



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 14 lipca 2016 r. \*

Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 22 pkt 4 — Jurysdykcja w sporach z zakresu własności intelektualnej — Artykuł 71 — Konwencje zawarte przez państwa członkowskie w sprawach szczególnych — Konwencja państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej — Jurysdykcja w sporach dotyczących znaków towarowych i wzorów Beneluksu — Artykuł 350 TFUE

W sprawie C-230/15

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez rechtbank Den Haag (sąd w Hadze, Niderlandy) postanowieniem z dnia 13 maja 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 maja 2015 r., w postępowaniu:

**Brite Strike Technologies Inc.**

przeciwko

**Brite Strike Technologies SA,**

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Komisji Europejskiej przez M. Wilderspina oraz R. Troostersa, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2016 r.,

wydaje następujący

\* Język postępowania: niderlandzki.

## Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 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 (Dz.U. 2001, L 12, s. 1).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Brite Strike Technologies Inc., spółką z siedzibą w Plymouth, Massachusetts (Stany Zjednoczone Ameryki), a Brite Strike Technologies SA, spółką z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg), dotyczącego wniesionego przez Brite Strike Technologies Inc. pozwu o unieważnienie prawa do znaku towarowego stanowiącego własność Brite Strike Technologies SA.

### Ramy prawne

#### *Prawo Unii*

- 3 Zgodnie z motywami 11 i 12 rozporządzenia nr 44/2001:
  - „(11) Przepisy o jurysdykcji powinny być w wysokim stopniu przewidywalne i powinny zależeć zasadniczo od miejsca zamieszkania pozwanego, a tak ustalona jurysdykcja powinna mieć miejsce zawsze, z wyjątkiem kilku dokładnie określonych przypadków, w których ze względu na przedmiot sporu lub umowę stron uzasadnione jest inne kryterium powiązania [...].
  - (12) Jurysdykcja oparta na łączniku miejsca zamieszkania powinna zostać uzupełniona jurysdykcją opartą na innych łącznikach, które powinny zostać dopuszczone ze względu na ścisły związek pomiędzy sądem a sporem prawnym lub w interesie prawidłowego wymiaru sprawiedliwości”.
- 4 Zgodnie z art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia ma ono zastosowanie „w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie obejmuje ono w szczególności spraw podatkowych, celnych i administracyjnych”.
- 5 Artykuł 22 rozporządzenia nr 44/2001, który zawarto w sekcji 6 rozdziału II tego rozporządzenia, zatytułowanej „Jurysdykcja wyłączna”, stanowił w pkt 4 akapit pierwszy:

„Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają:

[...]

- 4) 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.

[...]”.

- 6 Artykuł 67 tego rozporządzenia, zawarty w jego rozdziale VII, zatytułowanym „Stosunek do innych aktów prawnych”, stanowił:

„Niniejsze rozporządzenie nie narusza stosowania przepisów, które regulują jurysdykcję lub uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach szczególnych i które zawarte są we wspólnotowych aktach prawnych [...]”.

- 7 Artykuł 69 wspomnianego rozporządzenia zawierał wykaz konwencji zawartych między niektórymi państwami członkowskimi przed wejściem w życie rozporządzenia nr 44/2001 i stanowił, że konwencje te zostają zastąpione tym rozporządzeniem w zakresie, w jakim dotyczą one spraw, do których stosuje się wspomniane rozporządzenie.

- 8 Artykuł 71 rozporządzenia nr 44/2001, zawarty także w rozdziale VII tego aktu, stanowił:

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

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 [...].

[...]”.

- 9 Zgodnie z art. 76 rozporządzenia nr 44/2001 akt ten wszedł w życie w dniu 1 marca 2002 r.
- 10 Rozporządzenie nr 44/2001 zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 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), które ma zastosowanie od dnia 10 stycznia 2015 r.
- 11 Przepisy zawarte w art. 22 pkt 4, art. 67 i 71 rozporządzenia nr 44/2001 zawarto także w art. 24 pkt 4, art. 67 i 71 rozporządzenia nr 1215/2012.
- 12 Artykuł 69 rozporządzenia nr 1215/2012 stanowi:

„Z zastrzeżeniem art. 70 oraz art. 71 niniejsze rozporządzenie zastępuje w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi konwencje dotyczące tych samych spraw, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie. W szczególności zastępuje się konwencje wymienione w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. c) i art. 76 ust. 2”.

- 13 Ze względu na to, że rozpatrywany w postępowaniu głównym spór wszczęto przed sądem odsyłającym w dniu 21 września 2012 r., podniesiona we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym kwestia jurysdykcji zostanie rozpatrzona w świetle rozporządzenia nr 44/2001.

#### *BVIE*

- 14 Konwencja państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r., podpisana w Hadze przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów (zwana dalej „BVIE”), weszła w życie w dniu 1 września 2006 r.

- 15 BVIE zastąpiła jednolitą ustawę państw Beneluxu o znakach towarowych (zwaną dalej „BMW”) i jednolitą ustawę państw Beneluxu o ochronie wzorów (zwaną dalej „BTMW”).
- 16 BMW weszła w życie w dniu 1 stycznia 1971 r. i stanowiła załącznik do Konwencji państw Beneluxu w sprawie znaków towarowych z dnia 19 marca 1962 r., która z kolei weszła w życie w dniu 1 lipca 1969 r. Konwencja ta została uchylona przez BVIE.
- 17 Artykuł 37 ust. A BMW stanowił:
- „Z zastrzeżeniem wyraźnego odmiennego postanowienia umownego, właściwość miejscową sądów w dziedzinie znaków towarowych określa się według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca, w którym sporne zobowiązanie powstało, zostało wykonane lub miało zostać wykonane. Miejsce, w którym znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, w żadnym wypadku nie może samo stanowić podstawy określenia właściwości.
- Gdy wskazane powyżej kryteria są niewystarczające, aby określić właściwość miejscową, powód może wnieść sprawę przed sąd 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”.
- 18 BTMW weszła w życie w dniu 1 stycznia 1975 r. i stanowiła załącznik do Konwencji państw Beneluxu w sprawie wzorów z dnia 25 października 1966 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1974 r. Konwencja ta także została uchylona przez BVIE.
- 19 Artykuł 29 ust. 1 BTMW miał brzmienie odpowiadające brzmieniu art. 37 ust. A BMW.
- 20 Konwencja państw Beneluxu w sprawie znaków towarowych i Konwencja państw Beneluxu w sprawie wzorów nie są wskazane w wykazie zawartym w art. 69 rozporządzenia nr 44/2001.
- 21 BVIE zgodnie ze swą preambułą ma w szczególności na celu „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” oraz „zastąpienie Urzędu Znaków Towarowych Beneluxu oraz Urzędu Wzorów 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”.
- 22 Artykuł 1.2 BVIE stanowi:
- „1. Ustanawia się Organizację Państw Beneluxu ds. Własności Intelektualnej (znaki towarowe i wzory) [...];
2. Organami Organizacji są:
- a) Komitet Ministrów [...];
- b) Rada Administracyjna [...];
- c) Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluxu (znaki towarowe i wzory) [...]”.
- 23 W art. 1.5 BVIE uściślono:
- „1. Organizacja ma siedzibę w Hadze.

2. Urząd ma siedzibę w Hadze.

3. Oddziały Urzędu mogą wykonywać swoje funkcje w innych miejscowościach”.

24 Artykuł 2.2 BVIE stanowi:

„[...] [Wyłączne] prawo do znaku towarowego nabywa się przez rejestrację znaku towarowego, który zgłoszono na terytorium Beneluxu (zgłoszenie w Beneluxie) lub zarejestrowano w Biurze Międzynarodowym (zgłoszenie międzynarodowe)”.

25 Zgodnie z art. 2.4 initio i art. 2.4 lit. f) BVIE:

„Nie nabywa się prawa do znaku towarowego w następstwie:

[...]

f) rejestracji znaku towarowego, 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;
2. zgłoszenia dokonanego, mimo że zgłaszający ze względu na bezpośrednie relacje łączące go z osobą trzecią wiedział lub powinien był wiedzieć, iż ta osoba trzecia zwykle używała w dobrej wierze poza terytorium Beneluxu podobnego znaku towarowego dla podobnych towarów lub usług w ciągu trzech ostatnich lat, chyba że ta osoba trzecia wyraziła zgodę na dokonanie zgłoszenia lub że zgłaszający powziął wspomnianą wiedzę po rozpoczęciu używania znaku towarowego na terytorium Beneluxu”.

26 Artykuł 2.5 BVIE stanowi:

„1. Zgłoszenia znaku towarowego w Beneluxie dokonuje się albo przed organami krajowymi, albo przed Urzędem, w formie określonej w rozporządzeniu wykonawczym [...].

[...]

4. Gdy zgłoszenie jest dokonywane przed organem krajowym, organ ten przekazuje zgłoszenie dotyczące Beneluxu Urzędowi albo niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, albo po stwierdzeniu, że zgłoszenie spełnia przepisane wymogi.

[...]”.

27 Zgodnie z art. 2.8 BVIE:

„1. Bez uszczerbku dla stosowania przepisów [dotyczących podstaw odmowy rejestracji, które może stosować Urząd, oraz sprzeciwu, który można wnieść do Urzędu], zgłoszony znak towarowy jest rejestrowany, jeśli spełnia wymogi określone w rozporządzeniu wykonawczym dla towarów lub usług wskazanych przez zgłaszającego [...].

2. Zgłaszający może, jeśli spełniono wszystkie wskazane w art. 2.5 przesłanki, wnieść do Urzędu zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego o niezwłoczne dokonanie rejestracji zgłoszenia. Przepisy [dotyczące podstaw odmowy rejestracji, które może stosować Urząd, oraz sprzeciwu, który

można wnieść do Urzędu] mają zastosowanie do tak zarejestrowanych znaków towarowych, mając na względzie, że Urząd jest uprawniony do wykreślenia rejestracji i że właściciel znaku towarowego może w odwołaniu żądać utrzymania rejestracji”.

28 W art. 2.10 ust. 2 BVIE dodano, że „Urząd rejestruje zgłoszenia międzynarodowe, w odniesieniu do których wniesiono o rozszerzenie ochrony na terytorium Beneluxu”.

29 Artykuł 2.28 ust. 3 BVIE stanowi:

„Jeżeli podmiot uprawniony z tytułu wcześniejszej rejestracji lub 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); [...] na wynikającą z art. 2.4 lit. [...] f) nieważność należy powołać się w terminie pięciu lat od daty rejestracji [...]”.

30 Artykuł 4.6 BVIE, zatytułowany „Właściwość miejscowa”, stanowi:

„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 zostać 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 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.

[...]”.

31 BVIE nie zawarto w wykazie, do którego odnosi się art. 69 rozporządzenia nr 1215/2012.

### **Postępowanie główne i pytania prejudycjalne**

32 Brite Strike Technologies SA jest spółką z siedzibą w Luksemburgu, która należy do rozwijanych przez amerykańską spółkę Brite Strike Technologies Inc. sieci dystrybucji produktów oświetlenia taktycznego.

33 W dniu 4 lutego 2010 r. Brite Strike Technologies SA dokonała zgłoszenia oznaczenia słownego „Brite Strike” w celu jego rejestracji jako znaku towarowego Beneluxu.

34 Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluxu (znaki towarowe i wzory) z siedzibą w Hadze (Niderlandy) dokonał tej rejestracji.

35 W dniu 21 września 2012 r. Brite Strike Technologies Inc. wniosła przeciwko Brite Strike Technologies SA pozew do rechtbank Den Haag (sądu w Hadze) o stwierdzenie nieważności prawa do wspomnianego znaku towarowego zgodnie z art. 2.4 i 2.28 BVIE.

- 36 Zdaniem Brite Strike Technologies Inc., rejestrując sporny znak towarowy, Brite Strike Technologies SA działała w złej wierze. Wiedząc, że oznaczenie słowne „Brite Strike” jest używane przez Brite Strike Technologies Inc. w państwach Beneluxu, Brite Strike Technologies SA dokonała rejestracji tego oznaczenia jako znaku towarowego Beneluxu jedynie w celu uzyskania wyłącznego prawa używania tego oznaczenia i uniemożliwienia w ten sposób Brite Strike Technologies Inc. dalszego używania wspomnianego oznaczenia w Beneluksie.
- 37 Brite Strike Technologies SA podniosła zarzut braku właściwości. Jej zdaniem powództwo należało wnieść w Luksemburgu, a nie w Hadze.
- 38 Rechtbank Den Haag (sąd w Hadze) stwierdził, że jeżeli zastosuje wskazany w art. 4.6 BVIE przepis jurysdykcyjny, będzie to skutkowało brakiem właściwości tego sądu do rozpoznania tego sporu. Jeżeli natomiast pierwszeństwo będzie miał wskazany w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 przepis jurysdykcyjny, rechtbank Den Haag (sąd w Hadze) będzie właściwy do rozpoznania tego sporu.
- 39 Należy zatem rozważyć relację między rozporządzeniem nr 44/2001 a BVIE.
- 40 W tym względzie rechtbank Den Haag (sąd w Hadze) przytoczył wyrok *Gerechtshof Den Haag* (sądu apelacyjnego w Hadze) z dnia 26 listopada 2013 r. W pkt 28–34 tego wyroku ów sąd apelacyjny stwierdził, że mając na względzie fakt, iż BVIE została zawarta po wejściu w życie rozporządzenia nr 44/2001, pierwszeństwo ma wskazany w art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia przepis jurysdykcyjny.
- 41 Rechtbank Den Haag (sąd w Hadze) jest jednak zdania, że kwestia relacji między rozporządzeniem nr 44/2001 a BVIE powinna zostać rozstrzygnięta przez Trybunał.
- 42 W tych okolicznościach rechtbank Den Haag (sąd w Hadze) postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytania prejudycjalne:

„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]?

W wypadku 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 krajowa do rozstrzygnięcia sporu?
- 3) W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej [na pytanie drugie]: w jaki sposób w sprawie takiej jak niniejsza należy określić, czy jurysdykcja krajowa przysługuje sądowi belgijskiemu, sądowi niderlandzkiemu czy sądowi luksemburskiemu? Czy w celu tego (dokładniejszego) określenia jurysdykcji krajowej można (jednak) zastosować art. 4.6 BVIE?.”

### **W przedmiocie pytań prejudycjalnych**

*W przedmiocie pytania pierwszego*

- 43 Na wstępie należy stwierdzić, że spór taki jak ten między Brite Strike Technologies Inc. a Brite Strike Technologies SA może być objęty zarówno zakresem stosowania BVIE, jak i zakresem stosowania rozporządzenia nr 44/2001.

- 44 Po pierwsze, spór ten dotyczy bowiem ważności rejestracji znaku towarowego Beneluxu i powinien zostać rozstrzygnięty, jak wynika z postanowienia odsyłającego, na podstawie art. 2.4 i 2.28 BVIE.
- 45 Po drugie, ze wskazania „spraw, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność [...] znaków towarowych, wzorów i modeli [...]” w sekcji 6 rozdziału II rozporządzenia nr 44/2001, koniecznie wynika, że ważność rejestracji znaków towarowych stanowi część wskazanych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia „spraw cywilnych i handlowych”.
- 46 Ze względu na to, że zawartego w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 przepisu jurysdykcyjnego nie można pogodzić z przepisem jurysdykcyjnym określonym w art. 4.6 BVIE szczególnie dla sporów dotyczących znaków towarowych i wzorów Beneluxu, należy określić, który z tych dwóch przepisów ma zastosowanie.
- 47 To w tym kontekście poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby zawarty w art. 4.6 BVIE i odnoszący się do sporów dotyczących znaków towarowych i wzorów Beneluxu przepis jurysdykcyjny był stosowany do tych sporów.
- 48 Artykuł 71 rozporządzenia nr 44/2001 był zawarty w jego rozdziale VII, zatytułowanym „Stosunek do innych aktów prawnych”, i w ust. 1 stanowił, że rozporządzenie to „nie narusza konwencji, których państwa członkowskie są stronami i które w sprawach szczególnych regulują jurysdykcję, uznawanie lub wykonywanie orzeczeń”.
- 49 Pomimo użycia sformułowania „konwencje, których państwa członkowskie są stronami”, sugerującego, że jedynie konwencje zawarte przez wszystkie państwa członkowskie są objęte wspomnianym art. 71, z brzmienia art. 71 ust. 2 lit. a) jednoznacznie wynika, że wskazane konwencje obejmowały także konwencje, które zostały zawarte jedynie przez niektóre państwa członkowskie.
- 50 Ponadto z art. 69 rozpatrywanego w związku z art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 wynika, że tego ostatniego przepisu – którego bardzo ogólne brzmienie wspomniano – nie należy interpretować w ten sposób, iż stosuje się go do konwencji wiążących kilka państw członkowskich, jedynie pod warunkiem, że jedno państwo trzecie lub kilka państw trzecich także są stronami takich konwencji.
- 51 O ile z powyższego wynika, że relacja między określonymi w rozporządzeniu nr 44/2001 przepisami jurysdykcyjnymi a przepisami jurysdykcyjnymi zawartymi w niektórych konwencjach była regulowana, na rzecz stosowania tych konwencji, przez art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, o tyle przepis ten nie dawał państwom członkowskim możliwości wprowadzenia – poprzez zawarcie nowych konwencji szczególnych lub zmianę konwencji już obowiązujących – przepisów, które miałyby pierwszeństwo przed przepisami tego rozporządzenia (wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 38).
- 52 W tym kontekście należy przypomnieć, że art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 zastąpił art. 57 Konwencji brukselskiej z 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), w którym [to przepisie] w odniesieniu do konwencji dotyczących spraw szczególnych odniesiono się do konwencji, których umawiające się państwa „są lub będą” stronami. Poprzez zastosowanie zwrotu „lub będą” we wspomnianym art. 57 uściślono, że postanowienia zawarte w konwencji brukselskiej nie stoją na przeszkodzie stosowaniu odmiennych przepisów, co do których umawiające się państwa wyrażą zgodę w przyszłości poprzez zawarcie konwencji szczególnych. Zwrot ten nie został przejęty w art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 (wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243 pkt 37, 38).



- 53 Wspomniane w pkt 51 niniejszego wyroku ograniczenie zakresu stosowania art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie, zgodnie z którym w miarę wprowadzania przepisów wspólnych państwa członkowskie nie są już uprawnione do zawierania porozumień międzynarodowych dotyczących tych przepisów (wyrok z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 38).
- 54 To ograniczenie obowiązuje także w odniesieniu do umów, które państwa członkowskie zawierają między sobą. W świetle pierwszeństwa przysługującego co do zasady prawu Unii w stosunku do konwencji zawartych między państwami członkowskimi (zob. w szczególności wyrok z dnia 27 września 1988 r., Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo) zawieranie między państwami członkowskimi konwencji odnoszących się do przepisów wspólnych Unii jest bowiem w zasadzie zabronione.
- 55 W niniejszym wypadku należy zbadać, czy ograniczenie to stoi na przeszkodzie BVIE, co skutkowałoby tym, że art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 nie zezwala na stosowanie art. 4.6 BVIE z uszczerbkiem dla art. 22 pkt 4 tego rozporządzenia.
- 56 Dokonując tego badania, należy uwzględnić fakt, że BVIE jest umową zawartą między Królestwem Belgii, Wielkim Księstwem Luksemburga i Królestwem Niderlandów w ramach ich związku regionalnego – Beneluxu. Wykładni art. 71 rozporządzenia nr 44/2001 należy zatem dokonywać w świetle art. 350 TFUE, który stanowi, że prawo Unii nie wyklucza istnienia lub powstania tego związku regionalnego, w zakresie, w jakim cele tego związku nie są osiągnięte w wyniku zastosowania prawa Unii.
- 57 Jak uściślił już Trybunał, przepis ten zezwala Królestwu Belgii, Wielkiemu Księstwu Luksemburga i Królestwu Niderlandów na utrzymanie w mocy – w drodze odstępstwa od przepisów prawa Unii – przepisów mających zastosowanie w ramach ich związku regionalnego, w zakresie, w jakim ten związek regionalny w większym stopniu realizuje rynek wewnętrzny (zob., w odniesieniu do art. 233 EWG, którego brzmienie przejęto w art. 306 WE i następnie w art. 350 TFUE, wyroki: z dnia 16 maja 1984 r., Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, pkt 11; z dnia 2 lipca 1996 r., Komisja/Luksemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, pkt 42). Aby takie odstępstwo było uzasadnione, powinno ponadto być niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu Beneluxu (wyrok z dnia 11 sierpnia 1995 r., Roders i in., od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, pkt 25, 40).
- 58 W odniesieniu do pierwszego z tych wymogów należy przypomnieć, że realizacja rynku wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych i wzorów obejmuje – równolegle z systemem jednolitych unijnych uprawnień regulowanym rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), a także rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) – częściową harmonizację przepisów dotyczących znaków towarowych i wzorów państw członkowskich realizowaną za pomocą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) oraz dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. 1998, L 289, s. 28).
- 59 W ramach Beneluxu znaki towarowe i wzory trzech rozpatrywanych państw członkowskich zostały zastąpione jednolitymi uprawnieniami. Ten istniejący równolegle z systemem dotyczącym jednolitych unijnych uprawnień system Beneluxu, włączając częściową harmonizację realizowaną dyrektywą 2008/95 i dyrektywą 98/71, realizuje ją w większym stopniu. Znaki towarowe i wzory Beneluxu podlegają bowiem całkowicie jednolitym uregulowaniom, z którymi związane są wspólne przepisy instytucjonalne i proceduralne. Wśród tych ostatnich zawarto art. 4.6 BVIE.

- 60 Co się tyczy drugiego wymogu wspomnianego w pkt 57 niniejszego wyroku, każde odstępstwo – aby było uzasadnione zgodnie z art. 350 TFUE – powinno być niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rozpatrywanego systemu Beneluxu, mając na względzie cel art. 350 TFUE, który polega na unikaniu tego, by stosowanie prawa Unii skutkowało dezintegracją Beneluxu lub stanowiło przeszkodę dla jego rozwoju (wyroki: z dnia 16 maja 1984 r., Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, pkt 11; z dnia 2 lipca 1996 r., Komisja/Luksemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, pkt 42).
- 61 Co się tyczy art. 4.6 BVIE, należy wskazać, że reguła prawa Unii, od której art. 4.6 BVIE stanowi odstępstwo, to reguła odnosząca się do jurysdykcji w sporach dotyczących znaków towarowych i wzorów zawarta w art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 i, od dnia 10 stycznia 2015 r., w art. 24 pkt 4 rozporządzenia nr 1215/2012. Zgodnie z tą regułą prawa Unii kryterium jurysdykcji jest miejsce prowadzenia rejestru (wyrok z dnia 13 lipca 2006 r., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, pkt 22).
- 62 W tym względzie należy wskazać, że w odniesieniu do sporów dotyczących unijnych znaków towarowych prawodawca Unii, zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 44/2001, sam ustanowił odstępstwo od tego przepisu jurysdykcyjnego, określając w art. 97 rozporządzenia nr 207/2009 odmienną regułę jurysdykcyjną, opartą w szczególności na miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego i zapewniającą w ten sposób, że w każdym państwie członkowskim sądy mogą rozpatrywać spory dotyczące unijnych znaków towarowych. Reguła ta zapobiega temu, aby spory te koncentrowały się przed sądami Królestwa Hiszpanii – państwa członkowskiego, na którego terytorium scentralizowane są zgłoszenia i rejestracje, a także prowadzony jest rejestr.
- 63 Mając na względzie fakt, że znaki towarowe i wzory Beneluxu są objęte zaawansowanym systemem istniejącym w trzech rozpatrywanych państwach członkowskich, oraz strukturę sądowniczą ustanowioną w Beneluxie, opartą na zdecentralizowanym systemie powiązanim z mechanizmem odesłań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu, a także wielojęzyczny charakter tego związku regionalnego, reguła skodyfikowana w art. 4.6 BVIE – oparta w szczególności na miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego i zapewniająca w ten sposób, że spory dotyczące znaków towarowych i wzorów Beneluxu mogą być rozpatrywane, w danym wypadku, przez sąd belgijski, luksemburski lub niderlandzki, zamiast być skoncentrowane, zgodnie z art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 i następnie art. 24 pkt 4 rozporządzenia nr 1215/2012, przed sądami niderlandzkimi miejsca, w którym scentralizowane są zgłoszenia i rejestracje, a także prowadzony jest rejestr – może, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 41 opinii, a także analogicznie do tego, co prawodawca Unii stwierdził w odniesieniu do jurysdykcji w sporach dotyczących unijnych znaków towarowych, zostać zakwalifikowana jako niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu znaków towarowych i wzorów Beneluxu.
- 64 Z powyższego wynika, że art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, rozpatrywany w świetle art. 350 TFUE, nie stoi na przeszkodzie temu, aby Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów utrzymały w mocy – w drodze odstępstwa od art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001 i od art. 24 pkt 4 rozporządzenia nr 1215/2012 – przepis jurysdykcyjny odnoszący się do sporów dotyczących znaków towarowych lub wzorów Beneluxu, który ustanowiły one w art. 37 ust. A BMW i w art. 29 ust. 1 BTMW, a następnie potwierdziły w art. 4.6 BVIE.
- 65 Wreszcie, co się tyczy orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym stosowanie konwencji w drodze odstępstwa od przepisu ustanowionego przez Unię w dziedzinie jurysdykcji, uznawania lub wykonywania orzeczeń nie może naruszać zasad, które leżą u podstaw współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii, takich jak przywołane w odniesieniu do jurysdykcji w motywach 11 i 12 rozporządzenia nr 44/2001 zasada pewności prawa dla podmiotów i zasada prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości (zob. w szczególności wyroki: z dnia 4 maja 2010 r., TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, pkt 49; z dnia 19 grudnia 2013 r., Nipponkoa Insurance, C-452/12, EU:C:2013:858, pkt 36), należy stwierdzić, że przepis taki jak art. 4.6

BVIE – który opiera się na zasadniczej właściwości sądu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, uzupełnionej innymi właściwościami wykazującymi ścisły związek z przedmiotem sporu – jest zgodny z zasadami wyrażonymi we wspomnianych motywach 11 i 12.

- 66 W świetle wszystkich powyższych rozważań na zadane pytanie pierwsze należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 71 rozporządzenia nr 44/2001, rozpatrywany w świetle art. 350 TFUE, nie stoi na przeszkodzie temu, aby przepis jurysdykcyjny odnoszący się do sporów dotyczących znaków towarowych i wzorów Beneluxu, zawarty w art. 4.6 BVIE, był stosowany do tych sporów.

*W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego*

- 67 Mając na względzie odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze i wynikający z niej brak możliwości zastosowania art. 22 pkt 4 rozporządzenia nr 44/2001, nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania drugie i trzecie.

**W przedmiocie kosztów**

- 68 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

**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, rozpatrywany w świetle art. 350 TFUE, nie stoi na przeszkodzie temu, aby przepis jurysdykcyjny odnoszący się do sporów dotyczących znaków towarowych i wzorów Beneluxu – zawarty w art. 4.6 konwencji państw Beneluxu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r., podpisanej w Hadze przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów – był stosowany do tych sporów.**

Podpisy