Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE,
predstavljeni 5. maja 2022 [1]

Zadeva C-256/21

KP
proti
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija))

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije (APFELZÜGE) – Spor pred nacionalnim sodiščem – Pristojnost sodišč za znamke – Tožba zaradi kršitve – Nasprotna tožba – Umik tožbe zaradi kršitve“

I. Uvod

1. Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu), se nanaša na razlago člena 124(a) in (d) ter člena 128 Uredbe 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije [2].

2. Ta predlog je bil predložen v okviru spora med KP ter TV in Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (občina Bodman - Ludwigshafen) zaradi tožbe zaradi kršitve besedne znamke Evropske unije in nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti te znamke.

3. Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje Sodišče, ali je sodišče za blagovne znamke EU pristojno za nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, če je imetnik znamke umaknil prvotno tožbo zaradi kršitve.

[1] Jezik izvirnika: italijanščina.

[2] Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

II. Pravni okvir

A. Pravo Unije

4. V uvodnih izjavah 31, 32 in 33 Uredbe 2017/1001 je navedeno:

„(31) Države članice bi morale zaradi zagotovitve varstva blagovnih znamk EU ob upoštevanju lastnega nacionalnega sistema oblikovati kar najbolj omejeno število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje s pristojnostmi v zadevah o kršitvah in veljavnosti blagovnih znamk EU.

(32) Bistveno je, da odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk EU učinkujejo in pokrivajo celotno področje Unije, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in Urada ter zagotavljanja, da enotni značaj blagovnih znamk EU ni razvrednoten. […]

(33) Izogniti bi se bilo treba nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi blagovne znamke EU in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk. Način doseganja tega namena, ko so tožbe vložene v isti državi članici, je stvar nacionalne procesne zakonodaje, na katero ta uredba ne vpliva, medtem ko se takrat, ko so tožbe vložene v različnih državah članicah, zdijo primerne določbe, izoblikovane na podlagi pravil o litispendenci in sorodnih tožbah iz Uredbe (EU) št. 1215/2012[3].“

5. Člen 1(2) te uredbe določa:

„Blagovna znamka EU je enotnega značaja. Na celotnem območju Unije ima enak učinek: ne more se registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Unije. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.“

6. V skladu s členom 6 navedene uredbe se znamka Evropske unije pridobi z registracijo.

7. Člen 59(1)(a) te uredbe določa:

„Blagovna znamka EU se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

a) če je bila blagovna znamka EU registrirana v nasprotju z določbami člena 7;

[…]“

8. V oddelku 5 te uredbe, naslovljenem „*Postopki urada v zvezi z razveljavitvijo ali ničnostjo*“, člen 63(3) določa:

„Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ni dopustna, če je Urad ali sodišče za blagovne znamke EU iz člena 123 že vsebinsko odločilo o zahtevi, ki se nanaša na isti predmet in pravno podlago ter vključuje iste stranke, odločba Urada ali navedenega sodišča o tej zahtevi pa je postala pravnomočna.“

[3] Uredba z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).

9. Člen 123(1) Uredbe 2017/1001 določa:

„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

10. Člen 124(a) in (d) Uredbe št. 2017/1001 določa:

„Sodišča za blagovno znamko EU imajo izključno pristojnost:

(a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalnem pravu dovoljene – tožbe, kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z blagovnimi znamkami EU;

[…]

(d) pri nasprotnih tožbah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU v skladu s členom 128.“

11. Člen 127(1) navedene uredbe določa:

„Sodišča za blagovne znamke EU obravnavajo blagovno znamko EU kot veljavno, razen če toženec izpodbija njeno veljavnost z nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti.“

12. Člen 128 Uredbe 2017/1001 določa:

„1. Nasprotna tožba za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti lahko temelji le na razlogih za razveljavitev ali ničnost, navedenih v tej uredbi.

2. Sodišče za blagovne znamke EU zavrže nasprotno tožbo na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, če je odločba Urada med istimi strankami in o isti zadevi ter pravni podlagi že postala dokončna.

[…]

4. Sodišče za blagovne znamke EU, pri katerem je bila vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU, ne nadaljuje obravnave nasprotne tožbe, dokler zainteresirana stranka ali sodišče Urada ne obvesti o datumu, ko je bila vložena nasprotna tožba. Urad navedene informacije vnese v register. Če je bila pred vložitvijo nasprotne tožbe na Uradu že vložena zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU, Urad o tem obvesti sodišče, ki v skladu s členom 132(1) postopek prekine, dokler odločitev o zahtevi ni dokončna ali dokler zahteva ni umaknjena.

[…]

6. Če sodišče za blagovne znamke EU na podlagi tožbe za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU izda sodbo, ki je postala pravnomočna, sodišče ali katera koli stranka v nacionalnem postopku izvod sodbe nemudoma pošlje Uradu. Urad ali katera koli druga zainteresirana stranka lahko zahteva informacije o takšnem pošiljanju. Urad vnese sodbo v register in sprejme potrebne ukrepe, da izvrši sodbo sodišča.

7. Sodišče za blagovne znamke EU, ki obravnava nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti, lahko ustavi postopek na zahtevo imetnika blagovne znamke EU in po zaslišanju drugih strank, ter lahko zahteva, da toženec Uradu predloži zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti v časovnem roku, ki ga določi. Če zahteva ni vložena v roku, se postopek nadaljuje; nasprotna tožba se šteje za umaknjeno. Uporablja se člen 132(3).“

13. Člen 129 Uredbe, naslovljen „Pravo, ki se uporablja“, določa:

„1. Sodišča za blagovno znamko EU uporabljajo določbe te uredbe.

2. Za vsa vprašanja v zvezi z blagovnimi znamkami, ki niso zajeta v tej uredbi, ustrezno sodišče za blagovne znamke EU uporablja veljavno nacionalno pravo.

3. Razen če s to uredbo ni drugače določeno, sodišče za blagovne znamke EU uporablja procesna pravila, ki se uporabljajo za enako vrsto postopkov v zvezi z nacionalno blagovno znamko v državi članici, kjer ima sodišče sedež.“

14. Člen 132 te uredbe določa:

„1. Razen če obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje obravnave, sodišče za blagovne znamke EU, ki obravnava tožbe iz člena 124, razen tožbe za ugotovitev nekršitve, na lastno pobudo po zaslišanju strank ali na zahtevo ene od strank in po zaslišanju drugih strank ustavi postopek, če se veljavnost blagovne znamke EU izpodbija pri drugem sodišču za blagovne znamke EU zaradi nasprotne tožbe ali če je bila pri Uradu že vložena prijava za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti.

2. Razen če obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje obravnave, Urad, ko obravnava zahtevo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti, na lastno pobudo po zaslišanju strank ali na zahtevo ene od strank in po zaslišanju drugih strank ustavi postopek, če se blagovna znamka EU izpodbija na podlagi nasprotne tožbe pred sodiščem za blagovne znamke EU. Če pa tako zahteva ena od strank v postopku pred sodiščem za blagovne znamke EU, lahko sodišče po zaslišanju drugih strank v tem postopku postopek ustavi. V tem primeru Urad nadaljuje z obravnavo.

3. Če sodišče za blagovne znamke EU ustavi postopek, lahko odredi začasne in zaščitne ukrepe za čas ustavitve.“

B. Nemško pravo

15. Člen 33(1) Zivilprozessordnung (zakonik o civilnem postopku; v nadaljevanju: ZPO) določa, da se lahko nasprotna tožba vloži pri sodišču, ki obravnava tožbo, če obstaja pravna povezava med predmetom nasprotne tožbe in predmetom prvotne tožbe ali če so zoper prvotno tožbo vložena sredstva obrambe.

16. Člen 261 ZPO, naslovljen „Litispendenca“, v odstavku 3(2) določa, da na pristojnost sodišča, ki vodi postopek, ne vpliva sprememba okoliščin, na katerih je bila pristojnost utemeljena.

III. Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

17. KP je imetnik besedne znamke Evropske unije APFELZÜGE, registrirane 19. oktobra 2017 za storitve iz razredov 35, 41 in 43[4] Nicejskega aranžmaja iz leta 1957 o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju: Nicejski aranžma)[5]. Ni sporno, da pojem „Apfelzügle“ pomeni vprego več prikolic, ki jih vleče traktor, pri trgatvi jabolk.

18. TV in občina Bodman - Ludwigshafen sta 26. septembra 2018 na svojih Facebook straneh objavila oglas za trgatev in pokušino svežih jabolk z vožnjo v traktorski vpregi (Apfelzügle).

19. KP je zato pri Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu, Nemčija) vložila tožbo zaradi kršitve pravic iz znamke ter predlagala, naj se TV in občini Bodman - Ludwigshafen prepove uporaba izraza „Apfelzügle“ za storitve, ki jih zajema navedena znamka. Toženi stranki sta pri navedenem sodišču vložili nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti znamke v lasti KP.

20. Na obravnavi pred Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu) je KP umaknila svojo tožbo zaradi kršitve pravic. TV in občina Bodman - Ludwigshafen sta ne glede na umik tožbe vztrajali s svojima nasprotnima tožbama.

21. Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu) je menilo, da sta nasprotni tožbi dopustni, in s sodbo z dne 10. marca 2020 ugotovilo ničnost izpodbijane znamke Unije za storitve iz razreda 41, druge zahtevke toženih strank pa je zavrnilo.

22. Zoper to sodbo je občina Bodman - Ludwigshafen vložila pritožbo pri Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu), s katero je vztrajala, naj se nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti ugodi tudi za storitve iz razreda 35 in 43 Nicejskega aranžmaja.

23. Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) v predložitveni odločbi trdi, da je treba predhodno preučiti dopustnost nasprotnih tožb, ki sta jih vložili toženi stranki, potem ko je tožeča stranka umaknila prvotno tožbo, in poudarja, da ga glede tega ne zavezuje odločitev prvostopenjskega sodišča.

24. Predložitveno sodišče glede tega ugotavlja, da v Nemčiji prevladuje stališče, da zadeva, kakršna je obravnavana, ni urejena z Uredbo 2017/1001, ampak na podlagi sklica iz člena 129(3) te uredbe s procesnimi pravili, ki urejajo nemški civilni postopek. Natančneje, uporabljal naj bi se člen 261(3), točka 2, ZPO, po katerem pristojnost sodišča za znamke za nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti ni odvisna od izida tožbe zaradi kršitve pravic in se torej ne more prenehati, če tožeča stranka umakne tožbo.

25. Predložitveno sodišče, ki dvomi glede te rešitve, ugotavlja:

(i) registracija znamke EU je akt institucije Unije – Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad), nacionalna sodišča pa razen v izrecno določenih primerih niso pristojna za razveljavitev teh aktov;

[4] Zadevna znamka se je nanašala na naslednje storitve:
Razred 35: sestavljanje kompletov živilskih izdelkov in izdelkov za pokušino, zlasti obratovanje kmetijske trgovine z regionalnimi živili in/ali pijačami, proizvedenimi v okviru obrtne dejavnosti.
Razred 41: razvedrilo; kulturne dejavnosti: organizacija in izvedba dogodkov v zvezi s kmetovanjem.
Razred 43: oskrba in nudenje začasne nastanitve; restavracije; oskrba s hrano (catering).

[5] Nicejski aranžma, sprejet na diplomatski konferenci v Nici, 15. junija 1957, s popravki in spremembami (*Recueil des traités des Nations unies, zvezek 1154*, št. I 18200, str. 89).

(ii) iz tega razloga člen 63(1) Uredbe 2017/1001 daje Uradu prednostno pravico na tem področju;

(iii) pristojnost nacionalnega sodišča na področju veljavnosti znamke je izjema, določena v členu 124(d) Uredbe 2017/1001, in sicer le v primeru nasprotne tožbe, upravičena pa je zaradi potrebe, da se toženi stranki, zoper katero je vložena tožba zaradi kršitve pravic, omogoči uporaba instrumenta za obrambo v tem postopku;

(iv) prednostna narava pristojnosti Unije izhaja tudi iz odstavka 7 člena 128 Uredbe 2017/1001, po katerem lahko imetnik znamke ukrepa, da odločitve o zahtevi za ugotovitev ničnosti ne preuči nacionalno sodišče, ampak da se ta preuči v okviru postopka pri Uradu.

26. Ob upoštevanju navedenega Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) meni, da sodišče za znamke EU ne more odločati o nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti znamke EU v skladu s členom 128 Uredbe 2017/1001, če je tožeča stranka odstopila od tožbe zaradi kršitve pravic znamke, na podlagi katere je bila vložena nasprotna tožba, ker v tem primeru ni več potrebe, da bi bil tak instrument obrambe tožene stranke dopusten. Poleg tega naj bi šlo za zaključek, ki izhaja iz Uredbe 2017/1001, tako da sklicevanje na nacionalno zakonodajo ni upoštevno.

27. Predložitveno sodišče meni, da je taka razlaga pravno utemeljena s sodbo z dne 19. oktobra 2017, Raimund [6] (v nadaljevanju: sodba Raimund), po kateri je treba nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti obravnavati pred tožbo zaradi kršitve pravic. Taka razlaga tudi ne bi pretirano in nesorazmerno bremenila tožene stranke, ki vlaga nasprotno tožbo, ker bi imela še vedno možnost, da se obrne na Urad v skladu s členom 63 Uredbe 2017/1001.

28. V teh okoliščinah je Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člena 124(d) in 128 Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da je sodišče za znamke EU pristojno za odločanje o ničnosti znamke Unije, ki se uveljavlja z nasprotno tožbo v smislu člena 128 Uredbe 2017/1001, tudi še po tem, ko je bila tožba zaradi kršitve pravic v smislu člena 124(a), oprta na to znamko Unije, veljavno umaknjena?“

IV. Postopek pred Sodiščem in povzetek stališč strank

29. V tem postopku sta pisna stališča v skladu s členom 23 Statuta Sodišča predložili občina Bodman - Ludwigshafen in Evropska komisija.

30. Občina Bodman - Ludwigshafen meni, da je treba nasprotno tožbo obravnavati kot samostojno tožbo glede na tožbo zaradi kršitve pravic in da je treba ob odsotnosti posebnih določb uredb, ki urejajo obravnavano zadevo, uporabljati nemški zakonik o civilnem postopku, po katerem na pristojnost sodišča, ki obravnava zadevo, ne vpliva sprememba okoliščin, na katerih je utemeljena ta pristojnost. Zato občina Bodman - Ludwigshafen predlaga, naj se na zastavljeno vprašanje za predhodno odločanje odgovori pritrdilno.

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

31. Nasprotno pa Komisija izključuje možnost, da bi bilo nacionalno sodišče pristojno za odločanje o nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti znamke EU po veljavnem umiku prvotne tožbe zaradi kršitve pravic. Ta zaključek utemeljuje zlasti s tem, da je nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti znamke akcesorna; gre za obrambo tožene stranke, ki se lahko uveljavlja samo v okviru tožbe zaradi kršitve pravic in je odvisna od te tožbe, zato se ne more obravnavati neodvisno.

V. Pravna presoja

32. Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) z vprašanjem za predhodno odločanje predlaga Sodišču, naj določi, ali je na podlagi Uredbe 2017/1001 sodišče za znamke EU še naprej pristojno za odločanje o ničnosti znamke EU, ki se uveljavlja v nasprotni tožbi tožene stranke v postopku zaradi kršitve pravic, tudi po tem, ko je bila ta tožba veljavno umaknjena.

A. Nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti v sistemu Uredbe 2017/1001

33. Pred obravnavo vprašanja pristojnosti, ki ga zastavlja predložitveno sodišče, je treba razložiti pojem nasprotne tožbe ter presoditi, ali je ta samostojna ali dopolnjuje prvotno tožbo.

34. Če se namreč šteje, kot predlaga Komisija, da nasprotna tožba le dopolnjuje prvotno tožbo, se mora zaradi te svoje narave končati enako kot prvotna tožba. Tako bi se v obravnavani zadevi uporabilo načelo *simul stabunt simul cadent*. Če pa bi šteli, da je nasprotna tožba samostojna, nanjo morebiten umik prvotne tožbe ne bi vplival.

35. Čeprav je izraz „nasprotna tožba“ naveden v več določbah Uredbe 2017/1001, v teh določbah ni opredelitve pomena tega izraza, niti ni nobenega napotila na nacionalno pravo držav članic glede pomena in obsega uporabe. Zato menim, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča pojem „nasprotna tožba“, zlasti v skladu s členom 128 Uredbe 2017/1001, šteti za samostojen pojem prava Unije in ga je treba na njenem ozemlju razlagati enotno, ob upoštevanju besedila navedene določbe ter njenega sobesedila in ciljev, ki se uresničujejo z ureditvijo, katere del je.[7]

36. Po mojem mnenju je treba šteti, da je uporaba opredelitev, ki se uporabljajo v nacionalnih procesnih ureditvah, izključena, in to kljub temu, da se te ureditve v skladu s členom 129(3) Uredbe 2017/1001 uporabljajo, če v tem členu ni določeno drugače. Kot bomo bolje videli v nadaljevanju, razlaga obsega uporabe pojma nasprotne tožbe v skladu z Uredbo 2017/1001 dejansko vpliva na opredelitev področij pristojnosti Urada in sodišč za znamke. V teh okoliščinah je primerno, da se v okviru te Uredbe ta pojem uporablja objektivno, ne glede na nacionalne ureditve.

37. Kot je pravilno ugotovil generalni pravobranilec M. Campos Sánchez-Bordona v sklepnih predlogih v zadevi Raimund, se izraz „nasprotna tožba“ na splošno razume kot zahtevek, ki ga vloži tožena stranka v postopku, ki ga je proti njej začela tožeča stranka pred istim sodiščem, da

[7] Glej v tem smislu sodbe z dne 20. januarja 2022, Landeshauptmann von Wien (Izguba statusa državljana tretje države, ki je rezident za daljši čas) (C-432/20, EU:C:2022:39, točka 28); z dne 16. septembra 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, točka 30), in z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi (C-371/18, EU:C:2020:45, točka 74).

bi dosegla drugačno korist kot samo zavrnitev zahtevka tožeče stranke. Ekonomičnost postopka in preprečitev tveganja, da se izrečejo nasprotujoče si sodbe, sta običajno priznana kot cilja nasprotne tožbe. [8]

38. Ob upoštevanju navedenega je treba ugotoviti, da Uredba 2017/1001, katere namen v skladu z uvodno izjavo 4 je predvideti ureditev Unije za znamke, „pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo […] znamke EU, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Unije“ [9], določa zapleten sistem nadzora veljavnosti znamk EU, ki določa vlogo Urada in sodišč za znamke. [10]

39. Zakonodajalec EU je za tožbo za ugotovitev ničnosti znamke Unije predvidel neposreden in centraliziran postopek upravnega spora pri Uradu, pod nadzorom sodišča Unije. V skladu s členom 63 Uredbe 2017/1001 je namreč Urad pristojen za obravnavanje zahtev za ugotovitev ničnosti znamke Unije, zoper njegove odločbe pa se lahko vloži pritožba pri odborih za pritožbe pri istem Uradu, zoper te pa se lahko vloži pritožba pri Splošnem sodišču. [11]

40. „Izključna“ pristojnost sodišč za znamko pa je v členu 124(d) Uredbe 2017/1001 predvidena, ko se v postopku zaradi kršitve pravic, ki ga obravnava, vloži nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti znamke. [12]

41. Dodelitev te pristojnosti sodiščem za znamke v skladu z odločitvijo zakonodajalca Unije, da bodo za obravnavo sporov na področju kršitev znamk EU pristojna specializirana nacionalna sodišča, ima dvojni namen. Po eni strani toženi stranki omogoča, da v postopku uveljavlja ugovor, ki je vsebinsko razširjen na izpodbijanje veljavnosti znamke, čeprav je na tem področju načeloma pristojen Urad. Po drugi strani je posebna sodna pristojnost za odločanje o nasprotni tožbi v interesu učinkovitega izvajanja sodne oblasti, ki strankam omogoča, da lahko o vseh njihovih vzajemnih zahtevkih odloči isto sodišče v istem postopku. Podlaga zanjo so torej tudi potrebe, ki izhajajo iz uvodnih izjav 32 in 33 Uredbe 2017/1001, da se zagotovi zaščita znamk Unije in preprečijo nasprotujoče si odločitve ter da se zavaruje enotnost znamke EU.

42. Poudariti je tudi treba, da člen 127(1) Uredbe 2017/1001 za postopke pred sodišči za znamke določa domnevno veljavnost znamke EU, ki se lahko izpodbija samo, če tožena stranka vloži nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti. [13] Drugače povedano, tožena stranka se ne more

[8] Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone (C-425/16, EU:C:2017:479, opomba 17). Glej po analogiji tudi sodbo z dne 31. maja 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, točki 21 in 22); sklep z dne 27. maja 2004, Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljena, EU:C:2004:326, točka 17), in sodbo z dne 16. septembra 2013, GL2006 Europe/Komisija (T-435/09, EU:T:2013:439, točka 42).

[9] Enotni značaj znamk EU je določen v členu 1(2) Uredbe 2017/1001, glej točko 5 teh sklepnih predlogov.

[10] Ta sistem je enak tudi v primeru ničnosti ali razveljavitve znamke. Glede na predmet postopka v glavni stvari se bom v nadaljevanju skliceval izključno na ureditev zahteve za ugotovitev ničnosti v tožbah in nasprotnih tožbah.

[11] Glej člene od 66 do 72. Isti postopek je določen v členu 63 v primeru zahteve za razveljavitev znamke EU.

[12] Opozoriti je treba, da člen 127(2) Uredbe 2017/1001, da se prepreči, da bi se zaobšla izključna pristojnost Urada za obravnavanje zahtev za ugotovitev ničnosti znamke EU, vloženih v glavni stvari, določa, da veljavnosti take znamke ni mogoče izpodbijati v okviru negativne ugotovitvene tožbe zaradi kršitve pravic. Razlogi za ničnost, na katere se je mogoče sklicevati v okviru nasprotne tožbe, so izključni absolutni razlogi za ničnost iz člena 59(1) Uredbe 2017/1001 in relativni razlogi za ničnost iz člena 60(1) in (2) te uredbe.

[13] Ta domneva se lahko izpodbija tudi z nasprotno tožbo za razveljavitev, čeprav se v tem primeru dejansko izpodbija uveljavljanje pravic pravnega varstva, povezanih z znamko, in ne njena pravna veljavnost.

sklicevati na neveljavnost znamke EU samo z ugovorom, zato da bi izpodbijala utemeljenost zahtevka tožeče stranke,[14] ampak samo tako, da se sodišču za znamke EU hkrati izrecno predlaga, naj razglasi ničnost te znamke.[15]

43. Kot je ugotovil generalni pravobranilec M. Campos Sánchez-Bordona v sklepnih predlogih v zadevi Raimund[16], je ta odločitev skladna z enotno naravo znamke, ker podpira izrek o veljavnosti, ki razlaga njeno veljavnost na celotnem ozemlju Unije. Sodbe, v katerih se ugotovi ničnost znamke, ker se ugodi nasprotni tožbi, namreč učinkujejo *erga omnes*, Urad pa jih mora v skladu s členom 128(6) Uredbe 2017/1001 vnesti v register in sprejeti potrebne ukrepe, da izvrši sodbo sodišča.[17]

44. Iz zgoraj navedenega nedvomno izhaja, da obstaja povezava med prvotno tožbo zaradi kršitve pravic in nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti znamke. Slednja je namreč „postranska“ v okviru postopka za ugotovitev kršitve, njen namen pa je – vsaj deloma – obramba, ker lahko, če se ji ugodi, odloči o zavrnitvi prvotne tožbe.

45. Vendar pa to ni edini namen nasprotne tožbe: povzroči lahko tudi razveljavitev pravice industrijske lastnine, ki ima učinke *erga omnes* in torej presega postopek in samo potrebo tožene stranke po obrambi, tožena stranka, kot je očitno tudi v obravnavani zadevi, pa ima še naprej interes, da se ji ugodi, tudi če tožeča stranka umakne tožbo zaradi kršitve.

46. Ob upoštevanju zgoraj navedenega menim, v nasprotju z mnenjem Komisije, da nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti znamke iz člena 128 Uredbe 2017/1001 ni samo akcesorna prvotni tožbi zaradi kršitve, ampak ima naravo (če ne popolnoma samostojno, vsaj hibridno), ki ji omogoča odpornost pred umikom tožbe zaradi kršitve pravic.

47. Trditve, ki jih je predložila Komisija v svojih pisnih stališčih, po mojem mnenju ne morejo izpodbijati takega zaključka. Po eni strani sta postranskost nasprotne tožbe iz člena 127(1) Uredbe 2017/1001 – v okviru postopka, ki že teče[18] – in možnost, da jo vloži samo tožena stranka v postopku zaradi kršitve pravic, procesni predpostavki za njeno vložitev, in ne omogočata sprejetja zaključkov o njeni naravi. Po drugi strani, kot sem že imel priložnost navesti, določbe členov 127 in 128 Uredbe 2017/1001 omogočajo toženi stranki v postopku zaradi kršitve pravic, da se vsebinsko brani tako, da ovrže domnevno veljavnost znamke EU, in ji priznavajo možnost, da postransko predlaga in pridobi sodbo o razglasitvi ničnosti te znamke, ki velja *erga omnes*, pri tem pa pravnomočna sodba omogoča izbris registracije iz registra blagovnih znamk EU.[19]

[14] Obseg prepovedi uveljavljanja ničnosti znamke zgolj z ugovorom je bil razširjen z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21), s katero je bil spremenjen člen 99(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 2009, L 78, str. 1), ki dopušča možnost tega ugovora ob sklicevanju na ničnost, če obstaja prejšnja pravica tožene stranke.

[15] V postopku v glavni stvari, v katerem je bila sprejeta sodba Raimund, je tožena stranka v postopku zaradi kršitve pravic uveljavljala ničnost in – v ločenem postopku pri istem sodišču, kot je omogočeno v avstrijskem procesnem pravu – nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti, v obeh pa se je sklicevala na to, da znamka ni bila registrirana v dobri veri. Sodišče je v sodbi v bistvu pojasnilo, da sodišče za znamke ne more zavrniti tožbe zaradi kršitve iz razloga za ničnost znamke EU, ne da bi prej ugodilo nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti, ki jo je tožena stranka vložila v tem postopku zaradi kršitve, ki je temeljila na tem istem razlogu za ničnost (glej točko 35 in točko 1 izreka).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, točki 62 in 63.

[17] Enaka ureditev je določena v primeru, da se ugodi nasprotni tožbi za razveljavitev.

[18] Oziroma se vključi v ta postopek, glej okoliščine v postopku v glavni stvari v zadevi, v kateri je bila sprejeta sodba Raimund.

[19] Glej člen 128(6) Uredbe 2017/1001.

48. Nazadnje, v nasprotju s tem, kar sta predlagala Komisija in predložitveno sodišče, menim, da iz sodbe Raimund ni mogoče izpeljati trditev, ki bi podpirale razlago, po kateri nasprotna tožba sledi dejstvom, s katerimi se zaključi postopek, v katerega spada. Ta sodba se dejansko omejuje na trditev, da ugoditev nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti vpliva na zavrnitev tožbe zaradi kršitve, če so bili isti razlogi za ničnost navedeni zgolj kot ugovor. Vendar pa ta sodba ne govori o učinkih umika tožbe zaradi kršitve na postopek, v katerega spada nasprotna tožba.

49. Zaključek iz točke 46 teh sklepnih predlogov glede narave nasprotne tožbe iz člena 128 Uredbe 2017/1001 je skladen z razlago Sodišča za ta institut procesnega prava v okviru sistema, vzpostavljenega z Bruseljsko konvencijo [20], ki je bilo najprej sprejeto v Uredbo št. 44/2001 [21], nato pa v zdaj veljavno Uredbo 1215/2012.

50. Glede tega je treba ugotoviti, da različne zaporedne uredbe o znamki Skupnosti in Unije vedno vsebujejo izrecne sklice na navedeno zakonodajo s področja pristojnosti sodišč ter priznavanja in izvrševanja sodnih odločb, ki določajo, da se ta zakonodaja uporablja v zakonodajnih sistemih, ki jih te uredbe ustvarjajo. Tako je bil v Uredbi št. 40/1994 o znamki Skupnosti in Uredbi št. 207/2009 – ki sta predhodnici Uredbe št. 2017/1001 – naveden sklic na Bruseljsko konvencijo oziroma Uredbo št. 44/2001, s čimer je bila njuna uporaba razširjena na področje urejanja znamk EU za razdelitev pristojnosti med različne države članice za tožbe v zvezi z znamkami Unije. [22] Trenutno Uredba 2017/1001 v členu 122 določa, da se ti predpisi uporabljajo „za postopke, povezane z […] znamkami EU, pa tudi za postopke, povezane s hkratnimi in zaporednimi postopki na podlagi […] znamk EU in nacionalnih […] znamk“, če ni drugače določeno v sami Uredbi, pri čemer je v odstavku 2 izrecno navedena najnovejša ureditev s tega področja, in sicer ta iz Uredbe št. 1215/2012.

51. Glede na zgoraj navedeno se mi torej zdi, da je treba pojem nasprotne tožbe razlagati skladno z zgoraj navedenimi uredbami o sodni pristojnosti in s sodno prakso, ki jih je obravnavala. [23]

52. Ob upoštevanju zgoraj navedenega ugotavljam, da že iz sodbe z dne 13. julija 1995, Danværn Production [24], v kateri je Sodišče odločalo, ali je treba zahtevek za odškodnino, ki ga je vložila tožena stranka, šteti za „nasprotno tožbo“ v skladu s členom 6(3) Bruseljske konvencije [25], izhaja jasno ločevanje med nasprotno tožbo, katere predmet je zahtevek, ki se razlikuje od zahtevka tožeče stranke in s katerim se želi doseči obsodba tožeče stranke, ter samim ugovorom, ki je instrument obrambe in ni samostojen glede na prvotno tožbo, ampak je namenjen samo temu, da

[20] Bruseljska konvencija z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 1975, L 204, str. 28; v nadaljevanju: Bruseljska konvencija).

[21] Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).

[22] Glej zlasti: (i) uvodno izjavo Uredbe 40/1994, kjer je navedeno, da „bodo pravila, ki jih vsebuje Bruseljska konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, veljala za vsa dejanja v pravu znamk Skupnosti […]“; (ii) člen 94 Uredbe št. 207/2009 o pravilih za uporabo Uredbe št. 44/2001 za postopke, povezane z znamkami EU.

[23] Upoštevati je treba tudi, da terminologija, uporabljena v členu 6(3) Bruseljske konvencije, v členu 6(3) Uredbe št. 44/2001 in zdaj v členu 8(3) Uredbe št. 1215/2012, popolnoma ustreza terminologiji iz Uredbe št. 2017/1001 (na primer izrazi „Widerklage“ v nemščini, „counterclaim“ v angleščini, „demande reconventionnelle“ v francoščini in „domanda riconvenzionale“ v italijanščini).

[24] Sodba z dne 13. julija 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] Bruseljska konvencija z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 1975, L 204, str. 28). Zgoraj navedeni člen 6(3) je toženi stranki omogočal vložitev nasprotne tožbe zoper tožečo stranko pri sodišču, ki je obravnavalo prvotno tožbo, ne glede na to, kako je utemeljena pristojnost tega sodišča, da se prepreči fragmentacija sodišč, če obstaja pogodbena ali dejanska povezava s tožbo tožeče stranke (glej glede tega sklepne predloge generalnega pravobranilca P. Légerja v zadevi Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, točka 7).

ustavi slednjo tožbo.[26] To vprašanje je podrobno obravnaval tudi generalni pravobranilec P. Léger v zadevi, v kateri je bila sprejeta zgoraj navedena sodba. V svojih sklepnih predlogih je zlasti poudaril, da je nasprotna tožba „nov zahtevek, ki ga med postopkom vloži tožena stranka, s čimer postane tudi sama tožeča stranka […]“, da je njen „namen doseči ločeno obsodbo, ki ni omejena za zavrnitev zahtevkov prvotne tožeče stranke“, ter da poteka in se zaključi „neodvisno od zahtevka v glavni stvari“, zato se ne prekine, če tožeča stranka umakne tožbo.[27]

53. Nazadnje je Sodišče obravnavalo pojem nasprotne tožbe v sodbi z dne 12. oktobra 2016, Kostanjevec[28], ki se je med drugim nanašala na razlago člena 6(3) Uredbe št. 44/2001. Ob tej priložnosti je navedlo, da pojem nasprotne tožbe „v bistvu velja za zahtevek za ločeno sodno odločitev zoper tožečo stranko, s katerim se lahko po potrebi zahteva tudi višji znesek od tistega, ki ga zahteva tožeča stranka, in pri katerem se lahko vztraja, tudi če je tožba tožeče stranke zavrnjena“.[29]

54. V skladu z zgoraj navedeno sodno prakso je torej potrjeno, da je nasprotna tožba pravno sredstvo tožene stranke, ki na podlagi tožbe, ki jo je zoper njo vložila tožeča stranka, v istem postopku razširi *thema decidendum* in vloži samostojno tožbo, ki ni zgolj predlog za zavrnitev tožbe tožeče stranke in se pri njej lahko vztraja tudi po umiku te tožbe.

B. Uporaba načela perpetuatio fori

55. Čeprav je tako dokazano, da nasprotna tožba ni zgolj akcesorna, ne moremo reči, da je podan odgovor na vprašanje, ki ga je zastavilo predložitveno sodišče. V tej fazi je namreč treba preveriti, ali se po umiku tožbe zaradi kršitve pristojnost za obravnavo nasprotne tožbe lahko določi na podlagi določb, ki urejajo tožbo v glavni stvari za ugotovitev ničnosti, iz člena 63 Uredbe 2017/1001 – in se dodeli Uradu – oziroma ali je na podlagi drugih načel zanjo pristojno sodišče za znamke, pri katerem je bila tožba vložena.

56. Predložitveno sodišče in Komisija menita, da je treba pristojnost dodeliti Uradu zaradi izrednega značaja pristojnosti sodišča za znamke, ki izhaja iz tega, da ta sodišča, ki so nacionalna sodišča, lahko samo izjemoma razglasijo ničnost aktov Unije, kakršen je akt o registraciji znamke EU.

57. Poleg tega je Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) v podporo svoji domnevi navedlo, da Uredba 2017/1001 daje prednost presoji veljavnosti s strani Urada. Ta prednost naj bi izhajala iz člena 128(7) Uredbe, ki določa, da lahko sodišče za znamke na predlog imetnika znamke določi, da o zahtevi za ugotovitev ničnosti odloča Urad.

[26] Glej sodbo z dne 13. julija 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, točka 12); Sodišče je zlasti ugotovilo, da „nacionalno pravo držav članic na splošno loči med dvema položajema. Na eni strani je položaj tožene stranke, ki trdi, da ima terjatev do tožeče stranke, s katero bi morala biti v celoti ali deloma poravnana terjatev, ki jo ta uveljavlja. Na drugi strani je položaj tožene stranke, ki z ločeno tožbo, vloženo v okviru istega postopka, predlaga, naj se tožeči stranki naloži plačilo terjatve toženi stranki. V tem drugem primeru se z ločeno tožbo lahko zahteva tudi višji znesek od tistega, ki ga zahteva tožeča stranka, in tudi če je tožba tožeče stranke zavrnjena.“ V točki 17 navedene sodbe je navedeno, da obstajajo tudi v nacionalnih ureditvah različni izrazi za opis teh posameznih položajev. Francosko pravo zlasti glede nasprotne tožbe in pobota terjatev ločuje med „demande reconventionnelle“ in „moyens de défense au fond“; angleško pravo med „counter-claim“ in „set-off as a defence“; nemško pravo med „Widerklage“ in „Prozeßaufrechnung“ ter italijansko pravo med „domanda riconvenzionale“ in „eccezione di compensazione“.

[27] Sklepni predlogi generalnega pravobranilca P. Légerja v zadevi Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, točki 25 in 26).

[28] Sodba z dne 12. oktobra 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Sodba z dne 12. oktobra 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, točka 32). Ta trditev je v skladu s sklepnimi predlogi generalne pravobranilke J. Kokott v isti zadevi (sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott v zadevi Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, točke od 39 do 41), kjer je navedeno: „V nasprotni tožbi je torej treba postaviti zahtevek za ločeno sodno odločitev, ki ga je mogoče razmejiti od zahtevka tožeče stranke. […] Tak zahtevek ni samo obramba proti tožbi […], ki jo je vložila nasprotna stranka v postopku“.

58. Menim, da ta dva razloga nista odločilna.

59. Zdi se mi zlasti, da razdelitev pristojnosti na področju veljavnosti znamk EU med Uradom in sodišči za znamke ne pomeni razmerja (ki je pravilo ali izjema) med pristojnostjo prvega ali drugega, ampak se dopolnjujeta za doseganje cilja zakonodaje, ki je, kot smo že ugotovili, zagotoviti varstvo znamk in preprečiti, da bi sodišča in Urad sprejemali nasprotujoče si odločitve, ter s tem zavarovati enotni značaj znamke EU.

60. Kot je poudaril generalni pravobranilec M. Campos Sánchez-Bordona v sklepnih predlogih v zadevi, v kateri je bila sprejeta sodba Raimund, je namreč za razliko od postopka za registracijo znamk EU, ki se je „oblikoval kot izključna naloga EUIPO, na katero odločitve nacionalnega sodišča ne morejo vplivati“, se je pristojnost za ugotovitev ničnosti znamke EU „razdelila“ med sodišča za znamke in Urad.[30]

61. Vendar pa, četudi bi to priznali, menim, da izredni značaj pristojnosti sodišča za znamke za nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti ne more vplivati na odgovor na zastavljeno vprašanje. Ni namreč dvoma, da je bilo ob vložitvi nasprotne tožbe za obravnavano zadevo pristojno sodišče za znamke. Z „dinamičnega“ vidika bi k temu dodal, da je to, da je tožba nasprotna, kar sem obširno obravnaval zgoraj, izvirno in ontološko povezano z okoliščinami ob vložitvi tožbe in ni odvisno od nadaljnjega razvoja postopka. Drugače povedano, nasprotna tožba ne postane tožba v glavni stvari zato, ker je bila umaknjena tožba, ki je bila prvotno glavna tožba, s katero se je začel postopek.

62. Četudi bi torej priznali, da je pristojnost sodišč za znamke izredna, menim, da položaj, kakršen je v postopku v glavni stvari, v katerem je glavna tožba umaknjena, vseeno spada v to pristojnost. Ne gre torej za uporabo pristojnosti nacionalnih pravosodnih organov po analogiji, ki je kot taka prepovedana zaradi izrednega značaja te pristojnosti, ampak za redno uporabo te pristojnosti za obravnavano zadevo, ki je izrecno določena s predpisi.

63. Če pogledamo člen 128(7) Uredbe 2017/1001, ne moremo reči, da ne izraža namena zakonodajalca Unije, da se veljavnost znamke presoja enotno in ne glede na dogodke, ki so vplivali na prenehanje te pravice pri Uradu. Poudarjam tudi, da enako določa tudi člen 132(2), po katerem se tudi v primeru, ko je prvotna tožba vložena pri sodišču za znamke, na zahtevo stranke ustavi postopek pred tem sodiščem v pričakovanju odločitve Urada, pri katerem je bil pozneje začet postopek z istim predmetom.

64. Vendar pa ti predpisi ne podpirajo trditve, da sodišče za znamke ni več pristojno po umiku tožbe zaradi kršitve, ampak bolj podpirajo njeno zavrnitev. Kot izhaja iz samega besedila, ti predpisi priznavajo diskrecijsko pravico sodišču za znamke (uporaba izraza „lahko“ glede tega ne pušča dvomov), ki lahko v primeru zahteve imetnika znamke, da se vprašanje veljavnosti dodeli Uradu, vseeno odloči, da po zaslišanju strank samo odloči o nasprotni tožbi.

[30] Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone v zadevi Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, točka 83). Glej po analogiji glede podobnega primera iz Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) tudi sodbo z dne 16. februarja 2012, Celaya Emparanza y Galdos International, (C-488/10, EU:C:2012:88, točka 48), kjer je navedeno, da je bila „glede zahtev za razglasitev ničnosti registriranih modelov Skupnosti z Uredbo […] izbrana njihova centralizirana obravnava s strani UUNT, to načelo pa se je omililo z možnostjo, da sodišča za modele Skupnosti odločajo o nasprotnih tožbah za ugotovitev ničnosti registriranega modela Skupnosti, vloženih v postopku zaradi kršitve ali grožnje kršitve“.

65. Torej bi bilo v nasprotju s sistematiko uredbe, ki izrecno določa diskrecijsko pravico sodišča v primeru zahtevka imetnika, da se vprašanje glede veljavnosti odstopi Uradu, če bi priznali, da lahko imetnik znamke s tem, da odstopi od tožbe zaradi kršitve pravic, odloči o tem, da sodišče ni več pristojno, ne glede na njegovo presojo.

66. Nazadnje menim, da trditve predložitvenega sodišča niso odločilne. Menim, nasprotno, da je treba na vprašanje odgovoriti na podlagi splošnega načela *perpetuatio fori*, in sicer na podlagi prava Unije, pri tem pa v skladu z napotilom iz člena 129(3) Uredbe 2017/1001 ni treba uporabiti določb nacionalnega procesnega prava, ki določajo to načelo. [31]

67. V skladu s tem načelom pristojno sodišče, ki mu je zadeva predložena, načeloma ostane pristojno, čeprav se navezne okoliščine, na podlagi katerih je bila ugotovljena njegova pristojnost, med sodnim postopkom spremenijo. [32] Namen tega načela je preprečiti škodo, ki bi jo utrpele stranke v postopku, če bi se med postopkom spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bila ugotovljena njegova pristojnost, in sodišče, pred katerim se je začel postopek, ne bi bilo več pristojno.

68. Ni dvoma, da pravo Unije pozna to načelo. Glede tega je treba navesti sodbo z dne 11. oktobra 2007, Freeport [33], v kateri je izrecno upoštevan trenutek vložitve tožbe kot referenčna točka za presojo obstoja medsebojne povezanosti zahtevkov za določitev pristojnosti sodišča v skladu s členom 6(1) Uredbe št. 44/2001.

69. Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca N. Jääskinena, predstavljene 11. decembra 2014 [34] v zadevi CDC Hydrogen Peroxide, in sodbo z dne 21. maja 2015, ki jo je izreklo Sodišče v isti zadevi, ki se je prav tako nanašala na Uredbo št. 44/2001. V navedenem primeru je bilo z uporabo načela *perpetuatio fori* določeno, da pristojnost sodišča, pri katerem se je začel postopek, ki je bila določena na podlagi stalnega prebivališča ene izmed toženih oseb, ne preneha v primeru umika tožbe zoper toženo stranko, na podlagi katere je bila ugotovljena pristojnost. [35]

70. Na načelu *perpetuatio fori* je nato temeljila sodba z dne 17. januarja 2006, Staubitz-Schreiber [36], v kateri je Sodišče razložilo Uredbo št. 1346/2000 [37], in sicer, da sodišče države članice, na ozemlju katere je središče dolžnikovih glavnih interesov takrat, ko ta vloži predlog za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, ostane pristojno za uvedbo tega postopka, tudi kadar navedeni dolžnik po vložitvi predloga za uvedbo postopka, vendar pred izdajo odločbe o uvedbi postopka, prenese središče svojih glavnih interesov na ozemlje druge države članice.

[31] Kot sem rekel, v Nemčiji prevladuje mnenje, da se uporablja člen 261(3), točka 2, ZPO, po katerem na pristojnost sodišča, ki vodi postopek, ne vpliva sprememba okoliščin, na katerih je bila pristojnost utemeljena.

[32] Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Szpunarja v zadevi A (C-716/17, EU:C:2019:262, točka 74).

[33] Sodba z dne 11. oktobra 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, točka 54).

[34] Sklepni predlogi generalnega pravobranilca N. Jääskinena v zadevi CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, točke od 76 do 83).

[35] Sodba z dne 21. maja 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, točka 28), kjer je Sodišče uveljavilo načelo *perpetuatio fori*, čeprav ga ni izrecno navedlo.

[36] Sodba z dne 17. januarja 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v istem postopku (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Uredba Sveta (ES) z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 1, str. 191).

71. Načelo *perpetuatio fori* navaja tudi generalni pravobranilec M. Szpunar v stališču z dne 24. septembra 2014 v zadevi Carl Gendreau [38] ter v sklepnih predlogih z dne 27. marca 2019 v zadevi A [39] in sklepnih predlogih z dne 30. aprila 2020 v zadevi Novo Banco [40].

72. Poleg tega je to načelo obravnavano v Praktičnem vodniku za uporabo Uredbe Bruselj IIa [41], potrdil pa ga je tudi Inštitut za mednarodno pravo na seji v Dijonu leta 1981 [42]. Načelo *perpetuatio fori* je nenazadnje predvideno v številnih pravnih sistemih. Med drugim je določeno v nemškem, italijanskem, francoskem in španskem pravu.

73. Ugotoviti je treba tudi, da je bilo to načelo dejansko uporabljeno tudi v okviru razdelitve pristojnosti Sodišča in Splošnega sodišča. V zadevi, v kateri je bil sprejet sklep IAMA Consulting, je Splošno sodišče, ki je obravnavalo arbitražno klavzulo v pogodbi, sklenjeni s Skupnostjo, Sodišču posredovalo nasprotno tožbo Komisije, potem ko je zahteve, ki jih je vložila tožeča družba, razglasilo za nedopustne. [43] Splošno sodišče je menilo, da mora biti za obravnavo te tožbe pristojno Sodišče v skladu s členom 225(1) ES v povezavi s členom 51 takrat veljavnega Statuta Sodišča Evropske unije, na podlagi katerega je za tožbe, ki jih vložijo institucije Skupnosti, pristojno Sodišče. Slednje je najprej opozorilo, da pravosodni sistem Skupnosti zahteva natančno razmejitev pristojnosti Sodišča in Splošnega sodišča, ki je bila takrat odvisna od tožeče stranke, tako da je pristojnost enega od teh dveh sodišč za odločanje o zadevi nujno izključevala pristojnost drugega. [44] V nadaljevanju je Sodišče pojasnilo, da „v sistemu pravnih sredstev Skupnosti pristojnost za odločanje o tožbi v glavni stvari zajema pristojnost za odločanje o kakršni koli nasprotni tožbi, vloženi v istem postopku, ki izhaja iz istega akta ali istih dejstev, ki so predmet tožbe“, in da ta pristojnost temelji zlasti na interesu ekonomičnosti postopka. [45] Sodišče je nazadnje ugotovilo, da je bilo Splošno sodišče pristojno za obravnavo postopka, čeprav je bila tožba zavrnjena in je zato nasprotna tožba izgubila postransko naravo. [46]

74. Ob upoštevanju zgoraj navedenega menim, da se mora tudi v obravnavani zadevi uporabljati načelo *perpetuatio fori*. Glede tega menim, da je upošteven sklic iz člena 122 Uredbe 2017/1001 na zakonodajo s področja sodne pristojnosti ter priznavanja in izvrševanja sodnih odločb, v zvezi s katero je zgoraj navedena sodna praksa štela, da se uporablja načelo *perpetuatio fori*. Če namreč ni mogoče razpravljati o uporabi tega načela za razdelitev pristojnosti med različne države članice

38 C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, opomba 37.

39 C-716/17, EU:C:2019:262, točka 74.

40 C-253/19, EU:C:2020:328, točka 23.

41 Praktični vodnik za uporabo Uredbe Bruselj IIa, ki ga je 20. junija 2016 objavila Evropska komisija, na voljo na spletnem mestu https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

42 V dokumentu, ki je na voljo v francoščini (na spletnem mestu https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), naslovljenem „*Le problème intertemporel en droit international privé*“, je navedeno: „*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 Glej sklep z dne 25. novembra 2003, IAMA Consulting/Komisija (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 Glej sklep z dne 27. maja 2004, Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljena, EU:C:2004:326, točka 16).

45 Glej sklep z dne 27. maja 2004, Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljena, EU:C:2004:326, točka 17 in navedena sodna praksa).

46 Glej sklep z dne 27. maja 2004, Komisija/IAMA Consulting (C-517/03, neobjavljena, EU:C:2004:326, točka 20). Enako velja tudi za sodbo z dne 16. septembra 2013, GL2006 Europe/Komisija (T-435/09, EU:T:2013:439, točke od 45 do 47), izrečeno v postopku, za katerega je bilo Splošno sodišče pristojno na podlagi arbitražne klavzule v skladu s členom 272 PDEU. Ob tej priložnosti je Splošno sodišče po tem, ko je ugotovilo, da se nasprotna tožba Komisije razlikuje od tožbe, ki jo je vložila družba v glavni stvari, menilo, da se mora izreči o nasprotni tožbi, čeprav je bil ustavljen postopek v glavni stvari, ker je tožba postala brezpredmetna, ker tožeče stranke ni več zastopal odvetnik. Glej tudi sodbo z dne 9. julija 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija, T-552/11, neobjavljena, EU:T:2013:349, točka 41 in navedena sodna praksa), katere rešitve Sodišče ne izpodbija v svoji sodbi o pritožbi (glej sodbo z dne 9. septembra 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

za tožbe, ki se nanašajo na znamke Unije, ni razloga, zakaj bi bil drugačen zaključek sprejet v obravnavani zadevi, v kateri se dejansko tudi odloča o razdelitvi pristojnosti sodnih ali kvazisodnih organov.

75. Načelo *perpetuatio fori*, ki nenazadnje utemelji pristojnost ob vložitvi nasprotne tožbe, zagotavlja pravno varnost in preprečuje škodljive posledice, ki so po mojem mnenju precejšnje, za ekonomičnost postopka in pravico do obrambe tožene stranke, ki bi nastale, če bi bil umik tožbe v glavni stvari upošteven.

76. Pomislimo na primer, če bi po postopku, v katerem je bila opravljena zapletena in draga preiskava, ali celo v postopku s pritožbo tožeča stranka umaknila tožbo zaradi kršitve, ker bi se zavedela, da bo najverjetneje zavrnjena. Ker bi v tem primeru postalo sodišče nepristojno za nasprotno tožbo, bi morala tožena stranka ponovno začeti postopek pri Uradu.

77. Menim, da je nesporno, da bi izničenje opravljene dejavnosti in porabljenega časa v postopku na prvi stopnji ogrozilo načelo ekonomičnosti postopka, ki se mora upoštevati ne samo v pravosodju, ampak tudi v upravni dejavnosti Urada, saj bi sicer prišlo do podvajanja prekrivajočih se dejavnosti, ki v skladu z Uredbo 2017/1001 vodijo do podobnih rezultatov. Tožena stranka bi poleg tega morala nositi dodatne stroške za začetek postopka pri Uradu. Ugotoviti je treba, da bi te negativne posledice samodejno izhajale iz odločitve – o umiku tožbe v glavni stvari – nasprotne stranke v postopku z nasprotno tožbo.

78. Podana razlaga ni v nasprotju s posebnim ciljem ureditve iz Uredbe 2017/1001.

79. Kot smo že ugotovili, iz uvodne izjave 32 Uredbe 2017/1001 jasno izhaja, da je v skladu z obravnavano ureditvijo bistveno, „da odločitve o veljavnosti in kršitvi znamk EU učinkujejo in pokrivajo celotno področje Unije, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in Urada ter zagotavljanja, da enotni značaj znamk EU ni razvrednoten“.

80. Na namen obravnavane zakonodaje, ki je tudi podlaga za pristojnost sodišča za znamke za nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti, ne vpliva umik tožbe zaradi kršitve v postopku v glavni stvari. Zaradi tega namreč ne nastane več postopkov, ker je za postopek še naprej pristojen en organ, in ti postopki ne vplivajo na veljavnost sklepa nacionalnega sodišča o veljavnosti znamke *erga omnes*. Ohranjene so torej potrebe po ekonomičnosti postopka in po enotnosti znamke v vsej Uniji. Poleg tega se ne pojavlja tveganje nasprotujočih si odločitev, ker zadevo obravnava en sam organ.

81. Na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov na koncu menim, da je sodišče za znamke pristojno za odločanje o ničnosti znamke Unije, ki se uveljavlja z nasprotno tožbo v smislu člena 128 zgoraj navedene uredbe, tudi še po tem, ko je bila prvotna tožba zaradi kršitve pravic veljavno umaknjena.

VI. Predlog

82. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je zastavilo Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija), odgovori tako:

Člena 124(d) in 128 Uredbe 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da je sodišče za znamke EU pristojno za odločanje o ničnosti znamke Unije, ki se uveljavlja z nasprotno tožbo v smislu člena 128 zgoraj navedene uredbe, tudi še po tem, ko je bila tožba zaradi kršitve pravic v smislu člena 124(a), oprta na to znamko Unije, veljavno umaknjena.