



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deveto vijeće)

19. listopada 2017. *

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno i industrijsko vlasništvo – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 96. točka (a) – Postupak zbog povrede – Članak 99. stavak 1. – Pretpostavka valjanosti – Članak 100. – Protutužba za proglašavanje žiga ništavim – Veza između tužbe zbog povrede i protutužbe za proglašavanje žiga ništavim – Postupovna autonomija”

U predmetu C-425/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberster Gerichtshof (Vrhovni sud, Austrija), odlukom od 12. srpnja 2016., koju je Sud zaprimio 1. kolovoza 2016., u postupku

Hansruedi Raimund

protiv

Michaele Aigner,

SUD (deveto vijeće),

u sastavu: E. Juhász, u svojstvu predsjednika vijeća, K. Jürimäe i C. Lycourgos (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za H. Raimunda, C. Hadeyer, *Rechtsanwalt*,
- za M. Aigner, F. Gütlbauer, S. Sieghartsleitner i M. Pichlmair, *Rechtsanwälte*,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 20. lipnja 2017.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 99. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Hansruedija Raimunda i Michaela Aigner u vezi s postupkom zbog povrede verbalnog žiga Europske unije i protutužbe za proglašavanje tog žiga ništavim.

Pravni okvir

- 3 U skladu s uvodnom izjavom 16. Uredbe br. 207/2009 „[o]dluke u vezi s valjanošću i povredom žigova [Europske unije] moraju imati učinak na i pokrivati cijelo područje [Europske 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 [Europske unije]”.

- 4 Članak 1. stavak 2. te uredbe određuje:

„Žig [Europske unije] 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 ovom Uredbom.”

- 5 U skladu s člankom 6. navedene uredbe, žig Europske unije stječe se registracijom.

- 6 Članak 52. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Apsolutni razlozi za ništavost”, određuje u svojem stavku 1. točki (b):

„1. Žig [Europske unije] proglašava se ništavim na zahtjev podnesen [EUIPO-u] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede:

[...]

(b) kad je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga.

[...]”

- 7 Članak 96. točke (a) i (d) te uredbe navode:

„Sudovi za žig [Europske unije] imaju isključivu nadležnost:

(a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova [Europske unije];

[...]

(d) za postupke povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga [Europske unije] ništavim sukladno s člankom 100.”

- 8 Člankom 99. te uredbe naslovljenim „Pretpostavka valjanosti – obrana u odnosu na meritum”, njegovim stavkom 1. određeno je:

„Sudovi za žig [Europske unije] smatraju žig [Europske unije] valjanim, osim ako njegovu valjanost osporava tuženik protutužbom za opoziv žiga ili protutužbom za proglašavanje žiga ništavim.”

- 9 U skladu s člankom 100. Uredbe br. 207/2009:

„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 [Europske unije] odbacuje protutužbu za opoziv ili za proglašavanje ništavosti ako se 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 žig [Europske unije] kojemu je podnesena protutužba za opoziv ili za proglašavanje ništavosti žiga [Europske unije], mora obavijestiti [EUIPO] o datumu na koji je podnesena protutužba. [EUIPO] tu činjenicu upisuje u registar žigova [Europske unije].

[...]

6. Kad je sud za žig [Europske unije] donio presudu na temelju protutužbe za opoziv ili za proglašavanje ništavosti žiga [Europske unije] koja je postala pravomoćna, jedan primjerak te presude šalje se [EUIPO-u]. Svaka stranka može zatražiti informaciju o tom prosljeđivanju. [EUIPO] upisuje podatak o presudi u registar žigova [Europske unije] u skladu s odredbama Provedbene uredbe.

[...]”

- 10 Članak 104. stavci 1. i 2. te uredbe određuju:

„1. Sud za žig [Europske unije] koji vodi postupak iz članka 96., 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 [Europske unije] već osporava protutužbom pred drugim sudom za žig [Europske unije] ili kad je [EUIPO-u] već podnesen zahtjev za opoziv ili zahtjev za proglašavanje tog žiga ništavim.

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

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 11 H. Raimund, nositelj verbalnog žiga Europske unije Baucherlwärmer, prodaje otprilike od 2000. pod tim žigom biljke za pripravak na bazi alkohola. M. Aigner također nudi na prodaju mješavinu biljaka koje se uranjaju u visokopostotni alkohol, koje i ona naziva Baucherlwärmer.

- 12 H. Raimund je pred Handelsgericht Wien (Trgovački sud u Beču, Austrija) pokrenuo postupak zbog povrede žiga Europske unije čiji je on nositelj kako bi se M. Aigner zabranilo korištenje znakom „Baucherlwärmer” za proizvode i usluge iz razreda predviđenih navedenim žigom. M. Aigner, tuženica u glavnom postupku, je pak, smatrajući da je H. Raimund postao nositeljem navedenog žiga protivno moralnim načelima i u zloj vjeri, pred tim sudom podnijela protutužbu za proglašavanje tog istog žiga ništavim.
- 13 Handelsgericht Wien (Trgovački sud u Beču, Austrija) odlučio je prekinuti postupak povodom te protutužbe za proglašavanje žiga ništavim dok se konačno ne odluči u postupku zbog povrede, koji je predmet glavnog postupka. Međutim, budući da je rješenje o prekidu postupka povodom protutužbe za proglašavanje žiga ništavim poništeno, taj je postupak još uvijek u tijeku pred prvostupanjskim sudom. Što se tiče tužbe zbog povrede, Handelsgericht Wien (Trgovački sud u Beču) ju je odbio uz obrazloženje da je H. Raimund postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga Europske unije.
- 14 Budući da je Oberlandesgericht Wien (Visoki zemaljski sud u Beču, Austrija) u žalbenom postupku potvrdio prvostupanjsku presudu, H. Raimund je pred Oberster Gerichtshof (Vrhovni sud, Austrija) podnio reviziju.
- 15 Sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku smatra da je tužitelj u glavnom postupku žig Europske unije o kojem je riječ u glavnom postupku doista stekao u zloj vjeri i da ga zato treba proglasiti ništavim primjenom članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Međutim, taj sud dvoji u vezi s pitanjem koje je H. Raimund postavio u okviru svoje revizije, a odnosi se na to jesu li suci prvog i drugog stupnja mogli odlučivati o zloj vjeri u okviru postupka zbog povrede, iako nije postojala konačna odluka o protutužbi za proglašavanje žiga ništavim.
- 16 Uzimajući u obzir činjenicu da tuženik u glavnom postupku ističe apsolutni razlog za odbijanje, u smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, koji se, kao što je propisano člankom 99. stavkom 1. te uredbe, u okviru postupka zbog povrede valjano može isticati samo ako je tuženik iz tog razloga podnio protutužbu za proglašavanje žiga ništavim, Oberster Gerichtshof (Vrhovni sud) pita je li, kako bi se tužbu zbog povrede moglo odbiti i prije odluke o protutužbi, dostatno podnijeti protutužbu zbog stjecanja prava na žig u zloj vjeri (prva mogućnost); ili se tužbu zbog povrede iz tog razloga može odbiti samo ako se barem istodobno predmetni žig proglasi ništavim na temelju protutužbe (druga mogućnost); ili se pak prigovor koji se odnosi na stjecanje prava na žig u zloj vjeri u postupku zbog povrede može prihvatiti samo nakon što je žig konačno proglašen ništavim na temelju protutužbe (treća mogućnost).
- 17 Sud koji je uputio zahtjev u ovom slučaju navodi da usvajanje ili odbijanje tužbe zbog povrede ovisi isključivo o prigovoru ništavosti. Predlaže Sudu da se odluči za drugu mogućnost na način da bi iz članka 99. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 proizlazilo da se tužbu zbog povrede može odbiti iz razloga ništavosti samo ako se istodobno usvoji protutužba podnesena iz istog razloga. Smatra da ne može biti dostatna sama činjenica podnošenja takve protutužbe ali, s druge strane, nije ni neophodno čekati da odluka o toj protutužbi postane konačna. Pojašnjava da se eventualno postojanje obveze čekanja toga da odluka o protutužbi postane konačna, eventualno spajanje postupaka zbog povrede i protutužbe kao i detaljna pravila žalbenog postupka ocjenjuju samo s obzirom na nacionalno postupovno pravo.
- 18 Sud koji je uputio zahtjev također ističe da je mogućnost koju on Sudu predlaže da prihvati takva da jamči da prigovor ništavosti ili opoziva *inter partes*, koji je naveden u okviru postupka zbog povrede, može uspjeti samo ako se žig proglasi ništavim ili opozvanim iz istog razloga u okviru protutužbe s učinkom *erga omnes*. Točnije, kako bi uspio pred višim sudovima, tužitelj u glavnom postupku zbog povrede pokrenutom u prvom stupnju mora osporiti odluku donesenu u postupku zbog povrede i odluku donesenu povodom protutužbe. Ako osporava samo odluku donesenu u postupku zbog povrede, njegova žalba neće uspjeti jer bi odluci donesenoj povodom protutužbe, koja je postala pravomoćna, odmah bila protivna uspješna protutužba.

- 19 Ipak, Oberster Gerichtshof (Vrhovni sud) priznaje da doslovni smisao ili cilj članka 99. Uredbe br. 207/2009 može dovesti i do drugačijeg tumačenja od onog koje on predlaže.
- 20 U tim je okolnostima Oberster Gerichtshof (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i Sudu uputiti sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Može li tužba zbog povrede žiga Europske unije [članak 96. točka (a) Uredbe br. 207/2009] biti odbijena na temelju prigovora da je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu žiga [članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009] ako je tuženik podnio protutužbu za proglašavanje žiga Europske unije ništavim na tom istom temelju (članak 99. stavak 1. Uredbe br. 207/2009), ali sud još uvijek nije odlučio o toj protutužbi?
2. Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, može li sud odbiti tužbu zbog povrede žiga jer je podnositelj postupao u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave za registraciju, ako barem istodobno prihvati protutužbu ili mora pričekati da odluka o protutužbi postane konačna kako bi odlučio o tužbi zbog povrede?”

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje

- 21 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 99. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da se tužbu zbog povrede podnesenu pred sudom za žigove Europske unije u skladu s člankom 96. točkom (a) te uredbe može odbiti iz apsolutnog razloga za ništavost kao što je onaj predviđen člankom 52. stavkom 1. točkom (b) navedene uredbe, a da taj sud ne usvoji protutužbu za proglašavanje ništavosti koju je tuženik podnio protiv te tužbe zbog povrede na osnovi članka 100. stavka 1. navedene uredbe i koja se temelji na tom istom razlogu ništavosti.
- 22 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, kada je riječ o tumačenju odredaba prava Unije, valja voditi računa ne samo o njihovu tekstu, nego i o kontekstu u kojemu se one nalaze te o ciljevima propisa kojih su dio (presude od 19. rujna 2000., Njemačka/Komisija, C-156/98, EU:C:2000:467, t. 50.; od 25. listopada 2011., eDate Advertising i dr., C-509/09 i C-161/10, EU:C:2011:685, t. 54., kao i od 26. srpnja 2017., Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, t. 73.).
- 23 Što se tiče, kao prvo, teksta članka 99. Uredbe br. 207/2009, koji je naslovljen „Pretpostavka valjanosti – obrana u odnosu na meritum” i koji se nalazi u odjeljku 2. Poglavlja X. te uredbe koji se odnosi na sporove u vezi s povredom i valjanošću žigova Europske unije, u njegovom stavku 1. propisano je da sudovi za žig Europske unije smatraju žig Europske unije valjanim, osim ako njegovu valjanost osporava tuženik protutužbom za opoziv žiga ili protutužbom za proglašavanje žiga ništavim.
- 24 Iako stoga iz te odredbe proizlazi da se na žig Europske unije primjenjuje pretpostavka valjanosti koja se u okviru postupka zbog povrede može oboriti protutužbom za proglašavanje žiga ništavim, ipak valja utvrditi da sam tekst navedene odredbe ne omogućuje da se utvrdi treba li, kada tuženik u postupku zbog povrede protiv te tužbe istakne razlog ništavosti žiga i usto podnese protutužbu za proglašavanje žiga ništavim koja se temelji na tom istom razlogu ništavosti, sud za žigove Europske unije usvojiti navedenu protutužbu prije nego što može odbiti tužbu zbog povrede.
- 25 Što se tiče konteksta u kojem se nalazi članak 99. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, valja utvrditi da članak 104. stavak 1. te uredbe zahtijeva da, osim ako postoje posebni razlozi za nastavak postupka, sud za žigove Europske unije pred kojim se vodi postupak iz članka 96. navedene uredbe prekida postupak kad se valjanost žiga Europske unije već osporava pred drugim sudom za žigove Europske unije ili kad je pred EUIPO-om već podnesen zahtjev za opoziv ili zahtjev za proglašavanje ništavim.

- 26 Dakle, tumačenje članka 99. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, prema kojem je dovoljno da je protutužba za proglašavanje žiga ništavim podnesena pred sudom za žigove Europske unije da bi on, prije nego što odluči o toj protutužbi, mogao odlučiti o tužbi zbog povrede podnesenoj na osnovi članka 96. točke (a) te uredbe, temeljeći se na istom razlogu ništavosti kao što je onaj istaknut u navedenoj protutužbi, imalo bi za nelogičnu posljedicu da su pravila navedene uredbe koja se odnose na povezanost postupaka u tijeku pred različitim sudovima za žigove Europske unije stroža od onih koja se odnose na povezanost postupaka u tijeku pred istim sudom za žigove Europske unije.
- 27 Što se tiče cilja Uredbe br. 207/2009, valja podsjetiti da je u njezinu članku 1. stavku 2. propisan jedinstveni karakter žiga Europske unije. Budući da proizvodi iste učinke u cijeloj Uniji, prema toj se odredbi žig ne smije registrirati ili prenositi, 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.
- 28 U tom pogledu uvodna izjava 16. te uredbe predviđa da odluke u vezi s valjanošću žigova Europske unije proizvode učinke i pokrivaju cijelo područje Unije, a što je jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka sudova i EUIPO-a te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova Europske unije.
- 29 Iz cilja navedene uredbe proizlazi dakle da, kako bi se osigurao jedinstveni karakter žiga Europske unije, odluka suda za žigove Europske unije kojom se u okviru protutužbe za proglašavanje ništavim podnesene na temelju članka 100. stavka 1. iste uredbe proglašava ništavost žiga Europske unije, nužno ima *erga omnes* učinak u cijeloj Uniji.
- 30 *Erga omnes* učinak takve odluke usto je potvrđen u članku 100. stavku 6. Uredbe br. 207/2009, prema kojem sud za žigove Europske unije mora EUIPO-u proslijediti presliku odluke na temelju protutužbe za opoziv ili za proglašavanje ništavosti žiga Europske unije koja je postala pravomoćna i u pravilima iz članka 104. te uredbe u vezi s povezanim postupcima na koje se podsjeća u točki 25. ove presude.
- 31 Suprotno tomu, kao što je nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 64. svojeg mišljenja, odluka takvog suda donesena povodom tužbe zbog povrede ima učinke samo *inter partes*, zbog čega takva odluka, jednom kad postane konačna, obvezuje samo stranke koje su sudjelovale u tom postupku.
- 32 Takav je i slučaj kada, kao što je to u glavnom predmetu, sud za žigove Europske unije odbije tužbu zbog povrede jer postoji apsolutni razlog za ništavost, kao što je zla vjera podnositelja prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga u smislu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, a da prethodno nije odlučio o protutužbi za proglašavanje ništavosti koju je tuženik podnio u tom postupku.
- 33 Međutim, valja istaknuti da s obzirom na jedinstveni karakter žiga Europske unije kao i cilj sprečavanja donošenja nedosljednih odluka, proglašavanje žiga Europske unije ništavim koje se temelji na takvom apsolutnom razlogu za ništavost mora se primjenjivati na cijelu Uniju, a ne samo na stranke koje su sudjelovale u postupku zbog povrede. Taj zahtjev podrazumijeva da dotični sud za žigove Europske unije odlučuje o protutužbi za proglašavanje ništavosti prije odlučivanja o tužbi zbog povrede.
- 34 Dakle, sud za žigove Europske unije dužan je usvojiti protutužbu za proglašavanje ništavosti žiga Europske unije podnesenu u skladu s člankom 100. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 u okviru postupka zbog povrede tog istog žiga u smislu članka 96. točke (a) te uredbe, prije nego što može odbiti potonju tužbu iz istog apsolutnog razloga za ništavost.
- 35 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da članak 99. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da se tužbu zbog povrede podnesenu pred sudom za žigove Europske unije u skladu s člankom 96. točkom (a) te uredbe ne može odbiti iz apsolutnog razloga za ništavost kao što je onaj

predviđen člankom 52. stavkom 1. točkom (b) navedene uredbe a da taj sud prethodno nije usvojio protutužbu za proglašavanje ništavosti koju je tuženik podnio protiv te tužbe zbog povrede na osnovi članka 100. stavka 1. navedene uredbe i koja se temelji na tom istom razlogu ništavosti.

Drugo pitanje

- 36 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li odredbe Uredbe br. 207/2009 tumačiti na način da sud za žigove Europske unije može odbiti tužbu zbog povrede u smislu članka 96. točke (a) te uredbe iz apsolutnog razloga za ništavost kao što je onaj predviđen u članku 52. stavku 1. točki (b) navedene uredbe, iako odluka o protutužbi za proglašavanje ništavosti podnesena u skladu s člankom 100. stavkom 1. iste uredbe i koja se temelji na istom razlogu ništavosti nije postala konačna.
- 37 Iz odgovora na prvo pitanje proizlazi da, kako bi se osigurao jedinstveni karakter žiga Europske unije i spriječilo donošenje nedosljednih odluka, članak 99. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 obvezuje sud za žigove Europske unije da usvoji protutužbu podnesenu na temelju članka 100. stavka 1. te uredbe prije nego što smije odbiti tužbu zbog povrede u smislu članka 96. točke (a) navedene uredbe.
- 38 Međutim, kao što je nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 80. svojeg mišljenja, Uredba br. 207/2009 ne sadržava nikakvo pravilo koje bi zahtijevalo da odluka kojom se usvaja protutužba za proglašavanje ništavosti mora postati konačna kako bi sud za žigove Europske unije mogao odbiti tužbu zbog povrede niti ikakvo pravilo koje bi zabranjivalo tom sudu da čeka da, kako bi odbio tužbu zbog povrede, odluka kojom se usvaja protutužba za proglašavanje ništavosti postane konačna.
- 39 Naime, nijedna odredba te uredbe ne uvjetuje mogućnost suda za žigove Europske unije da odbije tužbu zbog povrede žiga iz apsolutnog razloga za ništavost time da odluka kojom je iz istog tog razloga ništavosti usvojio protutužbu za proglašavanje tog žiga ništavim postane konačna, dok je takav zahtjev predviđen u drugim slučajevima u članku 100. navedene uredbe.
- 40 U takvom kontekstu valja podsjetiti da je, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, na temelju načela postupovne autonomije, u nedostatku propisa Unije u nekom području na nacionalnom pravnom poretку svake države članice da odredi nadležne sudove i utvrdi postupovna pravila o pravnim sredstvima namijenjenima zaštiti prava koja pojedinci uživaju na temelju prava Unije, pri čemu su države članice ipak dužne osigurati, u svakom pojedinom slučaju, djelotvornu zaštitu tih prava (vidjeti u tom smislu presude od 30. rujna 2003., Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, t. 47., i od 27. lipnja 2013., Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, t. 35.).
- 41 U tom smislu, u skladu s načelom lojalne suradnje propisanim u članku 4. stavku 3. UEU-a, postupovna pravila za pravna sredstva čija je svrha osigurati zaštitu prava koja pravni subjekti izvode iz prava Unije ne smiju biti nepovoljnija od onih koja se odnose na slična pravna sredstva u nacionalnom pravu (načelo ekvivalentnosti) niti u praksi onemogućiti ili pretjerano otežati korištenje pravima koja priznaje pravni poredak Unije (načelo djelotvornosti) (presude od 16. prosinca 1976., Rewe-Zentralfinanz i Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, t. 5.; od 14. prosinca 1995., Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, t. 12., kao i od 27. lipnja 2013., Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, t. 36.).
- 42 Iz sudske prakse Suda proizlazi da zahtjevi koji proizlaze iz načela ekvivalentnosti i djelotvornosti osobito vrijede za određivanje postupovnih pravila koja uređuju postupke koji se temelje na pravu Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 27. lipnja 2013., Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, t. 37. i navedenu sudsku praksu).

- 43 U ovom slučaju iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da se u austrijskom pravu, prema sudskoj praksi Oberster Gerichtshof (Vrhovni sud), tužbu zbog povrede može odbiti iz razloga ništavosti žiga Europske unije samo ako je on istodobno proglašen ništavim na temelju protutužbe. Prema tom sudu, takav zahtjev jamči da se prigovor ništavosti u okviru postupka zbog povrede, koji ima samo *inter partes* učinak, može prihvatiti samo ako se žig Europske unije iz istog razloga proglasi ništavim u okviru postupka povodom protutužbe s učinkom *erga omnes*.
- 44 Valja u tom smislu istaknuti da, kao što je naveo nezavisni odvjetnik u točki 86. svojeg mišljenja, kada, kao što je slučaj u glavnom predmetu, isti sud mora odlučiti o tužbi zbog povrede žiga i protutužbi za proglašavanje tog istog žiga ništavim, usklađenost s odlukom koju taj sud donese u okviru protutužbe spriječit će ga da donese nedosljednu odluku u okviru postupka zbog povrede.
- 45 Doduše, sud za žigove Europske unije mora čekati ishod protutužbe za proglašavanje ništavosti da bi odlučio o tužbi zbog povrede. Međutim, kao što je sud koji je uputio zahtjev pravilno istaknuo, vezati ishod postupka koji se odnosi na tužbu zbog povrede uz ponašanje stranaka koje se odnosi na žalbe protiv odluke kojom je prihvaćena protutužba za proglašavanje ništavosti dovelo bi, vrlo vjerojatno, do velikih kašnjenja u tom postupku. Valja u tom smislu podsjetiti da, kao što je nezavisni odvjetnik naveo u točki 89. svojeg mišljenja, u slučaju kada su stranke o kojima je riječ iste u dva postupka, one raspolažu istim sredstvima obrane i moraju snositi posljedice vlastitih radnji. Mogućnost da neka od stranaka naknadnim žalbama želi odgoditi konačan učinak sudskih odluka ne može prevagnuti nad obvezom suda da odluči u sporu koji se pred njim vodi.
- 46 Stoga se čini da činjenica da sud za žigove Europske unije istodobno odlučuje o protutužbi za proglašavanje ništavosti utemeljenoj na članku 100. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 i tužbi zbog povrede podnesenoj na temelju članka 96. točke (a) te uredbe može osigurati poštovanje načela djelotvornosti.
- 47 Što se tiče načela ekvivalentnosti, valja podsjetiti da u ovom slučaju Sud ne raspolaže nijednim dokazom zbog kojeg bi mogao sumnjati u usklađenost sudske prakse kao što je ona Oberster Gerichtshofa (Vrhovni sud) navedena u točki 43. ove presude s tim načelom, a što ipak mora provjeriti taj sud.
- 48 U tim okolnostima, na drugo pitanje valja odgovoriti da odredbe Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da im se ne protivi to da sud za žigove Europske unije može odbiti tužbu zbog povrede u smislu članka 96. točke (a) te uredbe iz apsolutnog razloga za ništavost kao što je onaj predviđen u članku 52. stavku 1. točki (b) navedene uredbe, iako odluka o protutužbi za proglašavanje ništavosti podnesena u skladu s člankom 100. stavkom 1. iste uredbe i koja se temelji na istom razlogu ništavosti nije postala konačna.

Troškovi

- 49 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 navedenoga, Sud (deveto vijeće) odlučuje:

- 1. Članak 99. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] treba tumačiti na način da se tužbu zbog povrede podnesenu pred sudom za žigove Europske unije u skladu s člankom 96. točkom (a) te uredbe ne može odbiti iz apsolutnog razloga za ništavost kao što je onaj predviđen člankom 52. stavkom 1. točkom (b) navedene**

uredbe a da taj sud prethodno nije usvojio protutužbu za proglašavanje ništavosti koju je tuženik podnio protiv te tužbe zbog povrede na osnovi članka 100. stavka 1. navedene uredbe i koja se temelji na tom istom razlogu ništavosti.

2. Odredbe Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da im se ne protivi to da sud za žigove Europske unije može odbiti tužbu zbog povrede u smislu članka 96. točke (a) te uredbe iz apsolutnog razloga za ništavost kao što je onaj predviđen u članku 52. stavku 1. točki (b) navedene uredbe, iako odluka o protutužbi za proglašavanje ništavosti podnesena u skladu s člankom 100. stavkom 1. iste uredbe i koja se temelji na istom razlogu ništavosti nije postala konačna.

Potpisi