



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 13 października 2022 r. *

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 124 lit. a) i d) – Artykuł 128 – Właściwość sądów orzekających w sprawach unijnych znaków towarowych – Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego – Roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do znaku – Cofnięcie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku – Rozstrzygnięcie roszczenia wzajemnego – Samodzielny charakter roszczenia wzajemnego

W sprawie C-256/21

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium, Niemcy) postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 kwietnia 2021 r., w postępowaniu:

KP

przeciwko

TV,

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, D. Gratsias (sprawozdawca), M. Ilešič, I. Jarukaitis i Z. Csehi, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Gemeinde Bodman-Ludwigshafen – E. Stolz, Rechtsanwalt,

* Język postępowania: niemiecki.

– w imieniu Komisji Europejskiej – G. Braun, É. Gippini Fournier i G. Wilms, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 5 maja 2022 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 124 lit. a) i d) oraz art. 128 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między KP a TV i Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (gminą Bodman-Ludwigshafen, Niemcy) w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do słownego unijnego znaku towarowego, a także roszczenia wzajemnego o unieważnienie prawa do tego znaku.

Ramy prawne

Prawo Unii

- 3 Zgodnie z motywami 4 i 32 rozporządzenia 2017/1001:
 - „(4) [...] [w]ydaje się niezbędne ustanowienie przepisów Unii dla znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania unijne znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Unii. Tak wyrażona zasada jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego powinna mieć zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.
- [...]
- (32) Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia unijnego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Unii, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] oraz zapewnienia, że jednolity charakter unijnych znaków towarowych nie zostanie naruszony. Przepisy rozporządzenia 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)] powinny mieć zastosowanie do wszystkich postępowań sądowych odnoszących się do unijnych znaków towarowych, z wyjątkiem wypadków, w których niniejsze rozporządzenie przewiduje odstępstwo od tych przepisów”.
- 4 Artykuł 1 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Unijny znak towarowy”, stanowi w ust. 2:

„Unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Unii: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia

praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

- 5 Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Sposób uzyskiwania unijnego znaku towarowego”, unijny znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację.
- 6 Artykuł 7 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, wymienia w ust. 1 rodzaje oznaczeń i znaków towarowych, które nie są rejestrowane. Przepis ten stanowi w szczególności:

„Nie są rejestrowane:

[...]

- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
- d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...]”.

- 7 Artykuł 59 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, przewiduje w ust. 1 lit. a):

„Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy unijny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7”.

- 8 Artykuł 63 tego rozporządzenia, zatytułowany „Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie”, stanowi w ust. 1 i 3:

„1. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego lub o unieważnienie tego znaku może być złożony w [EUIPO]:

- a) jeżeli stosuje się art. 58 i 59 – przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, które na podstawie warunków regulującego je ustawodawstwa posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu;

[...]

3. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie jest niedopuszczalny, jeżeli wniosek odnoszący się do tego samego przedmiotu i podstawy żądania oraz dotyczący tych samych stron został rozstrzygnięty co do istoty sprawy przez [EUIPO] lub sąd w sprawach unijnych znaków

towarowych, o którym mowa w art. 123, i jeżeli rozstrzygnięcie [EUIPO] lub tego sądu jest odpowiednio ostateczne lub prawomocne”.

- 9 Zgodnie z art. 122 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Stosowanie przepisów prawa Unii w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych”:

„1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, przepisy prawa Unii w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych stosują się do postępowań odnoszących się do unijnych znaków towarowych oraz zgłoszeń unijnych znaków towarowych, jak również do postępowań odnoszących się do jednoczesnych i kolejnych powództw na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.

2. W przypadku postępowań w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 124:

- a) art. 4, art. 6, art. 7 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 nie stosuje się;
- b) art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 125 ust. 4 niniejszego rozporządzenia;
- c) postanowienia rozdziału II rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, które stosuje się do osób zamieszkałych w państwie członkowskim, stosuje się także do osób, które nie mają miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, ale które mają tam swoje przedsiębiorstwo”.
- 10 Artykuł 123 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych”, stanowi w ust. 1:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

- 11 Artykuł 124 tego rozporządzenia, zatytułowany „Jurysdykcja w sprawach naruszenia i ważności”, brzmi następująco:

„Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:

- a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie, oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do unijnego znaku towarowego;

[...]

- d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego na podstawie art. 128”.

- 12 Artykuł 127 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Domniemanie ważności – obrona co do istoty”, przewiduje w ust. 1:

„Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych uznają unijny znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie”.

13 Artykuł 128 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Roszczenia wzajemne”, stanowi:

„1. Roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych odrzuca roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, jeżeli decyzja wydana przez [EUIPO], dotycząca tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny powództwa między tymi samymi stronami, stała się już prawomocna.

[...]

4. Sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego zostało zgłoszone roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, nie rozpatruje roszczenia wzajemnego, dopóki zainteresowana strona lub sam sąd nie zawiadomi [EUIPO] o dacie, z jaką roszczenie wzajemne zostało zgłoszone. [EUIPO] odnotowuje tę informację w rejestrze. Jeżeli przed zgłoszeniem roszczenia wzajemnego w [EUIPO] złożono wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, [EUIPO] informuje o tym sąd, który zawiesza postępowanie zgodnie z art. 132 ust. 1 do momentu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wniosku lub do momentu wycofania wniosku.

[...]

6. W przypadku gdy sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych wydał orzeczenie, które stało się prawomocne, w sprawie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, kopia orzeczenia przekazywana jest niezwłocznie [EUIPO] przez sąd lub przez którąkolwiek ze stron postępowania krajowego. [EUIPO] lub każda inna zainteresowana strona może zażądać informacji na temat takiego przekazania. [EUIPO] odnotowuje wzmiankę o orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z jego rozstrzygnięciem.

7. Sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych, prowadzący sprawę o roszczenie wzajemne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia, może zawiesić postępowanie na wniosek właściciela unijnego znaku towarowego i po wysłuchaniu innych stron zażądać od pozwanego wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie do [EUIPO] w wyznaczonym terminie. Jeżeli wniosek nie zostanie wniesiony w tym terminie, postępowanie toczy się dalej; roszczenie wzajemne uważane jest za wycofane. Artykuł 132 ust. 3 stosuje się”.

14 Zgodnie z art. 129 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowanym „Prawo właściwe”:

„1. Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. We wszystkich sprawach dotyczących znaków towarowych nieobjętych niniejszym rozporządzeniem odpowiedni sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje prawo krajowe mające zastosowanie.

3. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju

powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę”.

- 15 Artykuł 132 tego rozporządzenia, zatytułowany „Szczególne przepisy w sprawie powiązanych powództw”, stanowi:

„1. Jeżeli nie występują szczególne podstawy do kontynuowania postępowania, sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych rozpatrujący powództwo określone w art. 124, inne niż powództwo w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, zawiesza postępowanie z urzędu po wysłuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wysłuchaniu pozostałych stron, w przypadku gdy ważność unijnego znaku towarowego jest przedmiotem postępowania przed innym sądem [orzekającym] w sprawach unijnych znaków towarowych z powodu roszczenia wzajemnego lub w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie został już zgłoszony do [EUIPO].

2. Jeżeli nie istnieją szczególne powody dla kontynuowania postępowania, [EUIPO] prowadzący postępowanie w sprawie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie zawiesza postępowanie z urzędu po wysłuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wysłuchaniu pozostałych stron, w przypadku gdy ważność unijnego znaku towarowego jest już przedmiotem postępowania przed sądem [orzekającym] w sprawach unijnych znaków towarowych z powodu roszczenia wzajemnego. Jednakże jeżeli jedna ze stron postępowania przed sądem [orzekającym] w sprawach unijnych znaków towarowych wystąpi z takim wnioskiem, sąd może zawiesić postępowanie po wysłuchaniu pozostałych stron w tym postępowaniu. W takim przypadku [EUIPO] kontuuje toczące się przed nim postępowanie.

3. W przypadku gdy sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych zawiesza postępowanie, może zarządzić przyjęcie tymczasowych i zabezpieczających środków na okres zawieszenia”.

Prawo niemieckie

- 16 Zgodnie z § 33 ust. 1 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „ZPO”) powództwo wzajemne może zostać wytoczone przed sądem, przed którym toczy się postępowanie, jeżeli istnieje więź prawna pomiędzy przedmiotem powództwa wzajemnego a przedmiotem powództwa głównego lub zarzutami obrony wytoczonymi przeciwko powództwu głównemu.
- 17 Paragraf 261 ZPO, zatytułowany „Zawisłość sporu”, przewiduje w ust. 3 pkt 2, że na właściwość sądu, do którego wniesiono sprawę, nie ma wpływu zmiana okoliczności leżących u podstaw ustalenia tej właściwości.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

- 18 KP jest właścicielem unijnego znaku towarowego Apfelzügle (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”), zarejestrowanego w dniu 19 października 2017 r. w odniesieniu do usług należących do klas 35, 41 i 43 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Nie jest sporne, że słowo „Apfelzügle” oznacza zespół kilku przyczep ciągniętych przez traktor, przeznaczony do zbioru jabłek.

- 19 W dniu 26 września 2018 r. TV, prowadzący gospodarstwo sadownicze, oraz gmina Bodman-Ludwigshafen opublikowały informacje promocyjne dotyczące akcji polegającej na zbiorze i degustacji jabłek w ramach przejażdżki Apfelzügle.
- 20 KP wniósł do Landgericht München (sądu krajowego w Monachium, Niemcy) powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego w celu zakazania TV i gminie Bodman-Ludwigshafen używania określenia „Apfelzügle” dla usług oznaczonych tym znakiem towarowym. TV i gmina Bodman-Ludwigshafen podniosły przed tym samym sądem roszczenia wzajemne o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) tego rozporządzenia.
- 21 Na rozprawie przed Landgericht München (sądem krajowym w Monachium) KP cofnął powództwo o stwierdzenie naruszenia.
- 22 TV i gmina Bodman-Ludwigshafen podtrzymały roszczenia wzajemne pomimo tego cofnięcia pozwu, a Landgericht München (sąd krajowy w Monachium) wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. stwierdził, że roszczenia te są dopuszczalne, unieważnił prawo do spornego znaku towarowego w odniesieniu do usług należących do klasy 41 i oddalił wspomniane roszczenia w pozostałym zakresie.
- 23 Gmina Bodman-Ludwigshafen wniosła apelację od tego wyroku do Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium, Niemcy), sądu odsyłającego, domagając się unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego również w odniesieniu do usług należących do klas 35 i 43.
- 24 W postanowieniu odsyłającym sąd odsyłający wskazuje, że do niego należy uprzednia ocena dopuszczalności roszczeń wzajemnych podniesionych przez pozwane w świetle cofnięcia pozwu przez KP, przy czym zauważa, że nie jest on w tym zakresie związany orzeczeniem sądu pierwszej instancji.
- 25 W tym względzie, powołując się na znaczenie i cel przewidzianej w rozporządzeniu 2017/1001 instytucji roszczenia wzajemnego, sąd odsyłający wyraża wątpliwości co do tego, czy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych może rozpoznać takie roszczenie wzajemne w przypadku cofnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia, w następstwie którego to roszczenie wzajemne podniesiono.
- 26 Dokładniej rzecz ujmując, sąd odsyłający przypomina, że rejestracja unijnego znaku towarowego jest aktem organu Unii Europejskiej i że sądom krajowym nie przysługuje właściwość w zakresie stwierdzenia nieważności tych aktów, z zastrzeżeniem wyraźnie przewidzianych wyjątków, takich jak podniesienie roszczenia wzajemnego, co znajduje ponadto potwierdzenie w art. 128 ust. 7 rozporządzenia 2017/1001. Zdaniem sądu odsyłającego EUIPO posiada bowiem w tej dziedzinie „ogólną właściwość”, która została mu przyznana „na zasadzie pierwszeństwa”. Powyższe miałyby wynikać w ocenie tego sądu w szczególności z art. 63 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.
- 27 Sąd odsyłający wskazuje, że zgodnie z przeważającym w niemieckiej doktrynie poglądem przypadek taki jak rozpatrywany w niniejszej sprawie nie jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia 2017/1001, lecz zgodnie z art. 129 ust. 3 tego rozporządzenia przepisami regulującymi niemieckie postępowanie cywilne, a w szczególności § 261 ust. 3 pkt 2 ZPO, zgodnie

z którym właściwość sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych wynikająca z podniesienia roszczenia wzajemnego jest niezależna od wyniku powództwa o stwierdzenie naruszenia i tym samym taki sąd nie może jej utracić w przypadku cofnięcia takiego powództwa.

- 28 Tymczasem w ocenie sądu odsyłającego, w przypadku gdy z powodu cofnięcia pozwu sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych umarza postępowanie w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia, przestaje istnieć konieczność zapewnienia pozwanemu możliwości obrony. Zdaniem sądu odsyłającego wykładnię tę potwierdza ponadto wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776). W związku z tym krajowe prawo procesowe powinno mieć zastosowanie jedynie dopóty, dopóki toczy się postępowanie w sprawie środka prawnego przewidzianego w prawie Unii. Co więcej, taka wykładnia nie nakładałaby na stronę podnoszącą takie roszczenie nadmiernego i nieproporcjonalnego ciężaru, ponieważ ta zawsze będzie miała możliwość wystąpienia do EUIPO na podstawie art. 63 rozporządzenia 2017/1001.
- 29 W tych okolicznościach Oberlandesgericht München (wyższy sąd krajowy w Monachium) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 124 lit. d) i art. 128 [rozporządzenia 2017/1001] należy interpretować w ten sposób, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych jest uprawniony do orzekania o unieważnieniu prawa do unijnego znaku towarowego dochodzonym w drodze roszczenia wzajemnego w rozumieniu art. 128 tego rozporządzenia również po tym, jak powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do tego znaku towarowego, wniesione zgodnie z art. 124 lit. a) [wspomnianego rozporządzenia], zostało skutecznie cofnięte?”

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 30 Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 124 lit. a) i d) oraz art. 128 rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, przed którym toczy się postępowanie o stwierdzenie naruszenia oparte na unijnym znaku towarowym, którego ważność jest kwestionowana w drodze roszczenia wzajemnego o unieważnienie, pozostaje właściwy do wydania orzeczenia w przedmiocie ważności tego znaku towarowego pomimo cofnięcia powództwa głównego.
- 31 W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie należy wyjaśnić znaczenie i zakres pojęcia „roszczenia wzajemnego” w rozumieniu tego rozporządzenia.
- 32 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasady równości wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadać w całej Unii Europejskiej wykładnię autonomiczną i jednolitą. Ponadto ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zgodnie z ich zwyczajowym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym są one użyte, i celów uregulowania, którego są częścią (wyrok z dnia 27 stycznia 2022 r., Zinātnes parks, C-347/20, EU:C:2022:59, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 33 Rozporządzenie 2017/1001 nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich w odniesieniu do znaczenia i zakresu, jakie należy przypisać temu pojęciu. Pojęcie to należy zatem uznać za autonomiczne pojęcie prawa Unii i interpretować je w sposób jednolity na całym jej terytorium [wyroki: z dnia 3 września 2014 r., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 25 listopada 2021 r., État luxembourgeois (Informacje dotyczące grupy podatników), C-437/19, EU:C:2021:953, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 34 Powyższego stwierdzenia nie może podważyć zawarte w art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 odesłanie do krajowych przepisów proceduralnych, jeżeli rozporządzenie to „nie stanowi inaczej”.
- 35 W istocie nie można założyć, że wspomniane rozporządzenie nie reguluje kwestii, czy roszczenie wzajemne dalej podlega rozpoznaniu pomimo cofnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia, w następstwie którego zostało podniesione. Odpowiedź na to pytanie zależy właśnie od zakresu, jaki ustawodawca Unii zamierzał przypisać temu środkowi prawnemu.
- 36 W związku z tym, wobec braku definicji pojęcia „roszczenia wzajemnego” w rozporządzeniu 2017/1001, należy zauważyć, w pierwszej kolejności, że pojęcie to jest rozumiane zazwyczaj, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 37 opinii i jak potwierdzają sformułowania użyte w szczególności w wersjach odnośnych przepisów tego rozporządzenia w języku duńskim (*Modkrav*), w języku niemieckim (*Widerklage*), w języku greckim (*ανταγωνή*) i w języku angielskim (*counterclaim*), jako oznaczające powództwo wzajemne wniesione przez pozwanego w postępowaniu w sprawie z powództwa wytoczonego przeciwko niemu przez powoda przed tym samym sądem.
- 37 Co się tyczy, w drugiej kolejności, kontekstu, w jaki wpisują się te przepisy, należy, po pierwsze, zauważyć, że w myśl motywu 32 rozporządzenia 2017/1001 art. 122 tego rozporządzenia przewiduje, iż przepisy Unii w dziedzinie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych stosują się do postępowań odnoszących się do unijnych znaków towarowych. Wykładni pojęcia „roszczenia wzajemnego” w rozumieniu rozporządzenia 2017/1001 należy zatem, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 50 i 51 opinii, dokonywać w sposób spójny z tymi przepisami i dotyczącym ich orzecznictwem.
- 38 W tym względzie z orzecznictwa dotyczącego systemu stworzonego przez Konwencję z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32), zmienioną i przejętą następnie kolejno rozporządzeniem 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) oraz rozporządzeniem nr 1215/2012, wynika, że roszczenia wzajemnego nie można utożsamiać ze zwykłym środkiem obrony. Mimo że zostało ono podniesione w ramach postępowania zainicjowanego w drodze innego środka prawnego, jest ono odrębnym i samodzielnym żądaniem, którego rozpatrzenie jest niezależne od żądania głównego i które może w związku z tym nadal być przedmiotem rozpoznania, nawet jeśli powództwo powoda zostanie oddalone (zob. podobnie wyrok z dnia 12 października 2016 r., Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 39 W świetle powyższego należy stwierdzić, że pojęcie „roszczenia wzajemnego” w rozumieniu rozporządzenia 2017/1001 należy rozumieć jako środek prawny, który jakkolwiek pozostaje uwarunkowany wniesieniem powództwa o stwierdzenie naruszenia i jest w konsekwencji z nim

związany, jednak ma na celu rozszerzenie przedmiotu sporu i uznanie roszczenia odrębnego i samodzielnego względem głównego żądania pozwu, a w szczególności ma doprowadzić do unieważnienia prawa do danego znaku towarowego.

- 40 Ponieważ roszczenie wzajemne prowadzi zatem do rozszerzenia przedmiotu sporu, to mimo tego związku pomiędzy powództwem głównym a roszczeniem wzajemnym usamodzielnia się ono i podlega rozpoznaniu w wypadku cofnięcia tego powództwa głównego. Roszczenie wzajemne różni się zatem od zwykłego środka obrony, a jego rozstrzygnięcie nie zależy od rozstrzygnięcia powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach którego zostało ono podniesione.
- 41 Po drugie, z ogólnej systematyki rozporządzenia 2017/1001 wynika, że posługując się w tym rozporządzeniu terminem „roszczenie wzajemne”, ustawodawca Unii zamierzał nadać mu znaczenie i zakres identyczne z tymi sprecyzowanymi w pkt 36–39 niniejszego wyroku.
- 42 Prawdą jest, jak zauważa sąd odsyłający, że wspomniane rozporządzenie zastrzega na rzecz EUIPO wyłączną kompetencję w zakresie rejestracji unijnych znaków towarowych i sprzeciwu wobec takiej rejestracji (wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., *Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion/EUIPO*, C-226/15 P, EU:C:2016:582, pkt 50). Nie jest tak jednak w kwestiach dotyczących ważności tych znaków towarowych. Chociaż rozporządzenie to ma zasadniczo na celu scentralizowanie rozpatrywania wniosków o unieważnienie i o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w EUIPO, to zasada ta jest jednak ograniczona, a właściwość w kwestiach dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego jest na podstawie art. 63 i 124 rozporządzenia 2017/1001 dzielona między sądami orzekającymi w sprawach unijnych znaków towarowych, wyznaczonymi przez państwa członkowskie zgodnie z art. 123 ust. 1 tego rozporządzenia, i EUIPO (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r., *Celaya Empananza y Galdos International*, C-488/10, EU:C:2012:88, pkt 48).
- 43 W tym względzie, wobec wyrażonych przez sąd odsyłający wątpliwości co do dokładnego zakresu tego podziału kompetencji, należy dodatkowo podkreślić, że właściwość przyznana sądom orzekającym w sprawach znaków towarowych stanowi bezpośrednio zastosowanie zasady przyznawania kompetencji przewidzianej w rozporządzeniu 2017/1001, a zatem nie można uznać jej za „wyjątek” od kompetencji przysługujących EUIPO w tej dziedzinie.
- 44 Ponadto omawiane kompetencje są wykonywane zgodnie z zasadą pierwszeństwa organu rozpoznającego sprawę. Zgodnie bowiem z art. 132 ust. 1 i art. 132 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001 i „[j]eżeli nie występują szczególne podstawy do kontynuowania postępowania”, to organ, który jako pierwszy rozpoznaje spór dotyczący ważności unijnego znaku towarowego, jest właściwy w sprawie.
- 45 Powyższej zasady pierwszeństwa nie podważa okoliczność, że na podstawie art. 128 ust. 7 rozporządzenia 2017/1001 właściciel znaku towarowego, którego ważność jest kwestionowana przed sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych w drodze roszczenia wzajemnego, może doprowadzić do tego, by decyzja w przedmiocie ważności tego znaku została wydana po przeprowadzeniu postępowania przed EUIPO. Jak wynika z samego brzmienia tego przepisu, przyznaje on jedynie możliwość zawieszenia postępowania, jednak sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych może również podjąć decyzję o rozpoznaniu roszczenia wzajemnego.

- 46 Podobnie jest w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2 zdanie drugie tego rozporządzenia. Zgodnie bowiem z art. 128 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ma obowiązek zawieszenia toczącego się przed nim postępowania tylko wtedy, gdy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego został już złożony do EUIPO przed podniesieniem roszczenia wzajemnego.
- 47 A zatem w świetle systemu podziału kompetencji opisanego w pkt 42–46 niniejszego wyroku należy zauważyć, że w ramach systemu wprowadzonego rozporządzeniem 2017/1001, które zgodnie z motywem 4 i art. 1 ust. 2 tego aktu ustanawia jednolity charakter unijnego znaku towarowego, ustawodawca Unii zamierzał przyznać sądom orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych w ramach rozstrzygania przez nie roszczeń wzajemnych – podobnie jak EUIPO – kompetencję do kontrolowania ważności unijnych znaków towarowych.
- 48 W tym względzie, jak wynika z motywu 32 tego rozporządzenia, rozstrzygnięcia dotyczące ważności unijnego znaku towarowego wywierają skutek erga omnes w całej Unii zarówno wtedy, gdy są wydawane przez EUIPO, jak i gdy zapadają w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego przed sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 28, 29).
- 49 Wspomniany powyżej skutek erga omnes znajduje potwierdzenie w art. 128 ust. 6 omawianego rozporządzenia, który przewiduje, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych przekazuje EUIPO odpis prawomocnego orzeczenia w przedmiocie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego, a EUIPO odnotowuje wzmiankę o tym orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z jego rozstrzygnięciem (zob. podobnie wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 30).
- 50 Inaczej jest w przypadku orzeczenia sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia, które wywołuje jedynie skutki inter partes, w związku z czym po jego uprawomocnieniu się takie orzeczenie wiąże wyłącznie strony danego postępowania (zob. podobnie wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 31).
- 51 Trybunał miał już sposobność stwierdzić, że taki sąd jest zobowiązany najpierw rozpoznać roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego, podnoszone zgodnie z art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w sprawie z powództwa o stwierdzenie naruszenia praw do tego znaku w rozumieniu art. 124 lit. a) tego rozporządzenia, a dopiero później rozpoznać to ostatecznie powództwo, któremu przeciwstawiono ową bezwzględną podstawę unieważnienia (zob. podobnie wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 33, 34).
- 52 W świetle szczególnych cech systemu regulującego instytucję roszczenia wzajemnego rozumienie tego samodzielnego środka prawnego mającego na celu ocenę ważności unijnych znaków towarowych w ten sposób, że właściciel unijnego znaku towarowego mógłby, poprzez cofnięcie powództwa o stwierdzenie naruszenia, pozbawić sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych możliwości rozpoznania podniesionego w następstwie tego powództwa roszczenia wzajemnego, prowadziłyby do naruszenia zakresu właściwości, jaką ustawodawca zamierzał przyznać sądom orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych. Z ogólnej systematyki rozporządzenia 2017/1001 wynika zatem, że takie roszczenie podlega rozpoznaniu także w przypadku cofnięcia powództwa głównego.

- 53 Wreszcie, w trzeciej kolejności, znaczenie i zakres pojęcia „roszczenia wzajemnego” w rozumieniu rozporządzenia 2017/1001, tak jak zostały one sprecyzowane w pkt 39 i 52 niniejszego wyroku, znajdują potwierdzenie w celach, których realizacji służy rozporządzenie 2017/1001.
- 54 Po pierwsze, z orzecznictwa dotyczącego systemu ustanowionego przez konwencję z dnia 27 września 1968 r., zmienioną i przejętą następnie kolejno przez rozporządzenia nr 44/2001 i nr 1215/2012, wynika, że w trosce o zapewnienie prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości możliwość podniesienia roszczenia wzajemnego pozwala stronom na rozstrzygnięcie w toku tego samego postępowania i przed tym samym sądem wszystkich wzajemnych roszczeń mających wspólne źródło, a tym samym ma na celu w szczególności zapobieżenie mnożeniu zbędnych postępowań pociągających za sobą ryzyko wydania sprzecznych wyroków (zob. podobnie wyroki: z dnia 31 maja 2018 r., Nohartová, C-306/17, EU:C:2018:360, pkt 21, 22 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 21 czerwca 2018 r., Petronas Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo). Otóż, jak wynika z motywu 32 rozporządzenia 2017/1001, system przewidziany przez to rozporządzenie jako całość, a w szczególności jego art. 124 i 128, dotyczy takich właśnie celów.
- 55 Z powyższego wynika, że osiągnięcie tych celów wymaga, by sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych miał możliwość wydania orzeczenia w przedmiocie żądania wysuniętego przez pozwanego w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia w drodze roszczenia wzajemnego o unieważnienie danego unijnego znaku towarowego, pomimo cofnięcia powództwa głównego.
- 56 Natomiast zmuszenie strony, która wystąpiła z roszczeniem wzajemnym, do wszczęcia – w przypadku cofnięcia przez powoda powództwa głównego – postępowania przed EUIPO w celu upewnienia się, że w przyszłości nie będzie musiała odpierać żądań tego powoda, byłoby sprzeczne z zasadą ekonomii procesowej.
- 57 Po drugie, interpretowanie pojęcia „roszczenia wzajemnego” w ten sposób, że w przypadku cofnięcia powództwa głównego sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych nie będzie mógł już rozpoznać roszczenia wzajemnego o unieważnienie, pozwoliłoby właścicielowi unijnego znaku towarowego – poprzez wycofanie się z postępowania o stwierdzenie naruszenia, które sam zainicjował – na dalsze wykorzystywanie, w niektórych wypadkach w złej wierze, unijnego znaku towarowego, który mógł zostać zarejestrowany z naruszeniem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001. Taka sytuacja zagrażałaby zaś skutecznej realizacji celów, do których zmierza to rozporządzenie (zob. podobnie postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Castel Frères/EUIPO, C-622/13 P, niepublikowane, EU:C:2015:297, pkt 46, 47 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 58 W świetle powyższego wywodu odpowiedź na zadane pytanie winna brzmieć: art. 124 lit. a) i d) oraz art. 128 rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, przed którym toczy się postępowanie o stwierdzenie naruszenia oparte na unijnym znaku towarowym, którego ważność jest kwestionowana w drodze roszczenia wzajemnego o unieważnienie, pozostaje właściwy do wydania orzeczenia w przedmiocie ważności tego znaku towarowego pomimo cofnięcia powództwa głównego.

W przedmiocie kosztów

- 59 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 (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 124 lit. a) i d) oraz art. 128 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

należy interpretować w ten sposób, że:

sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, przed którym toczy się postępowanie o stwierdzenie naruszenia oparte na unijnym znaku towarowym, którego ważność jest kwestionowana w drodze roszczenia wzajemnego o unieważnienie, pozostaje właściwy do wydania orzeczenia w przedmiocie ważności tego znaku towarowego pomimo cofnięcia powództwa głównego.

Podpisy