



## Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE  
przedstawiona w dniu 26 maja 2016 r.<sup>1</sup>

### Sprawa C-230/15

**Brite Strike Technologies Inc.**  
**przeciwko**  
**Brite Strike Technologies SA**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy)]

Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 71 — Stosowanie konwencji dotyczącej spraw szczególnych — Konwencja państw Beneluxu w sprawie własności intelektualnej — Konwencja, która weszła w życie później niż przywołane rozporządzenie, ale przejmuje treść wcześniejszych konwencji — Rozporządzenie nr 44/2001 — Artykuł 22 pkt 4 — Spór dotyczący znaku towarowego Beneluxu — Jurysdykcja sądów trzech państw Beneluxu albo jednego z nich — Kryteria, jakie należy ewentualnie stosować celem ustalenia tego państwa

### I – Wprowadzenie

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) dotyczy wykładni art. 22 pkt 4 i art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych<sup>2</sup>, zwyczajowo zwanego „rozporządzeniem Bruksela I”.

2. Wniosek ten wpisuje się w ramy postępowania toczącego się przed wspomnianym sądem niderlandzkim, w którym to postępowaniu powstaje problem ustalenia sądu mającego jurysdykcję *ratione loci* do orzekania w przedmiocie powództwa wytoczonego przez amerykańską spółkę w celu uzyskania unieważnienia prawa do znaku towarowego Beneluxu, należącego do spółki luksemburskiej.

3. Zważywszy, że przepisy jurysdykcyjne znajdujące zastosowanie do sporów transgranicznych powstałych między jednostkami i dotyczących ważności znaku towarowego zawarte są zarówno w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, jak i w art. 4.6 konwencji państw Beneluxu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r.<sup>3</sup> (zwanej dalej „BVIE”), sąd odsyłający zastanawia się nad tym, w jaki sposób należy rozdzielić zakresy stosowania przepisów tych dwóch instrumentów w przypadku zbiegu ich przedmiotowych, miejscowych i czasowych zakresów stosowania.

1 — Język oryginału: francuski.

2 — Dz.U. 2001, L 12, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19, t. 4, s. 42.

3 — Konwencja podpisana w Hadze przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów.

4. Na mocy art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 wejście w życie tego rozporządzenia nie naruszyło konwencji, których państwa członkowskie Unii były już stronami i które regulują jurysdykcję w sprawach szczególnych. Trybunał ma wypowiedzieć się co do tego, czy z tego artykułu wynika, że należy w tym przypadku przyznać pierwszeństwo BVIE, skoro weszła ona w życie później niż przywołane rozporządzenie, ale przejmując, w szczególności w swoim art. 4.6, treść wcześniejszych konwencji zawartych przez państwa Beneluksu.

5. W sytuacji, gdyby Trybunał orzekł, że przepisy rozporządzenia nr 44/2001 powinny korzystać z pierwszeństwa stosowania przed przepisami BVIE, sąd odsyłający zwraca się z do Trybunału o ustalenie, czy z art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia wynika, że sądy trzech państw Beneluksu posiadają jurysdykcję międzynarodową równolegle w przypadku sporu takiego, jak spór wymagający rozstrzygnięcia w postępowaniu głównym lub, jeśli tak nie jest, o wskazanie kryteriów umożliwiających wyznaczenie tego spośród rzeczonych państw członkowskich, którego sądy będą posiadały jurysdykcję wyłączną, ewentualnie poprzez zastosowanie na tym etapie art. 4.6 BVIE.

## II – Ramy prawne

### A – Rozporządzenie nr 44/2001

6. Artykuł 2 ust. 1 tego rozporządzenia ustanawia ogólną zasadę ustalania jurysdykcji, zgodnie z którą „[z] zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia osoby mające miejsce zamieszkania [lub siedzibę] na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego”.

7. Artykuł 22 pkt 4 akapit pierwszy omawianego rozporządzenia, zawarty w rozdziale II sekcji 6 tego rozporządzenia, zatytułowanej „Jurysdykcja wyłączna”, przewiduje, że „[n]iezależnie od miejsca zamieszkania [lub siedziby] jurysdykcję wyłączną mają w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania – sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”.

8. W tym samym pkt 4 akapit drugi wyjaśniono, że „[b]ez uszczerbku dla jurysdykcji Europejskiego Urzędu Patentowego zgodnie z Konwencją o przyznawaniu europejskich patentów, podpisaną w Monachium dnia 5 października 1973 r.<sup>4</sup>, sądy każdego państwa członkowskiego mają, bez względu na miejsca zamieszkania [lub siedziby] stron, jurysdykcję wyłączną we wszystkich postępowaniach dotyczących przyznania lub ważności europejskiego patentu przyznanego dla tego państwa”<sup>5</sup>.

9. Artykuł 71 tego samego rozporządzenia, należący do jego rozdziału VII, zatytułowanego „Stosunek do innych aktów prawnych”, stanowi:

„1. Niniejsze rozporządzenie nie narusza konwencji, których państwa członkowskie są stronami i które w sprawach szczególnych regulują jurysdykcję, uznawanie lub wykonywanie orzeczeń.

4 — Tekst tej konwencji (zwanej dalej „konwencją monachijską”) dostępny jest pod następującym adresem internetowym: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

5 — Pierwszy i drugi akapit tego art. 22 pkt 4 odpowiadają co do istoty odpowiednio art. 16 ust. 4 konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), w brzmieniu zmienionym kolejnymi konwencjami dotyczącymi przystąpienia nowych państw członkowskich do tej konwencji (Dz.U. 1998, C 27, s. 1, zwanej dalej „konwencją brukselską”) i art. Vd protokołu załączonego do tejże konwencji brukselskiej. Wykładnię i wyjaśnienia sporządzone w odniesieniu do art. 16 ust. 4 konwencji brukselskiej można moim zdaniem zastosować odpowiednio do art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 ze względu na to, że przepisy te są równoważne (zob. analogicznie wyrok z dnia 10 września 2015 r., Holterman Ferho Exploitatie i in., C-47/14, EU:C:2015:574, pkt 38).

2. Celem zapewnienia jednolitej wykładni ust. 1 ustęp ten będzie stosowany w następujący sposób:

- a) niniejsze rozporządzenie nie wyłącza tego, aby sąd państwa członkowskiego, które jest stroną konwencji dotyczącej spraw szczególnych, oparł swoją jurysdykcję na takiej konwencji, i to także wówczas, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, które nie jest stroną takiej konwencji. W każdym wypadku sąd ten stosuje art. 26 niniejszego rozporządzenia;

[...]”<sup>6</sup>.

10. Rozporządzenie nr 44/2001 zostało uchylone rozporządzeniem (UE) nr 1215/2012<sup>7</sup>, zwyczajowo zwanym „rozporządzeniem Bruksela Ia”, rozporządzenie to nie ma jednak zastosowania do powództw, które – tak jak powództwo wytoczone w postępowaniu głównym – zostały wytoczone przed dniem 10 stycznia 2015 r.<sup>8</sup> Przepisy jurysdykcyjne zawarte w art. 2 ust. 1, w art. 22 pkt 4 i w art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 zostały przejęte w art. 4 ust. 1, art. 24 pkt 4 i art. 71 rozporządzenia nr 1215/2012, przy czym zostały w pewnym stopniu dostosowane, co nie podważa ogólnej treści tych pierwszych przepisów<sup>9</sup>. Rozporządzenie (UE) nr 542/2014<sup>10</sup> zmieniło w większym stopniu to ostatnie rozporządzenie, dodając do niego art. 71a i 71d w celu uregulowania związku istniejącego<sup>11</sup> między nim a zarówno Porozumieniem w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego<sup>12</sup>, jak i traktatem dotyczącym Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu<sup>13</sup>.

## B – BVIE

11. Zgodnie z art. 5.2 BVIE uchyliła ona ze skutkiem od dnia 1 września 2006 r., po pierwsze, konwencję państw Beneluxu w sprawie znaków towarowych podpisaną w Brukseli dnia 19 marca 1962 r.<sup>14</sup>, do której została załączona jednolita ustawa państw Beneluxu o znakach towarowych<sup>15</sup>, i z drugiej strony konwencję państw Beneluxu w sprawie wzorów podpisaną w Brukseli dnia 25 października 1966 r.<sup>16</sup>, do której załączona była jednolita ustawa państw Beneluxu o ochronie wzorów<sup>17</sup>.

6 — Artykuł 71 rozporządzenia nr 44/2001 zastępuje art. 57 konwencji brukselskiej z jedną tylko wyraźną różnicą w tekście (zob. pkt 25 niniejszej opinii).

7 — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1).

8 — Czasowy zakres stosowania rozporządzenia nr 1215/2012 określony został w art. 66 tego rozporządzenia.

9 — W tym względzie pragnę jedynie zauważyć, po pierwsze, że art. 24 pkt 4 rozporządzenia nr 1215/2012 wyjaśnia, iż przepis ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dana kwestia została podniesiona w pozwie czy też w drodze zarzutu procesowego (zgodnie z wyrokami z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 31 oraz Roche Nederland i in., C-539/03, EU:C:2006:458, pkt 40) i, po drugie, że art. 71 tego rozporządzenia wprowadza ogólny termin „jurisdiction” zamiast terminu „tribunal”, zawartego w art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, między innymi we francuskiej wersji tego rozporządzenia [w polskiej wersji językowej treść art. 71 nie uległa w tym zakresie zmianie].

10 — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 w zakresie zasad mających zastosowanie do Jednolitego Sądu Patentowego i Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu (Dz.U. 2014, L 163, s. 1), mające – zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia – zastosowanie od dnia 10 stycznia 2015 r.

11 — Zobacz motywy 1–4 rozporządzenia nr 542/2014. W szczególności art. 71a wprowadzony tym ostatnim rozporządzeniem przewiduje, że „sąd[ym] wspólne[ym] dla kilku państw członkowskich”, którymi są Jednolity Sąd Patentowy i Trybunał Sprawiedliwości Beneluxu, uważane są za „sądy [jurisdiction]” w rozumieniu rozporządzenia nr 1215/2012.

12 — Porozumienie to, podpisane dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. 2013, C 175, s. 1), wejdzie w życie, kiedy trzynastcie państw członkowskich ratyfikuje je w warunkach przewidzianych w jego art. 89 ust. 1.

13 — Traktat dotyczący ustanowienia Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu i jego statutu podpisany w Brukseli w dniu 31 marca 1965 r. przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1974 r. Te trzy państwa podpisały w dniu 15 października 2012 r. protokół zmieniający ten traktat w celu przekazania Trybunałowi Sprawiedliwości Beneluxu jurysdykcji w szczególnych dziedzinach objętych zakresem stosowania rozporządzenia nr 1215/2012.

14 — Zwaną dalej „BVW”, która weszła w życie w dniu 1 lipca 1969 r.

15 — Zwaną dalej „BMW”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1971 r.

16 — Zwaną dalej „BVTM”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1974 r.

17 — Zwaną dalej „BTMW”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1975 r.

12. Zgodnie z preambułą do BVIE, ma ona na celu w szczególności:

- „zastąpienie konwencji, jednolitych ustaw i protokołów zmieniających w dziedzinie znaków towarowych i wzorów państw Beneluxu jedną konwencją regulującą jednocześnie prawo znaków towarowych i prawo wzorów w sposób systematyczny i przejrzysty;”
- „przewidzenie szybkich i skutecznych procedur [...] w celu dostosowania uregulowań państw Beneluxu do uregulowań wspólnotowych i umów międzynarodowych ratyfikowanych już przez trzy Umawiające się Strony;” oraz
- „zastąpienie Urzędu znaków towarowych państw Beneluxu oraz Urzędu wzorów państw Beneluxu Organizacją państw Beneluxu ds. własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), realizującą powierzone jej zadania za pomocą organów zarządzających i wykonawczych posiadających własne i uzupełniające uprawnienia;”<sup>18</sup>.

13. Powtarzając w istocie treść art. 37 BMW<sup>19</sup> i art. 29 BTMW<sup>20</sup>, art. 4.6 BVIE, zatytułowany „Właściwość miejscowa”, stanowi w odniesieniu do sporów między osobami fizycznymi lub prawnymi<sup>21</sup>:

„1. Z zastrzeżeniem wyraźnego odmiennego postanowienia umownego właściwość miejscową sądów w dziedzinie znaków towarowych lub wzorów określa się według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca, w którym sporne zobowiązanie powstało, zostało wykonane lub miało być wykonane. Miejsce, w którym znak towarowy lub wzór został zgłoszony lub zarejestrowany, w żadnym wypadku nie może samo stanowić podstawy określenia właściwości.

2. Gdy wskazane powyżej kryteria są niewystarczające, aby określić właściwość miejscową, powód może wnieść sprawę przed sąd swojego miejsca zamieszkania lub pobytu lub, gdy nie ma miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Beneluxu, według swojego wyboru przed sąd w Brukseli lub w Hadze lub w Luksemburgu.

3. Sądy stosują określone w ust. 1 i 2 reguły z urzędu i wyraźnie określają swoją właściwość.

[...]”.

### III – Spór w postępowaniu głównym, pytania prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem

14. W dniu 4 lutego 2010 r. Brite Strike Technologies SA, z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), dokonała zgłoszenia oznaczenia słownego „Brite Strike” w celu jego rejestracji jako znaku towarowego Beneluxu przez Urząd państw Beneluxu ds. własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z siedzibą w Hadze.

18 — Na mocy art. 1.2, 1.3 i 1.5 BVIE omawiana Organizacja ma siedzibę w Hadze i składa się z różnych organów umożliwiających jej wypełnianie misji powierzonych jej zgodnie z tą konwencją, w tym z „Urzędu państw Beneluxu ds. własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory)” (zwanego dalej „BBIE”).

19 — Komentarz do BVW i BMW zredagowany wspólnie przez rządy belgijski, luksemburski i niderlandzki, został opublikowany w języku niderlandzkim w *Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 1962, nr 58 (zob. s. 75 i nast. w przedmiocie art. 37 BMW). Francuska wersja tego uzasadnienia znajduje się na stronie internetowej BBIE ([https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations!/ut/p/a0/04\\_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAFGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s\\_IKNDdxdfX1DHL1CDY09DFSD04r0C71dFQHd\\_Xc9/](https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations!/ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAFGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s_IKNDdxdfX1DHL1CDY09DFSD04r0C71dFQHd_Xc9/)).

20 — Uzasadnienie art. 29 BTMW, powtarzające w istocie uzasadnienie dotyczące art. 37 BMW, znajduje się również pod adresem internetowym wymienionym w przypisie 19 do niniejszej opinii.

21 — Ten przypadek, zachodzący w sporze w postępowaniu głównym, należy odróżnić od skarg wnoszonych bezpośrednio na decyzję BBIE dotyczącą rejestracji znaku towarowego Beneluxu, dla których w BVIE przewidziano zasady szczególne (zob. art. 2.12, 2.17 i 4.2).



15. W dniu 21 września 2012 r. Brite Strike Technologies Inc., amerykańska spółka, której dystrybutorem jest między innymi Brite Strike Technologies SA, wytoczyła przeciwko tej ostatniej spółce powództwo przed Rechtbank Den Haag (sądu rejonowego w Hadze) o unieważnienie prawa do wspomnianego znaku towarowego na podstawie art. 2.4<sup>22</sup> i 2.28<sup>23</sup> BVIE, podnosząc, że pozwana zarejestrowała go działając w złej wierze i naruszając jej prawa, jako pierwszej znanej użytkowniczkii danego oznaczenia na terytorium Beneluxu.

16. Brite Strike Technologies SA podniosła zarzut braku właściwości miejscowej wskazując, że powództwo należało wytoczyć w Luksemburgu, gdzie znajduje się jej siedziba, ponieważ to ona jest pozwana, a nie w Hadze, gdzie zarejestrowano rozpatrywany znak towarowy.

17. Zdaniem sądu odsyłającego dla rozstrzygnięcia tej kwestii proceduralnej należy ustalić, czy przepis jurysdykcyjny zawarty w art. 4.6 BVIE, z którego wynikałoby, że sąd ów nie miałby jurysdykcji do rozpoznania tego sporu<sup>24</sup>, powinien mieć pierwszeństwo przed przepisem jurysdykcyjnym zawartym w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, który pozwalałby mu natomiast na stwierdzenie swojej jurysdykcji.

18. W tym względzie Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) przytacza wyrok *Gerechtshof Den Haag* (sądu apelacyjnego w Hadze) z dnia 26 listopada 2013 r.<sup>25</sup>, w którym ten ostatni sąd uznał, że przepisy jurysdykcyjne przewidziane w rozporządzeniu nr 44/2001 powinny korzystać z pierwszeństwa w stosowaniu przed przepisami jurysdykcyjnymi zawartymi w BVIE, ponieważ „nawet jeśli konwencja ta pod względem treści stanowi kontynuację wcześniejszych regulacji dotyczących Beneluxu, a dane uregulowania dotyczące jurysdykcji są identyczne”, konwencja ta „weszła w życie po wejściu w życie [tego] rozporządzenia”, „tak że art. 4.6 BVIE nie należy uważać za uregulowanie szczególne w rozumieniu art. 71 [owego rozporządzenia]”<sup>26</sup>.

19. Sąd odsyłający uważa, że występuje jednak niepewność co do znaczenia, jakie należy przypisać omawianemu art. 71, a także tego, w jaki sposób należy w razie potrzeby stosować art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 w ramach sporu takiego jak spór wymagający rozstrzygnięcia w postępowaniu głównym, dotyczącego ważności znaku towarowego Beneluxu.

20. W tych okolicznościach, postanowieniem z dnia 13 maja 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 maja 2015 r., Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy BVIE (w danym wypadku ze względów wskazanych w pkt 28–34 wyroku *Gerechtshof Den Haag* [sądu apelacyjnego w Hadze] z dnia 26 listopada 2013 r. lub z innych względów) należy uważać za konwencję późniejszą, tak że jej art. 4.6 nie może być uważany za uregulowanie szczególne w rozumieniu art. 71 rozporządzenia [nr 44/2001]?

22 — Zgodnie z art. 2.4, akapit pierwszy i lit. f) BVIE, „[n]ie nabywa się prawa do znaku towarowego w następstwie: [...] f. rejestracji znaku towarowego [Beneluxu], którego zgłoszenia dokonano w złej wierze, w szczególności w wypadku: 1. zgłoszenia dokonanego, mimo że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć, iż osoba trzecia, która nie wyraziła zgody na to zgłoszenie, zwykle używała w dobrej wierze na terytorium Beneluxu podobnego znaku towarowego dla podobnych towarów lub usług w ciągu trzech ostatnich lat; [...]”.

23 — W art. 2.28 ust. 3 akapit pierwszy i lit. b) BVIE przewidziano, że „[j]eżeli [...] osoba trzecia, o której mowa w art. 2.4 lit. [...] f), weźmie udział w sporze, każdy zainteresowany może powołać się na nieważność: [...] b. rejestracji, która nie skutkuje nabyciem prawa do znaku towarowego zgodnie z art. 2.4 lit. [...] f; [...] w terminie pięciu lat od daty rejestracji”.

24 — Sąd odsyłający podnosi, że pozwana w postępowaniu głównym nie ma siedziby w Niderlandach, ani nie ciąży na niej zobowiązanie, które zostało lub powinno być zostać wykonane w Niderlandach.

25 — Wyrok *H&M AB i in./G-Star* (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466>.

26 — Sąd odsyłający wyjaśnia, że stanowisko zajęte w ten sposób w 2013 r. przez *Gerechtshof Den Haag* (sąd apelacyjny w Hadze) „jest zgodne z opublikowanym wcześniej na ten temat artykułem”, mianowicie: S.J. Schaafsma, „*Samenloop van EEX en BVIE*”, *Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER)*, 2012, s. 593 i nast., w szczególności pkt 8. Wydaje mi się, że autor tego artykułu był jednym z członków składu orzekającego, który wydał rozpatrywany wyrok.

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzącej:

- 2) Czy z art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 wynika, że zarówno sądowi belgijskiemu, jak i sądom niderlandzkiemu oraz luksemburskiemu przysługuje jurysdykcja międzynarodowa do rozstrzygnięcia sporu?
  - 3) W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej [na pytanie drugie]: w jaki sposób w sprawie takiej jak niniejsza należy określić, czy jurysdykcja międzynarodowa przysługuje sądowi belgijskiemu, sądowi niderlandzkiemu czy sądowi luksemburskiemu? Czy w celu tego (dokładniejszego) określenia jurysdykcji międzynarodowej można (jednak) zastosować art. 4.6 BVIE?”.
21. Uwagi na piśmie zostały przedstawione jedynie przez Komisję Europejską. Rozprawa nie odbyła się.

#### IV – Ocena

A – W przedmiocie wykładni art. 71 rozporządzenia nr 44/2001

1. W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

22. W swoim pytaniu pierwszym sąd odsyłający zwraca się do Trybunału w istocie o rozdzielenie zakresów stosowania przepisów jurysdykcyjnych zawartych w art. 4.6 BVIE i przepisów jurysdykcyjnych zawartych w rozporządzeniu nr 44/2001 mając na uwadze art. 71 tego ostatniego rozporządzenia, jeśli okaże się, że dochodzi do zbiegu zakresów stosowania tych dwóch instrumentów, które nie pokrywają się całkowicie, zarówno pod względem miejscowym, jak i czasowym oraz przedmiotowym.

23. Biorąc pod uwagę, że spór w postępowaniu głównym dotyczy ważności znaku towarowego Beneluxu, sąd odsyłający rozważa w szczególności zastosowanie przepisu zawartego w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 w niniejszej sprawie jako podstawy dla stwierdzenia swojej jurysdykcji, zauważając jednak, iż sądy innego państwa członkowskiego mogą posiadać jurysdykcję, gdyby należało jednak zastosować art. 4.6 BVIE. Niemniej jednak sformułował on swoje pytanie pierwsze w taki sposób, że obejmuje ono wszystkie przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 44/2001. Uważam również, że problematyka wzajemnego stosunku tych dwóch instrumentów międzynarodowych powstaje nie tylko z punktu widzenia omawianego art. 22 pkt 4. Możliwe jest bowiem, że w innym przypadku inne przepisy jurysdykcyjne ustanowione w tym rozporządzeniu będą konkurowały z przepisami jurysdykcyjnymi art. 4.6 BVIE w przypadku postępowania sądowego dotyczącego ochrony znaków towarowych i wzorów<sup>27</sup>. Nie należy zatem pomijać tej ewentualności w ramach badania przedstawionego w niniejszej sprawie pytania pierwszego oraz należy udzielić na nie odpowiedzi, która mogłaby mieć znaczenie ogólne.

27 — Przepisy ogólne rozporządzenia nr 44/2001 mają zastosowanie do powództw innych niż „w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność” praw własności intelektualnej wymienionych w art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia (zob. co do art. 6 ust. 4 konwencji brukselskiej – równoważnego względem art. 22 pkt 4 rozporządzenia – wyrok z dnia 15 listopada 1983 r., Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, pkt 23 i nast.). Tak więc, powództwo o naruszenie znaku towarowego Beneluxu mogłoby podlegać zarówno art. 4.6 BVIE, jak i art. 5 pkt 3 tego rozporządzenia, mającemu zastosowanie jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony (jak w przypadku sprawy, w której zapadł wyrok *Gerechthof Den Haag* [sądu apelacyjnego w Hadze] przywołany w postanowieniu odsyłającym, zob. pkt 18 niniejszej opinii) lub art. 31 omawianego rozporządzenia, dotyczącego środków tymczasowych (zob. wyrok z dnia 12 lipca 2012 r., *Solvay*, C-616/10, EU:C:2012:445, pkt 31 i nast.).

24. Celem art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 jest utrzymanie stosowania przepisów jurysdykcyjnych znajdujących się w konwencjach zawartych przez państwa członkowskie, pomiędzy sobą lub z państwami trzecimi, „w sprawach szczególnych”<sup>28</sup>. Przedmiotowy zakres stosowania BVIE ma charakter szczególny w porównaniu z zakresem omawianego rozporządzenia. W tym względzie pragnę wyjaśnić, że przeciwnie do tego, na co wskazuje krótkie sformułowanie w jej tytule, zakres BVIE nie rozciąga się na wszystkie prawa własności intelektualnej, ale ogranicza się do „znaków towarowych i wzorów”<sup>29</sup>. Natomiast rozporządzenie nr 44/2001, a w szczególności jego art. 22 pkt 4, obejmuje szersze spektrum praw własności intelektualnej<sup>30</sup>. Co za tym idzie, z zastrzeżenia wprowadzonego w omawianym art. 71 należałoby normalnie rzecz biorąc wnioskować, że do sporu w postępowaniu głównym znajdują zastosowanie przepisy jurysdykcyjne zawarte w art. 4.6 BVIE a nie przepisy zawarte w art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia.

25. Tymczasem Trybunał zinterpretował brzmienie tego art. 71 w ten sposób, że „skutkiem postanowień dotyczących jurysdykcji [...], przewidzianych w konwencjach szczególnych, których stronami państwa członkowskie *były już w momencie wejścia w życie tego rozporządzenia*, jest co do zasady odstąpienie od stosowania przepisów rozporządzenia dotyczących tej samej kwestii”, jeśli spór wchodzi w zakres stosowania takiej konwencji<sup>31</sup>. Oparł on tę zawężającą wykładnię na stwierdzeniu, że przeciwnie do omawianego art. 71, używającego terminu „są stronami”, art. 57 konwencji brukselskiej, od którego on pochodzi, używał sformułowania „są *lub będą* stronami” i wyjaśnił, iż konwencja ta nie sprzeciwiała się – inaczej aniżeli rozporządzenie nr 44/2001 – stosowaniu innych przepisów jurysdykcyjnych, które państwa członkowskie mogły przyjąć, *nawet w przyszłości*, zawierając konwencje szczególne<sup>32</sup>.

26. Rechtbank Den Haag (sąd w Hadze) zwraca się do Trybunału o wskazanie sposobu, w jaki należy wprowadzać w życie te zasady rozdziału zakresów stosowania przywołanych instrumentów w badanej sprawie, zważywszy, że BVIE zostało co prawda zawarte po dniu wejścia w życie rozporządzenia nr 44/2001<sup>33</sup>, jednak miało zasadniczo na celu połączenie dwóch konwencji państw Beneluksu, które z kolei zostały zawarte przed tą datą<sup>34</sup>. Innymi słowy zapytuje on, czy BVIE należy uznać za konwencję „późniejszą” od tego rozporządzenia, z czego wynikałoby, jak Gerechtshof Den Haag (sąd apelacyjny w Hadze) ocenił w innej sprawie<sup>35</sup>, że do sporu w postępowaniu głównym należy zastosować przepisy tego ostatniego instrumentu, a nie konwencji.

27. Komisja sugeruje udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi, że ze względu na datę jej wejścia w życie BVIE nie jest objęta zakresem stosowania *ratione temporis* zastrzeżenia przewidzianego w art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 oraz, że – co za tym idzie – przepisy jurysdykcyjne zawarte w art. 4.6 tej konwencji nie mogą mieć pierwszeństwa przed przepisami omawianego rozporządzenia.

28 — Pragnę wyjaśnić, że przeciwnie do art. 71, który *utrzymuje skutek* „konwencji, których państwa członkowskie są stronami i które w *sprawach szczególnych* regulują jurysdykcję, uznawanie lub wykonywanie orzeczeń” (wyróżnienie moje), art. 69 rozporządzenia nr 44/2001 przewiduje, że rozporządzenie to *zastępuje* konwencje zawarte pomiędzy państwami członkowskimi regulujące te same zagadnienia, ale mające *zasięg ogólny*. Co więcej nawet jeśli istnieje konwencja szczególna, przepisy ustanowione w omawianym rozporządzeniu należy stosować w odniesieniu do wszystkich kwestii jurysdykcyjnych nieobjętych tą konwencją (zob. co do art. 57 konwencji brukselskiej – równoważnego względem art. 71 tego rozporządzenia – wyrok z dnia 6 grudnia 1994 r., Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, pkt 25 i 27).

29 — Zobacz pkt 3 oraz pkt 11 i nast. niniejszej opinii.

30 — Omawiany art. 22 pkt 4 dotyczy jednocześnie „patentów, znaków towarowych, wzorów i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania”. To ostatnie sformułowanie obejmuje w szczególności ochronę odmian roślin (zobacz P. Jenard, Sprawozdanie dotyczące Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. 1979, C 59, s. 36, zwane dalej „sprawozdaniem Jenarda”).

31 — Wyróżnienie moje. Zobacz wyroki z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 45–48 oraz z dnia 4 września 2014 r., Nickel & Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145, pkt 37.

32 — Wyróżnienie moje. Wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 37–38.

33 — Pragnę przypomnieć, że BVIE weszło w życie w dniu 1 września 2006 r., a więc po wejściu w życie rozporządzenia nr 44/2001, które zgodnie z art. 76 tego rozporządzenia nastąpiło dla trzech państw członkowskich tworzących Beneluks w dniu 1 marca 2002 r.

34 — Zobacz pkt 11 niniejszej opinii.

35 — Zobacz pkt 18 niniejszej opinii.

Ze swojej strony uważam, że chociaż BVIE jest formalnie późniejsza od rozporządzenia nr 44/2001, zawarte w niej szczególne przepisy jurysdykcyjne są znacznie wcześniejsze od przepisów ustanowionych w tym rozporządzeniu i należy im przyznać pierwszeństwo w stosowaniu przed tymi ostatnimi z następujących względów.

2. W przedmiocie stosowania przepisów art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 w odniesieniu do przepisów jurysdykcyjnych przewidzianych w BVIE

a) W przedmiocie zakresu zasady pierwszeństwa wcześniejszych konwencji szczególnych, wprowadzonej w art. 71 rozporządzenia nr 44/2001

28. W motywie 25 rozporządzenia nr 44/2001 wspomniano, że pierwszeństwo przyznane w art. 71 tego rozporządzenia konwencjom szczególnym uzasadnione jest „zachowani[em] [przestrzeganiem] międzynarodowych zobowiązań zaciągniętych przez państwa członkowskie”. Jak wskazuje Komisja myśl wyrażona w tym motywie odnosi się głównie do porozumień zawartych z państwami trzecimi<sup>36</sup>. Tym niemniej nie jest sporne, że zastrzeżenie sformułowane w tymże art. 71 obejmuje także konwencje zawarte wyłącznie pomiędzy państwami członkowskimi, takie jak konwencje państw Beneluksu.

29. W tym względzie pragnę podkreślić, że inaczej niż wiele innych rozporządzeń również dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych – rozporządzenie nr 44/2001 nie zawiera przepisu, zgodnie z którym miałyby ono „w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi pierwszeństwo przed konwencjami zawartymi wyłącznie pomiędzy dwoma lub więcej państwami członkowskimi, w zakresie, w jakim konwencje takie dotyczą kwestii uregulowanych [tym] rozporządzeniem”<sup>37</sup>, sformułowania prowadzącego do wyłączenia stosowania porozumień pomiędzy państwami członkowskimi – przeciwnie do tych zawartych z państwami trzecimi – nawet jeśli są one zarówno szczególne, jak i wcześniejsze od danego rozporządzenia.

30. Ta szczególna cecha rozporządzenia nr 44/2001 jest tym wyraźniejsza, że było ono przedmiotem całkowitego przekształcenia w 2012 r. oraz że pomimo rozpoznanych trudności praktycznych w stosowaniu omawianego art. 71<sup>38</sup>, prawodawca Unii nie zmienił treści tego artykułu<sup>39</sup>. Artykuł 71 rozporządzenia nr 1215/2012, które zastąpiło rozporządzenie nr 44/2001, zostało co prawda w istotny

36 — Sprawozdanie Jenarda (op.cit., s. 60) wyjaśnia co do art. 57 konwencji brukselskiej – równoważnego względem art. 71 – że „państwa członkowskie Wspólnoty przyjmując te porozumienia w sprawach szczególnych podjęły w większości przypadków zobowiązania wobec państw trzecich i nie mogą ich zmienić bez zgody tych państw”.

37 — Zobacz w szczególności art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.U. 2007, L 199, s. 40); art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.u. 2008, L 177, p. 6); oraz motyw 73 in fine i art. 75 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U. 2012, L 201, s. 107). Zobacz wcześniejsze podobne brzmienie art. 49 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. 2000, L 160, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19. t. 1, s. 191) i art. 59 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. 2003, L 338, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19. t. 6, s. 243).

38 — Zobacz B. Hess, T. Pfeiffer i P. Schlosser, *Study JLS/C4/2005/03, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, 2007, s. 67 i nast., w szczególności pkt 145, a także późniejsze od tego studium sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, COM(2009) 174 wersja ostateczna, pkt 3.8.1.

39 — Poza drobną korektą (zob. przypis 9 do niniejszej opinii).



sposób uzupełnione rozporządzeniem nr 542/2014<sup>40</sup>, jednak bez ograniczenia zasady, zgodnie z którą przepisy jurysdykcyjne przewidziane w konwencjach szczególnych, nawet zawartych wyłącznie między państwami członkowskimi, umożliwiają odstępstwo od przepisów jurysdykcyjnych ustanowionych od tamtej pory w rozporządzeniu nr 1215/2012.

31. Drugim celem zamierzonym przez art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, który powinien moim zdaniem odgrywać główną rolę w niniejszej sprawie, jest prawidłowe wzięcie pod uwagę okoliczności, że przepisy jurysdykcyjne przewidziane w konwencjach szczególnych zostały ustanowione z uwzględnieniem szczególnych właściwości dziedzin, których dotyczą, oraz że przepisy te mają swoją użyteczność, którą należy zachować<sup>41</sup>. Dotyczy to dokładniej rzecz ujmując przepisów jurysdykcyjnych dostosowanych do specyfiki dziedziny własności intelektualnej, zawartych w umowach międzynarodowych, których stosowania autorzy tego rozporządzenia nie zamierzali wyeliminować<sup>42</sup>.

32. Z powyższych rozważań wnioskuję, że art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 został pomyślany jako zmierzający do utrzymania stosowania przepisów jurysdykcyjnych znajdujących się w konwencjach szczególnych zawartych przez państwa członkowskie przed jego wejściem w życie ze względu na to, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału przepisy te mają treść lepiej dostosowaną do danej dziedziny, jeśli są one zgodne z zasadami regulującymi współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej<sup>43</sup>. Uważam, że to podejście utrzymujące stosowanie przepisów konwencji szczególnych należy przyjąć w szczególności w stosunku do art. 4.6 BVIE, biorąc pod uwagę jego treść.

b) W przedmiocie przejścia do BVIE przepisów jurysdykcyjnych zawartych w konwencjach szczególnych, które weszły w życie wcześniej niż rozporządzenie nr 44/2001

33. Zarówno sąd odsyłający, jak i Komisja wspominają, że BVIE zastąpiło konwencje obowiązujące w trzech państwach członkowskich Beneluksu od 1971 r. dla znaków towarowych i od 1975 dla wzorów, bez wprowadzania do ich treści znaczących zmian. W szczególności, art. 4.6 BVIE, który jako jedyny ma znaczenie w niniejszej sprawie<sup>44</sup>, powtarza dosłownie przepis jurysdykcyjny, który znajdował się w tych wcześniejszych instrumentach, dostosowując go jedynie pod względem terminologicznym, co stało się niezbędne ze względu na okoliczność, że ten nowy tekst dotyczył zarówno znaków towarowych, jak i wzorów<sup>45</sup>.

40 — Zobacz pkt 10 niniejszej opinii.

41 — Zobacz wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo), a także sprawozdanie Jenarda (op.cit., s. 60), który podkreśla, że „przepisy jurysdykcyjne przewidziane w tych porozumieniach podyktowane są względami charakterystycznymi dla dziedzin, których dotyczą”. Co więcej, w trakcie prac przygotowawczych do rozporządzenia nr 44/2001, we wspólnej deklaracji dotyczącej „art. 71 i 72, a także negocjacji w ramach haskiej konferencji prawa prywatnego międzynarodowego”, Rada i Komisja potwierdziły, że „[b]iorąc pod uwagę użyteczność, jaką może niekiedy posiadać wypracowanie szczególnych zasad dla poszczególnych dziedzin, Rada i Komisja przyłożą szczególną wagę do możliwości podjęcia negocjacji z zamiarem zawarcia porozumień międzynarodowych w niektórych dziedzinach” (zob. notatkę służbową sekretarza generalnego Rady z dnia 14 grudnia 2000 r., dokument nr 14139/00, JUSTCIV 137, załącznik I, s. 3, pkt 2).

42 — Wniosek Komisji z dnia 14 lipca 1999 r., który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia nr 44/2001, wymieniał wyraźnie wśród konwencji w sprawach szczególnych, które powinny móc nadal być stosowane, a których wykaz figurował oryginalnie w art. 63, konwencję monachijską o patencie europejskim, wymienioną również w art. 22 pkt 4 tego wniosku (COM [1999] 348 wersja ostateczna, s. 42 i 58).

43 — Co do tego ostatniego zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 37 niniejszej opinii.

44 — Skoro wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy w istocie rozdziału zakresów stosowania między przepisami jurysdykcyjnymi zawartymi w art. 4.6 BVIE i takimi przepisami przewidzianymi w rozporządzeniu nr 44/2001, należy moim zdaniem skupić analizę na przepisach tego rodzaju, a więc nie badać norm prawa materialnego ustanowionych w innych przepisach tej konwencji. Zobacz analogicznie P. Schlosser, Sprawozdanie w sprawie konwencji dotyczącej przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do konwencji w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, jak również protokołu dotyczącego jej wykładni przez Trybunał (Dz.U. 1979, C 59, s. 139, pkt 238 in fine, zwane dalej „sprawozdaniem Schlossera”).

45 — Zobacz pkt 11 i nast. niniejszej opinii.

34. Komisja utrzymuje, że okoliczność, iż przepisy BVIE są zatem analogiczne do przepisów konwencji państw Beneluksu, zastąpionych tą konwencją, jest jednak bez znaczenia dla udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne. Ja natomiast uważam, że należy koniecznie wziąć pod uwagę okoliczność, iż przyjmując omawiany art. 4.6 trzy państwa strony BVIE zachowały po prostu treść postanowień szczególnych, które miały już zastosowanie przed wejściem w życie rozporządzenia nr 44/2001, bez jakiegokolwiek zmiany ich treści.

35. Skoro jednym z celów art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 jest umożliwienie stosowania przepisów lepiej dostosowanych do specyfiki danej dziedziny<sup>46</sup>, to cel ten wydaje mi się uzasadniać pierwszeństwo przepisów jurysdykcyjnych przejętych w art. 4.6 BVIE przed przepisami jurysdykcyjnymi rzeczonoego rozporządzenia. Jak uznała Komisja, BVIE zmierza w szczególności do ustanowienia norm szczególnych, uwzględniających specyficzne właściwości znaku towarowego Beneluksu, mianowicie jednego znaku towarowego, który nie jest ani podzielony między zainteresowane państwa członkowskie, ani szczególnie związany z jednym z tych państw. De facto przepisy jurysdykcyjne powtórzone w art. 4.6 BVIE są moim zdaniem lepiej dostosowane do rozpatrywania sporów dotyczących znaku towarowego Beneluksu, niż przepisy jurysdykcyjne przewidziane w rozporządzeniu nr 44/2001.

36. Dotyczy to w szczególności przepisu zawartego w art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia, który w odróżnieniu od art. 4.6 BVIE nie został pomyślany na potrzeby sporów takich jak spór badany w postępowaniu głównym. Powrócę później do granic ewentualnego stosowania omawianego art. 22 pkt 4 do niniejszego sporu, ale chciałbym od razu wskazać główne motywy tej negacji. W tym względzie pragnę podkreślić, że po pierwsze brzmienie tego przepisu nie pozwala na bezpośrednie określenie, który sąd ma jurysdykcję do rozstrzygnięcia sporu tego typu<sup>47</sup>, podczas gdy art. 4.6 BVIE ustanawia szereg bardziej szczegółowych kryteriów ustalania jurysdykcji<sup>48</sup>. Po drugie ten ostatni artykuł wyklucza – przeciwnie do art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 – możliwość, aby miejsce zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego służyło jako samodzielna podstawa ustalania jurysdykcji, dla uniknięcia koncentracji jurysdykcji w jednym z państw Beneluksu<sup>49</sup>. Pragnę wreszcie wskazać, że prawodawca Unii sam zdecydował się przyjąć przepisy jurysdykcyjne stanowiące odstępstwo od rozporządzenia nr 44/2001, gdy prawa własności intelektualnej o takim charakterze, wywołujące jednolity skutek w kilku państwach członkowskich, zostały ustanowione na poziomie Unii<sup>50</sup>.

37. Co więcej uważam, że stosowanie w konkretnym przypadku przepisów jurysdykcyjnych przewidzianych w art. 4.6 BVIE nie naruszałoby w żaden sposób, wprost przeciwnie, istotnych zasad, które leżą u podstaw współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, nad których poszanowaniem – w przypadku stosowania w tej dziedzinie postanowień zawartych w umowach

46 — Zobacz także pkt 31 niniejszej opinii.

47 — Zobacz pkt 56 niniejszej opinii.

48 — Na mocy omawianego art. 4.6 jurysdykcja może zostać przyznana za pośrednictwem klauzuli prorogacyjnej; w braku takiego wyraźnego postanowienia, jurysdykcję określa się według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca, w którym sporne zobowiązanie powstało, zostało wykonane lub miało być wykonane (ust. 1); pomocniczo, powód może wnieść sprawę przed sąd miejsca zamieszkania lub pobytu lub, gdy nie ma miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Beneluksu, według swojego wyboru przed sąd w Brukseli lub w Hadze lub w Luksemburgu (ust. 2).

49 — Zobacz art. 4.6 ust. 1 zdanie ostatnie BVIE. Z uzasadnienia art. 37 BMW (op.cit., przypis 19 do niniejszej opinii) wynika, że autorzy przepisów jurysdykcyjnych w nim zawartych, powtórzonych w art. 4.6 BVIE, mieli na celu między innymi „nieprzyznawanie preferencji sądowi jednego tylko umawiającego się państwa” i „powstrzymanie zbyt wielkiego rozpowszechnienia jurysdykcji sądu miejsca siedziby Urzędu znaków towarowych państw Beneluksu”, który został zgodnie z art. 5.1 BVIE zastąpiony przez Organizację państw Beneluksu ds. własności intelektualnej. To odrzucenie centralizacji jurysdykcji w jednym państwie wydaje mi się odpowiedzią na uzasadnioną troskę o zapewnienie słusznego rozdziału ciężaru spraw spornych pomiędzy sądy krajowe, a także o zagwarantowanie równego traktowania obywateli pod względem językowym, zważywszy, że w unii regionalnej, w której używany jest zarówno język niderlandzki, jak i francuski, wydaje mi się korzystne niedopuszczenie do dominacji jednego z tych języków urzędowych nad drugim.

50 — Zobacz w tym względzie pkt 58 i nast. niniejszej opinii.

międzynarodowych w sprawach szczególnych – czuwa Trybunał<sup>51</sup>. Biorąc pod uwagę ich specyfikę, w szczególności ze względu na to, że określają one sąd predestynowany do wydania orzeczenia w sprawie powództwa dotyczącego ważności znaku towarowego Beneluksu, i to dokładniej i w sposób bardziej wyważony, niż na to pozwala art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001<sup>52</sup>, przepisy zawarte w art. 4.6 BVIE czynią moim zdaniem zadość tym spośród omawianych zasad, które mają znaczenia dla przepisów jurysdykcyjnych<sup>53</sup>.

38. Ponadto nie podzielam punktu widzenia Komisji, zgodnie z którym jeśli Trybunał uzna, że art. 4.6 BVIE powinien korzystać z pierwszeństwa stosowania przed konkurującymi z nim przepisami rozporządzenia nr 44/2001, byłoby to w sprzeczności z zasadą ustanowioną w art. 3 ust. 2 TFUE i doprecyzowaną w orzecznictwie Trybunału, wymagającą, aby państwa członkowskie nie miały już możliwości zawierania między sobą umów międzynarodowych mogących „wpływać na wspólne zasady [naruszać wspólnych zasad]”, takie jak zasady przewidziane w rozporządzeniu nr 44/2001, „lub zmieniać ich zakres [skuteczność]”, ponieważ kompetencja Unii w tej dziedzinie jest wyłączna<sup>54</sup>. Co prawda Trybunał stwierdził również, w odniesieniu do konwencji zawartej z państwami trzecimi, jednak nie ograniczając się wyraźnie do tego przypadku, że art. 71 ust. 1 tego rozporządzenia nie daje „państw[om] członkowski[m] możliwości wprowadzenia przepisów – poprzez zawarcie nowych konwencji szczególnych lub zmianę konwencji już obowiązujących – które miałyby pierwszeństwo przed przepisami rozporządzenia nr 44/2001”<sup>55</sup>.

39. Tym niemniej uważam, że skoro przepisy jurysdykcyjne ustanowione w art. 4.6 BVIE ograniczają się do powtórzenia przepisów BVW i BVTM, istniejących przed wejściem w życie rozporządzenia nr 44/2001, łącząc te dwa teksty, nie można uznać ani, że przyjęcie BVIE może wpływać na przepisy tego rozporządzenia lub zmieniać ich zakres, ani że BVIE stanowi „nową konwencję szczególną” lub konwencję wprowadzającą „zmianę konwencji już obowiązujących” w rozumieniu ww. orzecznictwa.

40. W szczególnym kontekście, w którym dwie konwencje państw Beneluksu wcześniejsze od rozporządzenia nr 44/2001 są przedmiotem zwykłego przekształcenia w ramach innej konwencji państw Beneluksu, która została podpisana i ratyfikowana później w stosunku do tego rozporządzenia, zasada pierwszeństwa konwencji szczególnych ustanowiona w art. 71 tego rozporządzenia powinna moim zdaniem przeważać nad względami zmierzającymi do uprzywilejowania formy w stosunku do treści. Stanowisko, na którym stoi Komisja, skutkowałoby w budzący zastrzeżenia sposób powstrzymaniem państw członkowskich od dokonywania zmian czysto redakcyjnych lub czysto formalnych, które powinny moim zdaniem odróżniać od zmian treści, zakazanych przez ww. orzecznictwo.

51 — Zobacz wyrok z dnia 4 września 2014 r., Nickel & Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo. W tym wyroku dotyczącym konwencji zawartej z państwami trzecimi – mianowicie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (zwanej CMR), podpisanej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. – Trybunał wskazuje w szczególności na „zasady – przywołane w motywach 6, 11, 12 i 15–17 rozporządzenia nr 44/2001 – swobodnego przepływu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, przewidywalności sądów właściwych i tym samym pewności prawa dla stron postępowania, zapewniania prawidłowego przebiegu postępowania, maksymalnego ograniczenia ryzyka równoległych postępowania oraz wzajemnego zaufania do wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii”.

52 — Zobacz także pkt 36, 56 i 60 niniejszej opinii.

53 — Mianowicie przepisy jurysdykcyjne przewidziane w art. 4.6 są w wysokim stopniu przewidywalne, ułatwiają prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości i umożliwiają uniknięcie tak dalece, jak to jest tylko możliwe, ryzyka równoległych postępowania, zważywszy, że wśród zasad wymienionych w przypisie 51 do niniejszej opinii zasady dotyczące swobodnego przepływu orzeczeń i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi odnoszą się do uznawania i wykonywania orzeczeń (wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 53–54).

54 — W tej kwestii Komisja odnosi się do opinii 1/03 z dnia 7 lutego 2006 r., EU:C:2006:81, i do wyroku z dnia 27 listopada 2012 r., Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, pkt 100 i 101. Zobacz także opinię 1/13 z dnia 14 października 2014 r., EU:C:2014:2303, pkt 71 i nast., w której określono granice tej kompetencji wyłącznej Unii.

55 — Wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 38, w którym wskazano, że „[s]twierdzenie to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, zgodnie z którym w miarę wprowadzania przepisów wspólnotowych państwa członkowskie nie mają prawa zawierać porozumień międzynarodowych dotyczących tych przepisów (zob. w szczególności wyroki: z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie 22/70 Komisja przeciwko Radzie, zwany „wyrokiem w sprawie AETR”, Rec. s. 263, pkt 17–19; z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie C-467/98 Komisja przeciwko Danii, zwany „wyrokiem w sprawie otwarte niebo”, Rec. s. I-9519, pkt 77)”.

41. Za nieformalistyczną wykładnią art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, za którą się opowiadam, przemawiają moim zdaniem względy bardziej ogólnej natury, wywodzące się z prawa pierwotnego Unii. Z art. 350 TFUE<sup>56</sup> wynika bowiem, że szczególne porozumienia regionalne zawarte w ramach Beneluxu powinny zostać zachowane w zakresie, w jakim pozwalają one na lepsze osiągnięcie celów rzeczzonego związku regionalnego, niż umożliwiałyby to przepisy unijne oraz w zakresie, w jakim są one nieodzowne dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania systemu państw Beneluxu<sup>57</sup>. Moim zdaniem w niniejszej sprawie byłoby rzeczywiście korzystne, względnie nieodzowne, aby trzy państwa Beneluxu utrzymały w art. 4.6 BVIE szczególne przepisy jurysdykcyjne, które przyjęły wcześniej w celu zapewnienia harmonijnego i zrównoważonego funkcjonowania istniejącego między nimi systemu znaków towarowych<sup>58</sup>. Pogląd ten znajduje poparcie w okoliczności, że z jednej strony system ten, w pełni zastępujący ustawodawstwa rzeczonych państw w omawianej dziedzinie<sup>59</sup>, nie ma na dzień dzisiejszy odpowiednika w prawie Unii<sup>60</sup>, a z drugiej strony stosowanie przepisów rozporządzenia nr 44/2001 nie oferuje w tym szczególnym kontekście równie zadowalającego rezultatu, co stosowanie omawianego art. 4.6.

42. W konsekwencji BVIE należy moim zdaniem uznać za konwencję w sprawach szczególnych, które państwa członkowskie są stronami w rozumieniu art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, oraz że – co za tym idzie – przepisy jurysdykcyjne zawarte w art. 4.6 omawianej konwencji powinny mieć pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami jurysdykcyjnymi ustanowionymi w tym rozporządzeniu w sytuacji, gdy ich zakresy stosowania pokrywają się. Z tego powodu proponuję udzielenie na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedzi, iż ów art. 71 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy transgraniczny spór objęty jest zarówno zakresem stosowania tego właśnie rozporządzenia, jak i zakresem stosowania BVIE, państwo członkowskie może zgodnie z ust. 1 omawianego artykułu, stosować przepisy jurysdykcyjne przewidziane w art. 4.6 tejże konwencji.

## B – W przedmiocie wykładni art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001

### 1. W przedmiocie drugiego i trzeciego pytania prejudycjalnego

43. Pytania drugie i trzecie zostały przedstawione przez sąd odsyłający jedynie posiłkowo, wyłącznie na wypadek, gdyby w odpowiedzi na pierwsze przedstawione pytanie Trybunał orzekł, że przepisy rozporządzenia nr 44/2001 powinny korzystać z pierwszeństwa stosowania przez przepisami jurysdykcyjnymi zawartymi w art. 4.6 BVIE. Uważam, że Trybunał nie powinien udzielić takiej

56 — Zgodnie z omawianym art. 350 „[p]ostanowienia Traktatów nie wykluczają istnienia lub powstania związków regionalnych między Belgią i Luksemburgiem, jak również między Belgią, Luksemburgiem i Niderlandami, w zakresie, w jakim cele tych związków regionalnych nie są osiągnięte w wyniku zastosowania Traktatów”.

57 — Zobacz w odniesieniu do art. 233 EWG (później i art. 350 TFUE), w szczególności wyrok z dnia 11 sierpnia 1995 r., Roders i in., C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, pkt 40), w którym Trybunał wskazał a contrario, że państwa członkowskie tworzące Benelux mogły powoływać się na to postanowienie w celu uzyskania zwolnienia z obowiązków, jakie na nie nakładało prawo wspólnotowe, jeśli było to „niezbędne dla dobrego funkcjonowania systemu państw Beneluxu”; a także opinię rzecznika generalnego G. Tesouro w sprawach połączonych Roders i in., C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:11, pkt 8 i przytoczone tam orzecznictwo), w której przypomniał on, iż postanowienie to „ma na celu zapobieżenie temu, aby stosowanie prawa wspólnotowego skutkowało rozkładem związku regionalnego między tymi trzema państwami członkowskimi albo tworzyło przeszkodę dla jego funkcjonowania”.

58 — Zobacz rozważania zawarte w przypisie 49 do niniejszej opinii.

59 — W tym względzie sąd odsyłający wyjaśnia, że „[u]stawodawstwo państw Beneluxu nie obejmuje krajowych przepisów z zakresu prawa znaków towarowych, lecz jedynie prawo znaków towarowych Beneluxu”.

60 — Wspólnotowy znak towarowy, obecnie unijny znak towarowy (zob. przypis 80 do niniejszej opinii), przyznaje swojemu właścicielowi ochronę ważną we wszystkich państwach członkowskich, ale – przeciwnie do znaku towarowego Beneluxu – jego system nie zastępuje procedur i przepisów stosowanych na poziomie krajowym (zob. motywy 4 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) dokonuje co prawda harmonizacji tych przepisów, ale jedynie częściowej (zob. motyw 4 i nast.).



odpowiedzi. Jeśli Trybunał przyjmie proponowaną przeze mnie wykładnię art. 71 omawianego rozporządzenia, nie będzie potrzeby udzielania odpowiedzi na te dwa pytania. Niemniej jednak dla celów przedstawienia wyczerpującego wyводу pragnę przedstawić następujące uwagi w tym przedmiocie.

44. Na wstępie pragnę wyjaśnić, że zważywszy na związek istniejący między tymi pytaniami, które moim zdaniem oba dotyczą znaczenia, jakie należy nadać art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 i jego zakresu w ramach sporu w postępowaniu głównym, to – jeśli należy udzielić na nie odpowiedzi – powinny one zostać zbadane łącznie.

45. Zdaniem sądu odsyłającego, przy założeniu, że przepisy jurysdykcyjne zawarte w tym art. 22 pkt 4 powinny mieć zastosowanie do sporu, który – jak w niniejszej sprawie – dotyczy ewentualnej nieważności znaku towarowego Beneluksu, istnieje wątpliwość co do znaczenia, jakie należy nadać w szczególnym kontekście wyrażeniu „sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację”, stanowiącemu, zgodnie z tym przepisem, właściwy łącznik w sprawach dotyczących ważności znaków towarowych.

46. W uzasadnieniu swojego drugiego pytania sąd odsyłający wskazuje w istocie, że wniosek o rejestrację znaku towarowego Beneluksu dotyczy w sposób jednolity całego terytorium Beneluksu, a więc sądy każdego z państw członkowskich tworzących ten związek – zatem sądy zarówno belgijskie, jak luksemburskie i niderlandzkie – mogą – w obliczu brzmienia omawianego art. 22 pkt 4 – posiadać wspólnie jurysdykcję.

47. W przypadku, gdyby taka wykładnia nie została przyjęta przez Trybunał, sąd odsyłający zwraca się do Trybunału w swoim trzecim pytaniu o wyjaśnienie, po pierwsze, które z tych trzech państw członkowskich posiada jako jedyne jurysdykcję międzynarodową w tej dziedzinie, a po drugie, czy łączniki właściwości miejscowej przewidziane w art. 4.6 BVIE mogą być stosowane na tym etapie dla wskazania właściwego państwa.

48. W swoich uwagach na piśmie Komisja moim zdaniem słusznie zaleca udzielenie na pytanie drugie odpowiedzi, że „art. 22 pkt 4 rozporządzenia [nr 44/2001] należy interpretować w ten sposób, iż w sporze dotyczącym rejestracji lub ważności znaku towarowego Beneluksu zarówno sąd belgijski, jak niderlandzki i luksemburski mają międzynarodową jurysdykcję do rozpoznania sporu”. Komisja nie wypowiada się w przedmiocie pytania trzeciego. Ze swojej strony pragnę sformułować kilka uwag na ten temat.

2. W przedmiocie sądów posiadających jurysdykcję do orzekania w sporze dotyczącym ważności znaku towarowego Beneluxu w przypadku stosowania art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001

a) W przedmiocie treści przepisu jurysdykcyjnego zawartego w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001

49. Pragnę przypomnieć, że – jak wskazuje art. 22 ab initio rozporządzenia nr 44/2001 – wszystkie przepisy jurysdykcyjne zawarte w pkt 1–5 tego artykułu mają tę wspólną cechę, że stosuje się je niezależnie od miejsca zamieszkania stron<sup>61</sup> oraz że ustanawiają jurysdykcję zarówno wyłączną, jak i bezwzględnie obowiązującą, która obliiguje ze szczególną siłą zarówno podsądnych, jak i sąd<sup>62</sup>. Skoro wprowadzają one zatem odstępstwo nie tylko od zasady ogólnej przewidzianej w art. 2 tego rozporządzenia, który faworyzuje pozwanego, ale także od możliwości wyboru jurysdykcji, która jest co do zasady przyznana stronom<sup>63</sup>, te przepisy szczególne należy interpretować ściśle<sup>64</sup>.

50. Przeciwnie do twierdzeń Komisji zawartych w jej uwagach na piśmie<sup>65</sup>, art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, w którym wymieniono ogólnie „sądy [jednego] państwa członkowskiego”, wskazuje jedynie państwo członkowskie, którego sądy mają jurysdykcję *ratione materiae* na mocy tego przepisu, jednak bez rozdzielenia jurysdykcji w ramach danego państwa członkowskiego, jak już orzekł Trybunał<sup>66</sup>.

51. Akapit pierwszy omawianego art. 22 pkt 4 przewiduje, że jeśli transgraniczny spór dotyczy rejestracji lub ważności prawa własności intelektualnej wymagającego zgłoszenia lub rejestracji, takiego jak znak towarowy, jurysdykcja międzynarodowa przysługuje wyłącznie „sąd[om] państwa członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły”. W akapicie drugim tego pkt 4 dodano, że w szczególnej dziedzinie patentu europejskiego regulowanej konwencją monachijską „sądy każdego państwa członkowskiego mają [...] jurysdykcję wyłączną we wszystkich postępowaniach dotyczących przyznania lub ważności europejskiego patentu przyznanego dla tego państwa”<sup>67</sup>.

52. Taki wyłączny łącznik, przewidziany w tych dwóch akapitach, wskazujący państwo członkowskie, którego bezpośrednio dotyczy powstanie rozpatrywanego prawa, nie bez przyczyny jest tak precyzyjny. Jest on odzwierciedleniem woli prawodawcy dotyczącej podporządkowania się celom bliskości między sądem a sporem oraz dobrej administracji wymiarem sprawiedliwości, wymienionym w motywie 12 rozporządzenia nr 44/2001 jako uzasadnienie wyjątków od zasady jurysdykcji ogólnej sądów miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

61 — Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 gwarantuje stosowanie przepisów art. 22 tego rozporządzenia nawet, jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

62 — Zobacz co do art. 16 konwencji brukselskiej, równoważnego względem art. 22 rozporządzenia nr 44/2001, wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 24.

63 — Artykuł 23 pkt 5 i art. 24 rozporządzenia nr 44/2001 zakazują odpowiednio, aby umowy dotyczące jurysdykcji i dobrowolne wdanie się w spór przez pozwanego umożliwiały obejście przepisu ustanawiającego jurysdykcję wyłączną, zawartego w art. 22 omawianego rozporządzenia. Pragnę wskazać, że art. 4.6 BVIE, przeciwnie, dopuszcza klauzule wyboru sądu.

64 — Zobacz wyrok z dnia 12 maja 2011 r., BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, pkt 30, podkreślający konieczność „ściślej wykładni” wszystkich przepisów omawianego art. 22, a także wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r., Komu i in., C-605/14, EU:C:2015:833, pkt 24, w którym przypomniano, że „przepisy art. 22 pkt 1 [rozporządzenia nr 44/2001] – ze względu na to, że wprowadzają wyjątek od ogólnych przepisów jurysdykcyjnych przyjętych w tym rozporządzeniu, [...] – nie mogą być interpretowane szerzej aniżeli wymaga tego ich cel. Przepisy te skutkują bowiem pozbawieniem stron możliwości wyboru sądu, jaką miałyby w innym przypadku, co w niektórych przypadkach może prowadzić do tego, że strony podlegać będą jurysdykcji sądu, który dla żadnej z nich nie jest sądem miejsca ich zamieszkania”.

65 — Komisja twierdzi, moim zdaniem błędnie, że „stosowanie kryteriów przewidzianych w art. 22 pkt 4 pozwala co do zasady na wskazanie *jednego* sądu krajowego posiadającego jurysdykcję. W zależności od sytuacji, chodzi o *sąd* państwa członkowskiego”, w którym nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja rozpatrywanego prawa własności intelektualnej (wyróżnienie moje).

66 — Zobacz wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r., Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, pkt 48.

67 — W sprawozdaniu Schlossera wyjaśniono, że jurysdykcję wyłączną w tych ostatnich sprawach mają nie sądy państwa, w którym wniesiono o przyznanie patentu, ale sądy państwa, w odniesieniu do którego wniosek jest uważany za ważny i w odniesieniu do którego musi zostać podważony (op.cit., s. 123).

53. Sądy państwa, w którym to prawo ma wyrzucić skutki prawne są uważane za „najlepiej znają[ce] sprawy [predestynowane]”<sup>68</sup>, aby orzekać w przedmiocie rejestracji lub ważności tego prawa biorąc pod uwagę prawo, jakie zostanie do niego zastosowane, mianowicie z reguły ustawodawstwo tego samego państwa, na którego terytorium ochrona prawa ma być gwarantowana<sup>69</sup>. Jak podkreśla Komisja, istnieje tradycyjnie silny związek między ochroną praw własności intelektualnej i suwerennością narodową<sup>70</sup>. W tym względzie Trybunał podkreślił, że przyznawanie praw takich jak patenty wymaga interwencji krajowej administracji, a spory ich dotyczące zostały w wielu państwach członkowskich zastrzeżone dla sądów wyspecjalizowanych<sup>71</sup>.

54. Badanie tego, w jaki sposób należy ewentualnie zastosować przepisy art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 w niniejszej sprawie, należy przeprowadzić w świetle tego właśnie dorobku zarówno aktów prawnych, jak i orzecznictwa oraz z uwzględnieniem istotnych cech szczególnych prawa własności intelektualnej rozpatrywanego w postępowaniu głównym.

b) W przedmiocie ewentualnego stosowania art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 w niniejszej sprawie

55. Pragnę na wstępie wyjaśnić, że gdyby Trybunał orzekł – przeciwnie do treści proponowanej przez mnie odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne – że rozporządzenie nr 44/2001 winno mieć zastosowanie do sporu takiego jak spór wymagający rozstrzygnięcia w postępowaniu głównym, wydaje mi się jasne, biorąc pod uwagę jego brzmienie, że to przepis jurysdykcyjny zawarty w art. 22 pkt 4 powinien określać sąd mający jurysdykcję do orzekania w przedmiocie „ważności” rozpatrywanego znaku towarowego Beneluxu, a nie inne normy jurysdykcyjne zawarte w innych przepisach tego rozporządzenia<sup>72</sup>.

56. Rozstrzygającym czynnikiem rozdziału jurysdykcji dla sporów, do których ma zastosowanie tenże art. 22 pkt 4, jest ścisły związek, jaki powinien istnieć między rozpatrywanym prawem własności intelektualnej, a terytorium, na którym prawo to może korzystać z ochrony<sup>73</sup>. W szczególnym przypadku prawa o jednolitym skutku, jakie stanowi znak towarowy Beneluxu, ponieważ jest on ważny w trzech państwach Beneluxu i korzysta tam z jednolitej ochrony<sup>74</sup>, uważam, że pojęcie „terytorium”, do którego odnosi się art. 22 pkt 4 akapit pierwszy rozporządzenia nr 44/2001, należy rozumieć, jako odnoszące się w niniejszej sprawie do całego terytorium Beneluxu<sup>75</sup>, które jest równoważne

68 — Zobacz co do art. 16 ust. 4 konwencji brukselskiej, równoważnego względem art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo.

69 — Co do stosowania *lex loci protectionis*, zob. w szczególności art. 8 rozporządzenia nr 864/2007 (Rzym II) oraz art. 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., wymienionej w opinii rzecznika generalnego N. Jääskinen’a dotyczącej sprawy GENESIS, C-190/10, EU:C:2011:202, pkt 29.

70 — Sprawozdanie Jenarda wskazuje na związek między okolicznością, że „przyznanie patentu krajowego [lub równoważnego prawa] wynika z suwerenności narodowej” a wyłącznym charakterem zasad jurysdykcyjnych przewidzianych w tej dziedzinie (op.cit., s. 36).

71 — Zobacz wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 22–23.

72 — W przedmiocie możliwego zastosowania innych przepisów rozporządzenia nr 44/2001 w dziedzinie własności intelektualnej zob. pkt 23 niniejszej opinii.

73 — Mając w pamięci okoliczność, że wszystkie przepisy jurysdykcyjne zawarte w art. 22 rozporządzenia nr 44/2001 opierają się wyłącznie na przedmiocie wniosku i mają zastosowanie niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby stron, pkt 4 tego artykułu mógłby teoretycznie mieć zastosowanie nawet wówczas, gdyby strony nie miały miejsca zamieszkania lub siedziby w jednym z państw członkowskich, a w szczególności w jednym z państw Beneluxu, jednak ten przypadek w niniejszej sprawie nie zachodzi, ponieważ pozwana w postępowaniu głównym jest spółką luksemburską.

74 — Zobacz wstęp i komentarz zarówno do art. 1 BVW, jak i art. 37 BMW, w uzasadnieniu wymienionym w przypisie 19 do niniejszej opinii.

75 — Terytorium Beneluxu tworzone przez „terytorium Królestwa Belgii, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów w Europie”, zgodnie z art. 1.16 BVIE.

terytorium państwa członkowskiego, jak Trybunał orzekł już w podobnych sytuacjach<sup>76</sup>. Uważam zatem, że w szczególnych ramach, w jakich funkcjonuje znak towarowy Beneluksu, terytoria tych trzech państw zostały wskazane łącznie, a sądy każdego z nich mają potencjalnie jurysdykcję, ponieważ wszystkie one mogą być uważane za „predestynowane” do stosowania jednolitego systemu przyjętego przez omawiane państwa w odniesieniu do tego znaku towarowego.

57. Pragnę podkreślić, że zasada przewidująca rozdział jurysdykcji pomiędzy państwa, wyraźnie ustanowiona dla patentu europejskiego w art. 22 pkt 4 akapit drugi, nie może zostać zastosowana odpowiednio do znaku towarowego Beneluksu, ponieważ rozpatrywane systemy są całkowicie różne<sup>77</sup>. Patent europejski różni się bowiem od znaku towarowego Beneluksu, ponieważ nie stanowi on jednolitego prawa, ale odpowiada wiązce patentów krajowych<sup>78</sup>. Jak wskazuje Komisja „pod względem prawnym chodzi bowiem nadal o różne patenty, które pozostają indywidualnie związane z danym terytorium krajowym”. Uzasadnia to utrzymanie związania jurysdykcji z każdym państwem, na którego terytorium wnosi się o ochronę patentu europejskiego, podobnie jak w przypadku praw własności intelektualnej o charakterze całkowicie krajowym.

58. To właśnie z tego względu, że przepisy jurysdykcyjne ustanowione w konwencji brukselskiej i przejęte w rozporządzeniu nr 44/2001 nie są całkiem dostosowane do szczególnych cech praw własności intelektualnej o jednolitym charakterze, przyjęte zostały szczególne przepisy jurysdykcyjne dla praw tego typu, które zostały utworzone na poziomie Wspólnoty Europejskiej, a następnie Unii Europejskiej. Było tak w przypadku „wzorów wspólnotowych”<sup>79</sup>, „wspólnotowego znaku towarowego”, obecnie „znaku towarowego Unii Europejskiej”<sup>80</sup>, a także „patentu europejskiego o jednolitym skutku”<sup>81</sup>.

59. W uwagach na piśmie Komisja potwierdza, że te „systemy odstępstw nie skutkują jednak tym, iż sądem mającym jurysdykcję mógłby być sąd państwa członkowskiego, w którym prawo własności intelektualnej nie jest ważne”<sup>82</sup>. Pragnę ze swojej strony podkreślić, że rozpatrywane przepisy, a w szczególności przepisy dotyczące ważności znaku towarowego Unii Europejskiej, prowadzą do całkowitego wyeliminowania zasady ustanowionej w art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia, ponieważ

76 — Zobacz wyrok z dnia 7 września 2006 r., *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo), w którym Trybunał przypomniał, że „jeśli chodzi o znaki towarowe zarejestrowane w [Urzędzie Znaków Towarowych Państw Beneluksu] [obecnie Organizacji państw Beneluksu ds. własności intelektualnej], terytorium Beneluksu należy traktować jako terytorium państwa członkowskiego z uwagi na treść art. 1 dyrektywy [Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1)], zgodnie z którym znaki te traktowane są jak znaki zarejestrowane w państwie członkowskim” (wyróżnienie moje). Zobacz także w drodze analogii wyrok z dnia 11 sierpnia 1995 r., *Rodera i in.*, C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, pkt 20), w którym Trybunał uznał, że „terytorium Belgii, Niemczech i Luksemburga należy uważać za jedno terytorium, jeśli chodzi o akcyzę na wino, [jeśli] konwencja [zawarta między tymi państwami] ujednoliciła stawkę i kryteria akcyzy” w tej dziedzinie (wyróżnienie moje).

77 — W przedmiocie odróżnienia między systemem patentu europejskiego a systemem prawa jednolitego, a także w przedmiocie jego wpływu na kwestię jurysdykcji, zob. sprawozdanie Schlossera (op.cit., s. 123).

78 — Prawo to jest co prawda przyznawane w wyniku jednolitej procedury przeprowadzanej przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium, jednak przyznaje ono swojemu właścicielowi jednocześnie w państwie lub państwach wyznaczonych przez wnioskującego te same prawa, jakie przyznałby mu patent krajowy wydany w każdym z tych umawiających się państw (zob. art. 2, 3, 64 i 79 konwencji monachijskiej).

79 — Zobacz rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (JO 2002, L 3, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 142), które w art. 79–94 ustanawia normy odnoszące się do „jurysdykcji[i] oraz postępowani[a] w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych”, wiążąc je z postanowieniami konwencji brukselskiej.

80 — Zobacz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. W szczególności art. 1 pkt 90–96 rozporządzenia 2015/2424 zmienia art. 94–108 rozporządzenia nr 207/2009, ustanawiające normy odnoszące się do „jurysdykcji[i] oraz postępowani[a] w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych” wskazując w szczególności, w jakim stopniu rozporządzenie nr 44/2001 ma zastosowanie do tej dziedziny (por. motywy 16–17 rozporządzenia nr 207/2009).

81 — Zmiany wprowadzone do rozporządzenia nr 1215/2012 przez rozporządzenia nr 542/2014 (zob. pkt 10 niniejszej opinii) zostały przedstawione w motywach 1–12 tego ostatniego. Zobacz także komentarz do art. 71a i nast. rozporządzenia nr 1215/2012 autorstwa P. Mankowskiego w: *European Commentaries on Private International Law*, tom I, *Brussels Ibis Regulation*, U. Magnus i P. Mankowski, (red.), Otto Schmidt, Köln, 2016, s. 1075 i nast.

82 — W tym względzie Komisja odsyła w szczególności do art. 97 rozporządzenia nr 207/2009, a także do art. 71a i 71b rozporządzenia nr 1215/2012 wynikających z rozporządzenia nr 542/2014.



przewidują jurysdykcję scentralizowanego urzędu dla wniosków o unieważnienie, wniesionych jako żądanie główne, i sądów wyspecjalizowanych dla wniosków o unieważnienie, wniesionych jako żądanie wzajemne – w szczególności w ramach powództwa o naruszenie – sądów, które są co do zasady sądami miejsca zamieszkania pozwanego<sup>83</sup>.

60. Podobnie jak Komisja, przyznaje, że prowadząc do tego, iż sądy trzech państw członkowskich Unii mają jurysdykcję do rozpoznania powództwa o unieważnienie znaku towarowego Beneluxu, proponowana w niniejszej opinii ścisła wykładnia omawianego art. 22 pkt 4 wywiera skutek, który wydaje się „nieoptymalny” z punktu widzenia celów rozporządzenia nr 44/2001<sup>84</sup>. Niemniej jednak w przypadku, gdy rozporządzenie to należy uznać za mające zastosowanie do takiego powództwa, taka wykładnia narzuca się moim zdaniem zarówno z punktu widzenia brzmienia, jak i uzasadnienia art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia oraz ze względu na szczególne cechy rozpatrywanego w niniejszej sprawie prawa własności intelektualnej<sup>85</sup>.

61. Uważam na wstępie, że to stwierdzenie o treści negatywnej należy zniuansować, ponieważ jest prawdopodobne, że w praktyce to często do Rechtbank Den Haag (sądu w Hadze) – jak w sporze w postępowaniu głównym – będą wnoszone pozwy ze względu na miejsce zgłoszenia lub rejestracji danego znaku towarowego Beneluxu<sup>86</sup>. Wydaje mi się, że okoliczność, iż powód może zdecydować się na wniesienie pozwu do każdego z sądów tych trzech państw mogłaby co prawda zobowiązywać pozwanego do prowadzenia obrony w języku, którym się nie posługuje i prowadzić do ryzyka zjawiska „forum shopping”. Niemniej jednak ta możliwość wyboru wywołuje mniej znaczące skutki materialne w szczególnym kontekście znaku towarowego Beneluxu, niż ogólnie, ponieważ system prawny mający do niego zastosowanie został całkowicie zharmonizowany między tymi państwami członkowskimi i podlega jednolitej wykładni<sup>87</sup>.

c) W przedmiocie niemożności uzupełniającego stosowania art. 4.6 BVIE

62. Dla przełamania impasu, do którego prowadzi ewentualne stosowanie art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 do sporu dotyczącego prawa własności intelektualnej o jednolitym skutku, takiego jak znak towarowy Beneluxu<sup>88</sup>, sąd odsyłający rozważa możliwość posłużenia się, jak się wydaje uzupełniająco, szeregiem norm określających „właściwość miejscową” zawartych w art. 4.6 BVIE w celu ustalenia, które z trzech państw Beneluxu dokładnie ma jurysdykcję w tej dziedzinie<sup>89</sup>.

83 — W przedmiocie tych wszystkich szczególnych przepisów jurysdykcyjnych o złożonej treści zob. w szczególności J.P. Beraudo i M.J. Beraudo, „Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlement (CE) n° 44/2001”, *JurisClasseur Europe*, zeszyt 3010, 2015, pkt 66 i nast.; H. Gaudemet-Tallon, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, LGDJ-Lextenso, Issy-les-Moulineaux, wydanie 5, 2015, pkt 118 i nast.

84 — Komisja przyznaje, że stosowanie rozporządzenia nr 44/2001 pozostawiałoby powodowi prawo wyboru niepozostające w pełnej zgodności z celami tego instrumentu i prowadziłyby do mniejszej przewidywalności, niż gdyby zastosowano normy zawarte w art. 4.6 BVIE, ponieważ te ostatnie prowadziłyby w większości przypadków do wyłącznej jurysdykcji jednego sądu. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z motywami 11 i 15 tego rozporządzenia, zmierza ono co do zasady do zapewnienia, że „[p]rzepisy o jurysdykcji [sąd] w wysokim stopniu przewidywalne” i do „unikania tak dalece, jak jest to tylko możliwe, równoległych postępowań”.

85 — J.P. Beraudo i M.J. Beraudo, op.cit., uważają także, że kiedy na mocy instrumentu międzynarodowego wniosek złożony w państwie lub w międzynarodowym urzędzie prowadzi do przyznania prawa w wielu państwach, sądy każdego z tych państw, dla których prawo zostało przyznane, mają wyłączną jurysdykcję do rozpoznania sprzeciwów dotyczących jego rejestracji lub jego ważności w tym państwie (zob. pkt 51 in fine).

86 — Prawdopodobieństwo to zasadza się na okoliczności, że to w Hadze ma siedzibę BBIE, do którego można złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego Beneluxu bezpośrednio, albo za pośrednictwem krajowej administracji, która w takim przypadku obowiązana jest przekazać do BBIE wniosek, który otrzymała (art. 2.5 ust. 1 i 4 BVIE). To jednak dla uniknięcia takiej koncentracji jurysdykcji państwa Beneluxu przyjęły szereg norm powtórzonych w art. 4.6 BVIE (zob. przypis 49 do niniejszej opinii).

87 — Zgodnie bowiem z art. 6 traktatu dotyczącego Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu (zob. przypis 13 do niniejszej opinii) i art. 1.15 BVIE, sądy trzech państw Beneluxu mogą lub powinny przedstawiać omawianemu Trybunałowi pytania dotyczące prejudycjalnej wykładni postanowień tego ostatniego instrumentu.

88 — W przedmiocie tych granic zob. w szczególności przypis 84 do niniejszej opinii.

89 — Co do ewentualnego stosowania postanowień zawartych w art. 4.6 BVIE w sposób uzupełniający w stosunku do przepisów rozporządzenia nr 44/2001, zob. S.J. Schaafsma, op.cit., pkt 9.

63. Na wstępie pragnę podkreślić, że art. 4.6 BVIE ustanawia kaskadową normę jurysdykcyjną<sup>90</sup>, która jest co do istoty diametralnie różna od normy ustanawiającej jurysdykcję wyłączną, zawartej w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001. Pragnę dodać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepisy rozporządzenia nr 44/2001, takie jak jego art. 22 pkt 4, należy interpretować w sposób autonomiczny, a nie poprzez odniesienie do prawa państw członkowskich<sup>91</sup>.

64. Uważam ponadto, że jakiegokolwiek odniesienie, choćby uzupełniające, do tego postanowienia BVIE należy wykluczyć w przypadku, gdyby Trybunał orzekł, że stosowanie owej konwencji winno zostać wyeliminowane przez rozporządzenie nr 44/2001 na mocy art. 71 tego ostatniego rozporządzenia. Jedynie przepisy rozporządzenia nr 44/2001 będą bowiem miały wówczas zastosowanie do rozstrzygania konfliktów jurysdykcji lub konfliktów proceduralnych, jakie mogą wyniknąć w sporze takim, jak spór wymagający rozstrzygnięcia w postępowaniu głównym.

65. Okoliczność, że moim zdaniem powództwo mogłoby zostać wytoczone przed każdym z sądów państw Beneluxu gdyby art. 22 pkt 4 omawianego rozporządzenia miał mieć zastosowanie do takiego sporu, prowadzi do powstania trudności, które nie są jednak niemożliwe do przewyciężenia, ponieważ samo to rozporządzenie zawiera rozwiązania pozwalające na ich pokonanie. Tak więc w przypadku równoległych postępowań jurysdykcja międzynarodowa byłaby rozdzielona między te trzy państwa na podstawie zasady przyznającej pierwszeństwo „sąd[owi], przed który najpierw wytoczono powództwo”, ustanowionej w art. 27–30 tego samego rozporządzenia, regulujących przypadki zawisłości sprawy i spraw wiążących się ze sobą, jakie mogą powstać między sądami państw członkowskich<sup>92</sup>, w świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego omawianych artykułów<sup>93</sup>.

66. Co za tym idzie w przypadku, gdyby Trybunał uznał za konieczne udzielenie odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie prejudycjalne, należałoby moim zdaniem orzec, że art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że dla celów rozpoznania transgranicznego sporu dotyczącego rejestracji lub ważności znaku towarowego Beneluxu jurysdykcję posiadają sądy każdego z trzech państw członkowskich, na których terytorium to prawo własności intelektualnej wywiera swoje skutki i powinno być chronione w sposób jednolity, mianowicie sądy Królestwa Belgii, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów.

## V – Wnioski

67. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał odpowiedział na przedstawione mu przez Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) pytania prejudycjalne w sposób następujący:

Artykuł 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że jeżeli transgraniczny spór należy do zakresu stosowania zarówno tego rozporządzenia, jak i Konwencji państw Beneluxu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe

90 — Której treść została streszczona w przypisie 48 do niniejszej opinii.

91 — Zobacz co do art. 16 ust. 4 konwencji brukselskiej, równoważnego względem art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, wyroki z dnia 15 listopada 1983 r., Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, pkt 16–19 oraz z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 14, a także – analogicznie – co do art. 22 pkt 1 omawianego rozporządzenia wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r., Komu i in., C-605/14, EU:C:2015:833, pkt 23.

92 — Zobacz także motyw 15 rozporządzenia nr 44/2001. W szczególności art. 29 tego rozporządzenia przewiduje, że „[j]eżeli sprawy należą do wyłącznej jurysdykcji kilku sądów”, jak mogłoby być w przypadku, gdyby art. 22 pkt 4 omawianego rozporządzenia został zastosowany do sporu dotyczącego znaku towarowego Beneluxu, „sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdzi brak swej jurysdykcji na rzecz sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo”.

93 — Zobacz w szczególności w odniesieniu do rozróżnienia między normą ustanawiającą jurysdykcję wyłączną, ustanowioną w art. 22 tego rozporządzenia a przepisem dotyczącym zawisłości sporu zawartym w art. 27 tego rozporządzenia, wyrok z dnia 3 kwietnia 2014 r., Weber, C-438/12, EU:C:2014:212, pkt 48 i nast.

i wzory) podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., państwo członkowskie może zgodnie z art. 71 ust. 1 omawianego rozporządzenia stosować przepisy jurysdykcyjne przewidziane w art. 4.6 tej konwencji.