Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE
od 5. svibnja 2022. [1]

Predmet C-256/21

KP
protiv
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu, Njemačka))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije (APFELZÜGLE) – Spor pred nacionalnim sudom – Nadležnost sudova za žigove – Tužba zbog povrede – Protutužba – Povlačenje tužbe zbog povrede"

I. Uvod

1. Ovaj zahtjev za prethodnu odluku, koji je uputio Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu, Njemačka), odnosi se na tumačenje članka 124. točaka (a) i (d) te članka 128. Uredbe 2017/1001 o žigu Europske unije [2].

2. Zahtjev je upućen u okviru spora između osobe KP i osobe TV te Gemeindea Bodman-Ludwigshafen (Općina Bodman-Ludwigshafen, Njemačka) povodom tužbe zbog povrede verbalnog žiga Europske unije i protutužbe za proglašenje tog žiga ništavim.

3. Sud koji je uputio zahtjev u biti traži od Suda da utvrdi ostaje li sud za žigove EU-a nadležan u pogledu protutužbe za proglašenje žiga ništavim ako nositelj žiga povuče glavnu tužbu zbog povrede.

[1] Izvorni jezik: talijanski

[2] Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)

II. Pravni okvir

A. Pravo Unije

4. U uvodnim izjavama 31., 32. i 33. Uredbe 2017/1001 navodi se:

„(31) Kako bi osigurale zaštitu žigova EU-a, države članice trebale bi odrediti, uzimajući u obzir svoj nacionalni sustav, što je moguće manji broj nacionalnih sudova prvog i drugog stupnja koji bi imali nadležnost u pitanjima povrede i valjanosti žigova EU-a.

(32) Nužno je da odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova EU-a imaju učinak na cijelom području Unije i da pokrivaju cijelo područje Unije, s obzirom da je to jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka od strane sudova i Ureda, te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova EU-a. […]

(33) Trebalo bi izbjegavati proturječne presude u postupcima u koje su uključene iste stranke, o istim činjenicama na temelju žiga EU-a i usporednih nacionalnih žigova. U tu svrhu ako se postupci vode u istoj državi članici, način na koji se to postiže jest pitanje nacionalnih postupovnih pravila koja se ne dovode u pitanje ovom Uredbom, dok se u slučaju kada se postupci vode u različitim državama članicama, odredbe donesene po uzoru na pravila o *lis pendens* i povezanim postupcima iz gore spomenute Uredbe (EU) br. 1215/2012 čine primjerenima [3].”

5. Člankom 1. stavkom 2. te uredbe određuje se:

„Žig EU-a ima jedinstveni karakter. Ima jednak učinak u cijeloj Uniji: ne smije se registrirati, ne smije se prenositi ili ne smije ga se odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu Uniju. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno u ovoj Uredbi.”

6. U skladu s člankom 6. navedene uredbe, žig EU-a stječe se registracijom.

7. Člankom 59. stavkom 1. točkom (a) te uredbe predviđa se sljedeće:

„Žig EU-a proglašava se ništavim na zahtjev podnesen Uredu ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

(a) kad je žig EU-a registriran protivno odredbama članka 7.;

[…]”.

[3] Uredba od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. te ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)

8. Člankom 63. stavkom 3. koji se nalazi u odjeljku 5. te uredbe, naslovljenom „Postupak koji vodi ured povodom opoziva ili ništavosti”, određuje se sljedeće:

„Zahtjev za opoziv ili zahtjev za proglašenje ništavosti nije dopušten ako je o meritumu zahtjeva koji se odnosi na isti predmet i iste razloge za podnošenje tužbe te koji je uključivao iste stranke već odlučio ili Ured ili sud za žigove EU-a iz članka 123. te ako je odluka Ureda ili suda o tom zahtjevu postala pravomoćna”.

9. U skladu s člankom 123. stavkom 1. Uredbe 2017/1001:

„Države članice na svojem državnom području određuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i sudišta prvog i drugog stupnja, koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom”.

10. Člankom 124. točkama (a) i (d) Uredbe 2017/1001 propisuje se:

„Sudovi za žig EU-a imaju isključivu nadležnost:

(a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova EU-a;

[…]

(d) za postupke povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga EU-a ništavim sukladno s člankom 128.”

11. Člankom 127. stavkom 1. navedene uredbe određuje se:

„Sudovi za žig EU-a smatraju žig EU-a valjanim, osim ako njegovu valjanost osporava tuženik protutužbom za opoziv žiga ili protutužbom za proglašavanje žiga ništavim.”

12. U skladu s člankom 128. Uredbe 2017/1001:

„1. Protutužba za opoziv ili za proglašavanje ništavim može se temeljiti samo na razlozima za opoziv ili razlozima za ništavost iz ove Uredbe.

2. Sud za žig EU-a odbacuje protutužbu za opoziv ili za proglašavanje ništavosti ako je odluka koju je donio Ured, a koja se odnosi na isti predmet, iste razloge za podnošenje tužbe i iste stranke već postala pravomoćna.

[…]

4. Sud za žigove EU-a kojemu je podnesena protutužba za opoziv ili za proglašenje ništavosti žiga EU-a ne nastavlja s ispitivanjem protutužbe dok zainteresirana stranka ili sud ne obavijeste Ured o datumu podnošenja protutužbe. Ured tu informaciju upisuje u registar. Ako je zahtjev za opoziv ili za proglašenje žiga EU-a ništavim već bio podnesen Uredu prije nego što je podnesena protutužba, Ured o tome obavješćuje sud i zaustavlja postupak u skladu člankom 132. stavkom 1. dok odluka o zahtjevu nije konačna ili dok se zahtjev ne povuče.

[…]

6. Kada je sud za žigove EU-a donio presudu na temelju protutužbe za opoziv ili za proglašenje ništavosti žiga EU-a koja je postala pravomoćna, sud ili bilo koja stranka u nacionalnom postupku odmah šalju jedan primjerak te presude Uredu. Ured ili bilo koja zainteresirana stranka mogu zatražiti informacije o takvom prosljeđivanju. Ured u registru navodi sudsku presudu i poduzima potrebne mjere radi usklađivanja s njezinim operativnim dijelom.

7. Sud za žig EU-a koji vodi postupak povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje ništavosti može zastati s postupkom na zahtjev nositelja žiga EU-a i nakon saslušanja drugih stranaka i može zatražiti od tuženika da Uredu podnese zahtjev za opoziv ili za proglašavanje ništavosti u roku koji taj sud odredi. Ako u tom roku takav zahtjev nije podnesen, postupak se nastavlja; protutužba se smatra povučenom. Primjenjuje se članak 132. stavak 3.”

13. U skladu s člankom 129. navedene uredbe, naslovljenim „Mjerodavno pravo”:

„1. Sudovi za žig EU-a primjenjuju odredbe ove Uredbe.

2. U svim pitanjima žiga koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, mjerodavan sud za žigove EU-a primjenjuje primjenjivo nacionalno pravo.

3. Ako nije drukčije određeno ovom Uredbom, sud za žig EU-a primjenjuje poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sjedište.”

14. Člankom 132. te uredbe određuje se:

„1. Sud za žig EU-a koji vodi postupak iz članka 124., osim postupka za utvrđivanje nepostojanja povrede, osim ako postoje posebni razlozi za nastavak postupka, po službenoj dužnosti, nakon saslušanja stranaka, ili, na zahtjev jedne od stranaka i nakon saslušanja drugih stranaka, zastaje s postupkom kad se valjanost žiga EU-a već osporava protutužbom pred drugim sudom za žig EU-a ili kad je Uredu već podnesen zahtjev za opoziv ili zahtjev za proglašavanje tog žiga ništavim.

2. Ured, kad vodi postupak povodom zahtjeva za opoziv ili zahtjeva za proglašavanje ništavim, osim ako postoje posebni razlozi za nastavak postupka, po službenoj dužnosti, nakon saslušanja stranaka ili, na zahtjev jedne od stranaka i nakon saslušanja drugih stranaka, zastaje s postupkom kad se valjanost žiga EU-a već osporava protutužbom pred sudom za žig EU-a. Međutim, ako jedna od stranaka u postupku pred sudom za žig EU-a to zatraži, sud može zastati s postupkom nakon saslušanja drugih stranaka u tom postupku. U tom slučaju, Ured nastavlja postupak koji se pred njim vodi.

3. Kad sud za žig EU-a zastane s postupkom, on može tijekom trajanja zastoja odrediti privremene mjere, uključujući zaštitne mjere.”

B. Njemačko pravo

15. U skladu s člankom 33. stavkom 1. Zivilprozessordnunga (Zakonik o građanskom postupku, u daljnjem tekstu: ZPO), protutužba se može podnijeti sudu koji odlučuje o tužbi kada postoji pravna veza između predmeta protutužbe i predmeta glavne tužbe ili sredstava obrane koja su podnesena protiv glavne tužbe.

16. Članak 261. ZPO-a, naslovljen „Litispendencija”, u svojem stavku 3. točki 2. predviđa da promjena u okolnostima na kojima se temelji nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak ne utječe na tu nadležnost.

III. Činjenice, glavni postupak i prethodna pitanja

17. Osoba KP nositeljica je verbalnog žiga Europske unije APFELZÜGLE koji je registriran 19. listopada 2017. za usluge svrstane u razrede 35., 41. i 43.[4] Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova iz 1957. (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum)[5]. Nije sporno da pojam „Apfelzügle” označava vozilo namijenjeno berbi jabuka koje se sastoji od više prikolica koje vuče zglobni traktor.

18. Osoba TV i Općina Bodman-Ludwigshafen na svojim su računima na Facebooku 26. rujna 2018. objavili aktivnost berbe i degustacije svježih jabuka tijekom obilaska vozilom pod nazivom Apfelzügle.

19. Zbog toga je osoba KP Landgerichtu München (Zemaljski sud u Münchenu, Njemačka) podnijela tužbu zbog povrede žiga kojom je zahtijevala da se osobi TV i Općini Bodman-Ludwigshafen zabrani uporaba pojma „Apfelzügle” za usluge obuhvaćene tim žigom. Tuženici su pak tom sudu podnijeli protutužbe za proglašenje ništavim žiga čiji je nositelj osoba KP.

20. Na raspravi održanoj pred Landgerichtom München (Zemaljski sud u Münchenu) osoba KP povukla je tužbu zbog povrede. Osoba TV i Općina Bodman-Ludwigshafen ostale su pri svojim protutužbama unatoč tom povlačenju.

21. Presudom od 10. ožujka 2020. Landgericht München (Zemaljski sud u Münchenu) smatrao je da su protutužbe dopuštene i proglasio je sporni žig ništavim samo u pogledu usluga iz razreda 41., dok je u preostalom dijelu odbio zahtjeve tuženikâ.

22. Općina Bodman-Ludwigshafen podnijela je žalbu protiv te presude Oberlandesgerichtu München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) u kojoj je ustrajala na prihvaćanju protutužbe za proglašenje ništavosti i u odnosu na usluge iz razreda 35. i 43. Nicanskog sporazuma.

23. U odluci kojom se upućuje zahtjev Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) tvrdi da prethodno treba ocijeniti dopuštenost protutužbi tuženikâ nakon povlačenja glavne tužbe, pri čemu je istaknuo da u tom pogledu nije vezan odlukom prvostupanjskog suda.

24. Sud koji je uputio zahtjev u tom pogledu ističe da, u skladu s prevladavajućim stajalištem u Njemačkoj, slučaj kao što je ovaj nije uređen Uredbom 2017/1001 nego, na temelju upućivanja iz članka 129. stavka 3. te uredbe, pravnim pravilima kojima se uređuje njemački građanski postupak.

[4] Konkretnije, žig o kojem je riječ odnosio se na sljedeće usluge:
Razred 35.: grupiranje proizvoda iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, osobito vođenje poljoprivrednog gospodarstva s prodajom lokalnih, ručno proizvedenih prehrambenih proizvoda i/ili pića.
Razred 41.: razonoda; kulturne djelatnosti; organiziranje i vođenje informativnih događanja o poljoprivrednim gospodarstvima.
Razred 43.: usluge pružanja hrane i pića i privremenog smještaja; usluge restorana; usluge cateringa.

[5] Nicanski sporazum donesen na diplomatskoj konferenciji u Nici 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, svezak 1154., br. I. 18200, str. 89.).

Konkretnije, primjenjuje se članak 261. stavak 3. točka 2. ZPO-a u skladu s kojim nadležnost suda za žigove u pogledu protutužbe za proglašenje ništavosti ne ovisi o ishodu tužbe zbog povrede te stoga ne može prestati u slučaju povlačenja te tužbe.

25. Sud koji je uputio zahtjev ima dvojbe u pogledu tog rješenja i navodi sljedeće:

i. registracija žiga EU-a akt je tijela Unije, odnosno Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Ured), i nacionalni sudovi nisu nadležni za poništavanje tih akata, osim u isključivo predviđenim iznimnim slučajevima;

ii. zbog toga se člankom 63. stavkom 1. Uredbe 2017/1001 nadležnost u tom području „prvenstveno" dodjeljuje Uredu;

iii. međutim, nadležnost nacionalnog suda u području valjanosti žiga iznimka je koja se predviđa člankom 124. točkom (d) Uredbe 2017/1001 samo u slučaju podnošenja protutužbe te je opravdana potrebom za tim da se tuženiku protiv kojeg je podnesena tužba zbog povrede omogući uporaba sredstva obrane u istom postupku;

iv. prvenstvo nadležnosti Ureda proizlazi i iz članka 128. stavka 7. Uredbe 2017/1001, u skladu s kojim nositelj žiga može zatražiti da odluku o zahtjevu za proglašenje ništavosti ne ispita nacionalni sud, nego da se ona ispita u okviru postupka pred Uredom.

26. U tim okolnostima Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) smatra da sud za žigove EU-a ne može odlučivati o protutužbi za proglašenje žiga EU-a ništavim u skladu s člankom 128. Uredbe 2017/1001 u slučaju povlačenja tužbe zbog povrede koja je dovela do podnošenja protutužbe jer tada više ne bi bilo potrebno prihvatiti takvo sredstvo tuženikove obrane. Osim toga, riječ je o zaključku koji proizlazi iz same Uredbe 2017/1001, tako da upućivanje na nacionalno zakonodavstvo nije relevantno.

27. Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, to tumačenje potkrijepljeno je presudom od 19. listopada 2017. u predmetu Raimund[6] (u daljnjem tekstu: presuda Raimund), u skladu s kojom protutužbu za proglašenje ništavosti treba ispitati prije tužbe zbog povrede. Osim toga, tako tuženik koji podnosi protutužbu ne snosi prekomjeran i neproporcionalan teret jer u svakom slučaju može pokrenuti postupak pred Uredom na temelju članka 63. Uredbe 2017/1001.

28. U tim je okolnostima Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 124. točku (d) i članak 128. Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da je sud za žigove Europske unije nadležan za odlučivanje o proglašavanju ništavosti žiga Europske unije koje se traži protutužbom u smislu članka 128. Uredbe 2017/1001 čak i nakon što se valjano povukla tužba zbog povrede tog žiga Europske unije u smislu članka 124. točke (a) te uredbe?"

IV. Postupak pred Sudom i sažetak očitovanja stranaka

29. U skladu s člankom 23. Statuta Suda, pisana očitovanja u ovom postupku podnijeli su Općina Bodman-Ludwigshafen i Europska komisija.

[6] C-425/16, EU:C:2017:776

30. Općina Bodman-Ludwigshafen smatra da protutužbu treba smatrati samostalnom tužbom u odnosu na tužbu zbog povrede i da u nedostatku posebnih odredbi Uredbe kojima se uređuje ovaj slučaj treba primijeniti njemački Zakonik o građanskom postupku, u skladu s kojim promjena u okolnostima na kojima se temelji nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak ne utječe na tu nadležnost. Stoga Općina Bodman-Ludwigshafen predlaže da se na upućeno prethodno pitanje odgovori potvrdno.

31. Suprotno tomu, Komisija isključuje mogućnost da nacionalni sud zadrži ovlast odlučivanja o protutužbi za proglašenje žiga EU-a ništavim nakon valjanog povlačenja glavne tužbe zbog povrede. Kako bi obrazložila taj zaključak, Komisija se osobito oslanja na sporednu prirodu protutužbe za proglašenje žiga ništavim: riječ je o sredstvu tuženikove obrane koje se može ostvariti samo u okviru tužbe zbog povrede i koje nužno ovisi o postojanju potonje tužbe i stoga se ne može razmatrati samostalno.

V. Pravna analiza

32. Svojim prethodnim pitanjem Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) od Suda zahtijeva da utvrdi zadržava li sud za žigove EU-a na temelju Uredbe 2017/1001 nadležnost za odlučivanje o ništavosti žiga EU-a, koju u protutužbi traži tuženik protiv kojeg je podnesena tužba zbog povrede, čak i nakon što se ta tužba valjano povukla.

A. Protutužba za proglašenje ništavosti u sustavu Uredbe 2017/1001

33. Prije razmatranja pitanja nadležnosti koje je istaknuo sud koji je uputio zahtjev treba protumačiti pojam protutužbe i ocijeniti njezinu samostalnu ili sporednu prirodu u odnosu na glavnu tužbu.

34. Naime, ako se, kao što to tvrdi Komisija, ta protutužba smatra sporednom u odnosu na glavnu tužbu, ona bi zbog te svoje prirode slijedila sudbinu glavne tužbe. Stoga bi se na ovaj slučaj primjenjivalo načelo *simul stabunt simul cadent*. Suprotno tomu, ako se protutužba smatra samostalnom tužbom, na nju ne utječu moguće okolnosti koje su dovele do okončanja glavne tužbe.

35. Iako se izraz „protutužba” nalazi u više odredbi Uredbe 2017/1001, one ne pružaju nikakvu definiciju pojma koji taj izraz označava niti sadržavaju ikakvo izričito upućivanje na pravo država članica u pogledu njegova značenja i dosega koji mu treba pripisati. Stoga, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, smatram da pojam „protutužba” u smislu, među ostalim, članka 128. Uredbe 2017/1001 treba shvatiti kao samostalan pojam prava Unije i tumačiti ga ujednačeno na cijelom njezinu području, uzimajući u obzir, osim teksta te odredbe, njezin kontekst i ciljeve propisa kojeg je ona dio [7].

36. Prema mojem mišljenju, primjenu kvalifikacija koje se upotrebljavaju u nacionalnim postupovnim pravilima treba smatrati isključenom, i to unatoč tomu što se ta pravila, u skladu s člankom 129. stavkom 3. Uredbe 2017/1001, primjenjuju ako tom uredbom nije drukčije određeno. Naime, kao što će se detaljnije vidjeti u nastavku, tumačenje dosega pojma protutužbe

[7] Vidjeti u tom smislu presude od 20. siječnja 2022., Landeshauptmann von Wien (Gubitak statusa osobe s dugotrajnim boravkom) (C-432/20, EU:C:2022:39, t. 28.); od 16. rujna 2021., The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, t. 30.) i od 29. siječnja 2020., Sky i dr. (C-371/18, EU:C:2020:45, t. 74.).

u smislu Uredbe 2017/1001 utječe na definiciju odnosnih područja nadležnosti Ureda i sudova za žigove. U tim okolnostima, navedeni pojam treba objektivno primijeniti u kontekstu te uredbe, neovisno o nacionalnim pravnim poredcima.

37. Kao što je to pravilno napomenuo nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez-Bordona u svojem mišljenju u predmetu Raimund, „protutužba" se u pravilu smatra tužbom koju tuženik u postupku pokrenutom protiv njega podnosi istom sudu protiv tužitelja radi stjecanja prednosti različite od jednostavnog odbijanja zahtjeva njegova protivnika. Cilj protutužbe obično je ekonomičnost postupka i sprječavanje opasnosti od donošenja proturječnih presuda [8].

38. Međutim, valja napomenuti da se Uredbom 2017/1001, čiji je cilj, u skladu s njezinom uvodnom izjavom 4., uspostaviti mehanizme za žigove Unije „prema kojima bi poduzeća putem jedinstvenog postupka mogla stjecati žigove EU-a kojima je dana jedinstvena zaštita i koji proizvode učinke na području cijele Unije" [9], utvrđuje složen sustav nadzora valjanosti žigova EU-a koji podrazumijeva uključenost Ureda i sudova za žigove [10].

39. Zakonodavac je za tužbu za proglašenje žiga Unije ništavim uspostavio izravan i centraliziran upravni postupak parnične prirode koji se vodi pred Uredom pod nadzorom suda Unije. Naime, na temelju članka 63. Uredbe 2017/1001, za odlučivanje o zahtjevu za proglašenje žiga Europske unije ništavim prvenstveno je nadležan Ured čije se odluke mogu pobijati pred žalbenim vijećima tog ureda, a protiv odluka navedenog vijeća može se podnijeti tužba Općem sudu [11].

40. Međutim, „isključiva" nadležnost sudova za žigove predviđa se, na temelju članka 124. točke (d) Uredbe 2017/1001, u slučaju u kojem se u postupku povodom povrede koji je pred njima pokrenut podnese protutužba za proglašenje žiga ništavim [12].

41. Dodjela takve nadležnosti sudovima za žigove, u skladu s izborom zakonodavca Unije da objedini sporove u području povreda žigova EU-a pred specijaliziranim nacionalnim sudovima, ima dvije svrhe. S jedne strane, njome se tuženiku omogućuje da pred sudom iznese obranu u odnosu na meritum koja se proširuje na osporavanje valjanosti žiga, unatoč načelnoj nadležnosti Ureda u tom području. S druge strane, njome se odražava nastojanje dobrog sudovanja čime se strankama omogućuje da tijekom istog postupka i pred istim sucem riješe sve svoje recipročne zahtjeve. Stoga se ta nadležnost temelji i na zahtjevima koji proizlaze iz uvodnih izjava 32. i 33. Uredbe 2017/1001 i koji se odnose na to da se osigura zaštita žigova Unije sprečavanjem donošenja nedosljednih odluka i očuvanjem jedinstvenog karaktera žiga EU-a.

[8] Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Camposa Sánchez-Bordone (C-425/16, EU:C:2017:479, bilješka 17.). Vidjeti po analogiji i presudu od 31. svibnja 2018., Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, t. 21. i 22.); rješenje od 27. svibnja 2004., Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljeno, EU:C:2004:326, t. 17.) i presudu od 16. rujna 2013., GL2006 Europe/Komisija (T-435/09, EU:T:2013:439, t. 42.).

[9] Jedinstveni karakter žiga EU-a navodi se u članku 1. stavku 2. Uredbe 2017/1001, vidjeti točku 5. ovog mišljenja.

[10] Taj je sustav isti, neovisno o tome je li riječ o ništavosti ili opozivu žiga. S obzirom na predmet glavnog postupka, u nastavku ću se isključivo osvrnuti na pravila o glavnim tužbama i protutužbama za proglašenje ništavosti.

[11] Vidjeti članke 66. do 72. Isti se postupak predviđa člankom 63. u slučaju osporavanja opoziva žiga EU-a.

[12] Valja napomenuti da, kako bi se izbjeglo zaobilaženje isključive nadležnosti Ureda za odlučivanje o glavnim zahtjevima za proglašenje žiga EU-a ništavima, člankom 127. stavkom 2. Uredbe 2017/1001 predviđa se da se valjanost tog žiga ne može osporavati tužbom za utvrđivanje nepostojanja povrede. Razlozi ništavosti na koje se može pozvati u okviru protutužbe isključivo su apsolutni razlozi za ništavost predviđeni člankom 59. stavkom 1. Uredbe 2017/1001 i relativni razlozi ništavosti navedeni u članku 60. stavcima 1. i 2. te uredbe.

42. Osim toga, valja istaknuti da se člankom 127. stavkom 1. Uredbe 2017/1001 za postupke pred sudovima za žigove propisuje pravilo pretpostavke valjanosti žiga EU-a koja se može osporiti samo ako tuženik podnese protutužbu za proglašavanje žiga ništavim [13]. Drugim riječima, tuženik se ne može pozvati na nevaljanost žiga EU-a na temelju jednostavnog prigovora samo kako bi osporio osnovanost tužiteljeva zahtjeva [14], nego samo ako se od suda za žigove EU-a istodobno izričito zahtijeva proglašenje tog žiga ništavim [15].

43. Kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez-Bordona u svojem mišljenju u predmetu Raimund [16], taj izbor u skladu je s jedinstvenim karakterom žiga i ide u prilog odluci o valjanosti koja proizvodi učinke na cijelom području Unije. Naime, presude kojima se prihvaćanjem protutužbe proglašava ništavost proizvode učinke *erga omnes* i, u skladu s člankom 128. stavkom 6. Uredbe 2017/1001, Ured ih mora upisati u registar i poduzeti potrebne mjere radi usklađivanja s njezinim operativnim dijelom [17].

44. Točno je da iz prethodno navedenog proizlazi da postoji veza između prvotne tužbe zbog povrede i protutužbe za proglašenje žiga ništavim. Naime, potonja protutužba „podredna" je u okviru postupka pokrenutog radi utvrđenja povrede i ima, barem djelomično, obrambenu svrhu jer može, ako se prihvati, dovesti do odbijanja glavne tužbe.

45. Međutim, cilj protutužbe ne ograničava se na navedeno: ona može dovesti do prestanka prava industrijskog vlasništva koji proizvodi učinke *erga omnes* i stoga nadilazi postupak i jednostavne potrebe obrane tuženika koji, kao što to dobro pokazuje ovaj slučaj, zadržava interes za prihvaćanje protutužbe, čak i u slučaju povlačenja tužbe zbog povrede.

46. S obzirom na prethodno navedeno smatram, suprotno onomu što tvrdi Komisija, da protutužba za proglašenje žiga ništavim iz članka 128. Uredbe 2017/1001 nije isključivo sporedna u odnosu na glavnu tužbu zbog povrede, nego je, ako nije u potpunosti samostalna, barem mješovita po prirodi, što joj daje sposobnost pružanja otpora u odnosu na okolnosti koje dovode do okončanja i koje se odnose na tužbu zbog povrede.

47. Prema mojem mišljenju, argumenti koje je Komisija iznijela u svojim pisanim očitovanjima ne mogu dovesti u pitanje taj zaključak. S jedne strane, podrednost protutužbe u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe 2017/1001, koja je dio već pokrenutog postupka [18], te činjenica da je može podnijeti samo tuženik protiv kojeg je podnesena tužba zbog povrede, nisu ništa drugo nego postupovni uvjeti za njezino podnošenje koji ne omogućuju donošenje zaključaka o njezinoj prirodi. S druge strane, kao što sam već imao priliku navesti, odredbe članaka 127. i 128.

[13] Ta se pretpostavka može oboriti i protutužbom za opoziv žiga, iako se u tom slučaju više osporava ostvarivanje prava vlasništva povezanih sa žigom, a ne njegova pravna valjanost.

[14] Doseg zabrane osporavanja ništavosti žiga na temelju jednostavnog prigovora proširena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21. te ispravci SL 2016., L 71, str. 322., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.), kojom je izmijenjen članak 99. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kojim se dopuštala mogućnost isticanja takvog prigovora u slučaju pozivanja na ništavost na temelju ranijeg prava tuženika.

[15] U glavnom postupku u kojem je donesena presuda Raimund, tuženik u postupku povodom povrede istaknuo je prigovor ništavosti te je, u drugom postupku pred istim sudom, kao što to dopušta austrijsko postupovno pravo, podnio i protutužbu za proglašenje ništavosti, u kojima se pozvao na zlu vjeru prilikom registracije žiga. U presudi je Sud u biti pojasnio da sud za žigove ne može odbiti tužbu zbog povrede iz razloga ništavosti žiga EU-a a da prethodno nije usvojio protutužbu za proglašavanje ništavosti koju je tuženik podnio protiv te tužbe zbog povrede i koja se temelji na tom istom razlogu ništavosti (vidjeti točku 35. i točku 1. izreke).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, t. 62. i 63.

[17] Isti sustav predviđa se u slučaju prihvaćanja protutužbe za opoziv.

[18] Odnosno, nadovezuje se na takav postupak, vidjeti okolnosti glavnog postupka u predmetu u kojem je donesena presuda Raimund.

Uredbe 2017/1001 ne omogućuju samo tuženiku protiv kojeg je podnesena tužba zbog povrede da se brani u meritumu obaranjem pretpostavke valjanosti žiga EU-a, nego mu i priznaju mogućnost da podredno zahtijeva i ishodi deklaratornu presudu kojom se taj žig proglašava ništavim i koja je valjana *erga omnes* te koja, nakon što postane pravomoćna, predstavlja temelj za brisanje odnosne registracije iz registra žigova EU-a [19].

48. Naposljetku, suprotno onomu što predlažu Komisija i sud koji je uputio zahtjev, ne smatram da je iz presude Raimund moguće izvesti argumente u prilog tumačenju u skladu s kojim okolnosti koje dovode do okončanja postupka u okviru kojeg je protutužba podnesena dovode i do okončanja protutužbe. Naime, tom se presudom samo potvrđuje prednost koju prihvaćanje protutužbe za proglašenje ništavosti ima nad odbijanjem tužbe zbog povrede kada su isti razlozi ništavosti istaknuti i u jednostavnom prigovoru. Međutim, u toj se presudi ne navodi ništa o učincima povlačenja tužbe zbog povrede na postupak u kojem je podnesena protutužba.

49. Zaključak do kojeg sam došao u točki 46. ovog mišljenja o prirodi protutužbe iz članka 128. Uredbe 2017/1001 u skladu je s tumačenjem koje Sud pruža u pogledu tog instituta postupovnog prava u okviru sustava koji je uspostavljen Briselskom konvencijom [20] i koje je najprije preneseno u Uredbu br. 44/2001 [21], a zatim u Uredbu br. 1215/2012 koja je trenutačno na snazi.

50. U tom pogledu valja napomenuti da su navedeni propisi u području nadležnosti, priznavanja i izvršenja sudskih odluka cijelo vrijeme bili predmet izričitog upućivanja u različitim uzastopnim uredbama o žigu Zajednice i Unije kojim je svaki put utvrđena njihova primjena u regulatornim sustavima uspostavljenim tim uredbama. Tako se u Uredbi br. 40/1994 o žigu Zajednice i Uredbi br. 207/2009, koje su bile preteče Uredbe 2017/1001, upućivalo na Briselsku konvenciju odnosno Uredbu br. 44/2001, pri čemu su primjenu potonjih propisa proširile na područje uređenja žigova EU-a radi podjele nadležnosti među različitim državama članicama u pogledu tužbi koje se odnose na žigove Zajednice [22]. Trenutačno se u članku 122. Uredbe 2017/1001 utvrđuje da se ti propisi primjenjuju „na postupke koji se odnose na žigove EU-a i prijave žiga EU-a, kao i na postupke koji se odnose na istodobne i uzastopne tužbe na temelju žigova EU-a i nacionalnih žigova”, osim ako samom Uredbom nije drukčije određeno, te u stavku 2. izričito upućuje na noviji propis u tom području, odnosno na Uredbu br. 1215/2012.

51. Stoga mi se s obzirom na prethodno navedeno čini da pojam protutužbe treba tumačiti u skladu s navedenim uredbama o sudskoj nadležnosti i sudskom praksom u kojoj su se te uredbe razmatrale [23].

[19] Vidjeti članak 128. stavak 6. Uredbe 2017/1001.

[20] Briselska konvencija o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 27. rujna 1968. (SL 1975., L 204, str. 28.; u daljnjem tekstu: Briselska konvencija)

[21] Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)

[22] Vidjeti konkretno: i. uvodne izjave Uredbe br. 40/1994 u kojima se navodi da se „pravna pravila Briselske konvencije o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima primjenjuju na sudske postupke koji se odnose na žigove Zajednice […] [neslužbeni prijevod]”; ii. članak 94. Uredbe br. 207/2009 koja se odnosi na pravna pravila o primjeni Uredbe br. 44/2001 na postupke u području žigova EU-a.

[23] Osim toga, valja uzeti u obzir da se terminologija koja se upotrebljava u članku 6. stavku 3. Briselske konvencije, članku 6. stavku 3. Uredbe br. 44/2001 i trenutačno u članku 8. stavku 3. Uredbe br. 1215/2012 u potpunosti podudara s terminologijom sadržanom u Uredbi 2017/1001 (primjerice, pojmovi „Widerklage” na njemačkom, „counterclaim” na engleskom, „demande reconventionnelle” na francuskom i „domanda riconvenzionale” na talijanskom).

52. S obzirom na navedeno, ističem da već iz presude od 13. srpnja 1995., Danværn Production [24], u kojoj je Sud morao odlučiti treba li zahtjev za naknadu koji je podnio tuženik smatrati „protutužbom" u skladu s člankom 6. točkom 3. Briselske konvencije [25], proizlazi jasna razlika između protutužbe, čiji je predmet zahtjev koji se razlikuje od tužiteljeva zahtjeva i kojom se nastoji postići to da se tužitelju naloži plaćanje, i jednostavnog prigovora koji je sredstvo obrane i nema samostalnu vrijednost u odnosu na glavnu tužbu te čija je jedina svrha zaustavljanje glavne tužbe [26]. To je pitanje detaljno ispitao i nezavisni odvjetnik P. Léger u predmetu u kojem je donesena navedena presuda. U svojem mišljenju posebno je istaknuo da je protutužba „nova tužba koju tijekom postupka podnosi tuženik koji time postaje tužitelj […]", „da joj je cilj drukčija osuđujuća odluka koja nije ograničena na odbijanje zahtjevâ prvotnog tužitelja" te čiji su tijek i ishod „neovisni o glavnoj tužbi", zbog čega ona ne prestaje postojati u slučaju tužiteljeva povlačenja tužbe [27].

53. Sud je pojam protutužbe nedavno razmatrao u presudi od 12. listopada 2016., Kostanjevec [28], koja se odnosila, među ostalim, na tumačenje članka 6. stavka 3. Uredbe br. 44/2001. Tom je prilikom Sud presudio da se protutužba „u bitnome odnosi na zaseban zahtjev za osuđujuću presudu u odnosu na tužitelja i koji se može prema potrebi odnositi na iznos viši od onoga koji traži tužitelj te se može postaviti čak i ako je tužiteljev zahtjev odbijen" [29].

54. Stoga naposljetku iz navedenih upućivanja iz sudske prakse proizlazi da je potvrđena tvrdnja u skladu s kojom je protutužba pravno sredstvo svojstveno tuženiku koji, koristeći se tužiteljevom tužbom koja je podnesena protiv njega, u istom postupku proširuje *thema decidendum* podrednim podnošenjem samostalne tužbe koja nadilazi sam zahtjev za odbijanje tužiteljeve tužbe i koja se može zadržati neovisno o okolnostima koje dovode do okončanja tužiteljeve tužbe.

B. Primjena načela perpetuatio fori

55. Činjenica da je tako dokazano da priroda protutužbe nije samo sporedna ne znači da je odgovoreno na pitanje koje je postavio sud koji je uputio zahtjev. Naime, u ovoj fazi riječ je o tome da valja provjeriti treba li, nakon povlačenja tužbe zbog povrede, nadležnost za odlučivanje

[24] Presuda od 13. srpnja 1995., Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239)

[25] Briselska konvencija o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 27. rujna 1968. (SL 1975., L 204, str. 28.). Navedeni članak 6. stavak 3. omogućavao je tuženiku da podnese protutužbu protiv tužitelja pred sudom pred koji odlučuje o glavnoj tužbi, neovisno o osnovi za nadležnost tog suda, kako bi se spriječila fragmentacija nadležnih sudova, pod uvjetom da postoji ugovorna ili činjenična veza s tužiteljevom tužbom (vidjeti u tom pogledu mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Légera u predmetu Danværn Production, C-341/93, EU:C:1995:139, t. 7.).

[26] Vidjeti presudu od 13. srpnja 1995., Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, t. 12.); Sud je konkretno naveo da se „u nacionalnim pravima država članica općenito pravi razlika između dviju situacija. S jedne stane, situacije u kojoj tuženik ističe postojanje navodne tražbine prema tužitelju, čiji je učinak potpun ili djelomičan otpis tužiteljeve tražbine. S druge strane, situacije u kojoj tuženik zasebnim zahtjevom podnesenim u okviru istog postupka zahtijeva da se tužitelju naloži plaćanje duga koji ima prema tuženiku. U potonjem slučaju, zasebni zahtjev može se odnositi na iznos viši od onoga koji traži tužitelj te se može postaviti čak i ako je tužiteljev zahtjev odbijen". U točki 17. navedene presude također se ističe da u nacionalnim pravnim poredcima postoje različiti izrazi za označavanje svake od tih dviju situacija. Konkretno, kad je riječ o protutužbi i zahtjevu za kompenzaciju, u francuskom pravu razlikuje se između pojmova „demande reconventionnelle" i „moyens de défense au fond"; u engleskom pravu između pojmova „counter-claim" i „set-off as a defence"; u njemačkom pravu između pojmova „Widerklage" i „Prozeßaufrechnung" i u talijanskom pravu između pojmova „domanda riconvenzionale" i „eccezione di compensazione".

[27] Mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Légera u predmetu Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, t. 25. i 26.)

[28] Presuda od 12. listopada 2016., Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763)

[29] Presuda od 12. listopada 2016., Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, t. 32.). Riječ je tvrdnji koja je u skladu s mišljenjem nezavisne odvjetnice J. Kokott u istom predmetu (mišljenje nezavisne odvjetnice J. Kokott u predmetu Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, t. 39. do 41.), u kojem se navodi da se „[s]toga […] protutužba mora moći razdvojiti od tužiteljeve tužbe i odnositi na zaseban nalog […]. Takav zahtjev stoga ne predstavlja tek način obrane protiv tužbe […] suprotne strane".

o protutužbi utvrditi na temelju pravila o glavnom zahtjevu za proglašenje žiga ništavim iz članka 63. Uredbe 2017/1001, uz posljedičnu dodjelu nadležnosti Uredu, ili na temelju drugih načela nadležnost zadržava sud za žigove pred kojim je pokrenut postupak povodom povrede.

56. Sud koji je uputio zahtjev smatra, kao i Komisija, da treba razlikovati potrebu dodjele nadležnosti Uredu od iznimne prirode koja je svojstvena nadležnosti sudova za žigove, koja pak proizlazi iz činjenice da ti sudovi, s obzirom na to da su nacionalni, mogu samo u iznimnim slučajevima poništiti akte Unije, poput akta o registraciji žiga Unije.

57. Osim toga, a u prilog istaknutom, Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu) tvrdi da se Uredbom 2017/1001 priznaje težnja za time da se prednost daje nadzoru valjanosti koji provodi Ured. Konkretno, tu prednost treba izvesti iz članka 128. stavka 7. Uredbe kojim se predviđa da sud za žigove može na zahtjev nositelja žiga osigurati da o zahtjevu za proglašavanje ništavosti odluči Ured.

58. Smatram da ta dva argumenta nisu odlučujuća.

59. Prije svega, čini mi se da podjela ovlasti u području valjanosti žigova EU-a između Ureda i sudova za žigove ne upućuje na odnos pravila i iznimke između nadležnosti Ureda i nadležnosti tih sudova, nego na komplementarni odnos čiji ja je svrha postići ciljeve propisa, odnosno, kao što je već istaknuto, osigurati zaštitu tih žigova sprečavanjem donošenja nedosljednih odluka i očuvanjem jedinstvenog karaktera žiga EU-a.

60. Naime, kao što je istaknuo nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez-Bordona u svojem mišljenju u predmetu u kojem je donesena presuda Raimund, za razliku od postupka registracije žigova EU-a koji je „određen kao isključiva funkcija EUIPO-a na koju ne mogu utjecati nikakve odluke nacionalnog suda”, nadležnost za proglašavanje žiga EU-a ništavim dodijeljena je nacionalnim sudovima za žigove Unije i Uredu „zajedno” [30].

61. Međutim, čak i pod pretpostavkom da se to prihvati, ne čini mi se da iznimna priroda nadležnosti suda za žigove u pogledu protutužbe za proglašenje ništavosti može utjecati na odgovor na upućeno pitanje. Naime, nedvojbeno je to da se u trenutku podnošenja protutužbe ulazi u okvire situacije u kojoj nadležnost pripada sudu za žigove. U tom pogledu u „dinamičnom” smislu dodatno napominjem da je protutužba, koja se podrobno razmatrala u prethodnim točkama, izvorna, ontološki povezana s postojećim okolnostima u trenutku njezina podnošenja i ne ovisi o naknadnom postupovnom razvoju. Drugim riječima, protutužba ne postaje glavna tužba zbog toga što je prestala postojati tužba koja je prvotno bila glavna i na temelju koje je pokrenut postupak.

[30] Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Camposa Sánchez-Bordone u predmetu Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, t. 83.). Što se tiče sličnog slučaja u pogledu Uredbe (EZ) Vijeća br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1. do 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. te ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 45, str. 89.), vidjeti također po analogiji presudu od 16. veljače 2012., Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88, t. 48.) u kojoj se naglašava da „što se tiče zahtjevâ za poništenje registriranih dizajna Zajednice, u Uredbi je odabrano da njihova obrada bude centralizirana pri OHIM-u, iako je to načelo ublaženo mogućnošću sudova za dizajn Zajednice da ispituju protutužbe za proglašenje ništavosti registriranog dizajna ili žiga Zajednice koje su podnesene u kontekstu tužbe zbog povrede ili tužbe u odnosu na prijetnju povredom”.

62. Stoga, čak i pod pretpostavkom iznimne prirode nadležnosti suda za žigove, smatram da je situacija poput one u glavnom postupku, u kojoj je glavna tužba povučena, ipak obuhvaćena takvom nadležnošću. Nije riječ o analognoj primjeni nadležnosti nacionalnih sudova, koja je kao takva zabranjena na temelju iznimne prirode te nadležnosti, nego o njezinoj redovnoj primjeni na slučaj koji se izričito predviđa pravnim pravilom.

63. Što se tiče članka 128. stavka 7. Uredbe 2017/1001, ne može se poreći da taj članak pokazuje namjeru zakonodavca Unije da uzme u obzir centraliziranu ocjenu valjanosti žiga i okolnosti koje su dovele do prestanka odnosnog prava pri Uredu. Osim toga, napominjem da isti kontekst ima članak 132. stavak 2. Uredbe kojim se dopušta da se, iako je prethodno pokrenut postupak pred sudom za žigove, na zahtjev stranke zastane s postupkom sve dok odluku ne donese Ured pred kojim je naknadno pokrenut postupak s istim predmetom.

64. Međutim, umjesto da potkrijepe tvrdnju u skladu s kojom sud za žigove prestaje biti nadležan nakon povlačenja tužbe zbog povrede, ta pravna pravila više govore u prilog odbijanju te tvrdnje. Kao što to proizlazi iz samog teksta tih pravnih pravila, njima se sudu za žigove priznaje diskrecijska ovlast (upotreba glagola „može” ne ostavlja mjesta dvojbama u tom pogledu) da u slučaju postojanja zahtjeva nositelja žiga koji se odnosi na to da se nadležnost za odlučivanje o pitanju valjanosti prenese na Ured, može, nakon saslušanja stranaka, u svakom slučaju odlučiti da će sam donijeti odluku o protutužbi.

65. Stoga bi bilo proturječno sustavu Uredbe, kojom se izričito predviđa diskrecijska ovlast suda za odlučivanje o zahtjevu nositelja za prijenos nadležnosti za odlučivanje o pitanju valjanosti na Ured, ako bi se dopustilo da nositelj žiga povlačenjem tužbe zbog povrede ipak može odrediti prestanak nadležnosti suda neovisno o bilo kakvoj ocjeni tog suda.

66. Zaključno, smatram da argumenti koje je iznio sud koji je uputio zahtjev nisu presudni. Naprotiv, čini mi se da na pitanje valja odgovoriti na temelju općeg načela *perpetuatio fori*. Valja napomenuti da to treba učiniti na temelju prava Unije a da, u skladu s upućivanjem iz članka 129. stavka 3. Uredbe 2017/1001, nije potrebno primijeniti odredbe nacionalnog postupovnog prava kojima se to načelo utvrđuje [31].

67. U skladu s tim pravilom, kada je pokrenut postupak pred nadležnim sudom, on ostaje nadležan i ako se čimbenik povezanosti na temelju kojeg je utvrđena njegova nadležnost promijeni tijekom sudskog postupka [32]. Tim se načelom nastoji spriječiti šteta koja bi nastala strankama u sporu ako tijekom postupka zbog promjene u okolnostima na temelju kojih se utvrđuje nadležnost prestane biti nadležan sud pred kojim je pokrenut postupak.

68. Nedvojbeno je da pravo Unije poznaje to načelo. U tom pogledu upućuje se na presudu od 11. listopada 2007., Freeport [33], u kojoj se izričito uzima u obzir da je trenutak podnošenja tužbe referentna točka za ocjenu postojanja povezanosti među tužbama kako bi se utvrdila sudska nadležnost u skladu s člankom 6. točkom 1. Uredbe br. 44/2001.

[31] Već je navedeno da se u skladu s prevladavajućim stajalištem u Njemačkoj primjenjuje članak 261. stavak 3. točka 2. ZPO-a, u skladu s kojim promjena u okolnostima na kojima se temelji nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak ne utječe na tu nadležnost.

[32] Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Szpunara u predmetu A (C-716/17, EU:C:2019:262, t. 74.).

[33] Presuda od 11. listopada 2007., Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, t. 54.)

69. Vidjeti također mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena od 11. prosinca 2014.[34] u predmetu CDC Hydrogen Peroxide i presudu Suda od 21. svibnja 2015. u tom predmetu, koja se također odnosi na Uredbu br. 44/2001. Tom je prilikom utvrđeno da, u skladu s načelom *perpetuatio fori*, nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak koja je utvrđena na temelju domicila samo jednog tuženika ne prestaje ni u slučaju povlačenja tužbe podnesene protiv tuženika kojom se opravdalo utvrđivanje nadležnosti[35].

70. Nakon toga, načelo *perpetuatio fori* bilo je temelj presude od 17. siječnja 2006., Staubitz-Schreiber[36], u kojoj je Sud tumačio Uredbu br. 1346/2000[37] na način da sud države članice na čijem se državnom području nalazi središte dužnikovih glavnih interesa u trenutku kada dužnik podnese prijedlog za pokretanje stečajnog postupka ostaje nadležan za pokretanje tog postupka i kada taj dužnik premjesti središte svojih glavnih interesa na državno područje druge države članice nakon podnošenja prijedloga, ali prije nego što o pokretanju postupka bude odlučeno.

71. Na načelo *perpetuatio fori* upućuje i nezavisni odvjetnik M. Szpunar u stajalištu od 24. rujna 2014. u predmetu Carl Gendreau[38] te u mišljenjima od 27. ožujka 2019. u predmetu A[39] i od 30. travnja 2020. u predmetu Novo Banco[40].

72. To se načelo predviđa i u Praktičnim priručnikom za primjenu Uredbe Bruxelles II.a[41] te ga je utvrdio Institut za međunarodno pravo na sastanku 1981. u Dijonu[42]. Osim toga, načelo *perpetuatio fori* predviđa se u brojnim pravnim sustavima. Poznaju ga, među ostalim, njemačko, talijansko, francusko i španjolsko pravo.

73. Naposljetku valja istaknuti da je navedeno načelo zapravo primijenjeno i u okviru odnosa između nadležnosti Suda i Općeg suda. U predmetu u kojem je doneseno rješenje IAMA Consulting, Opći sud, pred kojim je pokrenut postupak povodom arbitražne klauzule u ugovoru koji je sklopila Zajednica, Sudu je uputio protutužbu Komisije nakon što je proglasio neosnovanim zahtjeve društva tužitelja[43]. Opći sud smatrao je da je za odlučivanje o tom pitanju nadležan Sud u skladu s člankom 225. stavkom 1. UEZ-a u vezi s člankom 51. Statuta Suda koji je tada bio na snazi, na temelju kojih je za postupke koje pokreće institucija Zajednice nadležan Sud. Sud je najprije podsjetio da pravni sustav Zajednice podrazumijeva strogo razgraničenje, koje je tada bilo usredotočeno na svojstvo tužitelja, nadležnosti Suda i Općeg suda, tako da nadležnost jednog od tih dvaju sudova za odlučivanje o pravnom sredstvu nužno isključuje nadležnost

[34] Mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena u predmetu CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, t. 76. do 83.)

[35] Presuda od 21. svibnja 2015., CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, t. 28.), u kojoj je Sud proveo načelo *perpetuatio fori*, iako ga nije izričito naveo.

[36] Presuda od 17. siječnja 2006., Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Vidjeti također mišljenje nezavisnog odvjetnika D. Ruiz-Jaraba Colomera (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Uredba Vijeća (EZ) od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku (SL 2000., L 160, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 3.)

[38] C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, bilješka 37.

[39] C-716/17, EU:C:2019:262, t. 74.

[40] C-253/19, EU:C:2020:328, t. 23.

[41] Praktični priručnik za primjenu Uredbe Bruxelles II.a koji je Europska komisija objavila 20. lipnja 2016. i koji je dostupan na internetskoj stranici https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

[42] U dokumentu dostupnom na francuskom jeziku (na internetskoj stranici https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), koji je naslovljen „Le problème intertemporel en droit international privé", navodi se „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] Vidjeti rješenje od 25. studenoga 2003., IAMA Consulting/Komisija (T-85/01, EU:T:2003:309).

drugog[44]. Sud je zatim pojasnio da „u sustavu pravnih sredstava Zajednice nadležnost za odlučivanje o glavnoj tužbi podrazumijeva i odlučivanje o svakoj protutužbi koja je podnesena u istom postupku te koja proizlazi iz istog akta ili iste činjenice koji čine predmet tužbe" i da se ta nadležnost osobito temelji na interesu za ekonomičnost postupka[45]. Naposljetku, Sud je naveo da činjenica da je tužba odbijena i da je stoga protutužba izgubila svoju podrednu prirodu ne dovodi do toga da Opći sud više nije nadležan za odlučivanje o toj protutužbi[46].

74. S obzirom na navedeno, smatram da načelo *perpetuatio fori* treba primijeniti i u ovom slučaju. U tom pogledu smatram relevantnim upućivanje na pravila u području nadležnosti, priznavanja i izvršenja sudskih odluka iz članka 122. Uredbe 2017/1001, u pogledu kojih se u prethodno navedenoj sudskoj praksi smatralo primjenjivim načelo *perpetuatio fori*. Naime, iako se ne može dvojiti o primjenjivosti tog načela u svrhu podjele nadležnosti među različitim državama članicama u pogledu tužbi koje se odnose na žigove Unije, ne vidim zašto bi zaključak trebao biti drukčiji u ovom slučaju u kojem se zapravo također raspravlja o pravilima dodjele sudske ili izvansudske nadležnosti.

75. Uostalom, utvrđivanjem nadležnosti u trenutku podnošenja protutužbe, načelo *perpetuatio fori* osigurava pravnu sigurnost i sprečava, prema mojem mišljenju, značajne štetne posljedice za ekonomičnost postupka i tuženikovo pravo na obranu koje bi nastale pridavanjem važnosti povlačenju glavne tužbe.

76. Kao primjer može se navesti slučaj u kojem je po završetku postupka koji je uslijedio nakon složene i skupe istrage ili čak tijekom žalbenog postupka, tužitelj povukao tužbu zbog povrede jer je postao svjestan mogućeg odbijanja s kojim bi se morao suočiti. Zbog prestanka nadležnosti suda u pogledu protutužbe do kojeg je došlo, tuženik bi morao ponovno pokrenuti postupak pred Uredom.

77. Ne čini mi se spornim to da bi se činjenicom da više ne bi vrijedili poduzete radnje ni vrijeme utrošeno u prvostupanjskom postupku povrijedilo načelo ekonomičnosti postupka koje ne bi trebalo obilježavati samo djelovanje sudova, nego i upravno djelovanje Ureda, jer bi inače bila riječ o udvostručavanju radnji koje se preklapaju i dovode do usporedivih ishoda na temelju Uredbe 2017/1001. Osim toga, tuženik bi bio prisiljen snositi dodatne troškove za pokretanje postupka pred Uredom. Naime, valja napomenuti da bi te negativne posljedice automatski proizašle iz odluke, i to odluke o povlačenju glavne tužbe, koju je donijela druga stranka u postupku povodom protutužbe.

78. Pruženo tumačenje ne protivi se posebnom cilju odredbi Uredbe 2017/1001.

[44] Vidjeti rješenje od 27. svibnja 2004., Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljeno, EU:C:2004:326, t. 15.).

[45] Vidjeti rješenje od 27. svibnja 2004., Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljeno, EU:C:2004:326, t. 17. i navedena sudska praksa).

[46] Vidjeti rješenje od 27. svibnja 2004., Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljeno, EU:C:2004:326, t. 20.). U istom smjeru ide i presuda od 16. rujna 2013., GL2006 Europe/Komisija (T-435/09, EU:T:2013:439, t. 45. do 47.) koja je donesena u okviru postupka za koji je Općem sudu dodijeljena nadležnost na temelju arbitražne klauzule u skladu s člankom 272. UFEU-a. Nakon što je utvrdio da se protutužba koju je podnijela Komisija razlikuje od glavne tužbe poduzeća, Opći sud tom je prilikom smatrao da mora odlučiti o protutužbi neovisno o tome što je presudio da više nema potrebe odlučivati o glavnoj tužbi koja je postala bespredmetna jer tužitelja više nije zastupao odvjetnik. Vidjeti i presudu od 9. srpnja 2013., Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija (T-552/11, neobjavljena, EU:T:2013:349, t. 41. i navedena sudska praksa), čije rješenje Sud nije doveo u pitanje u svojoj presudi povodom žalbe (vidjeti presudu od 9. rujna 2015., Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

79. Kao što je već navedeno, iz uvodne izjave 32. Uredbe 2017/1001 jasno proizlazi da je nužno da „odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova EU-a imaju učinak na cijelom području Unije i da pokrivaju cijelo područje Unije, s obzirom da je to jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka od strane sudova i Ureda, te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova EU-a”.

80. Međutim, okolnosti koje su dovele do okončanja glavne tužbe zbog povrede ne utječu na ciljeve na kojima se temelje predmetni propis i nadležnost suda za žigove u pogledu protutužbi za proglašenje ništavosti. Naime, te okolnosti ne dovode do nastanka brojnih postupaka, s obzirom na to da u postupku i dalje odlučuje jedno tijelo, niti dovode do toga da odluka nacionalnog suda o valjanosti žiga ima učinak e*rga omnes*. Stoga su očuvani i zahtjevi ekonomičnosti postupka i zahtjevi jedinstvenosti žiga u cijeloj Uniji. Osim toga, ne postoji nikakva opasnost od proturječnih odluka jer je tijelo pred kojim se vodi postupak samo jedno.

81. Zaključno, zbog svih navedenih razloga smatram da je sud za žigove nadležan za odlučivanje o proglašavanju ništavosti žiga Europske unije koje se traži protutužbom u smislu članka 128. navedene uredbe čak i nakon što se valjano povukla glavna tužba zbog povrede.

VI. Zaključak

82. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prethodno pitanje koje je uputio Oberlandesgericht München (Visoki zemaljski sud u Münchenu, Njemačka) odgovori na sljedeći način:

„Članak 124. točku (d) i članak 128. Uredbe 2017/1001 od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da sud za žigove Europske unije ostaje nadležan za odlučivanje o proglašavanju ništavosti žiga Europske unije koje se traži protutužbom u smislu članka 128. navedene uredbe čak i nakon što se valjano povukla glavna tužba zbog povrede podnesena u skladu s navedenim člankom 124. točkom (a) Uredbe”.