Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GIOVANNIEGO PITRUZZELLI
przedstawiona w dniu 5 maja 2022 r. [1]

Sprawa C-256/21

KP
przeciwko
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej (APFELZÜGE) – Spór przed sądem krajowym – Właściwość sądów orzekających w sprawach znaków towarowych – Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego – Powództwo wzajemne – Cofnięcie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego

I. Wprowadzenie

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium, Niemcy) dotyczy wykładni art. 124 lit. a) i d) oraz art. 128 rozporządzenia (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej [2].

2. Wniosek ten został złożony w ramach sporu między KP a TV i Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (gminą Bodman-Ludwigshafen), dotyczącego powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do słownego unijnego znaku towarowego oraz powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego.

3. Sąd odsyłający zwraca się w istocie do Trybunału o ustalenie, czy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, który jest właściwy w przedmiocie powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do znaku towarowego, pozostaje właściwy, w sytuacji gdy właściciel znaku towarowego cofnął powództwo główne o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego.

[1] Język oryginału: włoski.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

II. Ramy prawne

A. Prawo Unii

4. Zgodnie z motywami 31, 32 i 33 rozporządzenia 2017/1001:

„(31) Aby zapewnić ochronę unijnych znaków towarowych, państwa członkowskie powinny wyznaczyć, uwzględniając własny system krajowy, możliwie ograniczoną liczbę sądów krajowych pierwszej i drugiej instancji, mających właściwość w sprawach o naruszenie i ważność unijnych znaków towarowych.

(32) Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia unijnego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Unii, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu oraz zapewnienia, że jednolity charakter unijnych znaków towarowych nie zostanie naruszony. […]

(33) Należy unikać sprzecznych orzeczeń wydawanych w postępowaniach dotyczących tych samych czynów i stron, prowadzonych w oparciu o unijny znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe. W tym celu, jeżeli powództwa wnoszone są w tym samym państwie członkowskim, sposób osiągnięcia tego rezultatu jest sprawą należącą do krajowych przepisów proceduralnych, których niniejsze rozporządzenie nie narusza; natomiast gdy powództwa te są wnoszone w różnych państwach członkowskich, właściwe wydaje się stosowanie przepisów wzorowanych na przepisach rozporządzenia (UE) nr 1215/2012[3] dotyczących zawisłości sporu i spraw wiążących się ze sobą”.

5. Artykuł 1 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi:

„Unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Unii: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

6. Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia unijny znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację.

7. Artykuł 59 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia stanowi, co następuje:

„Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy unijny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7;”.

8. W sekcji 5 tego rozporządzenia, zatytułowanej „Postępowanie przed [U]rzędem w sprawie wygaśnięcia lub unieważnienia”, art. 63 ust. 3 stanowi, co następuje:

„Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie jest niedopuszczalny, jeżeli wniosek odnoszący się do tego samego przedmiotu i podstawy żądania oraz dotyczący tych samych stron

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1).

został rozstrzygnięty co do istoty sprawy przez Urząd lub sąd w sprawach unijnych znaków towarowych, o którym mowa w art. 123, i jeżeli rozstrzygnięcie Urzędu lub tego sądu jest odpowiednio ostateczne lub prawomocne".

9. Zgodnie z art. 123 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia".

10. Artykuł 124 lit. a) i d) rozporządzenia 2017/1001 ma następujące brzmienie:

„Sądy w sprawach unijnych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:

a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie, oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do unijnego znaku towarowego;

[…]

d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego na podstawie art. 128".

11. Artykuł 127 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

„Sądy w sprawach unijnych znaków towarowych uznają unijny znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie".

12. Zgodnie z art. 128 rozporządzenia 2017/1001:

„1. Roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Sąd w sprawach unijnych znaków towarowych odrzuca roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, jeżeli decyzja wydana przez Urząd, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny powództwa między tymi samymi stronami, stała się już prawomocna.

[…]

4. Sąd w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego zostało zgłoszone roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, nie rozpatruje roszczenia wzajemnego, dopóki zainteresowana strona lub sam sąd nie zawiadomi Urzędu o dacie, z jaką roszczenie wzajemne zostało zgłoszone. Urząd odnotowuje tę informację w rejestrze. Jeżeli przed zgłoszeniem roszczenia wzajemnego w Urzędzie złożono wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, Urząd informuje o tym sąd, który zawiesza postępowanie zgodnie z art. 132 ust. 1 do momentu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wniosku lub do momentu wycofania wniosku.

[…]

6. W przypadku gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych wydał orzeczenie, które stało się prawomocne, w sprawie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, kopia orzeczenia przekazywana jest niezwłocznie Urzędowi przez sąd lub przez którąkolwiek ze stron postępowania krajowego. Urząd lub każda inna zainteresowana strona może zażądać informacji na temat takiego przekazania. Urząd odnotowuje wzmiankę o orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z jego rozstrzygnięciem.

7. Sąd w sprawach unijnych znaków towarowych, prowadzący sprawę o roszczenie wzajemne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia, może zawiesić postępowanie na wniosek właściciela unijnego znaku towarowego i po wysłuchaniu innych stron zażądać od pozwanego wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie do Urzędu w wyznaczonym terminie. Jeżeli wniosek nie zostanie wniesiony w tym terminie, postępowanie toczy się dalej; roszczenie wzajemne uważane jest za wycofane. Artykuł 132 ust. 3 stosuje się".

13. Zgodnie z art. 129 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Prawo właściwe":

„1. Sądy w sprawach unijnych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach dotyczących znaków towarowych nieobjętych niniejszym rozporządzeniem odpowiedni sąd w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje prawo krajowe mające zastosowanie.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę".

14. Artykuł 132 tego rozporządzenia stanowi:

„1. Jeżeli nie występują szczególne podstawy do kontynuowania postępowania, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych rozpatrujący powództwo określone w art. 124, inne niż powództwo w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, zawiesza postępowanie z urzędu po wysłuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wysłuchaniu pozostałych stron, w przypadku gdy ważność unijnego znaku towarowego jest przedmiotem postępowania przed innym sądem w sprawach unijnych znaków towarowych z powodu roszczenia wzajemnego lub w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie został już zgłoszony do Urzędu.

2. Jeżeli nie istnieją szczególne powody dla kontynuowania postępowania, Urząd prowadzący postępowanie w sprawie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie zawiesza postępowanie z urzędu po wysłuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wysłuchaniu pozostałych stron, w przypadku gdy ważność unijnego znaku towarowego jest już przedmiotem postępowania przed sądem w sprawach unijnych znaków towarowych z powodu roszczenia wzajemnego. Jednakże, jeżeli jedna ze stron postępowania przed sądem w sprawach unijnych znaków towarowych wystąpi z takim wnioskiem, sąd może zawiesić postępowanie po wysłuchaniu pozostałych stron w tym postępowaniu. W takim przypadku Urząd kontynuuje toczące się przed nim postępowanie.

3. W przypadku gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych zawiesza postępowanie, może zarządzić przyjęcie tymczasowych i zabezpieczających środków na okres zawieszenia".

B. Prawo niemieckie

15. Zgodnie z § 33 ust. 1 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „ZPO") powództwo wzajemne można wytoczyć przed sądem prowadzącym postępowanie, jeżeli istnieje związek prawny między przedmiotem powództwa wzajemnego a przedmiotem powództwa głównego lub środkami obrony wniesionymi przeciwko powództwu głównemu.

16. Paragraf 261 ZPO, zatytułowany „Zawisłość sprawy", stanowi w ust. 3 pkt 2, że zmiana okoliczności stanowiących podstawę właściwości nie wpływa na właściwość sądu orzekającego.

III. Okoliczności faktyczne, postępowanie główne i pytania prejudycjalne

17. KP jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego APFELZÜGE zarejestrowanego w dniu 19 października 2017 r. dla usług z klas 35, 41 i 43[4] Porozumienia nicejskiego z 1957 r. dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim")[5]. Bezsporne jest, że termin „Apfelzügle" oznacza zespół składający się z kilku przyczep ciągniętych przez traktor, przeznaczony do zbioru jabłek.

18. W dniu 26 września 2018 r. zarówno TV, jak i gmina Bodman-Ludwigshafen reklamowały na swoich kontach na Facebooku zbiory i degustację świeżych jabłek w ramach przejażdżki Apfelzügle.

19. W związku z tym KP wytoczył przed Landgericht München (sądem krajowym w Monachium, Niemcy) powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego, wnosząc o zakazanie używania przez TV i gminę Bodman-Ludwigshafen terminu „Apfelzügle" w odniesieniu do usług oznaczonych tym znakiem towarowym. Ze swej strony pozwane wniosły do tego sądu powództwa wzajemne o unieważnienie prawa do znaku towarowego należącego do KP.

20. Na rozprawie przed Landgericht München (sądem krajowym w Monachium) KP cofnął pozew o stwierdzenie naruszenia. Pomimo tego cofnięcia pozwu TV i gmina Bodman-Ludwigshafen podtrzymały swoje powództwa wzajemne.

21. Wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. Landgericht München (sąd krajowy w Monachium) stwierdził, że powództwa wzajemne są dopuszczalne, a następnie unieważnił prawo do spornego znaku towarowego jedynie w odniesieniu do usług z klasy 41 i oddalił żądania pozwanych w pozostałym zakresie.

[4] Sporny znak towarowy dotyczył w szczególności następujących usług:
Klasa 35: Zestawianie produktów spożywczych i produktów degustacyjnych, w szczególności prowadzenie sklepu z produktami rolnymi, w którym sprzedaje się produkty spożywcze lub regionalne napoje wytwarzane metodą rzemieślniczą.
Klasa 41: Rozrywka; działalność kulturalna; organizowanie i prowadzenie wydarzeń informacyjnych dotyczących drobnych producentów rolnych.
Klasa 43: Usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów oraz zakwaterowanie tymczasowe; prowadzenie restauracji; obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

[5] Porozumienie nicejskie przyjęte podczas konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr I-18200, s. 89).

22. Gmina Bodman-Ludwigshafen wniosła apelację od tego wyroku do Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium), żądając uwzględnienia powództwa wzajemnego o unieważnienie również w odniesieniu do usług z klas 35 i 43 porozumienia nicejskiego.

23. W postanowieniu odsyłającym Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium) stwierdza, że musi najpierw ocenić dopuszczalność powództw wzajemnych wniesionych przez pozwane w następstwie cofnięcia powództwa głównego, zaznaczając, że nie jest w tej kwestii związany orzeczeniem sądu pierwszej instancji.

24. Sąd odsyłający zauważa w tym względzie, że zgodnie z przeważającym poglądem w Niemczech przypadek taki jak niniejszy nie jest uregulowany przepisami rozporządzenia 2017/1001, lecz – na podstawie odesłania zawartego w art. 129 ust. 3 tego rozporządzenia – przepisami regulującymi niemieckie postępowanie cywilne. W szczególności zdaniem sądu odsyłającego zastosowanie ma § 261 ust. 3 pkt 2 ZPO, zgodnie z którym właściwość sądu orzekającego w sprawach znaków towarowych w przedmiocie powództwa wzajemnego o unieważnienie jest niezależna od wyniku postępowania o stwierdzenie naruszenia i nie może w związku z tym zostać wyłączona w przypadku cofnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia.

25. Podając w wątpliwość to rozwiązanie, sąd odsyłający zauważa, że:

(i) rejestracja unijnego znaku towarowego jest czynnością organu Unii – Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – oraz że sądy krajowe nie są właściwe do stwierdzenia nieważności takich czynności, chyba że wyraźnie przewidziano wyjątki;

(ii) z tego powodu art. 63 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 przyznaje Urzędowi właściwość „na zasadzie pierwszeństwa”;

(iii) właściwość sądu krajowego w sprawach dotyczących ważności znaku towarowego stanowi natomiast przypadek wyjątkowy przewidziany w art. 124 lit. d) rozporządzenia 2017/1001, dotyczący jedynie wytoczenia powództwa wzajemnego, i jest uzasadniona potrzebą umożliwienia pozwanemu, przeciwko któremu wytoczono powództwo o stwierdzenie naruszenia, skorzystania ze środka obrony w tym samym postępowaniu;

(iv) właściwość Urzędu na zasadzie pierwszeństwa wynika ponadto z art. 128 ust. 7 rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym właściciel znaku towarowego może postanowić, że decyzja w przedmiocie wniosku o unieważnienie nie będzie rozpatrywana przez sąd krajowy, lecz w ramach postępowania przed Urzędem.

26. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium) sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych nie mógłby orzekać w przedmiocie powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego zgodnie z art. 128 rozporządzenia 2017/1001, w przypadku gdyby miało miejsce cofnięcie powództwa o stwierdzenie naruszenia, w następstwie którego wniesiono powództwo wzajemne, ponieważ w takim przypadku nie byłoby już potrzeby dopuszczenia takiego środka obrony pozwanego. Jest to zresztą wniosek, który można wywieść z samego rozporządzenia 2017/1001, w związku z czym odesłanie do przepisów krajowych nie ma znaczenia.

27. Zdaniem sądu odsyłającego za taką wykładnią przemawia wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund[6] (zwany dalej „wyrokiem Raimund"), zgodnie z którym powództwo wzajemne o unieważnienie powinno zostać rozpatrzone przed rozpatrzeniem powództwa o stwierdzenie naruszenia. Ponadto wykładnia ta nie nakłada nadmiernego i nieproporcjonalnego obciążenia na pozwanego występującego z powództwem wzajemnym, ponieważ ma on w każdym razie możliwość zwrócenia się do Urzędu na podstawie art. 63 rozporządzenia 2017/1001.

28. W tym kontekście Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 124 lit. d) i art. 128 rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że sąd w sprawach unijnych znaków towarowych jest uprawniony do orzekania o unieważnieniu prawa do unijnego znaku towarowego dochodzonym w drodze roszczenia wzajemnego w rozumieniu art. 128 rozporządzenia 2017/1001 również po tym, jak oparte na unijnym znaku towarowym powództwo w przedmiocie naruszenia w rozumieniu art. 124 lit. a) zostało skutecznie cofnięte?".

IV. Postępowanie przed Trybunałem i zwięzłe przedstawienie uwag stron

29. Gmina Bodman-Ludwigshafen oraz Komisja Europejska przedstawiły w niniejszym postępowaniu uwagi na piśmie zgodnie z art. 23 statutu Trybunału Unii Europejskiej.

30. Gmina Bodman-Ludwigshafen uważa, że powództwo wzajemne należy uznać za powództwo niezależne od powództwa o stwierdzenie naruszenia i że w braku przepisów szczególnych rozporządzenia, regulujących niniejszą sprawę, należy stosować niemiecki kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym zmiana okoliczności stanowiących podstawę właściwości nie wpływa na właściwość sądu, przed którym wytoczono powództwo. Proponuje ona zatem udzielić odpowiedzi twierdzącej na zadane pytanie prejudycjalne.

31. Komisja wyklucza natomiast, by sąd krajowy zachował uprawnienie do orzekania w przedmiocie powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego po skutecznym cofnięciu powództwa głównego o stwierdzenie naruszenia. W celu uzasadnienia tego stanowiska Komisja odnosi się w szczególności do akcesoryjnego charakteru powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Jest to środek obrony pozwanego, z którego może on korzystać tylko w kontekście powództwa o stwierdzenie naruszenia i który z konieczności zależy od istnienia tego ostatniego i w związku z tym nie może być rozpatrywany w sposób odrębny.

V. Analiza prawna

32. W ramach swojego pytania prejudycjalnego Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium) zwraca się do Trybunału o ustalenie, czy na podstawie rozporządzenia 2017/1001 sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych zachowuje właściwość do orzekania w przedmiocie unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego, którego dochodzi pozwany w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia w ramach powództwa wzajemnego, nawet po skutecznym cofnięciu powództwa o stwierdzenie naruszenia.

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

A. W przedmiocie powództwa wzajemnego o unieważnienie w systemie rozporządzenia 2017/1001

33. Przed zbadaniem kwestii właściwości podniesionej przez sąd odsyłający konieczne jest dokonanie wykładni pojęcia powództwa wzajemnego i oceny, czy jest ono odrębne od powództwa głównego, czy też ma wobec niego charakter akcesoryjny.

34. Gdyby bowiem – jak wskazuje Komisja – powództwo to zostało uznane za akcesoryjne w stosunku do powództwa głównego, to ze względu na sam swój charakter, dzieliłoby taki sam los jak powództwo główne. W niniejszej sprawie zastosowanie miałaby zatem zasada *simul stabunt simul cadent*. Natomiast gdyby powództwo wzajemne miało charakter powództwa odrębnego, ewentualne zdarzenia powodujące wygaśnięcie powództwa głównego nie miałyby na nie wpływu.

35. Chociaż wyrażenie „powództwo wzajemne" pojawia się w różnych przepisach rozporządzenia 2017/1001, przepisy te nie zawierają żadnej definicji pojęcia będącego jego desygnatem, ani też nie zawierają wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich w odniesieniu do znaczenia i zakresu, jakie należy mu przypisać. Uważam zatem – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału – że pojęcie „powództwa wzajemnego" w rozumieniu w szczególności art. 128 rozporządzenia 2017/1001 należy uznać za autonomiczne pojęcie prawa Unii podlegające jednolitej wykładni na jej terytorium, z uwzględnieniem brzmienia rozpatrywanego przepisu oraz kontekstu, w jaki się on wpisuje, i celów regulacji, której część stanowi [7].

36. Moim zdaniem należy wykluczyć odwoływanie się do kwalifikacji stosowanych w krajowych przepisach proceduralnych, mimo iż przepisy te – zgodnie z art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 – mają zastosowanie, jeżeli rozporządzenie to nie stanowi inaczej. Jak bowiem przedstawię dokładniej w dalszej części, wykładnia zakresu pojęcia powództwa wzajemnego w rozumieniu rozporządzenia 2017/1001 wpływa na określenie odpowiednich zakresów właściwości Urzędu i sądów orzekających w sprawach znaków towarowych. W tych okolicznościach właściwe jest, aby w kontekście tego rozporządzenia wspomniane pojęcie było stosowane obiektywnie, niezależnie od krajowych porządków prawnych.

37. Jak słusznie zauważył rzecznik generalny M. Campos Sánchez-Bordona w swojej opinii w sprawie Raimund, pod pojęciem „powództwa wzajemnego" rozumiany jest ogólnie pozew wniesiony przez pozwanego w postępowaniu wytoczonym przeciwko niemu przez powoda przed tym samym sądem w celu uzyskania korzyści innej niż tylko oddalenie roszczenia strony przeciwnej. Za cele powództwa wzajemnego uznaje się zwykle ekonomię procesową i zapobieganie ryzyku wydania sprzecznych orzeczeń [8].

38. W związku z tym należy zauważyć, że rozporządzenie 2017/1001 – które zgodnie z motywem 4 ma na celu ustanowienie przepisów Unii dla znaków towarowych, „na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania unijne znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym

[7] Zobacz podobnie wyroki: z dnia 20 stycznia 2022 r., Landeshauptmann von Wien (Utrata statusu rezydenta długoterminowego) (C-432/20, EU:C:2022:39, pkt 28); z dnia 16 września 2021 r., The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, pkt 30); z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in. (C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 74).

[8] Zobacz opinia rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony (C-425/16, EU:C:2017:479, przypis 17). Zobacz podobnie: wyrok z dnia 31 maja 2018 r., Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, pkt 21, 22); postanowienie z dnia 27 maja 2004 r., Komisja/IAMA Consulting (C-517/03, niepublikowane, EU:C:2004:326, pkt 17); wyrok z dnia 16 września 2013 r., GL2006 Europe/Komisja (T-435/09, EU:T:2013:439, pkt 42).

terytorium Unii”[9] – wprowadza złożony system kontroli ważności unijnych znaków towarowych, który przewiduje rolę zarówno Urzędu, jak i sądów orzekających w sprawach znaków towarowych[10].

39. W przypadku powództwa o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego prawodawca ustanowił bezpośrednią i scentralizowaną procedurę administracyjną przed Urzędem, pod kontrolą sądu Unii. Zgodnie bowiem z art. 63 rozporządzenia 2017/1001 na zasadzie pierwszeństwa właściwy do rozpoznania wniosku o unieważnienie unijnego znaku towarowego jest Urząd, od którego decyzji przysługuje odwołanie do izb odwoławczych ustanowionych w ramach Urzędu, od których decyzji można wnieść skargę do Sądu[11].

40. Natomiast zgodnie z art. 124 lit. d) rozporządzenia 2017/1001 sądy orzekające w sprawach znaków towarowych mają „wyłączną” właściwość, gdy w toczącym się przed nimi postępowaniu o stwierdzenie naruszenia wniesiono powództwo wzajemne o unieważnienie prawa do znaku towarowego[12].

41. Przyznanie takiej właściwości sądom orzekającym w sprawach znaków towarowych – zgodnie z wyborem dokonanym przez prawodawcę Unii, aby rozpatrywanie sporów dotyczących naruszenia praw do unijnych znaków towarowych odbywało się przed wyspecjalizowanymi sądami krajowymi – ma dwojaki cel. Po pierwsze, umożliwia ono pozwanemu przedstawienie w postępowaniu obrony co do istoty sprawy rozszerzonej na kwestionowanie ważności znaku towarowego, mimo iż co do zasady Urząd jest właściwy w tym zakresie. Po drugie, odzwierciedla ono dążenie do należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości poprzez umożliwienie stronom uzyskania w ramach tego samego postępowania i przed tym samym sądem orzeczenia w przedmiocie ich wzajemnych roszczeń. Opiera się ono zatem również na wymogach – wynikających z motywów 32 i 33 rozporządzenia 2017/1001 – zapewnienia ochrony unijnych znaków towarowych poprzez unikanie sprzecznych orzeczeń i zachowanie jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

42. Należy ponadto zauważyć, że art. 127 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 ustanawia w odniesieniu do postępowań przed sądami orzekającymi w sprawach znaków towarowych zasadę domniemania ważności unijnego znaku towarowego, które może zostać obalone jedynie w przypadku wniesienia przez pozwanego powództwa wzajemnego o unieważnienie[13]. Innymi słowy, pozwany nie może powołać się na nieważność unijnego znaku towarowego w drodze

[9] Jednolity charakter unijnego znaku towarowego jest ustanowiony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, zob. pkt 5 niniejszej opinii.

[10] System ten jest taki sam w przypadku unieważnienia i stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Biorąc pod uwagę przedmiot postępowania w postępowaniu głównym, w dalszej części będę odnosił się wyłącznie do uregulowania powództw, zarówno głównego, jak i wzajemnego, o unieważnienie.

[11] Zobacz art. 66–72. Taka sama procedura jest przewidziana w art. 63 w przypadku kwestionowania stwierdzenia wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego.

[12] Należy zauważyć, że w celu uniknięcia obejścia wyłącznej właściwości Urzędu do rozpatrywania wniosków o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego wniesionych tytułem głównym, art. 127 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 stanowi, że ważność takiego znaku towarowego nie może być przedmiotem sporu w powództwie o stwierdzenie braku naruszenia. Podstawami unieważnienia, na które można się powołać w ramach powództwa wzajemnego, są wyłącznie bezwzględne podstawy unieważnienia przewidziane w art. 59 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 oraz względne podstawy unieważnienia wskazane w art. 60 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

[13] Domniemanie to może również zostać obalone w drodze powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego, chociaż w takim przypadku kwestionowana jest raczej możliwość powołania się na prawa ochronne związane ze znakiem towarowym, a nie jego ważność prawna.

zwykłego zarzutu wyłącznie w celu zakwestionowania zasadności roszczenia powoda [14], lecz jedynie wtedy, gdy jednocześnie wyraźnie zwrócono się do sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego [15].

43. Jak wskazał rzecznik generalny M. Campos Sánchez-Bordona w swojej opinii w sprawie Raimund [16], wybór ten jest spójny z jednolitym charakterem znaku towarowego i przemawia za orzeczeniem o ważności, które wyjaśnia jego skuteczność na całym terytorium Unii. Wyroki w postępowaniach, w których w następstwie uwzględnienia powództwa wzajemnego unieważnia się prawa do znaku, wywołują bowiem skutki erga omnes i zgodnie z art. 128 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001 Urząd musi wpisać je do rejestru oraz podjąć wszelkie środki niezbędne do zastosowania się do sentencji wyroku [17].

44. Prawdą jest, że z powyższego wynika, że między pierwotnym powództwem o stwierdzenie naruszenia a powództwem wzajemnym o unieważnienie prawa do znaku towarowego istnieje związek. Powództwo wzajemne jest bowiem wnoszone „incydentalnie" w ramach postępowania wszczętego w celu stwierdzenia naruszenia i ma cel – przynajmniej w części – obronny, ponieważ, w przypadku gdy zostanie uwzględnione, może przesądzić o oddaleniu powództwa głównego.

45. Cel powództwa wzajemnego nie ogranicza się jednak tylko do tego: powództwo to może prowadzić do wygaśnięcia prawa własności przemysłowej, które wywołuje skutki erga omnes, a zatem wykracza poza postępowanie i same potrzeby obrony pozwanego, który – o czym wyraźnie świadczy niniejsza sprawa – zachowuje interes w uwzględnieniu powództwa wzajemnego nawet w przypadku cofnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia.

46. W świetle powyższego uważam – wbrew temu, co twierdzi Komisja – że powództwo wzajemne o unieważnienie prawa do znaku towarowego, o którym mowa w art. 128 rozporządzenia 2017/1001, nie ma jedynie charakteru akcesoryjnego w stosunku do powództwa głównego o stwierdzenie naruszenia, lecz ma ono charakter, jeśli nie całkowicie odrębny, to co najmniej hybrydowy, który sprawia, że nie mają na niego wpływu okoliczności powodujące wygaśnięcie powództwa o stwierdzenie naruszenia.

47. Moim zdaniem argumenty przedstawione przez Komisję w jej uwagach na piśmie nie podważają tego wniosku. Po pierwsze, incydentalny charakter powództwa wzajemnego na podstawie art. 127 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – które wpisuje się we wszczęte już

[14] Zakres zakazu powołania się na nieważność prawa do znaku towarowego w drodze zwykłego zarzutu został rozszerzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które zmieniło art. 99 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), który dopuszczał możliwość podniesienia takiego zarzutu w przypadku powołania się na nieważność w związku z wcześniejszym prawem pozwanego.

[15] W postępowaniu głównym, które doprowadziło do wydania wyroku Raimund, strona pozwana w sprawie o naruszenie zarówno podniosła zarzut nieważności, jak i – w odrębnym postępowaniu przed tym samym sądem, na co zezwala austriackie prawo procesowe – wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie, powołując się w obu przypadkach na złą wiarę przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestru. W swoim wyroku Trybunał wyjaśnił w istocie, że sąd orzekający w sprawach znaków towarowych nie może oddalić powództwa o naruszenie prawa do znaku w oparciu o podstawę unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego bez uprzedniego uwzględnienia powództwa wzajemnego o unieważnienie wniesionego przez pozwanego w ramach tego powództwa o naruszenie, opartego na tej samej podstawie unieważnienia (zob. pkt 35, pkt 1 sentencji).

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

[17] Ten sam system jest przewidziany w przypadku uwzględnienia powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa.

postępowanie [18] – oraz możliwość jego wniesienia przez samego pozwanego w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia są jedynie przesłankami proceduralnymi wytoczenia powództwa wzajemnego i nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do jego charakteru. Po drugie, jak już wyjaśniłem, przepisy art. 127 i 128 rozporządzenia 2017/1001 nie tylko pozwalają pozwanemu w sprawie o naruszenie bronić się co do istoty poprzez obalenie domniemania ważności unijnego znaku towarowego, lecz także uprawniają go do żądania i uzyskania w sposób incydentalny orzeczenia stwierdzającego nieważność tego znaku towarowego, skutecznego erga omnes, które to orzeczenie po uprawomocnieniu się stanowi podstawę do uzyskania wykreślenia odpowiedniego zgłoszenia z rejestru unijnych znaków towarowych [19].

48. Wreszcie, wbrew sugestii nie tylko Komisji, ale i sądu odsyłającego, nie uważam, aby z wyroku Raimund można było wywieść argumenty przemawiające za wykładnią, zgodnie z którą powództwo wzajemne wygasa wraz z postępowaniem, w ramach którego zostało wytoczone. W wyroku tym stwierdzono bowiem jedynie, że istnieje wstępny związek między uwzględnieniem powództwa wzajemnego o unieważnienie a oddaleniem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w sytuacji gdy te same podstawy unieważnienia zostały również podniesione w drodze zwykłego zarzutu. W wyroku tym nie wspomniano jednak nic o skutkach cofnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia na przebieg postępowania, w którym wytoczono powództwo wzajemne.

49. Wniosek, do którego doszedłem w pkt 46 niniejszej opinii, dotyczący charakteru powództwa wzajemnego, o którym mowa w art. 128 rozporządzenia 2017/1001, jest zgodny z wykładnią Trybunału dotyczącą tej instytucji prawa procesowego w ramach systemu stworzonego w konwencji brukselskiej [20], który został przyjęty najpierw w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 [21], a następnie w obecnie obowiązującym rozporządzeniu nr 1215/2012.

50. W tym względzie należy zauważyć, że przytoczone uregulowanie dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych było stale przedmiotem wyraźnego odesłania zawartego w kolejno przyjmowanych rozporządzeniach w sprawie wspólnotowego i unijnego znaku towarowego, które za każdym razem przewidywało zastosowanie owego uregulowania w ramach systemów regulacyjnych ustanowionych na mocy tych rozporządzeń. I tak rozporządzenie nr 40/1994 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i rozporządzenie nr 207/2009 – będące aktami poprzedzającymi rozporządzenie 2017/1001 – zawierały odesłanie odpowiednio do konwencji brukselskiej i rozporządzenia nr 44/2001, rozszerzając ich stosowanie w ramach uregulowania unijnych znaków towarowych w celu podziału jurysdykcji między różne państwa członkowskie w odniesieniu do powództw dotyczących wspólnotowych znaków towarowych [22]. Obecnie rozporządzenie 2017/1001 stanowi w art. 122, że przepisy te stosuje się „do postępowań odnoszących się do unijnych znaków towarowych oraz zgłoszeń unijnych znaków towarowych, jak również do postępowań odnoszących się do jednoczesnych i kolejnych powództw na

[18] Lub wiąże się z takim postępowaniem, zob. okoliczności postępowania głównego w sprawie, w której wydano wyrok Raimund.

[19] Zobacz art. 128 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001.

[20] Konwencja brukselska z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1975, L 204, s. 28, zwana dalej „konwencją brukselską").

[21] Rozporządzenie Rady z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19, t. 4, s. 42).

[22] Zobacz w szczególności: (i) motyw rozporządzenia nr 40/1994, w którym stwierdza się, że „przepisy zawarte w Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych […]"; (ii) art. 94 rozporządzenia nr 207/2009, ustanawiający przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia nr 44/2001 do postępowań odnoszących się do unijnych znaków towarowych.

podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych", jeżeli rozporządzenie to nie stanowi inaczej, wyraźnie odsyłając w ust. 2 do najnowszych przepisów w tej dziedzinie, a mianowicie do przepisów rozporządzenia nr 1215/2012.

51. W świetle powyższych uwag wydaje mi się zatem, że pojęcie powództwa wzajemnego należy interpretować w sposób zgodny ze wspomnianymi rozporządzeniami dotyczącymi jurysdykcji oraz orzecznictwem dotyczącym owych rozporządzeń [23].

52. Mając powyższe na uwadze, pragnę jednak zauważyć, że już z wyroku z dnia 13 lipca 1995 r., Danværn Production [24], w którym Trybunał musiał ustalić, czy roszczenie o odszkodowanie wysunięte przez pozwanego należy zaklasyfikować jako „powództwo wzajemne" w rozumieniu art. 6 pkt 3 konwencji brukselskiej [25], wynika wyraźne rozróżnienie między powództwem wzajemnym, które dotyczy żądania odrębnego od roszczenia powoda i ma na celu uzyskanie wyroku na niekorzyść powoda, a zwykłym zarzutem, który jest środkiem obronnym, pozbawionym autonomicznego znaczenia w stosunku do powództwa głównego, mającym na celu jedynie zablokowanie powództwa głównego [26]. Kwestia ta została również dogłębnie przeanalizowana przez rzecznika generalnego P. Légera w sprawie, w której zapadł wspomniany wyrok. W swojej opinii wskazał on w szczególności, że powództwo wzajemne jest „nowym powództwem wniesionym w toku postępowania przez pozwanego, który z kolei staje się powodem […]", „ma na celu uzyskanie odrębnego orzeczenia na niekorzyść powoda, nieograniczającego się do oddalenia roszczeń powoda głównego", a jego przebieg i los są „niezależne od powództwa głównego, w związku z czym nie wygasa ono w przypadku cofnięcia pozwu przez powoda" [27].

53. Niedawno Trybunał rozpatrywał pojęcie powództwa wzajemnego w wyroku z dnia 12 października 2016 r., Kostanjevec [28], dotyczącym m.in. wykładni art. 6 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001. Przy tej okazji Trybunał stwierdził, że powództwo wzajemne „dotycz[y] w istocie odrębnego żądania prowadzącego do wydania orzeczenia na niekorzyść powoda, w ramach którego może być ewentualnie dochodzona także kwota wyższa od żądanej przez powoda i której zapłata może być nadal wymagana nawet wówczas, gdy powództwo powoda zostanie oddalone" [29].

[23] Należy ponadto wziąć pod uwagę, że terminologia użyta w art. 6 pkt 3 konwencji brukselskiej, w art. 6 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001, a obecnie w art. 8 pkt 3 rozporządzenia nr 1215/2012, jest dokładnie taka sama jak ta zawarta w rozporządzeniu 2017/1001 (np. terminy „Widerklage" w języku niemieckim, „counterclaim" w języku angielskim, „demande reconventionnelle" w języku francuskim, „domanda riconvenzionale" w języku włoskim).

[24] Wyrok z dnia 13 lipca 1995 r., Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] Wspomniany art. 6 pkt 3 umożliwiał pozwanemu wytoczenie powództwa wzajemnego przeciwko powodowi przed sądem rozpatrującym powództwo główne, niezależnie od podstawy jurysdykcji tego sądu, w celu uniknięcia rozproszenia jurysdykcji, pod warunkiem istnienia związku z powództwem powoda, opartego na umowie lub na stanie faktycznym (zob. w tej kwestii opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, pkt 7).

[26] Zobacz wyrok z dnia 13 lipca 1995 r., Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, pkt 12). Trybunał zauważył w szczególności, że „w prawach krajowych państw członkowskich rozróżnia się ogólnie dwie sytuacje. Po pierwsze, sytuację, w której pozwany powołuje się na istnienie domniemanej wierzytelności wobec powoda, która skutkowałaby wygaśnięciem wierzytelności powoda w całości lub w części. Po drugie, sytuację, w której pozwany, w drodze odrębnego powództwa wniesionego w ramach tego samego postępowania, domaga się zasądzenia od powoda zapłaty długu wobec niego. W tym ostatnim przypadku odrębne powództwo może dotyczyć kwoty wyższej niż żądana przez powoda i może być nadal dochodzone nawet wówczas, gdy powództwo powoda zostanie oddalone". W pkt 17 przytoczonego wyroku wskazano również, że w krajowych porządkach prawnych istnieją różne wyrażenia oznaczające każdą z tych dwóch sytuacji. W szczególności, jeśli chodzi konkretnie o powództwo wzajemne i zarzut potrącenia, w prawie francuskim rozróżnia się „demande reconventionnelle" i „moyens de défense au fond"; w prawie angielskim – „counter-claim" i „set-off as a defence"; w prawie niemieckim – „Widerklage" i „Prozeßaufrechnung", a w prawie włoskim – „domanda riconvenzionale" i „eccezione di compensazione".

[27] Opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, pkt 25, 26).

[28] Wyrok z dnia 12 października 2016 r., Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Wyrok z dnia 12 października 2016 r., Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, pkt 32). Jest to stwierdzenie zgodne z opinią rzecznik generalnej J. Kokott przedstawioną w tej samej sprawie (opinia rzecznik generalnej J. Kokott w sprawie Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, pkt 39–41), w której stwierdzono, że „[w] formie powództwa wzajemnego musi zatem być dochodzone roszczenie odrębne od roszczenia powoda, którego przedmiotem jest odrębne orzeczenie na jego niekorzyść […]. Takie żądanie nie stanowi jedynie zwykłego środka obrony przeciwko wytoczonemu przez przeciwnika procesowego powództwu […]".

54. Podsumowując zatem, przytoczone powyżej orzecznictwo potwierdza tezę, zgodnie z którą powództwo wzajemne jest środkiem prawnym przysługującym pozwanemu, który, korzystając z powództwa powoda skierowanego przeciwko niemu w tym samym postępowaniu, rozszerza przedmiot postępowania, wnosząc w sposób incydentalny odrębne powództwo, które wykracza poza zwykłe żądanie oddalenia powództwa powoda i które może być utrzymane niezależnie od okoliczności powodujących wygaśnięcie tego powództwa.

B. Możliwość zastosowania zasady perpetuatio fori

55. Pomimo wykazania, że powództwo wzajemne nie ma charakteru jedynie akcesoryjnego, nie można jednak przyjąć, że pytanie postawione przez sąd odsyłający zostało rozstrzygnięte. Chodzi bowiem o ustalenie, czy po wygaśnięciu powództwa o stwierdzenie naruszenia właściwość do rozpoznania sprawy z powództwa wzajemnego powinna być określona na podstawie przepisów dotyczących powództwa głównego o unieważnienie, zawartych w art. 63 rozporządzenia 2017/1001, i w związku z tym należy stwierdzić, że posiada ją Urząd, czy też, zgodnie z innymi zasadami, sąd orzekający w sprawach znaków towarowych, który rozpatruje sprawę, pozostaje właściwy.

56. Sąd odsyłający, podobnie jak Komisja, uważa, że konieczność powierzenia właściwości Urzędowi należy wywieść z wyjątkowego charakteru właściwości sądów orzekających w sprawach znaków towarowych, którą z kolei można wywnioskować z faktu, że jako sądy krajowe mogą one jedynie wyjątkowo stwierdzać nieważność aktów Unii, takich jak akt rejestracji unijnego znaku towarowego.

57. Ponadto na poparcie swoich twierdzeń Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium) stwierdza, że rozporządzenie 2017/1001 przyznaje zasadnicze pierwszeństwo właściwości Urzędu w zakresie kontroli ważności. Pierwszeństwo to należy wywieść w szczególności z art. 128 ust. 7 tego rozporządzenia, który stanowi, że na wniosek właściciela znaku towarowego sąd orzekający w sprawach znaków towarowych może spowodować, że Urząd będzie rozstrzygał wniosek o unieważnienie.

58. Uważam, że te dwa argumenty nie są decydujące.

59. Przede wszystkim wydaje mi się, że podział kompetencji w zakresie ważności unijnych znaków towarowych między Urzędem a sądami orzekającymi w sprawach znaków towarowych nie wskazuje na stosunek zasada–wyjątek między kompetencjami Urzędu a kompetencjami wspomnianych sądów, lecz na stosunek komplementarności, służący osiągnięciu celu przepisów, którym – jak już zauważono – jest zapewnienie ochrony takich znaków towarowych poprzez unikanie sprzecznych orzeczeń sądów i Urzędu oraz zachowanie jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

60. Jak zauważył rzecznik generalny M. Campos Sánchez-Bordona w swojej opinii w sprawie, w której zapadł wyrok Raimund, w odróżnieniu od postępowania w przedmiocie rejestracji unijnych znaków towarowych, które zostało „pomyślane jako wyłączna funkcja EUIPO, całkowicie niezależna od wszelkich decyzji sądu krajowego”, kompetencja w zakresie unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego została bowiem przyznana „w sposób

dzielony" sądom orzekającym w sprawach znaków towarowych i Urzędowi [30].

61. Jednakże nawet przy powyższym założeniu nie wydaje mi się, aby wyjątkowy charakter właściwości sądu orzekającego w sprawach znaków towarowych w przedmiocie powództwa wzajemnego o unieważnienie mógł mieć wpływ na odpowiedź na postawione pytanie. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości co do tego, że w chwili wniesienia powództwa wzajemnego była to sprawa, w której właściwy był sąd orzekający w sprawach znaków towarowych. Ponadto, z „dynamicznego" punktu widzenia pragnę dodać, że powództwo wzajemne, które zostało obszernie przeanalizowane w poprzednich punktach, ma charakter pierwotny, jest ontologicznie związane z warunkami istniejącymi w chwili jego wniesienia i jest niezależne od późniejszego przebiegu postępowania. Innymi słowy, powództwo wzajemne nie staje się powództwem głównym z powodu wygaśnięcia powództwa, które było pierwotnie powództwem głównym, w drodze którego wszczęto postępowanie.

62. W konsekwencji, zakładając nawet, że właściwość sądu orzekającego w sprawach znaków towarowych ma charakter wyjątkowy, uważam, że niniejsza sprawa mieści się w jej zakresie, niezależnie od cofnięcia powództwa głównego. Nie chodzi więc o stosowanie właściwości sądów krajowych w drodze analogii, które jest zakazane ze względu na wyjątkowy charakter tej właściwości, lecz o jej zwykłe zastosowanie w przypadku wyraźnie przewidzianym w przepisie.

63. Co się tyczy art. 128 ust. 7 rozporządzenia 2017/1001, nie można zaprzeczyć, że jest on wyrazem zamiaru prawodawcy Unii, aby wzmocnić scentralizowaną ocenę ważności znaku towarowego i okoliczności powodujących wygaśnięcie prawa do niego w Urzędzie. Podkreślam ponadto, że w tym samym kierunku zmierza art. 132 ust. 2 rozporządzenia, który dopuszcza – nawet w przypadku, gdy sąd orzekający w sprawach znaków towarowych jest sądem, przed którym najpierw wytoczono powództwo – zawieszenie postępowania przed tym sądem na wniosek jednej ze stron do czasu wydania decyzji przez Urząd, przed którym wszczęto następnie postępowanie mające ten sam przedmiot.

64. Jednakże przepisy te, zamiast przemawiać na korzyść tezy, zgodnie z którą właściwość sądu orzekającego w sprawach znaków towarowych zostaje wyłączona w następstwie cofnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia, przemawiają raczej za jej odrzuceniem. Jak wynika z samego brzmienia owych przepisów, przyznają one swobodę oceny sądowi orzekającemu w sprawach znaków towarowych (użycie czasownika „może" nie pozostawia w tym względzie żadnych wątpliwości), który w przypadku wniosku właściciela znaku towarowego o przekazanie kwestii ważności do rozpoznania przez Urząd, może jednak, po wysłuchaniu stron, zdecydować się sam wydać orzeczenie w przedmiocie powództwa wzajemnego.

65. Przyznanie, że właściciel znaku towarowego, cofając powództwo o stwierdzenie naruszenia, może w każdym razie spowodować, że kompetencje nie będą przysługiwać sądowi, niezależnie od jakiejkolwiek oceny tego sądu, byłoby zatem sprzeczne z systematyką rozporządzenia, które przewiduje wyraźnie swobodę oceny sądu w odniesieniu do wniosku właściciela znaku towarowego o skierowanie kwestii ważności do rozpatrzenia przez Urząd.

[30] Zobacz opinia rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony w sprawie Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, pkt 83). Zobacz także w drodze analogii – w odniesieniu do podobnego przypadku rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2012, L 3, s. 1) – wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., Celaya Emparanza y Galdos International, (C-488/10, EU:C:2012:88, pkt 48), w którym wskazano, że „[j]eżeli chodzi […] o wnioski o unieważnienie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, twórcy rozporządzenia zdecydowali się na rozpatrywanie ich przez OHIM, choć zasada ta została złagodzona poprzez wprowadzenie możliwości rozpoznawania przez sądy do spraw wzorów wspólnotowych powództw wzajemnych o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wniesionych w ramach postępowania dotyczącego naruszenia lub działania grożącego naruszeniem".

66. Podsumowując, uważam, że argumenty przedstawione przez sąd odsyłający nie są rozstrzygające. Wydaje mi się natomiast, że kwestię tę należy rozstrzygnąć w oparciu o ogólną zasadę perpetuatio fori. I – co należy podkreślić – jest to możliwe na mocy prawa Unii, bez konieczności powoływania się, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, na przepisy krajowego prawa procesowego ustanawiające tę zasadę [31].

67. Zgodnie z tą zasadą po wniesieniu sprawy do właściwego sądu sąd ten pozostaje co do zasady właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy jego właściwości zmieniły się w toku postępowania [32]. Celem tej zasady jest uniknięcie szkody, jaką poniosłyby strony postępowania, gdyby właściwość sądu, przed którym wszczęto postępowanie, została wyłączona z powodu zmiany okoliczności ustalenia właściwości w toku postępowania.

68. Nie ma wątpliwości, że w prawie Unii zasada ta jest znana. W tym względzie należy przypomnieć wyrok z dnia 11 października 2007 r., Freeport [33], w którym Trybunał wyraźnie orzekł, że chwila wniesienia powództwa stanowi punkt odniesienia dla oceny istnienia więzi między sprawami w celu ustalenia jurysdykcji zgodnie z art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001.

69. Odsyłam w tym miejscu także do opinii rzecznika generalnego N. Jääskinena z dnia 11 grudnia 2014 r. [34] w sprawie CDC Hydrogen Peroxide oraz wyroku z dnia 21 maja 2015 r. wydanego przez Trybunał w tej samej sprawie, która również dotyczy rozporządzenia nr 44/2001. Przy tej okazji stwierdzono zgodnie z zasadą perpetuatio fori, że jurysdykcja sądu, do którego wniesiono powództwo, ustalona na podstawie siedziby lub miejsca zamieszkania tylko jednego z pozwanych, nie zostaje wyłączona nawet w przypadku cofnięcia pozwu wniesionego przeciwko pozwanemu, który uzasadniał ustalenie jurysdykcji [35].

70. Zasada perpetuatio fori stała się następnie podstawą wyroku z dnia 17 stycznia 2006 r., Staubitz-Schreiber [36], w którym Trybunał dokonał wykładni rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 [37] w ten sposób, że sąd państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika w chwili złożenia przez niego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, pozostaje właściwy dla jego wszczęcia, nawet jeżeli dłużnik ten dokonał przeniesienia głównego ośrodka swojej podstawowej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego po złożeniu wniosku, lecz przed wszczęciem postępowania.

71. Na zasadę perpetuatio fori powołuje się również rzecznik generalny M. Szpunar w stanowisku przedstawionym w dniu 24 września 2014 r. w sprawie C [38], a także w opinii przedstawionej w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie A [39] oraz w opinii przedstawionej w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Novo Banco [40].

[31] Wspomniano już, że zgodnie z przeważającym poglądem w Niemczech zastosowanie ma § 261 ust. 3 pkt 2 ZPO, zgodnie z którym zmiana okoliczności stanowiących podstawę właściwości nie wpływa na właściwość sądu orzekającego.

[32] Zobacz opinia rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie A (C-716/17, EU:C:2019:262, pkt 74).

[33] Wyrok z dnia 11 października 2007 r., Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, pkt 54).

[34] Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena w sprawie CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, pkt 76–83).

[35] Wyrok z dnia 21 maja 2015 r., CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, pkt 28), w którym Trybunał faktycznie zastosował zasadę perpetuatio fori, choć nie wskazał jej wyraźnie.

[36] Wyrok z dnia 17 stycznia 2006 r., Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Zobacz także opinia przedstawiona w tym samym postępowaniu przez rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba-Colomera (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Rozporządzenie Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. 2000, L 160, s. 1).

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

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

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

72. Zasada ta została ponadto ujęta w *Praktycznym przewodniku dotyczącym stosowania rozporządzenia Bruksela II bis*[41] i została potwierdzona przez Institut de droit international (instytut prawa międzynarodowego) na posiedzeniu w Dijon w 1981 r.[42]. Co więcej, zasada perpetuatio fori jest przewidziana w wielu systemach prawnych. Jest ona znana między innymi w prawie niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.

73. Wreszcie należy zauważyć, że zasada ta została faktycznie zastosowana w kontekście podziału kompetencji Trybunału i Sądu. W sprawie, w której wydano postanowienie IAMA Consulting, Sąd, do którego wniesiono skargę na podstawie klauzuli arbitrażowej zapisanej w umowie zawartej przez Wspólnotę, przekazał Trybunałowi powództwo wzajemne wniesione przez Komisję po stwierdzeniu niedopuszczalności roszczeń przedstawionych przez spółkę skarżącą[43]. Sąd orzekł, że Trybunał jest właściwy do rozpoznania tego powództwa na podstawie art. 225 ust. 1 WE i art. 51 obowiązującego wówczas statutu Trybunału, zgodnie z którym Trybunał był właściwy do orzekania w przedmiocie skarg wniesionych przez instytucje Wspólnoty. Trybunał przypomniał na wstępie, że wspólnotowy system sądownictwa zakładał precyzyjne rozgraniczenie – w tamtym czasie oparte na statusie skarżącego – właściwości Trybunału i Sądu, w związku z czym właściwość jednego z tych dwóch sądów do orzekania w przedmiocie skargi z konieczności wykluczała właściwość drugiego[44]. Trybunał wyjaśnił następnie, że „we wspólnotowym systemie środków prawnych właściwość do orzekania w przedmiocie skargi głównej obejmuje właściwość do orzekania w przedmiocie każdego powództwa wzajemnego wniesionego w tym samym postępowaniu wynikającym z tego samego aktu lub faktu, który jest przedmiotem skargi" oraz że właściwość ta opiera się w szczególności na ekonomii procesowej[45]. Wreszcie Trybunał zauważył, że fakt, iż skarga została oddalona, a powództwo wzajemne utraciło w związku z tym charakter incydentalny, nie oznacza, że Sąd nie jest już właściwy do orzekania w przedmiocie tego powództwa wzajemnego[46].

74. W związku z tym uważam, że zasada perpetuatio fori powinna mieć zastosowanie również w niniejszej sprawie. W tym względzie istotne jest według mnie odesłanie zawarte w art. 122 rozporządzenia 2017/1001 do przepisów w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych, w odniesieniu do których uznano w przytoczonym powyżej orzecznictwie, że zasada perpetuatio fori ma zastosowanie. O ile bowiem nie można kwestionować możliwości zastosowania tej zasady w celu podziału jurysdykcji między różne państwa członkowskie

41 *Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II bis*, opublikowany w dniu 20 czerwca 2016 r. przez Komisję Europejską, dostępny na stronie internetowej https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

42 W dokumencie dostępnym w języku francuskim (na stronie internetowej https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), zatytułowanym „Le problème intertemporel en droit international privé", stwierdza się, że „[l]es 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 Zobacz postanowienie z dnia 25 listopada 2003 r., IAMA Consulting/Komisja (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 Zobacz postanowienie z dnia 27 maja 2004 r., Komisja/IAMA Consulting (C-517/03, niepublikowane, EU:C:2004:326, pkt 15).

45 Zobacz postanowienie z dnia 27 maja 2004 r., Komisja/IAMA Consulting (C-517/03, niepublikowane, EU:C:2004:326, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

46 Zobacz postanowienie z dnia 27 maja 2004 r., Komisja/IAMA Consulting (C-517/03, niepublikowane, EU:C:2004:326, pkt 20). Brzmienie wyroku z dnia 16 września 2013 r., GL2006 Europe/Komisja (T-435/09, EU:T:2013:439, pkt 45–47), wydanego w ramach postępowania objętego właściwością Trybunału na podstawie klauzuli arbitrażowej zgodnie z art. 272 TFUE, jest również podobne. W tym przypadku Sąd – podkreśliwszy odrębny charakter powództwa wzajemnego wniesionego przez Komisję w stosunku do skargi głównej przedsiębiorstwa – orzekł, że musi rozstrzygnąć w przedmiocie tego powództwa, mimo iż stwierdził, że nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie skargi głównej, która stała się bezprzedmiotowa, ponieważ strona skarżąca nie była już reprezentowana przez adwokata. Zobacz także wyrok z dnia 9 lipca 2013 r., Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisja, T-552/11, niepublikowany, EU:T:2013:349, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo), którego rozstrzygnięcie nie zostało zakwestionowane przez Trybunał w wyroku wydanym w postępowaniu odwoławczym (zob. wyrok z dnia 9 września 2015 r., Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisja, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

w odniesieniu do powództw dotyczących unijnych znaków towarowych, o tyle nie widzę powodu, dla którego należałoby dojść do innego wniosku w niniejszej sprawie, w której przedmiotem sporu są w rzeczywistości również zasady przyznawania kompetencji sądowych lub quasi-sądowych.

75. Ponadto zasada perpetuatio fori, poprzez powiązanie właściwości z chwilą wniesienia powództwa wzajemnego, zapewnia pewność prawa i pozwala uniknąć niekorzystnych konsekwencji – moim zdaniem znaczących – dla ekonomii procesowej i prawa pozwanego do obrony, które wynikałyby z przypisania znaczenia cofnięciu powództwa głównego.

76. Przykładem może być sytuacja, w której tuż przed zakończeniem sprawy charakteryzującej się złożonym i kosztownym postępowaniem dowodowym lub nawet na etapie postępowania odwoławczego powód cofa powództwo o naruszenie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie zostanie ono oddalone. Brak właściwości sądu w odniesieniu do powództwa wzajemnego wymagałby od pozwanego ponownego wszczęcia postępowania przed Urzędem.

77. Wydaje mi się, że bezsporne jest, iż poprzez zniweczenie wykonanych czynności i czasu poświęconego na postępowanie w pierwszej instancji naruszona zostałaby zasada ekonomii procesowej, która powinna charakteryzować nie tylko działalność orzeczniczą, lecz również działalność administracyjną Urzędu, ponieważ wiązałoby się to z powielaniem pokrywających się działalności prowadzących do porównywalnych rezultatów na podstawie rozporządzenia 2017/1001. Ponadto pozwany byłby zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów w celu wszczęcia postępowania przed Urzędem. Należy zauważyć, że te negatywne konsekwencje wynikałyby automatycznie z decyzji – o cofnięciu powództwa głównego – podjętej przez osobę, która sprzeciwiała się powództwu wzajemnemu pozwanego.

78. Przedstawiona wykładnia nie stoi w sprzeczności ze szczegółowym celem przepisów zawartych w rozporządzeniu 2017/1001.

79. Jak już wspomniano, z motywu 32 rozporządzenia 2017/1001 wynika jasno, że niezbędna potrzeba leżąca u podstaw rozpatrywanych przepisów polega na tym, że „[o]rzeczenia dotyczące ważności i naruszenia unijnego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Unii, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu oraz zapewnienia, że jednolity charakter unijnych znaków towarowych nie zostanie naruszony”.

80. Natomiast okoliczności powodujące wygaśnięcie powództwa głównego o stwierdzenie naruszenia nie mają wpływu na cele leżące u podstaw rozpatrywanego uregulowania ani na źródło właściwości sądu orzekającego w sprawach znaków towarowych w zakresie powództw wzajemnych o unieważnienie. Wspomniane okoliczności powodujące wygaśnięcie powództwa głównego o stwierdzenie naruszenia nie powodują bowiem powstania wielu postępowań, ponieważ postępowanie toczy się nadal przed jednym organem, ani nie wpływają one na skuteczność erga omnes orzeczenia sądu krajowego w przedmiocie ważności znaku towarowego. W ten sposób zostają zachowane zatem zarówno wymogi dotyczące ekonomii procesowej, jak i wymogi dotyczące jednolitego charakteru znaku towarowego w całej Unii. Ponadto nie ma jakiegokolwiek ryzyka sprzeczności orzeczeń, ponieważ jest tylko jeden organ rozpatrujący sprawę.

81. Podsumowując, w świetle wszystkich powyższych powodów uważam, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych jest uprawniony do orzekania o unieważnieniu prawa do unijnego znaku towarowego dochodzonym w drodze powództwa wzajemnego w rozumieniu art. 128 rozporządzenia 2017/1001, nawet jeśli powództwo główne o stwierdzenie naruszenia zostało skutecznie cofnięte.

VI. Wnioski

82. Na podstawie wszystkich powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium, Niemcy):

Artykuł 124 lit. d) i art. 128 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych jest uprawniony do orzekania o unieważnieniu prawa do unijnego znaku towarowego dochodzonym w drodze powództwa wzajemnego w rozumieniu art. 128 tego rozporządzenia, nawet jeśli powództwo główne o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego, wniesione zgodnie ze wspomnianym art. 124 lit. a) w odniesieniu do tego znaku towarowego, zostało skutecznie cofnięte.