinávrh“ a posoudit jeho autonomní nebo akcesorickou povahu ve vztahu k žalobě.

34. Pokud by – jak navrhla Komise – byl tento návrh považován za akcesorický k žalobě, ze své podstaty by sledoval stejný osud jako žaloba. Na tuto situaci by se tedy uplatnila zásada *simul stabunt simul cadent*. Pokud je naopak protinávrh charakterizován jako samostatný návrh, není ovlivněn případným zánikem žaloby.

35. Ačkoli se pojem „protinávrh“ objevuje v několika ustanoveních nařízení 2017/1001, tato ustanovení neobsahují žádnou definici pojmu, který označuje, ani výslovný odkaz na právo členských států pokud jde o význam a rozsah, který mu má být přisouzen. V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora mám tedy za to, že pojem „protinávrh“ ve smyslu zejména článku 128 nařízení 2017/1001 musí být považován za autonomní pojem unijního práva a musí být vykládán jednotně na celém území Unie, zejména s přihlédnutím k jeho znění, ale i jeho kontextu a cílům sledovaným právní úpravou, jejíž je součástí[7].

36. Podle mého názoru je třeba považovat za vyloučené odvolání se na kvalifikaci použitou ve vnitrostátních procesních předpisech, a to navzdory skutečnosti, že tyto předpisy jsou podle čl. 129 odst. 3 nařízení 2017/1001 použitelné, nestanoví-li toto nařízení jinak. Jak bude podrobněji uvedeno níže, výklad rozsahu pojmu „protinávrh“ podle nařízení 2017/1001 má vliv na vymezení příslušných oblastí působnosti Úřadu a soudů pro ochranné známky. Za těchto okolností je vhodné, aby v rámci tohoto nařízení byl tento pojem předmětem objektivního uplatnění, nezávislého na vnitrostátních právních řádech.

[7] – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 20. ledna 2022, Landeshauptmann von Wien (Ztráta právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta) (C-432/20, EU:C:2022:39, bod 28), ze dne 16. září 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, bod 30) a ze dne 29. ledna 2020, Sky a další (C-371/18, EU:C:2020:45, bod 74).

37. Jak správně uvedl generální advokát M. Campos Sánchez-Bordona ve svém stanovisku ve věci Raimund, „protinávrh" je obecně chápán jako procesní prostředek, jímž žalovaný napadne žalobu v řízení, které proti němu zahájil žalobce u téhož soudu, s cílem získat jinou výhodu než pouhé zamítnutí nároku protistrany. Zpravidla se uznává, že cílem protinávrhu je zajistit hospodárnost řízení a předejít nebezpečí protichůdných rozhodnutí [8].

38. S ohledem na výše uvedené je třeba uvést, že nařízení 2017/1001 – jehož cílem je podle bodu 4 odůvodnění přijetí společného režimu pro ochranné známky, „na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky EU, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Unie" [9] – stanoví komplexní systém přezkumu platnosti ochranných známek EU, který počítá jak s úlohou Úřadu, tak soudů pro ochranné známky [10].

39. Pro návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU normotvůrce vytvořil přímé a centralizované správní řízení před Úřadem, které je pod kontrolou unijního soudu. Podle článku 63 nařízení 2017/1001 je totiž k projednání návrhu na prohlášení ochranné známky EU za neplatnou příslušný Úřad, jehož rozhodnutí lze napadnout u odvolacích senátů zřízených u Úřadu, proti nimž lze podat žalobu k Tribunálu [11].

40. Naopak „výlučná" příslušnost soudů pro ochranné známky je stanovena – podle čl. 124 písm. d) nařízení 2017/1001 – v případě, kdy je podán v řízení o žalobě pro porušení práv, která u nich byla podána, protinávrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky [12].

41. Přiznání takové pravomoci soudům pro ochranné známky – v souladu s volbou unijního normotvůrce přenést projednávání sporů týkajících se porušení práv z ochranných známek EU na specializované vnitrostátní soudy – má dvojí účel. Na jedné straně umožňuje žalovanému uplatnit v řízení obranu ve věci samé, která se rozšiřuje na zpochybnění platnosti ochranné známky, přestože v této oblasti má zásadní pravomoc Úřad. Na druhou stranu odráží zájem na řádném výkonu spravedlnosti tím, že umožňuje účastníkům řízení dosáhnout rozhodnutí o jejich vzájemných nárocích ve stejném řízení a před stejným soudem. Vychází tedy také z požadavků – vyplývajících z bodů 32 a 33 odůvodnění nařízení 2017/1001 – na zajištění ochrany ochranných známek Unie, vyvarování se odporujících si rozhodnutí a zachování jednotné povahy ochranné známky EU.

42. Je třeba rovněž uvést, že čl. 127 odst. 1 nařízení 2017/1001 stanoví pro řízení před soudy pro ochranné známky pravidlo domněnky platnosti ochranné známky EU, kterou lze vyvrátit pouze tehdy, pokud žalovaný podá protinávrh na prohlášení neplatnosti [13]. Jinými slovy, neplatnosti

[8] – Viz stanovisko generálního advokáta M. Campos Sánchez-Bordony (C-425/16, EU:C:2017:479, poznámka pod čarou č. 17). Viz rovněž obdobně rozsudek ze dne 31. května 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, body 21 a 22), usnesení ze dne 27. května 2004, Komise v. IAMA Consulting (C-517/03, nezveřejněné, EU:C:2004:326, bod 17) a rozsudek ze dne 16. září 2013, GL2006 Europe v. Komise (T-435/09, EU:T:2013:439, bod 42).

[9] – Jednotná povaha ochranné známky EU je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení 2017/1001, viz bod 5 tohoto stanoviska.

[10] – Tento systém je stejný jako systém pro prohlášení neplatnosti nebo zrušení ochranné známky. Vzhledem k předmětu původního řízení budu dále odkazovat pouze na právní úpravu hlavních návrhů a protinávrhů na prohlášení neplatnosti.

[11] – Viz články 66 až 72. Stejný postup je stanoven v článku 63 v případě návrhu na zrušení práv vlastníka ochranné známky EU.

[12] – Je třeba uvést, že aby nedocházelo k obcházení výlučné příslušnosti Úřadu k projednávání návrhů na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU podaných jako hlavní návrh, čl. 127 odst. 2 nařízení 2017/1001 stanoví, že platnost takové ochranné známky nelze zpochybnit žalobou na určení, že nedochází k porušení práv. Důvody neplatnosti, které lze uplatnit v rámci protinávrhu, jsou výlučně důvody absolutní neplatnosti uvedené v čl. 59 odst. 1 nařízení 2017/1001 a důvody relativní neplatnosti uvedené v čl. 60 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení.

[13] – Tuto domněnku lze rovněž vyvrátit protinávrhem na zrušení, i když v tomto případě je napadána spíše vymahatelnost výlučných práv spojených s ochrannou známkou než její právní platnost.

ochranné známky EU se žalovaný nemůže dovolávat pouhou námitkou pouze za účelem zpochybnění opodstatněnosti nároku žalobce [14], nýbrž pouze tehdy, pokud je zároveň výslovně požadováno, aby soud pro ochranné známky EU prohlásil neplatnost této ochranné známky [15].

43. Jak uvedl generální advokát M. Campos Sánchez-Bordona ve svém stanovisku ve věci Raimund [16], tato volba je v souladu s jednotnou povahou ochranné známky a upřednostňuje rozhodnutí o platnosti, které vysvětluje její účinnost na celém území Unie. Rozsudky prohlašující neplatnost při vyhovění protinávrhu mají totiž účinky *erga omnes* a podle čl. 128 odst. 6 nařízení 2017/1001 je Úřad musí zapsat do rejstříku a přijmout opatření nezbytná pro naplnění výroku soudu [17].

44. Z výše uvedeného je zřejmé, že mezi žalobou pro porušení práv a protinávrhem na prohlášení neplatnosti ochranné známky existuje souvislost. Tento protinávrh je totiž uplatněn „podpůrně" v rámci žaloby podané za účelem konstatování porušení práv a má – alespoň částečně – obranný účel, neboť je-li mu vyhověno, může vést k zamítnutí žaloby.

45. Účel protinávrhu se však neomezuje pouze na to: může vést k zániku práva průmyslového vlastnictví, které má účinky *erga omnes*, a přesahuje tedy rámec řízení a pouhé obranné potřeby žalovaného, který – jak jasně ukazuje projednávaná věc – má zájem na tom, aby mu bylo vyhověno i v případě, že je žaloba pro porušení práv zamítnuta.

46. S ohledem na výše uvedené se domnívám – na rozdíl od toho, co tvrdí Komise – že protinávrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky podle článku 128 nařízení 2017/1001 není pouze akcesorický k žalobě pro porušení práv, nýbrž má, když ne zcela autonomní, tak alespoň hybridní povahu, která mu přiznává schopnost odolat zániku, který se týká žaloby pro porušení práv.

47. Argumenty, které Komise předložila ve svém písemném vyjádření, podle mého názoru tento závěr nezpochybňují. Zaprvé incidenční povaha protinávrhu podle čl. 127 odst. 1 nařízení 2017/1001 – který vstupuje do již zahájeného řízení [18] – a skutečnost, že jej může podat pouze žalovaný v řízení o žalobě pro porušení práv, jsou pouze procesními předpoklady pro jeho podání a neumožňují vyvozovat žádné závěry o jeho povaze. Zadruhé, jak jsem již uvedl, ustanovení článků 127 a 128 nařízení 2017/1001 nejenže umožňují žalovanému v řízení o žalobě pro porušení práv bránit se ve věci samé tím, že vyvrátí domněnku platnosti ochranné známky EU, ale také jej opravňují k tomu, aby se incidenčně domáhal a obdržel rozsudek prohlašující neplatnost ochranné známky *erga omnes*, který je po nabytí právní moci titulem pro výmaz příslušného zápisu z rejstříku ochranných známek EU [19].

[14] – Rozsah zákazu napadat neplatnost ochranné známky pouhou námitkou byl rozšířen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015; L-341, s. 21), kterým byl změněn čl. 99 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Společenství] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), který umožňoval uplatnit takovou námitku v případě, že byla namítána neplatnost z důvodu staršího práva žalovaného.

[15] – V původním řízení ve věci, v níž byl vydán rozsudek Raimund, vznesla žalovaná v řízení o žalobě pro porušení práv jak námitku neplatnosti, tak – v samostatném řízení u téhož soudu, jak to umožňuje rakouské procesní právo – protinávrh na prohlášení neplatnosti, přičemž oba návrhy se týkaly zlé víry při zápisu ochranné známky. Soudní dvůr v tomto rozsudku v podstatě upřesnil, že soud pro ochranné známky nemůže zamítnout žalobu pro porušení práv z důvodu neplatnosti ochranné známky EU, aniž by nejprve vyhověl protinávrhu na prohlášení neplatnosti podanému žalovaným proti této žalobě pro porušení práv vycházejícímu z téhož důvodu neplatnosti (viz bod 35 a bod 1 výroku).

[16] – C-425/16, EU:C:2017:479, body 62 a 63.

[17] – Stejný režim je stanoven pro případ vyhovění protinávrhu na zrušení.

[18] – Anebo se s tímto řízením prolíná, viz okolnosti původního řízení ve věci, v níž byl vydán rozsudek Raimund.

[19] – Viz článek 128 odst. 6 nařízení 2017/1001.

48. Konečně, na rozdíl od toho, co navrhuje nejen Komise, ale i předkládající soud, se nedomnívám, že by z rozsudku Raimund bylo možné vyvodit argumenty ve prospěch výkladu, podle něhož protinávrh následuje zánik řízení, jehož je součástí. Tento rozsudek se totiž omezuje na potvrzení předběžnosti vyhovění protinávrhu na prohlášení neplatnosti ve vztahu k zamítnutí žaloby pro porušení práv, pokud byly stejné důvody neplatnosti vzneseny prostřednictvím pouhé námitky. Tento rozsudek však neříká nic o účincích zpětvzetí žaloby pro porušení práv na řízení o protinávrhu.

49. Závěr, k němuž jsem dospěl v bodě 46 tohoto stanoviska ohledně povahy protinávrhu uvedeného v článku 128 nařízení 2017/1001, je v souladu s výkladem tohoto institutu procesního práva Soudním dvorem v rámci systému vytvořeného Bruselskou úmluvou [20], sloučeného nejprve do nařízení č. 44/2001 [21], poté do nyní platného nařízení č. 1215/2012.

50. V tomto ohledu je třeba uvést, že výše uvedené předpisy o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí byly v různých nařízeních o ochranné známce Společenství a ochranné známce Unie, která na sebe v průběhu času navazovala, neustále předmětem výslovného odkazu, který pokaždé stanovil jejich použití v rámci právních systémů vytvořených těmito nařízeními. Nařízení č. 40/1994 o ochranné známce Společenství a nařízení č. 207/2009 – předchůdci nařízení č. 2017/1001 – tedy odkazovala na Bruselskou úmluvu a nařízení č. 44/2001 a rozšířila jejich působnost na právní úpravu ochranných známek EU, s cílem rozdělit příslušnost mezi jednotlivé členské státy ve vztahu k žalobám týkajícím se ochranných známek Společenství [22]. V současné době nařízení 2017/1001 v článku 122 stanoví použitelnost tohoto právního předpisu „pro řízení ve věcech ochranných známek EU a přihlášek ochranných známek EU i pro řízení ve věcech současně nebo následně po sobě podaných žalob týkajících se ochranných známek EU a národních ochranných známek“, nestanoví-li toto nařízení jinak, přičemž v odstavci 2 výslovně odkazuje na nejnovější právní úpravu v této oblasti, a to na úpravu obsaženou v nařízení č. 1215/2012.

51. Zdá se mi tedy, že pojem „protinávrh“ musí být vykládán způsobem, který je v souladu s výše uvedenými předpisy o soudní příslušnosti a judikaturou, která se jimi zabývala [23].

52. S ohledem na výše uvedené uvádím, že již od rozsudku ze dne 13. července 1995, Danværn Production [24], v němž Soudní dvůr musel určit, zda žádost o náhradu vznesená žalovaným má být považována za „vzájemnou žalobu“ ve smyslu čl. 6 odst. 3 Bruselské úmluvy [25], je zřejmý rozdíl mezi protinávrhem [vzájemnou žalobou], který se týká nároku odlišného od nároku žalobce a jehož cílem je dosáhnout vydání rozsudku proti žalobci, a prostou námitkou, která je obranným prostředkem, který nemá ve vztahu k žalobě žádnou samostatnou hodnotu a jehož cílem je pouze

[20] – Bruselská úmluva ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 1975, L 204, s. 28) (dále jen „Bruselská úmluva“)

[21] – Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).

[22] – Viz zejména: i) body odůvodnění nařízení č. 40/94, které uvádí, že „pro všechna řízení týkající se ochranných známek Společenství platí ustanovení Bruselské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech […]“; ii) článek 94 nařízení č. 207/2009, kterým se stanoví pravidla pro použití nařízení č. 44/2001 na řízení týkající se ochranných známek EU.

[23] – Rovněž je třeba uvést, že terminologie použitá v čl. 6 odst. 3 Bruselské úmluvy, v čl. 6 odst. 3 nařízení č. 44/2001 a nyní v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 1215/2012 se přesně shoduje s terminologií obsaženou v nařízení 2017/1001 (například výrazy „Widerklage“ v němčině, „counterclaim“ v angličtině, „demande reconventionnelle“ ve francouzštině, „domanda riconvenzionale“ v italštině).

[24] – Rozsudek ze dne 13. července 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] – Bruselská úmluva ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 1975, L 204, s. 28). Výše uvedený čl. 6 odst. 3 umožňoval žalovanému podat vzájemnou žalobu proti žalobci u soudu, u něhož byla podána hlavní žaloba, bez ohledu na základ příslušnosti tohoto soudu, aby se zabránilo roztříštěnosti soudní příslušnosti, a to pod podmínkou, že existuje smluvní nebo věcná souvislost s nárokem žalobce (v tomto hledu viz stanovisko generálního advokáta P. Légera ve věci Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, bod 7).

paralyzovat žalobu [26]. Touto otázkou se také podrobně zabýval generální advokát P. Léger ve věci, ve které byl vydán výše uvedený rozsudek. Ve svém stanovisku zdůraznil zejména to, že vzájemná žaloba je „novou žalobou předloženou v průběhu řízení žalovaným, který se následně stává žalobcem […]", „požaduje vydání samostatného rozhodnutí, které se neomezuje na zamítnutí nároků původního žalobce", a má průběh a osud „nezávislý na hlavní žalobě, takže nezaniká v případě zpětvzetí žaloby žalobcem" *(neoficiální překlad)* [27].

53. V nedávné době se Soudní dvůr zabýval pojmem „vzájemná žaloba" v rozsudku ze dne 12. října 2016, Kostanjevec [28], který se týkal mimo jiné výkladu čl. 6 odst. 3 nařízení č. 44/2001. Soudní dvůr při této příležitosti uvedl, že vzájemná žaloba je „samostatný návrh, jehož předmětem je uložení povinnosti žalobci a případně se jím požaduje i vyšší částka, než je částka požadovaná žalobcem, a lze v něm pokračovat i v případě, že je návrh žalobce zamítnut" [29].

54. Celkově vzato tedy výše citovaná judikatura potvrzuje názor, že vzájemná žaloba je právním prostředkem žalovaného, který využívá nároku žalobce uplatněného vůči němu v témže řízení a rozšiřuje *thema decidendum* incidenčním uplatněním samostatné žaloby, která jde nad rámec pouhého návrhu na zamítnutí nároku žalobce a kterou lze uplatnit bez ohledu na zánik této žaloby.

B. Použitelnost zásady perpetuatio fori

55. Prokázání nikoli pouze akcesorické povahy protinávrhu neznamená, že otázka předložená předkládajícím soudem je vyřešena. Otázkou v tomto stadiu totiž je, zda by po zániku žaloby pro porušení práv měla být příslušnost k projednání protinávrhu určena na základě právní úpravy upravující návrh na prohlášení neplatnosti podaný jako hlavní, která je obsažena v článku 63 nařízení 2017/1001, s následným přenesením příslušnosti na Úřad, nebo zda na základě jiných zásad zůstává příslušnost soudu pro ochranné známky, který návrh projednává.

56. Předkládající soud se stejně jako Komise domnívá, že potřebu přenést příslušnost na Úřad musí odvodit z výjimečné povahy příslušnosti soudu pro ochranné známky, která zase vyplývá ze skutečnosti, že jakožto vnitrostátní soud může unijní akty, jako je akt zápisu ochranné známky EU, zrušit pouze výjimečně.

[26] – Viz rozsudek ze dne 13. července 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, bod 12); Soudní dvůr zejména uvedl, že „vnitrostátní právní předpisy členských států obecně rozlišují dvě situace. Zaprvé situaci, v níž žalovaný namítá existenci údajné vlastní pohledávky vůči žalobci, která by měla za následek úplný nebo částečný zánik pohledávky žalobce. Zadruhé situaci, kdy se žalovaný samostatným návrhem v rámci téhož řízení domáhá, aby byla žalobci uložena povinnost zaplatit mu dluh. Ve druhém případě se může samostatný návrh týkat vyšší částky, než jakou požaduje žalobce, a může být zachován i v případě, že je nárok žalobce zamítnut". V bodě 17 výše uvedeného rozsudku je rovněž zdůrazněno, že ve vnitrostátních právních řádech existují různé výrazy pro označení každé z těchto dvou situací. Zejména, pokud jde o protinávrh a námitku započtení, francouzské právo rozlišuje mezi „demande reconventionnelle" a „moyens de défense au fond"; anglické právo mezi „counter-claim" a „set-off as a defence"; německé právo mezi „Widerklage" a „Prozeßaufrechnung" a italské právo mezi „domanda riconvenzionale" a „eccezione di compensazione".

[27] – Stanovisko generálního advokáta P. Légera ve věci Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, body 25 a 26).

[28] – Rozsudek ze dne 12. října 2016, Kostanjevec, (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] – Rozsudek ze dne 12. října 2016, Kostanjevec, (C-185/15, EU:C:2016:763, bod 32). To je v souladu se stanoviskem generální advokátky J. Kokott v téže věci (stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, body 39 až 41), kde se uvádí, že s „[p]ředmětem vzájemné žaloby proto musí být návrh, který lze oddělit od žalobního návrhu a který směřuje k vydání samostatného rozsudku […]. Takový návrh nepředstavuje pouhý prostředek obrany proti žalobě […] podané protistranou".

57. Kromě toho Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově) na podporu tohoto tvrzení uvádí, že nařízení 2017/1001 dává přednost spíše přezkumu platnosti ze strany Úřadu. Tuto přednost je třeba odvodit zejména z čl. 128 odst. 7 nařízení, který stanoví, že na návrh vlastníka ochranné známky může soud pro ochranné známky zajistit, aby o návrhu na prohlášení neplatnosti rozhodl Úřad.

58. Tyto dva argumenty nepovažuji za rozhodující.

59. Především se mi zdá, že rozdělení pravomocí v oblasti platnosti ochranných známek EU mezi Úřadem a soudy pro ochranné známky neznamená vztah pravidla a výjimky mezi příslušností Úřadu a příslušností soudů pro ochranné známky, nýbrž komplementární vztah, který je funkční pro dosažení účelu právní úpravy, jímž je, jak již bylo uvedeno, zajištění ochrany těchto ochranných známek, vyvarování se odporujících si soudních rozhodnutí a rozhodnutí Úřadu a ochrana jednotné povahy ochranné známky EU.

60. Jak zdůraznil generální advokát M. Campos Sánchez-Bordona ve svém stanovisku ve věci, v níž byl vydán rozsudek Raimund, na rozdíl od řízení o zápisu ochranné známky EU, které „spadá do výlučné pravomoci EUIPO bez možnosti jakéhokoli zásahu ze strany vnitrostátního soudu“, pravomoc k prohlášení neplatnosti ochranné známky Unie „sdílejí“ soudy pro ochranné známky s Úřadem [30].

61. Ale i kdybych to připustil, nezdá se mi, že by výjimečná povaha příslušnosti soudu pro ochranné známky ve věci protinávrhu na prohlášení neplatnosti mohla mít vliv na řešení položené otázky. Není totiž pochyb o tom, že v době podání protinávrhu se jednalo o věc, ke které byl příslušný soud pro ochranné známky. K tomu z „dynamického“ hlediska dodávám, že povaha protinávrhu, o níž jsem obsáhle hovořil v předchozích bodech, je původní, ontologicky spojená s podmínkami existujícími v době jeho podání a nezávislá na následném procesním vývoji. Jinými slovy, protinávrh se nestává hlavním návrhem z důvodu zániku návrhu, který byl původně žalobou zahajující řízení.

62. I kdybychom tedy připustili výjimečnou povahu příslušnosti soudů pro ochranné známky, domnívám se, že taková situace, jako je situace v původním řízení, která se vyznačuje zpětvzetím žaloby, by každopádně spadala do této příslušnosti. Nejedná se o analogické použití příslušnosti vnitrostátních soudů, které je zakázáno výjimečnou povahou této příslušnosti, ale o její běžné použití na situaci výslovně uvedenou v pravidle.

63. Pokud jde o čl. 128 odst. 7 nařízení 2017/1001, nelze popřít, že z něj vyplývá záměr unijního normotvůrce posílit centralizované posuzování platnosti ochranné známky a zániku příslušného práva u Úřadu. Ostatně zdůrazňuji, že stejné hledisko zastává i čl. 132 odst. 2 samotného nařízení, který připouští, i v případě, kdy je soud pro ochranné známky orgánem, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, aby bylo řízení před tímto soudem na žádost účastníka přerušeno až do rozhodnutí Úřadu, u něhož bylo následně zahájeno řízení týkající se téhož předmětu.

[30] – Viz stanovisko generálního advokáta M. Campos Sánchez-Bordony ve věci Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, bod 83). Viz také obdobně, pokud jde o podobný případ nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1 až 24; Zvl. vyd. 13/27, s. 142), rozsudek ze dne 16. února 2012, Celaya Emparanza a Galdos International, (C-488/10, EU:C:2012:88, bod 48), kde je zdůrazněno, že „[p]okud jde o návrhy na prohlášení neplatnosti zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, nařízení zvolilo centralizaci jejich posuzování u OHIM; tato zásada byla nicméně zmírněna možností, aby soudy pro (průmyslové) vzory Společenství rozhodovaly o protinávrzích na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, které byly podány v rámci žaloby pro porušení práv nebo pro hrozící porušení práv“.

64. Avšak namísto toho, aby tato pravidla podporovala tvrzení, že příslušnost soudu pro ochranné známky zaniká v důsledku zpětvzetí žaloby pro porušení práv, svědčí spíše pro jeho odmítnutí. Jak je zřejmé z jejich samotného znění, tato pravidla přiznávají diskreční pravomoc soudu pro ochranné známky (použití slovesa „může“ v tomto ohledu nepřipouští žádné pochybnosti), který může v případě žádosti vlastníka ochranné známky o postoupení otázky platnosti Úřadu přesto po vyslechnutí účastníků rozhodnout o protinávrhu sám.

65. Bylo by tedy v rozporu se systematikou nařízení – které výslovně stanoví diskreční pravomoc soudu, pokud jde o žádost vlastníka o postoupení otázky platnosti Úřadu – připustit, že vlastník ochranné známky může v každém případě tím, že vezme zpět žalobu pro porušení práv, způsobit zánik příslušnosti soudu bez ohledu na jakékoli posouzení tímto soudem.

66. Závěrem se domnívám, že argumenty předkládajícího soudu nejsou přesvědčivé. Naopak mám za to, že tato otázka musí být vyřešena na základě obecné zásady *perpetuatio fori*. A to, jak je třeba poznamenat, na základě unijního práva, aniž by bylo třeba se v souladu s odkazem obsaženým v čl. 129 odst. 3 nařízení 2017/1001 odvolávat na ustanovení vnitrostátního procesního práva, která tuto zásadu stanoví [31].

67. Na základě této zásady zůstává tento soud v zásadě příslušným, i když se v průběhu soudního řízení změní kolizní kritérium, na jehož základě byla soudní příslušnost určena [32]. Účelem této zásady je zabránit škodám, které by účastníci řízení utrpěli, kdyby v důsledku následné změny okolností určujících příslušnost v průběhu řízení zanikla příslušnost soudu, u něhož bylo řízení zahájeno.

68. Není pochyb o tom, že unijní právo tuto zásadu zná. V tomto ohledu je třeba odkázat na rozsudek ze dne 11. října 2007, Freeport [33], který výslovně vzal okamžik podání žaloby za referenční bod pro posouzení existence souvislosti mezi žalobami pro účely určení příslušnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení č. 44/2001.

69. Je třeba také odkázat na stanovisko přednesené dne 11. prosince 2014 generálním advokátem N. Jääskinenem [34] ve věci CDC Hydrogen Peroxid a rozsudek ze dne 21. května 2015 vydaný Soudním dvorem v téže věci, rovněž týkající se nařízení č. 44/2001. Při této příležitosti bylo při uplatnění zásady *perpetuatio fori* stanoveno, že příslušnost soudu, u něhož byla podána žaloba, určená na základě bydliště jednoho z žalovaných v řízení, nezaniká ani v případě zpětvzetí žaloby podané proti tomuto žalovanému, která byla důvodem pro určení příslušnosti [35].

70. Zásada *perpetuatio fori* poté tvořila základ rozsudku ze dne 17. ledna 2006, Staubitz-Schreiber [36], v němž Soudní dvůr vyložil nařízení č. 1346/2000 [37] v tom smyslu, že soud členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka při podání návrhu na

[31] – Bylo uvedeno, že většinový názor v Německu je, že se použije § 261 odst. 3 bod 2 ZPO, podle něhož příslušnost soudu, u něhož byla žaloba podána, není dotčena změnou skutečností, které tuto příslušnost založily.

[32] – Viz stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci A (C-716/17, EU:C:2019:262, bod 74).

[33] – Rozsudek ze dne 11. října 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, bod 54).

[34] – Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena ve věci CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, body 76 až 83).

[35] – Rozsudek ze dne 21. května 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, bod 28), kde, ačkoli bez výslovného vyslovení zásady *perpetuatio fori*, ji Soudní dvůr skutečně uplatnil.

[36] – Rozsudek ze dne 17. ledna 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Viz také stanovisko přednesené ve stejném řízení generálním advokátem D. Ruiz-Jarabo Colomerem (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] – Nařízení Rady (ES) ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. 2000, L 160, s. 1; Zvl vyd. 19/01, s 191).

zahájení insolvenčního řízení dlužníkem, zůstává příslušný k zahájení uvedeného řízení, pokud uvedený dlužník přemístí středisko svých hlavních zájmů na území jiného členského státu po podání návrhu na zahájení řízení, ale před rozhodnutím o zahájení řízení.

71. Na zásadu *perpetuatio fori* odkazuje také generální advokát M. Szpunar ve svém stanovisku ze dne 24. září 2014 ve věci Carl Gendreau [38], jakož i ve svém stanovisku ze dne 27. března 2019 ve věci A [39] a ve stanovisku ze dne 30. dubna 2020 ve věci Novo Banco [40].

72. Předmětná zásada je rovněž obsažena v Praktickém průvodci pro uplatňování nařízení Brusel IIa [41] a byla potvrzena Ústavem mezinárodního práva na jeho zasedání v Dijonu v roce 1981 [42]. Kromě toho je zásada *perpetuatio fori* upravena v mnoha právních systémech. Zná ji mimo jiné německé, italské, francouzské a španělské právo.

73. Konečně je třeba uvést, že tato zásada byla ve skutečnosti uplatněna i v rámci rozdělení příslušnosti mezi Soudním dvorem a Tribunálem. Ve věci, v níž bylo vydáno usnesení IAMA Consulting, Tribunál, který projednával žalobu na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené Společenstvím, postoupil Soudnímu dvoru vzájemnou žalobu podanou Komisí poté, co prohlásil nároky předložené žalující společností za nepřípustné [43]. Tribunál stanovil, že k projednání této žaloby je příslušný Soudní dvůr na základě čl. 225 odst. 1 ES ve spojení s článkem 51 statutu Soudního dvora platného v té době, podle něhož žaloby podané orgány Společenství spadají do pravomoci Soudního dvora. Soudní dvůr nejprve připomněl, že systém soudní příslušnosti Společenství zahrnuje přesné vymezení příslušnosti Soudního dvora a Tribunálu, založené na postavení žalobce, takže příslušnost jednoho z těchto dvou soudů k rozhodnutí o žalobě nutně vylučuje příslušnost druhého soudu [44]. Dále upřesnil, že „v systému opravných prostředků ve Společenství zahrnuje pravomoc rozhodovat o hlavní žalobě také pravomoc rozhodnout o každé vzájemné žalobě podané v průběhu téhož řízení, která vyplývá z téhož jednání či téže skutečnosti, která je předmětem žaloby“ a že tato pravomoc je založena zejména na zájmu na hospodárnosti řízení [45]. Konečně, Soudní dvůr uvedl, že skutečnost, že žaloba byla zamítnuta a že vzájemná žaloba tak pozbyla své incidenční povahy, neznamená, že Tribunál není příslušný k rozhodnutí o této žalobě [46].

38 – C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, poznámka pod čarou č. 37.

39 – C-716/17, EU:C:2019:262, bod 74.

40 – C-253/19, EU:C:2020:328, bod 23.

41 – Praktický průvodce pro uplatňování nařízení Brusel IIa, zveřejněný dne 20. června 2016 Evropskou komisí, dostupný na webových stránkách https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

42 – V dokumentu dostupném ve francouzštině (k dispozici na webových stránkách https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), s názvem „Le problème intertemporel en droit international privé“, se uvádí, že „Les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États“.

43 – Viz usnesení ze dne 25. listopadu 2003, IAMA Consulting v. Komise (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 – Viz usnesení ze dne 27. května 2004, Komise v. IAMA Consulting (C-517/03, nezveřejněné, EU:C:2004:326, bod 15).

45 – Viz usnesení ze dne 27. května 2004, Komise v. IAMA Consulting (C-517/03, nezveřejněný, EU:C:2004:326, bod 17 a citovaná judikatura).

46 – Viz usnesení ze dne 27. května 2004, Komise v. IAMA Consulting (C-517/03, nezveřejněné, EU:C:2004:326, bod 20). Stejným směrem se ubírá i rozsudek ze dne 16. září 2013, GL2006 Europe v. Komise (T-435/09, EU:T:2013:439, body 45 až 47) vydaný ve věci, která mu byla přidělena na základě rozhodčí doložky ve smyslu článku 272 SFEU. Při této příležitosti Tribunál – poté, co zdůraznil oddělenou povahu vzájemné žaloby podané Komisí od hlavní žaloby podané podnikem – rozhodl, že mu přísluší o této žalobě rozhodnout, přestože prohlásil, že není třeba rozhodnout o hlavní žalobě, která se stala bezpředmětnou, neboť žalobkyně již nebyla zastoupena advokátem. Viz také rozsudek ze dne 9. července 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. Komise, T-552/11, nezveřejněný, EU:T:2013:349, bod 41 a citovaná judikatura), jehož řešení Soudní dvůr ve svém rozsudku o kasačním opravném prostředku nezpochybnil (viz rozsudek ze dne 9. září 2015 Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. Komise, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

74. Vzhledem k tomu se domnívám, že zásada *perpetuatio fori* se musí uplatnit i v projednávané věci. V tomto ohledu považuji za relevantní odkaz obsažený v článku 122 nařízení 2017/1001 na pravidla týkající se příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, ve vztahu k nimž výše citovaná judikatura považovala zásadu *perpetuatio fori* za použitelnou. Nelze-li tedy zpochybnit použitelnost této zásady pro účely rozdělení příslušnosti mezi různé členské státy v případě žalob týkajících se ochranných známek Unie, nevidím důvod, proč by se mělo dospět k jinému závěru v projednávané věci, v níž se ve skutečnosti stále diskutuje o pravidlech pro přidělení soudní nebo kvazisoudní pravomoci.

75. Zásada *perpetuatio fori* navíc tím, že váže příslušnost k okamžiku podání protinávrhu, zajišťuje právní jistotu a zabraňuje škodlivým důsledkům, které jsou podle mého názoru významné, pro hospodárnost řízení a právo žalovaného na obhajobu, které by nastaly, pokud by byl přisouzen význam zpětvzetí žaloby.

76. Jako příklad lze uvést případ, kdy žalobce před koncem řízení, které se vyznačuje složitým a nákladným předběžným šetřením, nebo dokonce v rámci odvolání, vezme zpět žalobu pro porušení práv, protože si uvědomí, že bude pravděpodobně zamítnuta. Nastalá nepříslušnost soudu k rozhodnutí o protinávrhu by vyžadovala, aby žalovaný zahájil řízení u Úřadu od začátku.

77. Nezdá se mi sporné, že zmařením vykonané činnosti a doby strávené v řízení v prvním stupni je ohrožena zásada hospodárnosti řízení, která by měla charakterizovat nejen soudní činnost, ale i správní činnost Úřadu, vzhledem k tomu, že by se jednalo o zdvojení překrývajících se činností vedoucích ke srovnatelným výsledkům podle nařízení 2017/1001. Žalovaný by rovněž musel nést další náklady na zahájení řízení před Úřadem. Je třeba uvést, že tyto negativní důsledky by automaticky vyplynuly z rozhodnutí – zpětvzetí žaloby – přijatého osobou, která se brání jeho protinávrhu.

78. Poskytnutý výklad není v rozporu se specifickým účelem právní úpravy obsažené v nařízení 2017/1001.

79. Jak již bylo uvedeno, z bodu 32 odůvodnění nařízení 2017/1001 jasně vyplývá, že nezbytnou potřebou, která je základem předmětné právní úpravy, je, aby „aby rozhodnutí týkající se platnosti a porušení práv z ochranných známek EU mělo účinky a vztahovalo se na celé území Unie, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha“.

80. Účel dotčené právní úpravy a původ příslušnosti soudu pro ochranné známky ohledně protinávrhů na prohlášení neplatnosti tedy nejsou dotčeny zánikem žaloby pro porušení práv. Ten totiž nevede ke vzniku více řízení, neboť věc projednává jediný orgán, ani nemá vliv na účinnost *erga omnes* rozhodnutí vnitrostátního soudu o platnosti ochranné známky. Tím jsou zachovány jak požadavky na hospodárnost řízení, tak požadavky na jednotnost ochranné známky v celé Unii. Kromě toho nehrozí riziko odporujících si rozhodnutí, protože věc projednává pouze jeden orgán.

81. Závěrem se ze všech výše uvedených důvodů domnívám, že soud pro ochranné známky je nadále příslušný k rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky EU, která je uplatněna prostřednictvím protinávrhu ve smyslu článku 128 uvedeného nařízení, přestože žaloba pro porušení práv byla účinně vzata zpět.

VI. Závěry

82. Na základě všech výše uvedených úvah navrhuji, aby Soudní dvůr na předběžnou otázku položenou Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově, Německo) odpověděl následovně:

„Článek 124 písm. d) a článek 128 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie je třeba vykládat v tom smyslu, že soud pro ochranné známky Unie je nadále příslušný k rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky Unie, která je uplatněna prostřednictvím protinávrhu ve smyslu článku 128 uvedeného nařízení, přestože žaloba pro porušení práv podaná ve smyslu čl. 124 písm. a) ve vztahu k této ochranné známce byla účinně vzata zpět“.