Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
GIOVANNI PITRUZZELLA
prednesené 5. mája 2022 [1]

Vec C-256/21

KP
proti
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov, Nemecko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie (APFELZÜGE) – Sporové konanie na vnútroštátnom súde – Právomoc súdov pre ochranné známky – Žaloba o porušení práv – Vzájomný návrh – Späťvzatie žaloby o porušení práv“

I. Úvod

1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov, Nemecko), sa týka výkladu článku 124 písm. a) a d) a článku 128 nariadenia 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie [2].

2. Uvedený vnútroštátny súd podal predmetný návrh v rámci sporového konania KP proti TV a proti Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (obec Bodman-Ludwigshafen, Nemecko) vo veci žaloby o porušení práv zo slovnej ochrannej známky Európskej únie a vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky.

3. Vnútroštátny súd v podstate žiada vnútroštátny súd o rozhodnutie, či právomoc súdu pre ochranné známky Európskej únie vo veci vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky trvá ďalej v prípade, že majiteľ dotknutej ochrannej známky vzal späť hlavnú žalobu o porušení práv z ochrannej známky.

[1] Jazyk prednesu: taliančina.

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

II. Právny rámec

A. Právo Únie

4. Podľa odôvodnení 31, 32 a 33 nariadenia 2017/1001:

„(31) S cieľom zaistiť ochranu ochranných známok EÚ členské štáty musia určiť, berúc do úvahy vlastný národný systém, čo možno najobmedzenejší počet vnútroštátnych súdov prvého a druhého stupňa, ktoré budú mať právomoc vo veciach porušovania práv a platnosti ochranných známok EÚ.

(32) Je nevyhnutné, aby rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok EÚ mali účinky a vzťahovali sa na celé územie Únie, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok EÚ. …

(33) Malo by sa zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých skutočností a rovnakých účastníkov konania a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky EÚ a paralelných národných ochranných známok. Na tento účel, ak sa žaloby podávajú v tom istom členskom štáte, spôsob, akým sa to dá dosiahnuť, je záležitosťou vnútroštátnych procesných pravidiel, ktoré nie sú dotknuté týmto nariadením, zatiaľ čo v prípade, že sa žaloby podávajú v rôznych členských štátoch, sa ako vhodné javia ustanovenia založené na pravidlách o prekážke začatej veci a súvisiacich veciach nariadenia (EÚ) č. 1215/2012[3].“

5. V článku 1 ods. 2 tohto nariadenia sa stanovuje, že:

„Ochranná známka EÚ má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celej Únii: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, alebo môže byť predmetom rozhodnutia o zrušení práv majiteľa alebo môže byť vyhlásená za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej Únie. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.“

6. V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia sa ochranná známka EÚ nadobúda zápisom.

7. V článku 59 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia sa stanovuje:

„Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak bola ochranná známka EÚ zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

…“

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).

8. V rámci oddielu 5 tohto nariadenia, ktorý má názov „Konanie pred úradom vo veci zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti“, sa v článku 63 ods. 3 stanovuje:

„Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a dôvodu žaloby a tých istých účastníkov konania rozhodol vo veci samej buď úrad, alebo súd pre ochranné známky EÚ podľa článku 123 a rozhodnutie úradu alebo daného súdu o uvedenom návrhu nadobudlo právoplatnosť.“

9. Podľa článku 123 ods. 1 nariadenia 2017/1001:

„Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa, ktoré budú plniť funkcie im pridelené na základe tohto nariadenia.“

10. V článku 124 písm. a) a d) nariadenia 2017/1001 sa stanovuje:

„Súdy pre ochranné známky EÚ majú výlučnú právomoc:

a) vo veciach všetkých žalôb o porušení práv, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia práv z ochranných známok EÚ;

…

d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ na základe článku 128.“

11. V článku 127 ods. 1 uvedeného nariadenia sa stanovuje:

„Súdy pre ochranné známky EÚ zaobchádzajú s ochrannou známkou EÚ ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.“

12. Podľa článku 128 nariadenia 2017/1001:

„1. Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2. Súd pre ochranné známky EÚ zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom, týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť.

…

4. Súd pre ochranné známky EÚ, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, nezačne s preskúmaním vzájomného návrhu skôr, než zainteresovaný účastník konania alebo súd informuje úrad o dni podania vzájomného návrhu. Úrad túto informáciu zaznamená do registra. Ak sa pred podaním vzájomného návrhu podal už na úrad návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, úrad o tom informuje súd, ktorý konanie preruší v súlade s článkom 132 ods. 1, až kým sa neprijme právoplatné rozhodnutie o návrhu alebo kým sa návrh nevezme späť.

…

6. Ak súd pre ochranné známky EÚ vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú a tento rozsudok nadobudne právoplatnosť, kópiu rozsudku zašle úradu bezodkladne buď súd, alebo ktorýkoľvek z účastníkov vnútroštátneho konania. Úrad alebo ktorýkoľvek zo zainteresovaných účastníkov konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri a prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s jeho výrokovou časťou.

7. Súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky EÚ a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby v lehote, ktorú určí, podal na úrade návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Ak návrh nepodá v tejto lehote, bude sa v konaní pokračovať; vzájomný návrh sa bude považovať za vzatý späť. Uplatní sa článok 132 ods. 3“

13. Podľa článku 129 uvedeného nariadenia s názvom „Uplatniteľné právo“:

„1. Súdy pre ochranné známky EÚ uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých otázkach ochranných známok, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, príslušný súd pre ochranné známky EÚ uplatní príslušné vnútroštátne právo.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ochranné známky EÚ uplatní procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, na ktorého území sa tento súd nachádza.“

14. V článku 132 uvedeného nariadenia sa stanovuje:

„1. Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 124, okrem žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky EÚ už napadla pred iným súdom pre ochranné známky EÚ na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na úrade už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.

2. Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, úrad, ktorý koná o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky EÚ už napadla na základe vzájomného návrhu pred súdom pre ochranné známky EÚ. Avšak na návrh jedného z účastníkov konania pred súdom pre ochranné známky EÚ môže tento súd po vypočutí ostatných účastníkov konania konanie prerušiť. V takom prípade úrad pokračuje v prerušenom konaní.

3. Ak súd pre ochranné známky EÚ konanie preruší, môže na čas prerušenia nariadiť predbežné a ochranné opatrenia.“

B. Nemecké právo

15. Podľa § 33 ods. 1 Zivilprozessordnung (Občiansky súdny poriadok; ďalej len „ZPO“) vzájomný návrh možno podať na súde, ktorý koná o žalobe, ak existuje právna súvislosť medzi predmetom vzájomného návrhu a predmetom hlavnej žaloby alebo prostriedkami procesnej obrany uplatnenými proti hlavnej žalobe.

16. V § 261 ZPO s názvom „Prekážka začatej veci“ sa v odseku 3 bode 2 stanovuje, že právomoc konajúceho súdu nie je dotknutá zmenou okolností, na ktorých je založená.

III. Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

17. KP je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie APFELZÜGE zapísanej 19. októbra 2017 pre služby zaradené do tried 35, 41 a 43[4] Niceskej dohody z roku 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len „Niceská dohoda“)[5]. Je nepochybné, že pojem „Apfelzügle“ označuje súpravu vytvorenú z viacerých prívesov ťahaných za traktorom pri zbere jabĺk.

18. Dňa 26. septembra 2018 TV, ako aj obec Bodman-Ludwigshafen propagovali na svojich facebookových profiloch zber a ochutnávku čerstvých jabĺk pri okružnej jazde na Apfelzügle.

19. KP podal z tohto dôvodu na Landgericht München (Krajský súd Mníchov, Nemecko) žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky, pričom navrhol, aby sa TV a obci Bodman-Ludwigshafen uložila povinnosť zdržať sa používania pojmu „Apfelzügle“ v súvislosti so službami označenými touto ochrannou známkou. Žalovaní podali na tom istom súde vzájomné návrhy na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vo vlastníctve KP.

20. Na pojednávaní pred Landgericht München (Krajský súd Mníchov) vzal KP žalobu o porušení práv z ochrannej známky späť. TV a obec Bodman-Ludwigshafen však napriek späťvzatiu žaloby naďalej trvali na svojich vzájomných návrhoch.

21. Landgericht München (Krajský súd Mníchov) považoval vzájomné návrhy za prípustné a rozsudkom z 10. marca 2020 vyhlásil neplatnosť spornej ochrannej známky, len pokiaľ ide o služby zaradené do triedy 41, pričom ostatné návrhy žalovaných zamietol.

22. Proti tomuto rozsudku podala obec Bodman-Ludwigshafen odvolanie na Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov), v ktorom trvala na vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky aj v súvislosti so službami zaradenými do tried 35 a 43 Niceskej dohody.

[4] Predmetná ochranná známka sa konkrétne týkala týchto služieb:
Trieda 35: Zostavovanie tovarov z oblasti potravín a pochutín, predovšetkým prevádzkovanie predaja z dvora s distribúciou regionálnych, ručne vyrábaných potravín a/alebo nápojov.
Trieda 41: Zábava; Kultúrna činnosť; Organizovanie a vedenie informačných podujatí pre poľnohospodárstvo.
Trieda 43: Služby v oblasti poskytovania jedla a nápojov Dočasné ubytovanie; Prevádzkovanie reštaurácie; Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering).

[5] Niceská dohoda prijatá na diplomatickej konferencii v Nice 15. júna 1957 v revidovanom a upravenom znení (*Zbierka zmlúv Organizácie Spojených národov*, zv. 1154, č. I 18200, s. 89).

23. Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) v návrhu na začatie prejudiciálneho konania uvádza, že najprv je povinný posúdiť prípustnosť vzájomných návrhov podaných žalovanými po späťvzatí hlavnej žaloby, pričom zdôrazňuje, že v tejto otázke nie je viazaný rozhodnutím prvostupňového súdu.

24. Vnútroštátny súd v tejto súvislosti poznamenáva, že podľa názoru, ktorý v Nemecku prevláda, sa situácia, aká nastala vo veci samej, neriadi nariadením 2017/1001, ale na základe odkazu uvedeného v článku 129 ods. 3 tohto nariadenia sa riadi pravidlami nemeckého občianskeho procesného práva. Konkrétne sa na daný prípad vzťahuje § 261 ods. 3 bod 2 ZPO, podľa ktorého právomoc súdu pre ochranné známky vo veci vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti nezávisí od výsledku žaloby o porušení práv, a preto nemôže v prípade späťvzatia takejto žaloby zaniknúť.

25. Vnútroštátny súd má o uvedenom riešení pochybnosti a poznamenáva, že:

i) zápis ochrannej známky EÚ je aktom orgánu Únie – Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „Úrad“) – pričom vnútroštátne súdy nemajú právomoc, s výnimkou výslovne stanovených prípadov, takéto akty zrušiť;

ii) z tohto dôvodu priznáva článok 63 ods. 1 nariadenia 2017/1001 Úradu „prednostnú“ právomoc v danej oblasti;

iii) právomoc vnútroštátneho súdu vo veci platnosti ochrannej známky predstavuje naopak výnimku vyplývajúcu z článku 124 písm. d) nariadenia 2017/1001 vzťahujúcu sa len na prípad podania vzájomného návrhu, ktorú odôvodňuje potreba umožniť žalovanému dotknutému žalobou o porušení práv použiť v tom istom konaní nástroj procesnej obrany;

iv) prednostná povaha právomoci Úradu vyplýva aj z článku 128 ods. 7 nariadenia 2017/1001, podľa ktorého môže majiteľ ochrannej známky dosiahnuť, aby rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky neposudzoval vnútroštátny súd, ale aby bolo predmetom konania na Úrade.

26. Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) zastáva vzhľadom na uvedené skutočnosti názor, že súd pre ochranné známky EÚ nemôže rozhodnúť o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ v zmysle článku 128 nariadenia 2017/1001, ak došlo k späťvzatiu žaloby o porušení práv, na ktorú vzájomný návrh nadväzoval, pretože v takom prípade viac neexistuje potreba umožniť takýto prostriedok procesnej obrany žalovaného. Podľa vnútroštátneho súdu ide napokon o záver, ktorý možno vyvodiť zo samotného nariadenia 2017/1001, takže odkaz na vnútroštátne právne predpisy nie je relevantný.

27. Takýto výklad podľa názoru vnútroštátneho súdu podporuje rozsudok z 19. októbra 2017, Raimund[6] (ďalej len „rozsudok Raimund“), podľa ktorého sa vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti posudzuje pred žalobou o porušení práv. Okrem toho uvedený výklad nevedie k nadmernej a neprimeranej záťaži žalovaného, ktorý uplatňuje vzájomný návrh, keďže v každom prípade má možnosť obrátiť sa na Úrad podľa článku 63 nariadenia 2017/1001.

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

28. Za týchto okolností Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Majú sa článok 124 písm. d) a článok 128 nariadenia 2017/1001 vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Únie má právomoc rozhodnúť o neplatnosti ochrannej známky EÚ namietanej vo vzájomnom návrhu v zmysle článku 128 tohto nariadenia aj po tom, čo došlo k platnému späťvzatiu žaloby pre porušenie práv v zmysle článku 124 písm. a), ktorej predmetom bola takáto ochranná známka EÚ?“

IV. Konanie na Súdnom dvore a zhrnutie pripomienok účastníkov konania

29. V tomto konaní predložili písomné pripomienky v súlade s článkom 23 Štatútu Súdneho dvora obec Bodman-Ludwigshafen a Európska komisia.

30. Podľa názoru obce Boldman-Ludwigshafen treba vzájomný návrh považovať vo vzťahu k žalobe o porušení práv za samostatný návrh, pričom pri neexistencii konkrétnych ustanovení nariadenia upravujúcich prípad v prejednávanej veci sa má uplatniť nemecký Občiansky súdny poriadok, podľa ktorého zmena okolností zakladajúcich právomoc súdu, ktorý vo veci koná, nemá na túto právomoc vplyv. Obec preto navrhuje, aby Súdny dvor odpovedal na položenú prejudiciálnu otázku kladne.

31. Naproti tomu Komisia vylučuje, že by si vnútroštátny súd zachovával právomoc rozhodnúť o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známku EÚ po tom, čo došlo k platnému späťvzatiu hlavnej žaloby o porušení práv. Tento záver odôvodňuje najmä poukázaním na akcesorický charakter vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky: ide o prostriedok obrany žalovaného, ktorý možno uplatniť len v rámci konania o žalobe o porušení práv a ktorý nutne závisí od existencie takejto žaloby, a preto ho nie je možné považovať za samostatný návrh.

V. Právna analýza

32. Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) žiada prostredníctvom svojej prejudiciálnej otázky Súdny dvor o rozhodnutie, či má súd pre ochranné známky EÚ v súlade s nariadením 2017/1001 ďalej právomoc rozhodnúť o neplatnosti ochrannej známky EÚ namietanej vo vzájomnom návrhu žalovaného vo veci žaloby o porušení práv aj po tom, čo došlo k platnému späťvzatiu predmetnej žaloby.

A. O vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti v systematike nariadenia 2017/1001

33. Pred preskúmaní otázky právomoci, ktorú nastolil vnútroštátny súd, sa treba zaoberať výkladom pojmu vzájomný návrh a posúdením toho, či má vo vzťahu k hlavnej žalobe autonómnu alebo akcesorickú povahu.

34. Ak by sa totiž – v súlade s návrhom Komisie – takýto návrh považoval za akcesorický vo vzťahu k hlavnej žalobe, jeho existencia by zo samotnej podstaty závisela od existencie hlavnej žaloby. Na danú situáciu by sa preto vzťahovala zásada *simul stabunt simul cadent*. Naproti tomu, ak by sa vzájomný návrh vyznačoval autonómnou povahou, prípadné okolnosti vedúce k zániku hlavnej žaloby by na jeho existenciu nemali vplyv.

35. Hoci sa výraz „vzájomný návrh“ nachádza vo viacerých ustanoveniach nariadenia 2017/1001, v nijakom z týchto ustanovení sa nevymedzuje pojem, ktorý označuje, ani sa v súvislosti s významom a rozsahom, ktorý sa má tomuto výrazu prisúdiť, nikde výslovne neodkazuje na právo členských štátov. V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora sa preto domnievam, že pojem „vzájomný návrh“, najmä v zmysle článku 128 nariadenia 2017/1001, treba chápať ako autonómny pojem práva Únie a vykladať na celom jej území jednotne s prihliadnutím na znenie predmetného ustanovenia, ako aj na ciele, ktoré sleduje právna úprava, ktorej je súčasťou, a na jeho kontext. [7]

36. Odkaz na označenia používané vo vnútroštátnych procesných predpisoch treba podľa môjho názoru považovať za vylúčený, a to napriek tomu, že takéto pravidlá sa v zmysle článku 129 ods. 3 nariadenia 2017/1001 uplatňujú, pokiaľ sa v uvedenom nariadení nestanovuje inak. Ako sa totiž podrobnejšie uvádza nižšie, výklad rozsahu pojmu vzájomný návrh podľa nariadenia 2017/1001 má vplyv na vymedzenie príslušných oblastí pôsobnosti Úradu a súdov pre ochranné známky. Za týchto okolností je vhodné, aby sa daný pojem v súvislosti s nariadením 2017/1001 uplatňoval objektívne, nezávisle od vnútroštátnych právnych poriadkov.

37. Ako správne uviedol generálny advokát Campos Sánchez Bordona v návrhoch, ktoré predniesol vo veci Raimund, „vzájomný návrh“ sa vo všeobecnosti chápe ako návrh podaný žalovaným proti žalobe v konaní, ktoré proti nemu začal žalobca na tom istom súde, ktorého účelom je získanie iného prospechu, ako je len zamietnutie nároku protistrany. Vo všeobecnosti sa akceptuje, že cieľom vzájomného návrhu je zabezpečiť hospodárnosť konania a zabrániť riziku vydania protichodných rozsudkov. [8]

38. Vzhľadom na uvedené treba poznamenať, že nariadenie 2017/1001 – ktorého cieľom je podľa odôvodnenia 4 tohto nariadenia prijať spoločný režim Únie pre ochranné známky, „na základe ktorého môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému nadobudnúť ochranné známky EÚ, ktorým sa bude poskytovať jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území Únie“ [9] – zavádza komplexný systém skúmania platnosti ochranných známok EÚ, v rámci ktorého sa stanovuje jednak úloha Úradu, jednak úloha súdov pre ochranné známky. [10]

39. Pokiaľ ide o žalobu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, normotvorca vytvoril priamy a centralizovaný postup správneho sporového konania pred Úradom pod dohľadom súdu Únie. Podľa článku 63 nariadenia 2017/1001 patrí totiž právomoc prednostne konať o návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ Úradu, ktorého rozhodnutia sú napadnuteľné na odvolacích senátoch zriadených na samotnom Úrade, proti ktorým možno podať žalobu na Všeobecnom súde. [11]

[7] Pozri v tomto zmysle rozsudky z 20. januára 2022, Landeshauptmann von Wien (Strata postavenia osoby s dlhodobým pobytom) (C-432/20, EU:C:2022:39, bod 28); zo 16. septembra 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, bod 30), a z 29. januára 2020, Sky a i. (C-371/18, EU:C:2020:45, bod 74).

[8] Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, poznámka pod čiarou 17). Analogicky pozri aj rozsudok z 31. mája 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, body 21 a 22); uznesenie z 27. mája 2004, Komisia/IAMA Consulting (C-517/03, neuverejnené, EU:C:2004:326, bod 17), a rozsudok zo 16. septembra 2013, GL2006 Europe/Komisia (T-435/09, EU:T:2013:439, bod 42).

[9] Jednotný charakter ochrannej známky EÚ sa stanovuje v článku 1 ods. 2 nariadenia 2017/1001, pozri bod 5 vyššie.

[10] Rovnaký systém sa vzťahuje na neplatnosť, ale aj na zrušenie ochrannej známky. Vzhľadom na predmet sporu vo veci samej sa nižšie zameriam výlučne na právnu úpravu návrhov, čiže hlavných žalôb a vzájomných návrhov, na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky.

[11] Pozri články 66 až 72. Rovnaký postup sa stanovuje v článku 63 v prípade napadnutia rozhodnutia o zrušení ochrannej známky EÚ.

40. „Výlučná“ právomoc súdov pre ochranné známky sa naopak stanovuje – v súlade s článkom 124 písm. d) nariadenia 2017/1001 – v prípade, že v rámci konania o žalobe o porušení práv prebiehajúceho na takomto súde sa podá vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky. [12]

41. Priznanie tejto právomoci súdom pre ochranné známky – zodpovedajúce voľbe normotvorcu Únie, aby všetky spory týkajúce sa porušenia práv z ochranných známok EÚ skúmali špecializované vnútroštátne súdy – má dvojaký účel. Jednak žalovanému umožňuje, aby v konaní uplatnil prostriedok procesnej obrany týkajúci sa merita danej veci, ktorým zároveň napáda platnosť dotknutej ochrannej známky, a to napriek zásadnej právomoci Úradu v tejto oblasti. Rovnako ide o prejav zámeru zabezpečiť riadny výkon spravodlivosti, keďže účastníkom konania umožňuje získať v rámci jedného konania na tom istom súde rozhodnutie o ich vzájomných nárokoch. Vychádza preto aj z potrieb – vyplývajúcich z odôvodnení 32 a 33 nariadenia 2017/1001 – zaistiť ochranu ochranných známok Únie tým, že sa predíde protichodným rozhodnutiam a zabezpečí sa jednotný charakter ochrannej známky EÚ.

42. Rovnako treba poukázať na to, že z článku 127 ods. 1 nariadenia 2017/1001 vyplýva vo vzťahu ku konaniam na súdoch pre ochranné známky pravidlo spočívajúce v domnienke platnosti ochrannej známky EÚ, ktorú možno vyvrátiť jedine tým, že odporca podá vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti. [13] Inými slovami neplatnosti ochrannej známky EÚ sa žalovaný nemôže dovolávať jednoduchou námietkou s jediným cieľom spochybniť dôvodnosť nároku žalobcu [14], ale iba vtedy, ak zároveň výslovne požiada súd pre ochranné známky EÚ o vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky. [15]

43. Ako konštatoval generálny advokát Campos Sánchez-Bordona v návrhoch, ktoré predniesol vo veci Raimund [16], táto voľba je v súlade s jednotným charakterom ochrannej známky, pričom uprednostňuje rozhodnutie o platnosti účinné na celom území Únie. Rozsudky vyhlasujúce neplatnosť, ktorými súd vyhovie vzájomnému návrhu, majú totiž účinky *erga omnes*, pričom v súlade so znením článku 128 ods. 6 nariadenia 2017/1001 je Úrad povinný uviesť rozsudok v registri a prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s jeho výrokovou časťou. [17]

[12] Treba poznamenať, že s cieľom predísť obchádzaniu výlučnej právomoci Úradu konať o hlavných návrhoch na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ sa v článku 127 ods. 2 nariadenia 2017/1001 stanovuje, že platnosť takejto ochrannej známky nemožno spochybniť podaním žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv. V rámci vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti sa možno dovolávať výlučne dôvodov absolútnej neplatnosti podľa článku 59 ods. 1 nariadenia 2017/1001 a dôvodov relatívnej neplatnosti uvedených v článku 60 ods. 1 a 2 tohto nariadenia.

[13] Uvedenú domnienku možno vyvrátiť aj vzájomným návrhom na zrušenie, hoci v tomto prípade sa napáda skôr vymáhateľnosť výhradných práv súvisiacich s ochrannou známkou než jej právna platnosť.

[14] Rozsah zákazu namietať neplatnosť ochrannej známky prostredníctvom jednoduchej námietky sa rozšíril nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktorým sa zmenil článok 99 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. ES L 78, 2009, s. 1), podľa ktorého sa pripúšťala možnosť vzniesť takúto námietku, ak sa žalovaný dovolával neplatnosti z dôvodu svojho skoršieho práva.

[15] Vo vnútroštátnom konaní, ktoré viedlo k rozsudku Raimund, žalovaná v rámci žaloby o porušení práv vzniesla námietku neplatnosti, ako aj – v samostatnom konaní na tom istom súde, čo rakúske procesné právo umožňuje – vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti, pričom v oboch prípadoch sa dovolávala nekonania v dobrej viere pri zápise ochrannej známky. Súdny dvor v uvedenom rozsudku v podstate uviedol, že súd pre ochranné známky nemôže zamietnuť žalobu o porušení práv z dôvodu neplatnosti ochrannej známky EÚ, ak predtým nevyhovie vzájomnému návrhu žalovaného na vyhlásenie neplatnosti podanému v rámci konania o takejto žalobe o porušení práv a vychádzajúcemu z rovnakého dôvodu neplatnosti (pozri bod 35 a bod 1 výroku).

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

[17] Rovnaký režim sa stanovuje v prípade, že súd vyhovie vzájomnému návrhu na zrušenie.

44. Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva existencia súvislosti medzi pôvodnou žalobou o porušení práv a vzájomným návrhom na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky. Tento vzájomný návrh sa totiž uplatňuje ako „vedľajší“ v rámci konania začatého s cieľom preskúmať, či došlo k porušeniu práv, pričom má – aspoň sčasti – obranný účel, pretože ak mu súd vyhovie, môže viesť k zamietnutiu hlavnej žaloby.

45. Účel vzájomného návrhu je však širší: môže viesť k zániku práv priemyselného vlastníctva s účinkami *erga omnes*, a teda presahuje rámec konania a jednoduchej potreby žalovaného brániť sa, pričom – ako je zrejmé z prejednávanej veci – žalovaný si zachováva záujem na tom, aby sa vzájomnému návrhu vyhovelo, aj v prípade späťvzatia žaloby o porušení práv.

46. S ohľadom na uvedené sa – na rozdiel od Komisie – domnievam, že vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa článku 128 nariadenia 2017/1001 nemá vo vzťahu k hlavnej žalobe o porušení práv len akcesorickú povahu, ale jeho charakter je, ak nie úplne autonómny, tak prinajmenšom zmiešaný, čo tomuto návrhu umožňuje odolať v prípade zániku existencie žaloby o porušení práv.

47. Tvrdenia, ktoré Komisia uviedla vo svojich písomných pripomienkach, uvedený záver podľa môjho názoru nespochybňujú. Vedľajší charakter vzájomného návrhu podľa článku 127 ods. 1 nariadenia 2017/1001 – ktorý sa podáva v rámci už začatého konania [18] – a výlučná aktívna legitimácia žalovaného v rámci žaloby o porušení práv totiž predstavujú len procesné predpoklady jeho podania a nedovoľujú vyvodzovať závery o povahe takéhoto návrhu. Rovnako platí, ako som už uviedol, že ustanovenia článkov 127 a 128 nariadenia 2017/1001 žalovanému nielen umožňujú, aby sa v rámci žaloby o porušení práv vecne bránil tým, že vyvráti domnienku o platnosti ochrannej známku EÚ, ale priznávajú mu právo navrhnúť a získať v tom istom konaní rozsudok o vyhlásení neplatnosti predmetnej ochrannej známky, ktorý má platnosť *erga omnes* a ktorý sa po nadobudnutí právoplatnosti stáva titulom oprávňujúcim požiadať o výmaz príslušného zápisu z registra ochranných známok EÚ. [19]

48. Na rozdiel od toho, čo navrhuje nielen Komisia, ale aj vnútroštátny súd, sa napokon domnievam, že z rozsudku Raimund nie je možné vyvodiť argumenty v prospech výkladu, podľa ktorého vzájomný návrh zaniká spolu s konaním, do ktorého sa zaraďuje. V uvedenom rozsudku sa v skutočnosti len konštatuje predbežný charakter rozhodnutia, ktorým sa vyhovuje vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, vo vzťahu k zamietnutiu žaloby o porušení práv, pokiaľ sa rovnaké dôvody neplatnosti vzniesli aj prostredníctvom jednoduchej procesnej námietky. Súdny dvor sa však v tomto rozsudku vôbec nevyjadruje k účinkom späťvzatia žaloby o porušení práv na konanie o vzájomnom návrhu.

49. Záver, ku ktorému som dospel v bode 46 vyššie o povahe vzájomného návrhu podľa článku 128 nariadenia 2017/1001, je v súlade s tým, ako tento inštitút procesného práva vykladá Súdny dvor v rámci systému vytvoreného Bruselským dohovorom [20], ktorý najprv vyústil do nariadenia č. 44/2001 [21] a následne do nariadenia č. 1215/2012, ktoré je účinné v súčasnosti.

[18] Alebo sa s takýmto konaním spojí, pozri okolnosti vnútroštátneho konania vo veci, ktorá viedla k vyhláseniu rozsudku Raimund.

[19] Pozri článok 128 ods. 6 nariadenia 2017/1001.

[20] Bruselský dohovor z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 204, 1975, s. 28, ďalej len „Bruselský dohovor“).

[21] Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1).

50. V tejto súvislosti treba poznamenať, že na uvedené právne predpisy týkajúce sa súdnej právomoci, uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí sa v rôznych nariadeniach o ochrannej známke Spoločenstva a ochrannej známke Únie, ktoré na seba v priebehu času nadväzovali, neustále odkazovalo, čím sa zakaždým stanovila ich uplatniteľnosť v rámci právnych systémov vytvorených týmito nariadeniami. V nariadení č. 40/1994 o ochrannej známke spoločenstva a v nariadení č. 207/2009 – ktoré predchádzali nariadeniu 2017/1001 – sa preto odkazovalo na Bruselský dohovor, resp. na nariadenie č. 44/2001, pričom ich pôsobnosť sa rozšírila na právnu úpravu ochranných známok EÚ s cieľom rozdeliť súdnu právomoc vo vzťahu k žalobám týkajúcim sa ochranných známok Spoločenstva medzi jednotlivé členské štáty.[22] V súčasnosti sa v článku 122 nariadenia 2017/1001 stanovuje pôsobnosť uvedených predpisov, ak z predmetného nariadenia nevyplýva niečo iné, „na konania týkajúce sa ochranných známok EÚ a prihlášok ochranných známok EÚ, ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ochranných známok EÚ a národných ochranných známok“, pričom v odseku 2 sa výslovne odkazuje na najnovšiu právnu úpravu v danej oblasti, čiže na nariadenie č. 1215/2012.

51. Na základe týchto skutočností sa preto domnievam, že pojem vzájomný návrh treba vykladať spôsobom zodpovedajúcim vyššie uvedeným nariadeniam o súdnej právomoci a judikatúre, ktorá sa týmito nariadeniami zaoberá.[23]

52. V nadväznosti na uvedené poznamenávam, že z rozsudku z 13. júla 1995, Danværn Production[24], v ktorom mal Súdny dvor rozhodnúť, či žiadosť o náhradu škody podanú žalovaným treba považovať za „vzájomný návrh“ v zmysle článku 6 bodu 3 Bruselského dohovoru[25], vyplýva jasné rozlíšenie medzi vzájomným návrhom týkajúcim sa nároku, ktorý možno odlíšiť od návrhu žalobcu a ktorého cieľom je vydanie rozhodnutia v neprospech žalobcu, a jednoduchou námietkou ako obranným nástrojom, ktorý nie je vo vzťahu k hlavnej žalobe autonómny a jeho jediným cieľom je žalobe brániť.[26] Touto otázkou sa podrobne zaoberal aj generálny advokát Léger vo veci, ktorá viedla k vyhláseniu uvedeného rozsudku. V návrhoch, ktoré v danej veci predniesol, upozornil najmä na to, že vzájomný návrh je „novým návrhom podaným žalovaným v priebehu konania, ktorý sa tým sám stáva žalobcom…“, „jeho cieľom je vydanie

[22] Pozri najmä: i) odôvodnenia nariadenia č. 40/1994, podľa ktorých „pravidlá obsiahnuté v bruselskom dohovore o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach sa budú uplatňovať na všetky žaloby… týkajúce sa ochranných známok spoločenstva…“; ii) článok 94 nariadenia č. 207/2009 obsahujúci pravidlá o uplatňovaní nariadenia č. 44/2001 na konania v oblasti ochranných známok EÚ.

[23] Za pozornosť tiež stojí, že terminológia použitá v článku 6 bode 3 Bruselského dohovoru, v článku 6 bode 3 nariadenia č. 44/2001 a, pokiaľ ide o aktuálnu úpravu, v článku 8 bode 3 nariadenia č. 1215/2012 sa presne zhoduje s terminológiou uvedenou v nariadení 2017/1001 [napríklad pojmy „Widerklage“ v nemčine, „counterclaim“ v angličtine, „demande reconventionnelle“ vo francúzštine, „domanda riconvenzionale“ (vzájomný nárok/návrh) v taliančine].

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

[25] Bruselský dohovor z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 204, 1975, s. 28). Uvedený článok 6 bod 3 umožňoval žalovanému podať vzájomný návrh proti žalobcovi na súde konajúcom o hlavnej žalobe, bez ohľadu na základ právomoci daného súdu, a to s cieľom predísť roztrieštenosti súdov, za predpokladu existencie zmluvnej alebo skutkovej súvislosti s návrhom žalobcu [v tomto ohľade pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Léger vo veci Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, bod 7)].

[26] Pozri rozsudok z 13. júla 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, bod 12); Súdny dvor najmä poznamenal, že „vnútroštátne právne predpisy členských štátov vo všeobecnosti rozlišujú medzi dvoma situáciami. Na jednej strane ide o situáciu, v ktorej žalovaný namieta existenciu údajnej pohľadávky voči žalobcovi, v dôsledku čoho takto uplatnená pohľadávka úplne alebo čiastočne zaniká. Na druhej strane ide o situáciu, v ktorej žalovaný samostatným návrhom podaným v rovnakom konaní žiada, aby súd uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť dlh, ktorý má voči žalovanému. V takomto prípade sa samostatný návrh môže vzťahovať na vyššiu sumu než akej sa domáha žalobca a môže ďalej existovať aj keď sa návrh žalobcu zamietne“. V bode 17 uvedeného rozsudku Súdny dvor tiež upozorňuje, že vo vnútroštátnych právnych poriadkoch existujú rôzne výrazy na označenie každej z uvedených dvoch situácií. Konkrétne v osobitnej súvislosti so vzájomným návrhom a námietkou náhrady škody, francúzske právo rozlišuje medzi „demande reconventionnelle“ a „moyens de défense au fond“; anglické právo medzi „counter-claim“ a „set-off as a defence“; nemecké právo medzi „Widerklage“ a „Prozeßaufrechnung“ a talianske právo medzi „domanda riconvenzionale“ a „eccezione di compensazione“.

samostatného rozhodnutia ukladajúceho povinnosť, ktoré nebude obsahovať len zamietnutie nárokov pôvodného žalobcu“, pričom jeho priebeh a smerovanie „sú nezávislé od hlavného návrhu a z tohto dôvodu nezaniká, ak žalobca vezme žalobu späť“ [27].

53. V nedávnej dobre sa Súdny dvor zaoberal pojmom vzájomný návrh v rozsudku z 12. októbra 2016, Kostanjevec [28], ktorý sa okrem iného týka výkladu článku 6 bodu 3 nariadenia č. 44/2001. Pri tejto príležitosti Súdny dvor uviedol, že vzájomný nárok je „návrh, ktorý sa v podstate vzťahuje na samostatný návrh na vydanie rozsudku v neprospech žalobcu, ktorým sa prípadne môže žiadať vyššia suma, než je suma žiadaná žalobcom, a možno ju naďalej vymáhať aj vtedy, ak je žaloba žalobcu zamietnutá“ [29].

54. V konečnom dôsledku preto uvedené odkazy na judikatúru potvrdzujú názor, podľa ktorého je vzájomný návrh právnym prostriedkom žalovaného, ktorý využíva nárok žalobcu uplatnený voči nemu a v tom istom konaní rozširuje *thema decidendum* dodatočným uplatnením autonómneho nároku, ktorý presahuje rámec jednoduchého návrhu na zamietnutie žaloby a môže ďalej trvať bez ohľadu na zánik pôvodnej žaloby.

B. Uplatniteľnosť zásady perpetuatio fori

55. Iba na základe preukázania skutočnosti, že vzájomný návrh má viac než len akcesorickú povahu, nemožno považovať otázku položenú vnútroštátnym súdom za vyriešenú. V tejto fáze treba totiž preskúmať, či sa právomoc konať vo veci vzájomného návrhu má po zániku žaloby o porušení práv určiť na základe právnych predpisov, ktorými sa riadi žaloba o vyhlásenie neplatnosti podaná ako hlavný návrh, čiže ustanoveniami článku 63 nariadenia 2017/1001, s následným prenesením právomoci na Úrad, alebo či sa na základe iných zásad zachováva právomoc súdu pre ochranné známky, na ktorom sa návrh podal.

56. Vnútroštátny súd považuje, rovnako ako Komisia, za potrebné vyvodiť nutnosť prenesenia právomoci na Úrad z výnimočného charakteru právomoci súdu pre ochranné známky, ktorý je zas dôsledkom skutočnosti, že tieto súdy môžu ako vnútroštátne súdy len výnimočne zrušiť akty Únie, ako je zápis ochrannej známky EÚ.

57. Okrem toho na podporu tohto tvrdenia Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov) uvádza, že nariadenie 2017/1001 v podstate priznáva prednosť preskúmania platnosti Úradom. Táto prednosť má vyplývať najmä z článku 128 ods. 7 nariadenia, podľa ktorého súd pre ochranné známky môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky zabezpečiť, aby o návrhu na vyhlásenie neplatnosti rozhodoval Úrad.

58. Tieto dve tvrdenia nepovažujem za rozhodujúce.

59. Predovšetkým sa domnievam, že rozdelenie právomocí v oblasti platnosti ochranných známok EÚ medzi Úrad a súdy pre ochranné známky nepoukazuje na vzťah pravidlo-výnimka medzi právomocou Úradu a právomocou súdov, ale skôr na vzťah komplementarity slúžiaci na

[27] Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Léger vo veci Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, body 25 a 26).

[28] Rozsudok z 12. októbra 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Rozsudok z 12. októbra 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, bod 32). Toto tvrdenie je v súlade so závermi, ku ktorým v rovnakej veci dospela generálna advokátka Kokott (C-185/15, EU:C:2016:397, body 39 až 41), podľa ktorej „predmetom vzájomného nároku preto musí byť návrh, ktorý je odlíšiteľný od žalobného návrhu a ktorý smeruje k vydaniu osobitného rozsudku… Takýto návrh nepredstavuje len obyčajný prostriedok na obranu proti žalobe… podanej protistranou“.

dosiahnutie cieľa danej právnej úpravy, ktorý, ako sa už uviedlo, spočíva v zaistení ochrany takýchto ochranných známok tým, že sa predíde protichodným rozhodnutiam súdov a Úradu a zabezpečí sa jednotný charakter ochrannej známky EÚ.

60. Ako totiž zdôraznil generálny advokát Campos Sánchez-Bordona v návrhoch, ktoré predniesol vo veci, ktorá viedla k vyhláseniu rozsudku Raimund, na rozdiel od konania o zápise ochranných známok EÚ, ktoré patrí „do výlučnej právomoci EUIPO bez možnosti akéhokoľvek zásahu zo strany vnútroštátneho súdu“, právomoc vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky EÚ „majú spoločne“ vnútroštátne súdy pre ochranné známky a Úrad.[30]

61. Hoci by som pripustil výnimočný charakter právomoci súdu pre ochranné známky vo veci vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti, nezdá sa mi, že takáto povaha právomoci môže mať vplyv na riešenie položenej otázky. Je totiž nepochybné, že v čase podania vzájomného návrhu išlo o prípad, v ktorom mal právomoc súd pre ochranné známky. Z „dynamického“ hľadiska k tomu dodávam, že vzájomný charakter takéhoto návrhu, ktorý je predmetom obsiahleho výkladu v bodoch vyššie, je pôvodný, z hľadiska jeho existencie súvisí s podmienkami súvisiacimi v čase jeho podania, pričom je nezávislý od následného procesného vývoja. Inými slovami, vzájomný návrh sa nestáva hlavným návrhom v dôsledku zániku žaloby, ktorá pôvodne predstavovala hlavný návrh, na základe ktorého sa začalo konanie.

62. Preto, hoci by som pripustil výnimočnú povahu právomoci súdov pre ochranné známky, domnievam sa, že situácia, aká nastala vo veci samej, t. j. vyznačujúca sa späťvzatím hlavnej žaloby, patrí v každom prípade do právomoci týchto súdov. Nejde o analogické uplatnenie právomoci vnútroštátnych súdov, ktoré je ako také zakázané vzhľadom na výnimočný charakter tejto právomoci, ale o jej bežné uplatnenie na situáciu výslovne uvedenú v právnom predpise.

63. Pokiaľ ide o článok 128 ods. 7 nariadenia 2017/1001, nemožno poprieť, že vyjadruje zámer normotvorcu Únie posilniť centralizované posudzovanie platnosti ochrannej známky a okolností vedúcich k zániku príslušného práva Úradom. Napokon upozorňujem, že rovnako je koncipovaný článok 132 ods. 2 tohto nariadenia, ktorý aj v prípade, že návrh sa najprv podal na súde pre ochranné známky pripúšťa, aby sa súdne konanie na žiadosť účastníka prerušilo až do rozhodnutia Úradu, na ktorom sa následne začalo konanie týkajúce sa rovnakej veci.

64. Uvedené ustanovenia však namiesto toho, aby podporovali názor, podľa ktorého právomoc súdu pre ochranné známky zaniká v dôsledku späťvzatia žaloby o porušení práv, svedčia skôr v prospech odmietnutia takéhoto tvrdenia. Ako je zrejmé zo samotného znenia predmetných ustanovení, súdom pre ochranné známky priznávajú priestor pre voľnú úvahu (použitie slovesa „môže“ nepripúšťa v tejto súvislosti nijaké pochybnosti), pričom v prípade žiadosti majiteľa ochrannej známky o postúpenie otázky platnosti Úradu môže tento súd v každom prípade po vypočutí účastníkov konania pristúpiť k tomu, že o vzájomnom návrhu rozhodne sám.

[30] Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez-Bordona vo veci Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, bod 83). V súvislosti s podobným prípadom nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142), pozri analogicky aj rozsudok zo 16. februára 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88, bod 48), kde sa uvádza, že „pokiaľ ide o návrhy na výmaz zapísaných dizajnov Spoločenstva, ich vybavovanie sa podľa nariadenia sústreďuje na ÚHVT, pričom táto zásada je zmiernená možnosťou súdov pre dizajn Spoločenstva, aby rozhodovali o protinávrhoch na výmaz zapísaného dizajnu Spoločenstva podaných v rámci žaloby pre porušenie práv alebo pre hroziace porušenie práv“.

65. Bolo by preto v rozpore so systematikou nariadenia – ktoré výslovne predpokladá voľnú úvahu súdu, pokiaľ ide o žiadosť majiteľa ochrannej známky o postúpenie otázky platnosti Úradu – ak by sa pripustilo, že majiteľ ochrannej známky môže späťvzatím žaloby v každom prípade spôsobiť zánik právomoci súdu, a to bez ohľadu na akékoľvek posúdenie týmto súdom.

66. Z týchto dôvodov sa domnievam, že tvrdenia vnútroštátneho súdu nie sú presvedčivé. Naopak predmetnú otázku treba podľa môjho názoru vyriešiť v súlade so všeobecnou zásadou *perpetuatio fori*. Je potrebné poznamenať, že ide o riešenie podľa práva Únie, bez nutnosti použiť, v zmysle odkazu uvedeného v článku 129 ods. 3 nariadenia 2017/1001, ustanovenia vnútroštátneho procesného práva zakotvujúce uvedenú zásadu. [31]

67. Z uvedenej zásady vyplýva, že len čo príslušný súd začne konať, v zásade si zachováva právomoc aj v prípade, že sa v priebehu súdneho konania zmení kolízne kritérium, podľa ktorého je daná jeho právomoc. [32] Cieľom tejto zásady je predísť ujme, ktorá by vznikla účastníkom konania, ak by mala v dôsledku neskoršej zmeny okolností určujúcich právomoc, ku ktorej by došlo počas súdneho konania, zaniknúť právomoc súdu, ktorý začal vo veci konať.

68. Je nepochybné, že uvedená zásada nie je v práve Únie neznáma. V tomto ohľade treba odkázať na rozsudok z 11. októbra 2007, Freeport [33], v ktorom Súdny dvor výslovne zohľadnil čas podania žaloby ako referenčný bod na účely posúdenia existencie súvislosti medzi žalobami s cieľom určiť súdnu právomoc podľa článku 6 bodu 1 nariadenia č. 44/2001.

69. Rovnako treba upozorniť na návrhy, ktoré generálny advokát Jääskinen predniesol 11. decembra 2014 vo veci CDC Hydrogen Peroxide [34], a na rozsudok z 21. mája 2015, ktorý v tejto veci vyhlásil Súdny dvor a ktorý sa tiež týka nariadenia č. 44/2001. Pri tejto príležitosti Súdny dvor v súlade so zásadou *perpetuatio fori* rozhodol, že právomoc súdu, ktorý začal konať, určená podľa bydliska jedného zo žalovaných nezaniká ani v prípade späťvzatia žaloby podanej proti tomuto žalovanému, ktorá predstavovala okolnosť zakladajúcu súdnu právomoc. [35]

70. Zásada *perpetuatio fori* bola tiež základom rozsudku zo 17. januára 2006, Staubitz-Schreiber [36], v ktorom Súdny dvor poskytol výklad nariadenia č. 1346/2000 [37] v tom zmysle, že súd členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka v čase podania návrhu na začatie konkurzného konania dlžníkom, má naďalej právomoc na začatie uvedeného konania, pokiaľ uvedený dlžník premiestni centrum svojich hlavných záujmov na územie iného členského štátu po podaní návrhu, ale pred rozhodnutím o začatí konania.

[31] Ako sa už uviedlo, na základe prevažujúceho názoru sa v Nemecku uplatňuje § 261 ods. 3 bod 2 ZPO, podľa ktorého na právomoc konajúceho súdu nemá vplyv zmena okolností zakladajúcich takúto právomoc.

[32] Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Szpunar vo veci A (C-716/17, EU:C:2019:262, bod 74).

[33] Rozsudok z 11. októbra 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, bod 54).

[34] Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jääskinen vo veci CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, body 76 až 83).

[35] Rozsudok z 21. mája 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, bod 28), v ktorom Súdny dvor v skutočnosti uplatnil zásadu *perpetuatio fori*, hoci ju výslovne neuviedol.

[36] Rozsudok zo 17. januára 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Pozri aj návrhy, ktoré v rovnakom konaní predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, 2000, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 191).

71. Okrem toho na zásadu *perpetuatio fori* odkazuje generálny advokát Szpunar vo svojom stanovisku z 24. septembra 2014 vo veci Carl Gendreau [38], ako aj v návrhoch, ktoré predniesol 27. marca 2019 vo veci A [39] a v návrhoch, ktoré predniesol 30. apríla 2020 vo veci Novo Banco [40].

72. Predmetnú zásadu tiež upravuje Praktická príručka na uplatňovanie nového nariadenia Brusel II [41], pričom na zasadnutí v Dijone v roku 1981 ju potvrdil aj Ústav medzinárodného práva. [42] Zásada *perpetuatio fori* je napokon súčasťou mnohých právnych systémov. Okrem iného je známa v nemeckom, talianskom, francúzskom a španielskom práve.

73. Na záver treba uviesť, že uvedená zásada sa v skutočnosti uplatnila aj v rámci rozdelenia právomocí medzi Súdnym dvorom a Všeobecným súdom. Vo veci, ktorá viedla k vyhláseniu uznesenia IAMA Consulting, Všeobecný súd, na ktorý sa príslušná žalobkyňa obrátila na základe rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve uzatvorenej Spoločenstvom, postúpil Súdnemu dvoru vzájomný návrh podaný Komisiou po tom, čo vyhlásil návrhy spoločnosti, ktorá bola žalobkyňou, za neprípustné. [43] Všeobecný súd dospel k záveru, že právomoc konať o takomto návrhu mal Súdny dvor, a to v súlade s článkom 225 ods. 1 ES v spojení s článkom 51 Štatútu Súdneho dvora účinného v danom čase, podľa ktorého žaloby podané inštitúciami Spoločenstva patrili do právomoci Súdneho dvora. Súdny dvor najprv pripomenul, že súdny systém Spoločenstva predpokladal presné vymedzenie príslušných právomocí Súdneho dvora a Všeobecného súdu, ktoré sa vtedy zameriavalo na postavenie žalobcu, pričom toto vymedzenie spočívalo v tom, že právomoc jedného z uvedených dvoch súdov rozhodnúť o konkrétnej žalobe nevyhnutne vylučovala právomoc druhého z nich. [44] Súdny dvor ďalej spresnil, že „v systéme právnych prostriedkov Spoločenstva zahŕňa právomoc rozhodnúť o žalobe vo veci samej aj existenciu právomoci rozhodnúť o každom vzájomnom návrhu podanom počas toho istého konania, ktorý vyplýva z toho istého aktu alebo z tej istej skutočnosti, ktorá je predmetom žaloby“, pričom dodal, že táto právomoc vychádza zo záujmu na hospodárnosti konania. [45] Na záver Súdny dvor poznamenal, že zamietnutie žaloby a z toho vyplývajúca skutočnosť, že vzájomný návrh stratil svoj vedľajší charakter neznamená, že zaniká právomoc Všeobecného súdu o takomto návrhu rozhodnúť. [46]

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

39 C-716/17, EU:C:2019:262, bod 74.

40 C-253/19, EU:C:2020:328, bod 23.

41 Praktická príručka na uplatňovanie nového nariadenia Brusel II, uverejnená Európskou komisiou 20. júna 2016, dostupná na webovej stránke https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed

42 V dokumente prístupnom vo francúzskom jazyku (na webovej stránke https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf) s názvom „Le problème intertemporel en droit international privé“ sa uvádza, že „Les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États“.

43 Pozri uznesenie z 25. novembra 2003, IAMA Consulting/Komisia (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 Pozri uznesenie z 27. mája 2004, Komisia/IAMA Consulting (C-517/03, neuverejnené, EU:C:2004:326, bod 15).

45 Pozri uznesenie z 27. mája 2004, Komisia/IAMA Consulting (C-517/03, neuverejnené, EU:C:2004:326, bod 17 a citovaná judikatúra).

46 Pozri uznesenie z 27. mája 2004, Komisia/IAMA Consulting (C-517/03, neuverejnené, EU:C:2004:326, bod 20). V rovnakom zmysle rozhodol aj Všeobecný súd v rozsudku zo 16. septembra 2013, GL2006 Europe/Komisia (T-435/09, EU:T:2013:439, body 45 až 47), ktorý tento súd vyhlásil v konaní, vo vzťahu ku ktorému mal právomoc na základe rozhodcovskej doložky v zmysle článku 272 ZFEÚ. Pri tejto príležitosti Všeobecný súd – po tom, čo zdôraznil samostatný charakter vzájomného návrhu Komisie vo vzťahu k hlavnej žalobe žalujúceho podniku – konštatoval, že je povinný rozhodnúť o vzájomnom návrhu napriek záveru, že o hlavnej žalobe rozhodovať nebude, keďže sa stala bezpredmetnou z dôvodu, že žalobkyňa už nebola zastúpená advokátom. Pozri tiež rozsudok z 9. júla 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia (T-552/11, neuverejnený, EU:T:2013:349, bod 41 a tam citovaná judikatúra), ktorého závery Súdny dvor vo svojom rozsudku vyhlásenom v odvolacom konaní nespochybnil (pozri rozsudok z 9. septembra 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

74. Vzhľadom na uvedené sa domnievam, že zásadu *perpetuatio fori* treba uplatniť aj v prejednávanej veci. V tomto ohľade považujem za relevantný odkaz, uvedený v článku 122 nariadenia 2017/1001, na právne predpisy týkajúce sa súdnej právomoci, uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí, vo vzťahu ku ktorým vyššie uvedená judikatúra považovala zásadu *perpetuatio fori* za uplatniteľnú. Ak totiž nemožno spochybniť uplatniteľnosť tejto zásady na účely rozdelenia súdnej právomoci medzi jednotlivé členské štáty v súvislosti so žalobami týkajúcimi sa ochranných známok Únie, nevidím dôvod, pre ktorý by sa malo dospieť k odlišnému záveru v prípade, ktorý je predmetom prejednávanej veci, ktorý sa v skutočnosti tiež týka pravidiel priznávania rozhodovacej právomoci súdov alebo iných obdobných orgánov.

75. Zásada *perpetuatio fori* napokon tým, že viaže právomoc na čas podania vzájomného návrhu, zaručuje právnu istotu a predchádza škodlivým dôsledkom, podľa môjho názoru významným, na úkor hospodárnosti konania a práva žalovaného na obranu, ktoré by nastali, ak by sa pripísal význam späťvzatiu hlavnej žaloby.

76. Ako príklad možno uviesť prípad, v ktorom žalobca vezme žalobu o porušení práv späť tesne pred koncom konania vyznačujúceho sa zložitým a nákladným dokazovaním alebo dokonca v odvolacom konaní, pretože si uvedomil pravdepodobnosť zamietnutia žaloby, ktorému by čelil. Nedostatok právomoci vo vzťahu k vzájomnému návrhu, ktorý by z takéhoto úkonu vyplýval, by pre žalovaného znamenal povinnosť začať úplne nové konanie na Úrade.

77. Nezdá sa mi sporné, že znehodnotenie vykonaných úkonov a času, ktorý si vyžiadali, v rámci prvostupňového konania by bolo na ujmu z hľadiska zásady hospodárnosti konania, ktorá by mala charakterizovať nielen činnosť súdov, ale aj správnu činnosť Úradu, a to vzhľadom na skutočnosť, že by tak dochádzalo k zdvojeniu prekrývajúcich sa činností vedúcich k porovnateľným výsledkom podľa nariadenia 2017/1001. Žalovaný by bol navyše nútený znášať ďalšie náklady na účely začatia konania na Úrade. Treba poznamenať, že uvedené negatívne dôsledky by automaticky vyplývali z rozhodnutia – konkrétne rozhodnutia o späťvzatí hlavnej žaloby – osoby, ktorá sa bránila vzájomnému návrhu.

78. Poskytnutý výklad nie je v rozpore so špecifickým účelom právnej úpravy podľa nariadenia 2017/1001.

79. Ako sa už uviedlo, z odôvodnenia 32 nariadenia 2017/1001 jednoznačne vyplýva, že nevyhnutnou potrebou, ktorá je základom predmetnej právnej úpravy, je, aby „rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok EÚ mali účinky a vzťahovali sa na celé územie Únie, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok EÚ“.

80. Okolnosti vedúce k zániku hlavnej žaloby o porušení práv neohrozujú ciele predstavujúce základ predmetnej právnej úpravy a pôvodu právomoci súdov pre ochranné známky rozhodovať o vzájomných návrhoch na vyhlásenie neplatnosti. Zánik hlavnej žaloby totiž nevedie ku vzniku viacerých konaní, keďže daná vec zostáva na tom istom súde, ani nemá vplyv na účinnosť *erga omnes*, ktorou sa vyznačuje rozhodnutie vnútroštátneho súdu vo veci platnosti ochrannej známky. Tým sa vyhovuje požiadavkám súvisiacim s hospodárnosťou konania, ako aj požiadavkám týkajúcim sa jednotnosti ochrannej známky v celej Únii. Nehrozí navyše nijaké riziko protichodných rozhodnutí, keďže vo veci koná len jeden orgán.

81. Na záver konštatujem, že vzhľadom na všetky vyššie uvedené dôvody sa domnievam, že súd pre ochranné známky má právomoc rozhodnúť o neplatnosti ochrannej známky EÚ namietanej vo vzájomnom návrhu v zmysle článku 128 vyššie uvedeného nariadenia aj po tom, čo došlo k platnému späťvzatiu hlavnej žaloby pre porušenie práv.

VI. Návrh

82. Na základe všetkých predchádzajúcich úvah navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálnu otázku, ktorú položil Oberlandesgericht München (Vyšší krajský súd Mníchov, Nemecko), takto:

Článok 124 písm. d) a článok 128 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Európskej únie má právomoc rozhodnúť o neplatnosti ochrannej známky Európskej únie namietanej vo vzájomnom návrhu v zmysle článku 128 tohto nariadenia aj po tom, čo došlo k platnému späťvzatiu hlavnej žaloby pre porušenie práv v zmysle článku 124 písm. a), ktorej predmetom bola takáto ochranná známka Európskej únie.