



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

8. lipnja 2023. *

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Sporovi pred nacionalnim sudom – Nadležnost sudova za žigove Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 124. – Tužba zbog povrede – Članak 128. – Protutužba za proglašavanje žiga ništavim – Predmet te protutužbe – Članak 129. stavak 3. – Postupovna pravila koja se primjenjuju na istu vrstu tužbi u vezi s nacionalnim žigom – Načelo postupovne autonomije”

U predmetu C-654/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), odlukom od 7. listopada 2021., koju je Sud zaprimio 28. listopada 2021., u postupku

LM

protiv

KP,

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: D. Gratsias (izvjestitelj), predsjednik vijeća, M. Ilešić i Z. Csehi, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za osobu LM, R. Ratajczak, *advokat*,
- za osobu KP, E. Jaroszyńska-Kozłowska, *radca prawny*, i Z. Słupicka, *radca prawny*,
- za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, S. L. Kaléda i P. Němečková, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: poljski

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,
donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 124. točke (d) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.) u vezi s člankom 128. stavkom 1. i člankom 129. stavkom 3. te uredbe.
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između osoba LM i KP u vezi s postupkom zbog povrede verbalnog žiga Europske unije i protutužbom za proglašavanje tog žiga ništavim.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 U skladu s uvodnim izjavama 4. i 32. Uredbe 2017/1001:

„(4) [...] [b]ilo bi potrebno predvidjeti mehanizme [Europske] unije s obzirom na žigove prema kojima bi poduzeća putem jedinstvenog postupka mogla stjecati žigove EU-a kojima je dana jedinstvena zaštita i koji proizvode učinke na području cijele [Europske] unije. Trebalo bi primjenjivati tako navedeno načelo jedinstvenog karaktera žiga EU-a, osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom.

[...]

(32) Nužno je da odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova EU-a imaju učinak na cijelom području Unije i da pokrivaju cijelo područje Unije, s obzirom da je to jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka od strane sudova i Ureda [Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)], te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova EU-a. Pravila sadržana u Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća [od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2016., L 202, str. 57. i SL 2014., L 160, str. 40.)] trebala bi se primjenjivati na sve postupke prema zakonu vezane za žigove EU-a, osim kada ova Uredba odstupa od tih pravila.”

- 4 Članak 1. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Žig Europske unije”, u stavku 2. propisuje:

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

- 5 U skladu s člankom 6. te uredbe, naslovljenim „Načini stjecanja žiga EU-a”, žig Europske unije stječe se registracijom.

6 Članak 7. navedene uredbe naslovljen „Apsolutni razlozi za odbijanje” u stavcima 1. i 2. propisuje:

„1. Neće se registrirati sljedeće:

[...]

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje samo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga;

(d) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;

(e) znakovi koji se sastoje samo od:

- i. oblika, ili drugog obilježja, koji proizlazi iz same vrste proizvoda;
- ii. oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata;
- iii. oblika, ili drugog obilježja, koji proizvodima daje bitnu vrijednost;

(f) žigovi koji su protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima;

(g) žigovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga;

[...]

(j) žigovi koji su isključeni iz registracije na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog prava ili međunarodnih sporazuma kojih je Unija ili dotična država članica stranka, kojima se osigurava zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla;

(k) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka, kojima se osigurava zaštita tradicionalnih izraza za vina;

(l) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka, kojima se osigurava zaštita zajamčeno tradicionalnih specijaliteta;

(m) žigovi koji se sastoje od prijašnje denominacije biljne sorte ili ju reproduciraju u svojim bitnim elementima, koja je registrirana u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim pravom ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija ili dotična država članica stranka, kojima se predviđa zaštita pravâ na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste vrste ili blisko srodne vrste.

2. Stavak 1. primjenjuje se neovisno o tome što razlozi za nemogućnost registracije postoje samo u jednom dijelu Unije.”

- 7 Članak 59. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Apsolutni razlozi za ništavost”, propisuje:
- „1. „Žig EU-a proglašava se ništavim na zahtjev podnesen [EUIPO-u] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:
- (a) kad je žig EU-a registriran protivno odredbama članka 7.;
 - (b) kad je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga.
2. Kad je žig EU-a registriran protivno odredbama članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d), ipak ne može biti proglašen ništavim, ako je zbog svoje uporabe nakon registracije stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran.
3. Kad razlozi za ništavost postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig EU-a registriran, taj se žig proglašava ništavim u odnosu na samo te proizvode ili usluge.”
- 8 Članak 63. te uredbe, naslovljen „Zahtjev za opoziv ili za proglašavanje žiga ništavim”, u stavcima 1. i 3. određuje:
- „1. Zahtjev za opoziv prava nositelja žiga EU-a ili zahtjev za proglašavanje žiga ništavim [EUIPO-u] mogu podnijeti:
- (a) kad se primjenjuju članci 58. i 59., svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojani s ciljem predstavljanja interesa proizvođača, pružatelja usluga, trgovaca ili potrošača, koji sukladno uvjetima mjerodavnog prava mogu podnijeti tužbu i biti tuženi;
- [...]
3. Zahtjev za opoziv ili zahtjev za proglašenje ništavosti nije dopušten ako je o meritumu zahtjeva koji se odnosi na isti predmet i iste razloge za podnošenje tužbe te koji je uključivao iste stranke već odlučio ili [EUIPO] ili sud za žigove EU-a iz članka 123. te ako je odluka [EUIPO-a] ili suda o tom zahtjevu postala pravomoćna.”
- 9 Članak 123. navedene uredbe, naslovljen „Sudovi za žig EU-a”, u stavku 1. propisuje:
- „Države članice na svojem državnom području određuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i sudišta prvog i drugog stupnja, koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom.”
- 10 Članak 124. iste uredbe, naslovljen „Nadležnost za povrede i valjanost”, glasi:
- „Sudovi za žig EU-a imaju isključivu nadležnost:
- (a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova EU-a;
- [...]
- (d) za postupke povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga EU-a ništavim sukladno s člankom 128.”

- 11 Članak 127. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Pretpostavka valjanosti – obrana u odnosu na meritum”, u stavku 1. predviđa:

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

- 12 Članak 128. te uredbe, naslovljen „Protutužbe”, glasi:

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

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

[...]

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

[...]

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

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

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

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

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

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

- 14 Članak 132. iste uredbe, naslovljen „Posebna pravila o povezanim postupcima”, u stavku 1. propisuje:

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

Poljsko pravo

- 15 Članak 204. Ustawe – Kodeks postępowania cywilnego (Zakonik o građanskom postupku) od 17. studenoga 1964. (Dz. U. iz 1964., br. 43, poz. 296.) u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: Zakonik o građanskom postupku) propisuje:

„§1. Protutužba je dopuštena ako je protuzahtjev povezan s tužiteljevim zahtjevom ili se može s njim preklapati. Protutužba se može podnijeti najkasnije u odgovoru na tužbu, a ako nije podnesena, u prigovoru protiv presude zbog ogluhe ili na početku prve rasprave o kojoj je obaviješten ili na koju je pozvan tuženik.

§2. Protutužba se podnosi sudu kojem je podnesena glavna tužba. Međutim, ako protutužbu razmatra okružni sud, a predmet je pokrenut pred općinskim sudom, taj sud u cijelosti prosljeđuje predmet sudu nadležnom za odlučivanje o protutužbi.

§3. Odredbe o tužbi odgovarajuće se primjenjuju na protutužbu.”

- 16 Članak 479.¹²² Zakonika o građanskom postupku umetnut je u njega ustawom o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Zakon o izmjeni Zakonika o građanskom postupku i određenih drugih zakona) od 13. veljače 2020. (Dz. U. iz 2020., poz. 288.), koja je stupila na snagu 1. srpnja 2020. Taj članak predviđa:

„§1. U predmetima o povredi prava na žig ili industrijski dizajn protutužba je dopuštena ako obuhvaća zahtjev za proglašenje ništavosti ili opoziv zaštitnog prava na žig ili obuhvaća zahtjev za proglašenje ništavosti prava na registraciju industrijskog dizajna. Odredba članka 204. primjenjuje se na odgovarajući način.

§2. Odredba stavka 1. odgovarajuće se primjenjuje na zahtjev za proglašenje ništavosti ili opoziv zaštitnog prava na zajednički žig, zajedničkog zaštitnog prava na žig, zaštitnog prava na jamstveni žig, priznavanje zaštite međunarodnog žiga na području Republike Poljske kao i na zahtjev za proglašenje ništavosti priznavanja zaštite međunarodnog industrijskog dizajna na području Republike Poljske.”

- 17 Članak 22. stavak 2. tog zakona predviđao je sljedeće:

„U predmetima koji su pokrenuti i nisu okončani u određenom stupnju ili pred Sądom Najwyższym [(Vrhovni sud, Poljska)] do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji bi se razmatrali u postupku u pogledu intelektualnog vlasništva, ne primjenjuju se odredbe tog postupka. U takvom predmetu za odlučivanje je i dalje nadležan sud koji je nadležan prema dotadašnjim odredbama.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 18 Osoba LM nositeljica je verbalnog žiga Europske unije „Multiselect” (u daljnjem tekstu: osporavani žig) koji je registriran 5. lipnja 2018. za proizvode i usluge svrstane u razrede 9., 41. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen. Ti proizvodi i usluge uključuju, između ostalog, savjetovanje u području profesionalne orijentacije, informacije o obrazovanju, instaliranju i održavanju softvera ili objavljivanje tekstova i pružanje elektroničkih publikacija.
- 19 Osoba KP je od 2009., u okviru obavljanja svojih gospodarskih djelatnosti, nudila u tiskanom i digitalnom obliku priručnik za kandidate za policijske ispite kako bi ih se pripremilo za psihološke testove obuhvaćene osporavanim žigom, koji su jedna od faza navedenog postupka odabira kandidata. Osoba KP predstavlja svoj priručnik na različitim internetskim stranicama.
- 20 Dana 26. veljače 2020. osoba LM podnijela je Sądu Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), sudu koji je uputio zahtjev, tužbu zbog povrede osporavanog žiga kako bi se osobi KP naložilo da tim žigom prestane označavati proizvode i usluge koje stavlja na tržište kao i koristiti navedeni žig u svakoj komunikaciji povezanoj s prodajom tih proizvoda i usluga.
- 21 U okviru tog postupka osoba KP je 30. srpnja 2020. podnijela protutužbu za proglašavanje osporavanog žiga ništavim za dio proizvoda i usluga za koje je registriran, na temelju članka 59. stavka 1. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkama (b) do (d) i stavkom 2. te uredbe.
- 22 Presudom od 7. listopada 2021. sud koji je uputio zahtjev odbio je u cijelosti tužbu zbog povrede.
- 23 Kad je riječ o protutužbi, taj se sud pita o opsegu ispitivanja koje mora provesti u slučaju kada, kao u glavnom postupku, predmet protutužbe prelazi okvir „sredstva obrane” protiv tužbe zbog povrede.
- 24 Naime, u ovom slučaju, dok su se zahtjevi iz glavne tužbe odnosili samo na usluge i proizvode koje prodaje osoba KP, opseg protutužbe znatno je širi s obzirom na to da se osoba KP poziva na ništavost osporavanog žiga jer on obuhvaća ne samo proizvode i usluge na koje se odnosi glavna tužba nego i druge proizvode i usluge.
- 25 Stoga se sud koji je uputio zahtjev pita je li svaki zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim, neovisno o njegovoj stvarnoj vezi s postupkom zbog povrede, obuhvaćen pojmom „protutužba za proglašavanje žiga ništavim” u smislu članka 124. točke (d) i članka 128. stavka 1. Uredbe 2017/1001 ili taj pojam treba tumačiti na način da obuhvaća samo zahtjeve koji imaju „stvarnu vezu” s postupkom zbog povrede, odnosno one koji su dio „okvira određenog tužbom zbog povrede”.
- 26 Sud koji je uputio zahtjev smatra da bi priznanje da protutužba ne mora imati „stvarnu vezu” s postupkom zbog povrede dovelo do opasnosti da će postupak povodom protutužbe „prevladati” glavni postupak i da će protutužba izgubiti svoju prirodu sredstva obrane od zahtjeva iz glavne tužbe. On daje prednost tumačenju pojma „protutužba” na način da on može označavati samo zahtjeve koji su stvarno povezani s tužbom zbog povrede, pri čemu ta veza neće biti „određena sadržajem prava koje proizlazi iz [osporavanog] žiga ni područjima djelatnosti koju obavlja tuženik, nego sadržajem zahtjeva iz tužbe [zbog povrede]”.

- 27 Sud koji je uputio zahtjev smatra da u tom smislu idu u prilog, s jedne strane, načelo postupovne autonomije država članica i članak 129. stavak 3. Uredbe 2017/1001 te, s druge strane, pravila kojima se uređuje nadležnost EUIPO-a i sudova za žigove Europske unije, iz kojih proizlazi da je nadležnost potonjih iznimka u području ništavosti žiga Europske unije.
- 28 Naposljetku, sud koji je uputio zahtjev objašnjava da na dan podnošenja tužbe zbog povrede o kojoj je riječ u glavnom postupku poljsko pravo nije predviđalo mogućnost za tuženike u postupcima zbog povrede koje su pokrenuli nositelji žigova registriranih u Poljskoj da podnesu protutužbu za proglašavanje ništavosti žiga s obzirom na to da na taj datum članak 479.¹²² Zakona o građanskom postupku, koji je proizašao iz Zakona od 13. veljače 2020., još nije stupio na snagu. On tako dvoji o tome mogu li se za potrebe glavnog predmeta te odredbe smatrati „poslovníkom kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig” u smislu članka 129. stavka 3. Uredbe 2017/1001.
- 29 U tim okolnostima Sąd Okręgowy w Warszawie (Okrugni sud u Varšavi) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 124. točku (d) u vezi s člankom 128. stavkom 1. Uredbe [2017/1001] tumačiti na način da izraz ‚protutužba za proglašavanje žiga ništavim’ iz tih odredbi može upućivati na zahtjev za proglašenje ništavosti samo u dijelu u kojem je povezan s tužiteljevom tužbom zbog povrede žiga Unije, čime se nacionalnom sudu dopušta da ne odlučuje o protutužbi za proglašenje ništavosti u dijelu većem od onog koji je povezan s tužiteljevom tužbom zbog povrede?
2. Treba li članak 129. stavak 3. Uredbe [2017/1001] tumačiti na način da se navedena odredba, kojom se određuje ‚poslovníkom kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig’, odnosi na nacionalne postupovne odredbe koje se primjenjuju u određenom postupku zbog povrede prava na žig Unije (i u postupku povodom protutužbe za proglašenje ništavosti)

ili se općenito odnosi i na nacionalne postupovne odredbe iz pravnog poretka države članice, što je važno kada na datum pokretanja konkretnog postupka zbog povrede prava na žig Unije u pravnom poretku države članice nisu postojale postupovne odredbe u pogledu protutužbe za proglašenje žiga ništavim, koje se odnose na nacionalne žigove?”

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje

- 30 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 124. točku (d) Uredbe 2017/1001, u vezi s njezinim člankom 128. stavkom 1., tumačiti na način da se protutužba za proglašavanje žiga Europske unije ništavim može odnositi na sva prava koja nositelj tog žiga ima na temelju njegove registracije a da tu protutužbu u njezinom predmetu ne ograničava okvir koji je definiran tužbom zbog povrede.
- 31 Stoga, u nedostatku definicije pojma „protutužba” u Uredbi 2017/1001, valja istaknuti da se on obično odnosi na protuzahtjev koji tuženik u postupku koji je protiv njega pokrenuo tužitelj podnosi istom sudu (vidjeti u tom smislu presudu od 13. listopada 2022., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 36.)

- 32 U tom pogledu iz sudske prakse proizlazi da protutužbu ne treba zamjenjivati s jednostavnim sredstvom obrane. Iako je podnesena u okviru postupka koji je pokrenut drugim pravnim sredstvom, ona je zaseban i samostalan zahtjev, koji je neovisan o glavnom zahtjevu i po kojem se može nastaviti postupati čak i ako glavni podnositelj zahtjeva bude odbijen (presuda od 13. listopada 2022., *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 38. i navedena sudska praksa).
- 33 Stoga ako pojam „protutužba” u smislu Uredbe 2017/1001 treba shvatiti kao pravno sredstvo koje je doduše uvjetovano podnošenjem tužbe zbog povrede i koje je stoga s njom povezano, tim se pravnim sredstvom želi proširiti predmet spora i priznati zahtjev koji je poseban i samostalan u odnosu na glavni zahtjev, među ostalim kako bi se proglasila ništavost predmetnog žiga (presuda od 13. listopada 2022., *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 39.).
- 34 Stoga, podrazumijevajući proširenje predmeta spora i unatoč toj povezanosti između glavne tužbe i protutužbe, potonja postaje samostalna. Protutužba se stoga razlikuje od jednostavnog sredstva obrane i njezin ishod ne ovisi o ishodu tužbe zbog povrede povodom koje je podnesena (presuda od 13. listopada 2022., *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 40).
- 35 Prema tome, s obzirom na autonomnost protutužbe predviđenu u članku 128. Uredbe 2017/1001, njezin predmet ne može biti ograničen predmetom tužbe zbog povrede u okviru koje je podnesena spomenuta protutužba.
- 36 Taj zaključak potvrđuju, kao prvo, odredbe te uredbe koje se odnose na razloge ništavosti na koje se može pozvati u prilog protutužbi za proglašavanje ništavosti podnesenoj na temelju njezina članka 128.
- 37 Točno je da se protutužba razlikuje od zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim podnesenog EUIPO-u sa stajališta osoba koje mogu podnijeti prvu i onih koje mogu podnijeti drugi zahtjev. Naime, u skladu s člankom 63. stavkom 1. navedene uredbe, zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mogu podnijeti, u slučajevima određenim u člancima 58. i 59. iste uredbe, „svaka fizička ili pravna osoba” i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojeni s ciljem predstavljanja interesa proizvođača, pružatelja usluga, trgovaca ili potrošača, koji sukladno uvjetima mjerodavnog prava mogu podnijeti tužbu i biti tuženi. S druge strane, jedina je fizička ili pravna osoba koja može podnijeti protutužbu u smislu članka 128. Uredbe 2017/1001 tuženik u okviru predmetnog postupka zbog povrede. Međutim, to ograničenje u pogledu osoba koje mogu podnijeti protutužbu ni na koji način ne znači da predmet te protutužbe mora biti ograničen kako bi se obuhvatilo samo ono što je u njegovim vlastitim interesima.
- 38 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, u skladu s člankom 128. stavkom 1. te uredbe, „[p]rotutužba za opoziv ili za proglašavanje ništavim može se temeljiti samo na razlozima za opoziv ili razlozima za ništavost iz ove Uredbe”. Iz te odredbe proizlazi da, iako se protutužba za proglašavanje ništavosti u smislu navedene uredbe može temeljiti samo na razlozima za ništavost koji su izričito navedeni u istoj uredbi, ona se ipak može temeljiti na bilo kojem razlogu koji je njome predviđen.
- 39 Međutim, članak 59. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Apsolutni razlozi za ništavost”, u stavku 1. točki (a) predviđa da se žig Europske unije proglašava ništavim na zahtjev podnesen EUIPO-u ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede „kad je [taj žig] registriran protivno

odredbama članka 7. [te uredbe]”. Tako Uredba 2017/1001 sa stajališta svojeg dosega izjednačava zahtjev za proglašavanje žiga ništavim podnesen EUIPO-u i protutužbu za proglašavanje ništavosti podnesenu u okviru postupka zbog povrede koji je u tijeku pred sudom za žig Europske unije.

- 40 Naime, s jedne strane, u skladu sa sudskom praksom, apsolutni razlozi za odbijanje registracije imaju za cilj zaštitu općeg interesa na kojem se temelje i stoga ne mogu nužno biti povezani sa stvarnim ili potencijalnim gospodarskim interesima za brisanje osporavanog žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 25. veljače 2010., *Lancôme/OHIM*, C-408/08 P, EU:C:2010:92, t. 40. i 43.).
- 41 S druge strane, iz teksta članka 7. stavka 1. Uredbe 2017/1001 proizlazi da se određeni razlozi za ništavost navedeni pod (a) do (m) te odredbe na kojima se može temeljiti glavni zahtjev za proglašavanje žiga ništavim ili protutužba za proglašavanje žiga Europske unije ništavim mogu po svojoj prirodi odnositi na sve proizvode ili usluge obuhvaćene registracijom tog žiga.
- 42 To je osobito slučaj s razlogom za ništavost navedenim pod (f), koji se odnosi na „žigove koji su protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima”, s razlogom za ništavost navedenim pod (g), koji se odnosi na „žigove koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga” ili pak s razlozima za ništavost navedenima pod (j), (k), (l) i (m), koji se odnose na zaštitu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza za vina, zajamčeno tradicionalnih specijaliteta i pravâ na biljnu sortu.
- 43 Isto tako, apsolutni razlog za ništavost iz članka 59. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, odnosno zla vjera podnositelja prilikom podnošenja prijave žiga, također se može odnositi na sva prava koja nositelj žiga Europske unije ima na temelju registracije tog žiga.
- 44 Međutim, bilo bi protivno načelu ekonomičnosti postupka, koje je jedan od ciljeva protutužbe (vidjeti u tom smislu presudu od 13. listopada 2022., *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 56.), smatrati da takav zahtjev koji se temelji na jednom od razloga za ništavost navedenih u točkama 42. i 43. ove presude može dovesti samo do djelomičnog proglašenja ništavosti žiga na kojem se temelji predmetni postupak zbog povrede.
- 45 Naime, članak 59. stavak 3. navedene uredbe, koji predviđa da se žig Europske unije može proglasiti ništavim samo za neke proizvode ili usluge za koji postoji razlog za ništavost na koji se poziva, predstavlja jedino ograničenje predviđeno istom uredbom kada je riječ o opsegu i ishodu zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim i stoga protutužbu za proglašavanje ništavosti.
- 46 Iz toga slijedi da se protutužba za proglašavanje žiga Europske unije ništavim podnesena na temelju članka 128. Uredbe 2017/1001 zbog svoje prirode može odnositi na sva prava koja nositelj tog žiga ima na temelju njegove registracije.
- 47 Kao drugo, pravila koja uređuju učinke protutužbe potvrđuju zaključak naveden u točki 35. ove presude, s obzirom na to da su ti učinci isti kao i oni predviđeni za opoziv ili proglašavanje žiga Europske unije ništavim do kojeg je došlo nakon postupka pokrenutog pred EUIPO-om.
- 48 U tom pogledu, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 32. Uredbe 2017/1001, odluke o valjanosti žiga Europske unije imaju učinak *erga omnes* u cijeloj Uniji, i kad potječu od EUIPO-a i kad su donesene temeljem protutužbe podnesene sudu za žigove Europske unije (presuda od 13. listopada 2022., *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 48. i navedena sudska praksa).

- 49 Taj učinak *erga omnes* potvrđen je u članku 128. stavku 6. navedene uredbe, koji predviđa da sud za žigove Europske unije mora proslijediti presliku pravomoćne odluke na temelju protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga Europske unije ništavim EUIPO-u koji tu odluku mora upisati u registar i poduzeti potrebne mjere kako bi postupio u skladu s njezinom izrekom (presuda od 13. listopada 2022., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 49. i navedena sudska praksa).
- 50 Naposljetku, razmatranja koja su upravo iznesna ne mogu se dovesti u pitanje sustavom podjele nadležnosti između EUIPO-a i sudova za žig Europske unije koji je uspostavljen tom uredbom.
- 51 Točno je da je Uredbom 2017/1001 EUIPO-u dodijeljena isključiva nadležnost u području registracije žigova Europske unije i prigovora na tu registraciju. Međutim, to nije slučaj u području valjanosti tih žigova. Naime, iako se ta uredba u načelu opredjeljuje za centralizaciju obrade zahtjeva za proglašavanje žigova ništavima i zahtjeva za opoziv pred EUIPO-om, to je načelo ipak ograničeno te je nadležnost za proglašavanje ništavosti ili opoziv žiga Europske unije, na temelju članaka 63. i 124. navedene uredbe, podijeljena na sudove za žigove Europske unije, koje su države članice odredile u skladu s njezinim člankom 123. stavkom 1., i EUIPO (vidjeti u tom smislu presudu od 13. listopada 2022., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 42. i navedenu sudska praksu).
- 52 Nadležnost koja je tako dodijeljena tim sudovima predstavlja izravnu primjenu pravila o dodjeli nadležnosti predviđenog Uredbom 2017/1001 i ne može se stoga smatrati „iznimkom” nadležnosti EUIPO-a u tom području (presuda od 13. listopada 2022., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 43.).
- 53 Osim toga, nadležnosti o kojima je riječ izvršavaju se u skladu s načelom prvenstva tijela pred kojim se vodi postupak. Naime, u skladu s člankom 132. stavkom 1. i stavkom 2. prvom rečenicom te uredbe i „[o]sim ako postoje posebni razlozi za nastavak postupka”, tijelo nadležno u prvom stupnju u sporu o valjanosti žiga Europske unije nadležno je u tom slučaju (presuda od 13. listopada 2022., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 44.).
- 54 Stoga, s obzirom na sustav podjele nadležnosti opisan u točkama 51. do 53. ove presude, valja primijetiti da je, u okviru sustava uspostavljenog navedenom uredbom, kojom je, u skladu s njezinom uvodnom izjavom 4. i člankom 1. stavkom 2., uspostavljen jedinstveni karakter žiga Europske unije, zakonodavac Unije namjeravao, kao i EUIPO-u, sudovima za žigove Europske unije na temelju njihovih odluka o protutužbama povjeriti nadležnost za provjeru valjanosti žigova Europske unije (presuda od 13. listopada 2022., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, t. 47.).
- 55 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo pitanje valja odgovoriti tako da članak 124. točku (d) Uredbe 2017/1001, u vezi s njezinim člankom 128. stavkom 1., treba tumačiti na način da se protutužba za proglašavanje žiga Europske unije ništavim može odnositi na sva prava koja nositelj tog žiga ima na temelju njegove registracije a da tu protutužbu u njezinu predmetu ne ograničava okvir koji je definiran tužbom zbog povrede.

Drugo pitanje

- 56 Valja utvrditi, kao što je to učinila Europska komisija, da se drugo pitanje temelji na pretpostavci da pitanje dosega protutužbe poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku nije uređeno pravom Unije. Stoga, u nedostatku posebnih nacionalnih pravila u području protutužbe

za proglašavanje nacionalnih žigova ništavima, sud koji je uputio zahtjev želi doznati mogu li se kao „poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice” u smislu članka 129. stavka 3. Uredbe 2017/1001 shvatiti nacionalna postupovna pravila opće primjene kojima se pobliže određuje doseg protutužbi u drugim područjima sporova.

- 57 Međutim, uzimajući u obzir odgovor na prvo pitanje, nije potrebno odgovoriti na drugo pitanje.

Troškovi

- 58 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

Članak 124. točku (d) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, u vezi s njezinim člankom 128. stavkom 1.,

treba tumačiti na način da se:

protutužba za proglašavanje žiga Europske unije ništavim može odnositi na sva prava koja nositelj tog žiga ima na temelju njegove registracije a da tu protutužbu u njezinu predmetu ne ograničava okvir koji je definiran tužbom zbog povrede.

Potpisi