



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA  
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØEJA,  
predstavljeni 26. maja 2016<sup>1</sup>

**Zadeva C-230/15**

**Brite Strike Technologies Inc.**  
**proti**  
**Brite Strike Technologies SA(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,**

ki ga je vložilo rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska))

„Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 71 — Uporaba konvencije iz posebnega pravnega področja — Beneluška konvencija o intelektualni lastnini — Konvencija, ki je začela veljati po tej uredbi, vendar povzema vsebino predhodnih pogodb — Uredba št. 44/2001 — Člen 22, točka 4 — Spor o beneluški znamki — Pristojnost sodišč treh držav Beneluksa ali le enega od njih — Merila, ki se potencialno uporabijo za določitev te države“

### I – Uvod

1. Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska), se nanaša na razlago člena 22, točka 4, in člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah<sup>2</sup>, ki se običajno imenuje „Uredba Bruselj I“.

2. Ta predlog je del postopka, ki poteka pred navedenim nizozemskim sodiščem in v katerem se kaže težava pri določitvi sodišča, ki je pristojno *ratione loci* za odločanje o tožbi, ki jo je ameriška družba vložila z namenom, da se doseže ugotovitev ničnosti beneluške znamke, katere imetnica je luksemburška družba.

3. Ker so pravila o pristojnosti v čezmejnih sporih med posamezniki v zvezi z veljavnostjo znamke navedena tako v členu 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 kot v členu 4.6 Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (znamke in modeli) z dne 25. februarja 2005<sup>3</sup> (v nadaljevanju: BKIL), se predložitveno sodišče sprašuje, kakšno bi moralo biti razmerje med določbami teh dveh instrumentov v primeru prekrivanja med njunima stvarnima, krajevnima in časovnima področjema uporabe.

4. V skladu s členom 71 Uredbe št. 44/2001 se zaradi začetka njene veljavnosti o uporabi konvencij, ki so že predhodno zavezovale države članice Evropske unije in urejale pristojnost na posebnih pravnih področjih, ne dvomi. Sodišče je pozvano, naj odloči, ali iz tega člena izhaja, da mora imeti v obravnavani zadevi prednost BKIL, pri čemer je ta začela veljati po navedeni uredbi, vendar pa predvsem v svojem členu 4.6 povzema vsebino predhodnih beneluških pogodb.

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42.

3 — Konvencija, ki so jo v Haagu podpisali Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska.

5. Če bi Sodišče odločilo, da morajo imeti določbe Uredbe št. 44/2001 prednost pred določbami BKIL, ga predložitveno sodišče v tem primeru prosi, naj opredeli, ali iz člena 22, točka 4, te uredbe izhaja, da imajo sodišča treh držav Beneluksa enako mednarodno pristojnost v sporu, kot se obravnava v glavni stvari, ali če to ne drži, naj natančno navede, na podlagi katerih meril je mogoče določiti eno od teh držav članic, katere sodišča imajo izključno pristojnost, in sicer morebiti tako, da se na tej ravni uporabi člen 4.6 BKIL.

## II – Pravni okvir

### A – Uredba št. 44/2001

6. Člen 2(1) te uredbe določa splošno pravilo o pristojnosti, v skladu s katerim so „[o]b upoštevanju določb te uredbe [...] osebe s stalnim prebivališčem v državi članici ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države članice“.

7. Člen 22, točka 4, prvi pododstavek, te uredbe, ki je umeščen v oddelek 6, naslovljen „Izključna pristojnost“, poglavja II, določa, da so „[i]zključno pristojna [...] naslednja sodišča, in to ne glede na stalno prebivališče[,] v postopkih, ki so v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov, znamk, modelov ali drugih podobnih pravic, ki jih je treba deponirati ali registrirati, sodišča države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, v kateri se je deponiranje ali registracija izvedla ali se na podlagi pravnega akta Skupnosti ali mednarodne konvencije šteje za izvedeno“.

8. Drugi pododstavek navedene točke 4 določa, da „[b]rez poseganja v pristojnost Evropskega patentnega urada v skladu s Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov, ki je bila podpisana v Münchnu, 5. oktobra 1973“<sup>4</sup>, „imajo sodišča vsake države članice izključno pristojnost, ne glede na stalno prebivališče, v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo katerega koli evropskega patenta, podeljenega za to državo“.<sup>5</sup>

9. Člen 71 iste uredbe iz njenega poglavja VII, naslovljenega „Razmerje do drugih pravnih aktov“, določa:

„1. Ta uredba ne vpliva na nobeno konvencijo, pogodbenice katere so države članice in ki na posebnem pravnem področju ureja pristojnost, priznanje ali izvršitev sodnih odločb.

2. Da bi se zagotovila njegova enotna razlaga, se odstavek 1 uporablja na naslednji način:

(a) ta uredba ne preprečuje sodišču države članice, ki je pogodbenica konvencije na posebnem pravnem področju, da svojo pristojnost opre na to konvencijo, tudi če ima toženec stalno prebivališče v drugi državi članici, ki ni pogodbenica te konvencije. Sodišče, ki vodi postopek, v vsakem primeru uporabi člen 26 te uredbe;

[...]“<sup>6</sup>

4 — Besedilo te konvencije (v nadaljevanju: Münchenska konvencija) je dostopno na tej spletni strani: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

5 — Prvi in drugi pododstavek točke 4 tega člena 22 v bistvu ustrezata členu 16(4) Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 1972, L 299, str. 32), kakor je bila spremenjena z zaporednimi konvencijami o pristopu novih držav članic k tej konvenciji (UL 1998, C 27, str. 1, v nadaljevanju: Bruseljska konvencija), ter členu Vd Protokola, ki ji je priložen. Razlage in pojasnila v zvezi s členom 16(4) Bruseljske konvencije je po mojem mnenju mogoče prenesti na člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, saj sta ti določbi enakovredni (glej po analogiji sodbo z dne 10. septembra 2015, Holterman Ferho Exploitatie in drugi, C-47/14, EU:C:2015:574, točka 38).

6 — Člen 71 Uredbe št. 44/2001 nadomešča člen 57 Bruseljske konvencije, besedilo pa vsebuje samo eno znatno razliko (glej točko 25 teh sklepnih predlogov).

10. Uredba št. 44/2001 je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1215/2012<sup>7</sup>, ki se običajno imenuje „Uredba Bruselj Ia“, vendar se ta ne uporablja za pravne postopke, ki so se – kot v sporu o glavni stvari – začeli pred 10. januarjem 2015<sup>8</sup>. Pravila o pristojnosti iz člena 2(1), člena 22, točka 4, in člena 71 Uredbe št. 44/2001 so bila z nekaj spremembami, ki niso v nasprotju s splošno vsebino teh prvih določb, povzeta v členu 4(1), členu 24, točka 4, in členu 71 Uredbe št. 1215/2012.<sup>9</sup> Zadnjenavedena uredba je bila občutneje spremenjena z Uredbo (ES) št. 542/2014<sup>10</sup>, saj so bili dodani členi od 71a do 71d, ki urejajo vezi, ki obstajajo<sup>11</sup> med to uredbo ter Sporazumom o Enotnem sodišču za patente<sup>12</sup> in Pogodbo o Sodišču Beneluksa<sup>13</sup>.

## B – BKIL

11. BKIL je v skladu z njenim členom 5.2 od 1. septembra 2006 razveljavila, prvič, Beneluško konvencijo o blagovnih znamkah, podpisano v Bruslju 19. marca 1962<sup>14</sup>, ki ji je bil priložen enotni beneluški zakon o znamkah<sup>15</sup>, in drugič, Beneluško konvencijo o vzorcih in modelih, podpisano 25. oktobra 1966 v Bruslju<sup>16</sup>, h kateri je bil priložen enotni beneluški zakon o vzorcih ali modelih<sup>17</sup>.

12. Cilji BKIL so v skladu z njeno preambulo predvsem:

- „nadomestiti konvencije, enotne zakone in protokole o spremembah na področju beneluških znamk in vzorcev ali modelov z eno samo konvencijo, ki sistematično in pregledno ureja hkrati pravo znamk in pravo vzorcev ali modelov“;
- „določiti hitre in učinkovite postopke [...] za prilagoditev beneluške ureditve ureditvi Skupnosti in mednarodnim pogodbam, ki so jih tri visoke pogodbenice že ratificirale“ in
- „nadomestiti Urad Beneluksa za znamke in Urad Beneluksa za vzorce ali modele z Organizacijo Beneluksa za intelektualno lastnino (znamke in modeli), ki svoje naloge opravlja prek organov za odločanje in izvrševanje, ki imajo svoje in dopolnilne pristojnosti“.<sup>18</sup>

7 — Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).

8 — Časovno področje uporabe Uredbe št. 1215/2012 je opredeljeno v njenem členu 66.

9 — V zvezi s tem bom ugotovil le, da, prvič, člen 24, točka 4, Uredbe št. 1215/2012 določa, da se ta določba uporablja neodvisno od dejstva, ali je bilo vprašanje, na katerega se nanaša, postavljeno s tožbo ali z ugovorom (v skladu s sodbama z dne 13. julija 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, točka 31, in Roche Nederland in drugi, C-539/03, EU:C:2006:458, točka 40), ter, drugič, da je v njenem členu 71, med drugim v francoski različici navedenih uredb, izraz „tribunal“ iz člena 71 Uredbe št. 44/2001 nadomeščen s splošnim izrazom „jurisdiction“.

10 — Uredba (EU) št. 542/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1215/2012 glede pravil, ki se uporabljajo v zvezi z Enotnim sodiščem za patente in Sodiščem Beneluksa (UL 2014, L 163, str. 1), ki se v skladu z njenim členom 2 uporablja od 10. januarja 2015.

11 — Glej uvodne izjave od 1 do 4 Uredbe št. 542/2014. Zlasti člen 71a, ki je bil vnesen s to uredbo, določa, da se „sodišč[a], ki [so] skupn[a] več državam članicam“, ki tvorijo Enotno sodišče za patente in Sodišče Beneluksa, štejejo za „sodišča“ v smislu Uredbe št. 1215/2012.

12 — Ta sporazum, ki je bil podpisan 19. februarja 2013 (UL 2013, C 175, str. 1), bo začel veljati, ko ga bo pod pogoji iz njegovega člena 89(1) ratificiralo 13 držav članic.

13 — Pogodba o ustanovitvi in statutu Sodišča Beneluksa, ki so jo Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska podpisali 31. marca 1965 v Bruslju, veljati pa je začela 1. januarja 1974. Te tri države so 15. oktobra 2012 podpisale protokol o spremembi te pogodbe, s katerim so na Sodišče Beneluksa prenesle pristojnosti na posebnih področjih, ki spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1215/2012.

14 — V nadaljevanju: BKBZ, ki je začela veljati 1. julija 1969.

15 — V nadaljevanju: EBZZ, ki je začel veljati 1. januarja 1971.

16 — V nadaljevanju: BKVM, ki je začela veljati 1. januarja 1974.

17 — V nadaljevanju: EBZVM, ki je začel veljati 1. januarja 1975.

18 — Navedena organizacija ima v skladu s členi 1.2, 1.3 in 1.5 BKIL sedež v Haagu, sestavljajo pa jo različni organi, ki ji omogočajo opravljanje nalog, ki so ji naložene na podlagi te konvencije, med drugim „Urad Beneluksa za intelektualno lastnino (znamke in modeli)“ (v nadaljevanju: UBIL).

13. Člen 4.6 BKIL, naslovljen „Krajevna pristojnost“, ki v bistvu povzema člen 37 EBZZ<sup>19</sup> in člen 29 EBZVM<sup>20</sup>, v zvezi s spori med fizičnimi ali pravnimi osebami določa<sup>21</sup>:

„1. Razen v primeru izrecnega drugačnega pogodbenega dogovora se krajevna pristojnost sodišč na področju znamk, vzorcev ali modelov določi glede na stalno prebivališče tožene stranke ali glede na kraj, v katerem je sporna obveznost nastala ali je bila izpolnjena ali bi morala biti izpolnjena. Kraj, v katerem je bila znamka ali vzorec prijavljen ali registriran, sam po sebi v nobenem primeru ne more pomeniti podlage za določitev pristojnosti.

2. Kadar navedena merila ne zadostujejo za določitev krajevne pristojnosti, lahko tožeča stranka zadevo predloži sodišču kraja, kjer ima stalno ali začasno prebivališče, ali, če nima stalnega ali začasnega prebivališča na ozemlju Beneluksa, sodišču, ki ga izbere, in sicer v Bruslju, Haagu ali Luxembourg.

3. Sodišča uporabijo v odstavku 1 in 2 navedena pravila po uradni dolžnosti in izrecno ugotovijo svojo pristojnost.

[...]

### III – Spor o glavni stvari, vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

14. Družba Brite Strike Technologies SA, ki ima sedež v Luxembourg (Luksemburg), je 4. februarja 2010 prijavila besedno znamko „Brite Strike“, da bi jo UBIL, ki ima sedež v Haagu, registriral kot beneluško znamko.

15. Družba Brite Strike Technologies Inc., ameriška družba, katere proizvode distribuira zlasti družba Brite Strike Technologies SA, je 21. septembra 2012 pri rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) zoper zadnjenavedeno vložila tožbo za ugotovitev ničnosti navedene znamke na podlagi členov 2.4<sup>22</sup> in 2.28<sup>23</sup> BKIL, pri čemer je trdila, da jo je tožena stranka registrirala v slabi veri in s kršitvijo njenih pravic, ki jih ima kot prva poznana uporabnica zadevnega znaka na ozemlju Beneluksa.

16. Družba Brite Strike Technologies SA je vložila ugovor krajevne nepristojnosti, pri čemer je trdila, da bi bilo treba tožbo vložiti v Luxembourg, kjer je njen sedež, saj je ona tožena stranka, in ne v Haagu, kjer je bila zadevna znamka registrirana.

17. Predložitveno sodišče meni, da je treba za odločanje o tem procesnem vprašanju opredeliti, ali mora imeti pravilo o pristojnosti iz člena 4.6 BKIL, iz katerega naj bi izhajalo, da ni pristojno za odločanje o tem sporu<sup>24</sup>, prednost pred pravilom o pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, ki bi mu nasprotno omogočilo, da se izreče za pristojno.

19 — Komentar BKBZ in EBZZ, ki so ga skupaj pripravile belgijska, luksemburška in nizozemska vlada, je bil objavljen v nizozemščini v *Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 1962, št. 58 (v zvezi s členom 37 EBZZ glej str. 75 in naslednje). Francoska različica tega obrazložitvenega memoranduma je objavljena na spletni strani UBIL ([https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations!/ut/p/a0/04\\_Sj9CPykyssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s\\_IKNDdxdfX1DHL1CDYO9DFSD04r0C71dFQHd\\_Xc9/](https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations!/ut/p/a0/04_Sj9CPykyssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s_IKNDdxdfX1DHL1CDYO9DFSD04r0C71dFQHd_Xc9/)).

20 — Obrazložitveni memorandum člena 29 EBZVM, ki v bistvu povzema memorandum v zvezi s členom 37 EBZZ, je prav tako objavljen na spletni strani, navedeni v opombi 19 teh sklepnih predlogov.

21 — Ta primer iz spora o glavni stvari je treba razlikovati od tožb, ki so vložene neposredno zoper odločbo UBIL o registraciji beneluške znamke, za katere so posebna pravila določena v BKIL (glej člene 2.12, 2.17 in 4.2).

22 — V skladu s členom 2.4, *ab initio* in (f), BKIL se „[p]ravica do znamke [...] ne pridobi z: [...] (f) registracijo [beneluške] znamke, ki je bila prijavljena v slabi veri, predvsem: 1. z vložitvijo prijave – ob poznavanju ali neopravičljivem nepoznavanju običajne uporabe v dobri veri v zadnjih treh letih na ozemlju Beneluksa – podobne znamke za podobne proizvode ali storitve s strani tretje osebe brez soglasja [...]“.

23 — Člen 2.28(3), *ab initio* in (b), BKIL določa, da „[č]e se [...] v členu 2.4 [...] (f) navedena tretja oseba spusti v spor, lahko vsaka zadevna oseba uveljavlja ničnost: [...] (b) registracije znamke, za katero po členu 2.4 [...] (f) ni pridobljena pravica do znamke, [...] v petih letih po datumu registracije.“

24 — Predložitveno sodišče trdi, da tožena stranka v postopku v glavni stvari nima stalnega prebivališča na Nizozemskem in da prav tako ni obveznosti, ki je bila ali mora biti izpolnjena na Nizozemskem.

18. Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) v zvezi s tem navaja sodbo *Gerechthof Den Haag* (pritožbeno sodišče v Haagu) z dne 26. novembra 2013<sup>25</sup>, v kateri je zadnjenavedeno sodišče menilo, da morajo imeti pravila o pristojnosti iz Uredbe št. 44/2001 prednost pred pravili iz BKIL, saj „četudi je ta konvencija vsebinsko nadaljevanje prejšnjih beneluških ureditev in so zadevna pravila o pristojnosti identična“ je ta „začela veljati pozneje od [navedene] uredbe“, „tako da člena 4.6 BKIL ni mogoče šteti za posebno ureditev v smislu člena 71 [te uredbe]“<sup>26</sup>.

19. Predložitveno sodišče meni, da kljub temu obstajajo negotovosti, kar zadeva pomen, ki ga je treba pripisati navedenemu členu 71, in kar zadeva podrobna pravila, v skladu s katerimi bi bilo treba v okviru spora, ki kot v postopku v glavni stvari zadeva veljavnost beneluške znamke, po potrebi uporabiti člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001.

20. V teh okoliščinah je Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) z odločbo z dne 13. maja 2015, ki jo je Sodišče prejelo 20. maja 2015, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba BKIL (med drugim iz razlogov, navedenih v točkah od 28 do 34 sodbe *Gerechthof Den Haag* (pritožbeno sodišče v Haagu) z dne 26. novembra 2013) šteti za poznejšo konvencijo, tako da člen 4.6 BKIL ne pomeni posebne ureditve v smislu člena 71 Uredbe št. 44/2001?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

2. Ali iz člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 izhajajo, da so za odločitev v zadevi mednarodno pristojna tako belgijska kot tudi nizozemska in luksemburška sodišča?

3. Če ni tako, kako je torej v zadevi, kakršna je obravnavana, treba določiti, ali so mednarodno pristojna belgijska, nizozemska ali luksemburška sodišča? Ali se pri tej (podrobnejši) določitvi mednarodne pristojnosti (vendarle) lahko uporabi člen 4.6 BKIL?“

21. Pisna stališča je predložila le Evropska komisija. Obravnave ni bilo.

#### IV – Analiza

##### A – Razlaga člena 71 Uredbe št. 44/2001

1. Predmet prvega vprašanja za predhodno odločanje

22. Predložitveno sodišče Sodišče s prvim vprašanjem v bistvu poziva, naj opredeli, kakšno mora biti razmerje med pravili o pristojnosti iz člena 4.6 BKIL in pravili iz Uredbe št. 44/2001 ob upoštevanju člena 71 zadnjenavedene, če se področji uporabe teh dveh instrumentov, ki se ne ujemata v celoti, ujemata tako na ozemeljski kot časovni in stvarni ravni.

23. Ker spor o glavni stvari zadeva veljavnost beneluške znamke, je še posebej člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 tista določba, ki jo namerava predložitveno sodišče uporabiti v tej zadevi za utemeljitev svoje pristojnosti, pri čemer je treba ugotoviti, da bi bila, če bi se nasprotno uporabil člen 4.6 BKIL, lahko pristojna sodišča druge države članice. Ne glede na navedeno je prvo vprašanje oblikovalo tako,

25 — Sodba *H&M AB in drugi/G-Star* (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), dostopna na naslednji spletni strani: <http://deepink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466>.

26 — Predložitveno sodišče pojasnjuje, da je stališče, ki ga je leta 2013 zavzelo *Gerechthof Den Haag* (pritožbeno sodišče v Haagu), „v skladu s člankom, ki je bil objavljen o tej isti temi“, in sicer: Schaafsma, S. J., „*Samenloop van EEX en BVIE*“, *Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER)*, 2012, str. 593 in naslednje, zlasti točka 8. Zdi se mi, da je bil avtor tega članka eden od članov sestave, ki je izrekla zadevno sodbo.

da zajema vse določbe Uredbe št. 44/2001. Tudi po mojem mnenju se vprašanje vzajemnega delovanja teh dveh mednarodnih instrumentov ne zastavlja zgolj z vidika navedenega člena 22, točka 4. V drugačnih primerih je namreč mogoče, da se lahko v sodnem postopku v zvezi z varstvom znamk in modelov sočasno z določbami člena 4.6 BKIL uporabijo druga pravila o pristojnosti, ki jih določa ta uredba.<sup>27</sup> To možnost bo treba torej upoštevati med preučitvijo prvega vprašanja, ki je postavljeno v tej zadevi, na katerega bo treba najti odgovor, ki bi bil lahko splošno veljaven.

24. Cilj člena 71 Uredbe št. 44/2001 je omejiti uporabo pravil o pristojnosti iz konvencij, ki jih sklenejo države članice – med seboj ali s tretjimi državami – in se nanašajo na „posebna pravna področja“<sup>28</sup>. Stvarno področje uporabe BKIL je posebno v primerjavi s področjem uporabe navedene uredbe. Naj v zvezi s tem pojasnim, da področje uporabe BKIL v nasprotju s tem, kar bi bilo mogoče sklepati iz okrnjenega besedila njenega imena, ni razširjeno na vse pravice intelektualne lastnine, temveč je omejeno na „znamke in modele“.<sup>29</sup> Uredba št. 44/2001 – in zlasti njen člen 22, točka 4 – pa zajema širši nabor pravic intelektualne lastnine.<sup>30</sup> Zato bi iz omejitve, ki jo vsebuje navedeni člen 71, moralo načeloma izhajati, da se v zvezi s sporom o glavni stvari ne uporablja pravilo iz člena 22, točka 4, te uredbe, temveč pravila o pristojnosti iz člena 4.6 BKIL.

25. Vendar pa je Sodišče besedilo tega člena 71 razlagalo tako, da je „zaradi pravil o pristojnosti [...], določenih s posebnimi konvencijami, katerih *podpisnice so bile* države članice *že, ko je začela veljati ta uredba*, izključena uporaba določb te uredbe, ki se nanašajo na isto vprašanje“, če spor spada na področje uporabe take konvencije.<sup>31</sup> To ozko razlago je utemeljilo na ugotovitvi, da je bil v nasprotju z navedenim členom 71, ki vsebuje izraz „pogodbenice katere so“, v členu 57 Bruseljske konvencije, iz katerega navedeni člen izhaja, uporabljen izraz „pogodbenice katere so *ali bodo*“, s čimer je bilo pojasnjeno, da ta konvencija v nasprotju z Uredbo št. 44/2001 ni nasprotovala uporabi drugih pravil o sodni pristojnosti, h katerim bi se države pogodbenice lahko zavezale – *tudi v prihodnosti* – s sklenitvijo posebnih konvencij.<sup>32</sup>

27 — Splošna pravila Uredbe št. 44/2001 se uporabljajo za tožbe, ki niso „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo“ pravic intelektualne lastnine iz njenega člena 22, točka 4 (v zvezi s členom 16(4) Bruseljske konvencije, ki je enakovreden zadnjenavedeni določbi, glej sodbo z dne 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, točka 23 in naslednje). Tožba zaradi kršitve beneluške znamke bi lahko torej spadala tako na področje uporabe člena 4.6 BKIL kot člena 5, točka 3, te uredbe, ki se uporablja v zadevah v zvezi z delikti – kot je bilo v zadevi, v kateri je bila izdana sodba *Gerechtshof Den Haag* (pritožbeno sodišče v Haagu), ki je navedena v predložitveni odločbi, glej točko 18 teh sklepnih predlogov – ali pa člena 31 navedene uredbe v zvezi z začasnimi ukrepi (glej sodbo z dne 12. julija 2012, *Solvay*, C-616/10, EU:C:2012:445, točka 31 in naslednje).

28 — Naj pojasnim, da v nasprotju s členom 71, ki *ohranja učinek* „konvencij[...], pogodbenice kater[ih] so države članice in ki *na posebnem pravnem področju ureja*[jo] pristojnost, priznanje ali izvršitev sodnih odločb“ (moj poudarek), člen 69 Uredbe št. 44/2001 določa, da zadnjenavedena *nadomešča* konvencije, sklenjene med državami članicami, ki urejajo enaka vprašanja, vendar se *splošno uporabljajo*. Poleg tega, tudi če obstaja posebna konvencija, je treba pravila iz te uredbe uporabiti v zvezi z vsemi vprašanji pristojnosti, ki jih ta konvencija ne zajema (v zvezi s členom 57 Bruseljske konvencije, ki je enakovreden členu 71 te uredbe, glej sodbo z dne 6. decembra 1994, *Tatry*, C-406/92, EU:C:1994:400, točki 25 in 27).

29 — Glej točko 3 ter točko 11 in naslednje teh sklepnih predlogov.

30 — Navedeni člen 22, točka 4, se hkrati nanaša na „patent[e], znamk[e], model[e] ali drug[e] podobn[e] pravic[e], ki jih je treba deponirati ali registrirati“. Zadnjenavedeni izraz vključuje predvsem varstvo žlahtniteljskih pravic (glej *Jenard*, P., Poročilo o Konvenciji z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL 1979, C 59, str. 36, v nadaljevanju: poročilo *Jenard*).

31 — Moj poudarek. Glej sodbi z dne 4. maja 2010, *TNT Express Nederland* (C-533/08, EU:C:2010:243, točke od 45 do 48), in z dne 4. septembra 2014, *Nickel & Goeldner Spedition* (C-157/13, EU:C:2014:2145, točka 37).

32 — Moj poudarek. Sodba z dne 4. maja 2010, *TNT Express Nederland* (C-533/08, EU:C:2010:243, točki 37 in 38).

26. Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) Sodišče sprašuje, kako je treba v obravnavani zadevi izvajati ta načela o razmerju, saj je bila BKIL sicer sklenjena po začetku veljavnosti Uredbe št. 44/2001<sup>33</sup>, vendar je bil njen namen v bistvu združitev dveh beneluških konvencij, ki pa sta bili sklenjeni pred tem datumom<sup>34</sup>. Povedano drugače, sprašuje, ali je treba BKIL šteti za „poznejšo“ konvencijo od te uredbe, kar bi pomenilo – kot je v drugi zadevi menilo *Gerechtshof Den Haag* (pritožbeno sodišče v Haagu)<sup>35</sup> – da bi bilo treba v sporu o glavni stvari uporabiti določbe zadnjenavedenega instrumenta, in ne določb konvencije.

27. Komisija predlaga, naj bo odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje, da BKIL zaradi datuma, ko je začela veljati, ne spada na področje uporabe *ratione temporis* pridržka iz člena 71 Uredbe št. 44/2001 in da pravila o pristojnosti iz člena 4.6 te konvencije ne morejo imeti prednosti pred pravili iz navedene uredbe. Iz spodaj navedenih razlogov pa sam menim, da so bila, čeprav je BKIL uradno poznejša od Uredbe št. 44/2001, posebna pravila o pristojnosti, ki jih vsebuje, sprejeta bistveno prej kot pravila iz te uredbe in da morajo zato imeti prednost pred zadnjenavedenimi.

2. Uporaba določb člena 71 Uredbe št. 44/2001, kar zadeva pravila o pristojnosti iz BKIL

a) Obseg načela primarnosti predhodnih posebnih konvencij iz člena 71 Uredbe št. 44/2001

28. V uvodni izjavi 25 Uredbe št. 44/2001 je navedeno, da je primarnost, ki jo člen 71 te uredbe dodeljuje posebnim konvencijam, upravičena „zaradi spoštovanja mednarodnih obveznosti, ki so jih prevzele države članice“. Kot navaja Komisija, se skrb iz te uvodne izjave nanaša predvsem na sporazume, ki so sklenjeni s tretjimi državami.<sup>36</sup> Vendar pa ni sporno, da omejitev iz člena 71 zajema tudi konvencije, sklenjene izključno med državami članicami, kot velja za beneluške konvencije.

29. Naj v zvezi s tem opozorim, da v nasprotju s številnimi drugimi uredbami, ki so tudi povezane s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah, Uredba št. 44/2001 ne vsebuje določbe, v skladu s katero bi „im[ela] ta uredba med državami članicami prednost pred konvencijami, sklenjenimi izključno med dvema ali več državami članicami, če se te konvencije nanašajo na zadeve, ki jih ureja ta uredba“<sup>37</sup>, na podlagi te navedbe pa bi bili izključeni sporazumi med državami članicami – v nasprotju s sporazumi, ki so sklenjeni s tretjimi državami – čeprav so obenem posebni in sklenjeni pred zadevno uredbo.

33 — Naj opozorim, da je BKIL začela veljati 1. septembra 2006, torej po začetku veljavnosti Uredbe št. 44/2001, ki se za tri države Beneluksa v skladu s členom 76 te uredbe uporablja od 1. marca 2002.

34 — Glej točko 11 teh sklepnih predlogov.

35 — Glej točko 18 teh sklepnih predlogov.

36 — V poročilu *Jenard (op. cit., str. 60)* je v zvezi s členom 57 Bruselske konvencije, ki je enakovreden navedenemu členu 71, navedeno, da „so države članice Skupnosti s sklenitvijo teh sporazumov na posebnem področju običajno prevzele obveznosti do tretjih držav in da jih ne morejo spremeniti brez soglasja teh držav“.

37 — Glej zlasti člen 28(2) Uredbe (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL 2007, L 199, str. 40); člen 25(2) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (UL 2008, L 177, str. 6), in uvodno izjavo 73 *in fine* in člen 75(2) Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL 2012, L 201, str. 107). Glej pred tem podobno besedilo člena 49(1) Uredbe Sveta št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 1, str. 191) in člena 59(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243).

30. Ta posebnost Uredbe št. 44/2001 je še toliko pomembnejša, ker je bila ta uredba leta 2012 v celoti prenovljena in ker zakonodajalec Unije kljub praktičnim težavam, ki so bile ugotovljene v zvezi s presojo področja uporabe navedenega člena 71<sup>38</sup>, ni spremenil njegove vsebine<sup>39</sup>. Člen 71 Uredbe št. 1215/2012, ki je nadomestila Uredbo št. 44/2001, je bil sicer znatno dopolnjen z Uredbo št. 542/2014<sup>40</sup>, ni pa bilo omejeno načelo, v skladu s katerim je na podlagi pravil o sodni pristojnosti iz posebnih konvencij – tudi če so bile sklenjene izključno med državami članicami – mogoče odstopiti od pravil, ki so zdaj določena v Uredbi št. 1215/2012.

31. Drugi cilj, ki izhaja iz člena 71 Uredbe št. 44/2001 in ki mora imeti po mojem mnenju glavno vlogo v tej zadevi, je ustrezno upoštevanje dejstva, da so bila pravila o pristojnosti iz posebnih konvencij določena ob upoštevanju posebnosti področij, ki jih zadevajo, in da imajo ta pravila torej uporabno vrednost, ki jo je treba ohraniti.<sup>41</sup> To zadeva zlasti pravila o pristojnosti, prilagojena za intelektualno lastnino, ki jih vsebujejo mednarodne konvencije in od katerih avtorji te uredbe niso nameravali odstopiti.<sup>42</sup>

32. Iz navedenega sklepam, da je bil člen 71 Uredbe št. 44/2001 zasnovan tako, da se ohrani uporaba pravil o pristojnosti iz posebnih konvencij, ki so jih države članice sklenile pred njenim začetkom veljavnosti, če je vsebina teh pravil bolj prilagojena zadevnemu področju in če so, kot narekuje sodna praksa Sodišča, skladna z načeli pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji<sup>43</sup>. Po mojem mnenju je treba ta ugoden pristop – ob upoštevanju vsebine tega člena – uporabiti zlasti v zvezi s členom 4.6 BKIL.

b) Pravila o pristojnosti iz posebnih konvencij, sklenjenih pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 44/2001, ki so sprejeta v BKIL

33. Predložitveno sodišče in Komisija navajata, da je BKIL nadomestila konvenciji, ki sta v treh državah Beneluksa od leta 1971 veljali za znamke in od leta 1975 za vzorce in modele, ne da bi bistveno spremenila njuno vsebino. Zlasti v členu 4.6 BKIL, ki je edina upoštevana določba v tej zadevi<sup>44</sup>, so v celoti navedena pravila o pristojnosti iz teh prejšnjih instrumentov, prilagojena pa je zgolj terminologija, saj novo besedilo zadeva tako znamke kot modele<sup>45</sup>.

38 — Glej Hess, B., Pfeiffer, T., in Schlosser, P., *Study JLS/C4/2005/03 – Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Univerza Ruprecht Karls, Heidelberg, 2007, str. 67 in naslednje, predvsem točka 145, ter po tej študiji Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Uredbe št. 44/2001 z dne 21. aprila 2009 (COM(2009) 174 final, točka 3.8.1).

39 — Razen manjše spremembe (glej opombo 9 teh sklepnih predlogov).

40 — Glej točko 10 teh sklepnih predlogov.

41 — Glej sodbo z dne 4. maja 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, točka 48 in navedena sodna praksa) in poročilo Jenard (op. cit., str. 60), v katerem je poudarjeno, da „pravila o pristojnosti, ki jih določajo ti sporazumi, narekujejo preudarki, značilni za področje, ki ga zadevajo“. Poleg tega sta Svet in Komisija v pripravljanih dokumentih za Uredbo 44/2001 v skupni izjavi „o členih 71 in 72 ter pogajanjih v okviru Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu“ potrdila, da „[b]osta Svet in Komisija ob upoštevanju uporabne vrednosti, ki jo včasih lahko ima določitev posebnih pravil za posebna področja, posebno pozornost posvetila možnosti, da se začnejo pogajanja za sklenitev mednarodnih sporazumov na nekaterih od teh področij“ (glej sporočilo generalnega sekretariata Sveta z dne 14. decembra 2000, dokument št. 14139/00, JUSTCIV 137, priloga I, str. 3, točka 2).

42 — V predlogu Komisije za Uredbo Sveta (ES) o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 14. julija 1999 – ki je privedel do sprejetja Uredbe št. 44/2001 – je bila med posebnimi konvencijami, ki jih je treba še naprej uporabljati in so bile sprva našteje v njegovem členu 63, izrecno navedena Münchenska konvencija o evropskem patentu, ki jo vsebuje tudi člen 22, točka 4, tega predloga (COM(1999) 348 final, str. 42 in 58).

43 — V zvezi z zadnjim vidikom glej sodno prakso, ki bo navedena v točki 37 teh sklepnih predlogov.

44 — Ker se predlog za sprejetje predhodne odločbe v bistvu nanaša na razmerje med pravili o sodni pristojnosti iz člena 4.6 BKIL in pravili iz Uredbe št. 44/2001, menim, da se je treba pri analizi osredotočiti na tako vrsto pravil in da torej ni treba preučiti pravil materialnega prava iz drugih določb te konvencije. Glej po analogiji Schlosser, P., Poročilo o Konvenciji o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter protokol o njegovi razlagi s strani Sodišča (UL 1979, C 59, str. 139, točka 238 *in fine*, v nadaljevanju: poročilo Schlosser).

45 — Glej točko 11 in naslednje teh sklepnih predlogov.



34. Komisija trdi, da za odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje kljub temu ni upoštevno to, da so torej določbe BKIL podobne določbam beneluških konvencij, ki ju je nadomestila. Sam pa menim, da je bistveno upoštevati dejstvo, da so tri države pogodbenice BKIL s sprejetjem navedenega člena 4.6 zgolj ohranile vsebino posebnih določb, ki so se uporabljale že pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 44/2001, ne da bi kakor koli spremenile njihovo bistvo.

35. Ker je eden od ciljev člena 71 Uredbe št. 44/2001 omogočiti uporabo pravil, ki so bolj prilagojena posebnostim zadevnega področja<sup>46</sup>, se mi zdi, da ta preudarek upravičuje to, da imajo pravila o pristojnosti, ki so navedena v členu 4.6 BKIL, prednost pred pravili iz te uredbe. Kot priznava Komisija, je namen BKIL predvsem določiti posebna pravila, ki upoštevajo posebnosti beneluške znamke, tj. da gre za enotno znamko, ki ni ne razdeljena med zadevnimi državami članicami ne posebej povezana z eno od teh držav. Pravila o pristojnosti, ki so navedena v členu 4.6 BKIL, so po mojem mnenju namreč bolj prilagojena obravnavi spora o beneluški znamki kot pravila o pristojnosti iz Uredbe št. 44/2001.

36. To drži tudi za pravilo iz člena 22, točka 4, te uredbe, ki v nasprotju s členom 4.6 BKIL ni bil zasnovan za spore, kakršen se obravnava v postopku v glavni stvari. K omejitvam morebitne uporabe navedenega člena 22, točka 4, v obravnavanem sporu se bom vrnil pozneje, že zdaj pa bom navedel glavne razloge za to negativno ugotovitev. Naj v zvezi s tem opozorim, da, prvič, na podlagi besedila te določbe ni mogoče neposredno opredeliti, katero sodišče je pristojno za obravnavo takega spora<sup>47</sup>, medtem ko člen 4.6 določa vrsto natančnejših meril v zvezi s pristojnostjo<sup>48</sup>. Drugič, zadnjenavedeni člen izključuje – v nasprotju s členom 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 – da je kraj prijave ali registracije znamke sam po sebi dejavnik pristojnosti, zato da se prepreči koncentracija pristojnosti v eni od držav Beneluksa.<sup>49</sup> Naj na koncu opozorim, da je sam zakonodajalec Unije poskrbel za sprejetje pravil o pristojnosti, ki odstopajo od Uredbe št. 44/2001, ko so bile na ravni Unije uvedene take pravice intelektualne lastnine, ki povzročijo enoten učinek v več državah članicah.<sup>50</sup>

37. Poleg tega menim, da uporaba pravil o pristojnosti iz člena 4.6 BKIL v obravnavani zadevi nikakor ne bi kršila – prav nasprotno – bistvenih načel, na katerih temelji pravosodno sodelovanje med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah ter spoštovanje katerih zagotavlja Sodišče, če se na danem področju uporabljajo pravila iz posebnih mednarodnih konvencij.<sup>51</sup> Pravila iz člena 4.6

46 — Glej tudi točko 31 teh sklepnih predlogov.

47 — Glej točko 56 teh sklepnih predlogov.

48 — V skladu z navedenim členom 4.6 je pristojnost mogoče podeliti s klavzulo o izbiri sodišča; razen v primeru takega izrecnega dogovora se pristojnost določa glede na stalno prebivališče tožene stranke ali glede na kraj, v katerem je sporna obveznost nastala ali bila izpolnjena (odstavek 1); podredno, tožeča stranka lahko sproži postopek pred sodiščem v kraju, kjer ima stalno ali začasno prebivališče, če sta zadnjenavedeni na ozemlju Beneluksa, ali, če to ne drži, lahko izbira med sodišči v Bruslju, Haagu ali Luxembourg (odstavek 2).

49 — Glej člen 4.6, zadnji stavek odstavka 1, BKIL. Iz obrazložitvenega memoranduma člena 37 EBZZ (*op. cit.* opomba 19 teh sklepnih predlogov) izhaja, da je bil namen avtorjev pravil o pristojnosti, ki so navedena v njem in povzeta v členu 4.6 BKIL, med drugim, da se ne „dodeli prednost sodišču zgolj ene države pogodbenice“ in da se „prepreči prevelika razširitev pristojnosti sodišča v kraju, kjer bo sedež Urada Beneluksa za znamke“, ki ga je v skladu s členom 5.1 BKIL nadomestila Organizacija Beneluksa za intelektualno lastnino. Zdi se mi, da je ta zavrnitev centralizacije pristojnosti v samo eni državi hvalevredno prizadevanje za zagotovitev ustrezne razporeditve bremena pravnih zadev med nacionalnimi sodišči in pravične jezikovne obravnave posameznikov, pri čemer je treba opozoriti, da se mi v regionalni uniji, kjer se uporabljata tako nizozemščina kot francoščina, zdi koristno, da eden od teh uradnih jezikov nima prednosti pred drugim.

50 — V zvezi s tem glej točko 58 in naslednje teh sklepnih predlogov.

51 — Glej sodbo z dne 4. septembra 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, točka 38 in navedena sodna praksa). V tej sodni praksi o konvenciji, sklenjeni s tretjo državo – in sicer Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (tako imenovana CMR), ki je bila podpisana 19. maja 1956 v Ženevi – se Sodišče sklicuje zlasti na „načela, navedena v uvodnih izjavah 6, 11, 12 in od 15 do 17 Uredbe št. 44/2001, in sicer načelo prostega pretoka sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, načelo predvidljivosti pristojnih sodišč in zato pravne varnosti za pravne subjekte, načelo učinkovitega izvajanja sodne oblasti, načelo čim večjega zmanjšanja možnosti sočasnih postopkov in načelo medsebojnega zaupanja v ustreznost sodnega varstva v Uniji“.

BKIL – ob upoštevanju njihovih posebnosti, zlasti ker določajo sodišče, ki je v boljšem položaju za odločanje o tožbi v zvezi z veljavnostjo beneluške znamke, in sicer natančneje in bolj uravnoteženo, kot to omogoča člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001<sup>52</sup> – po pojem mnenju ustrezajo tistim od navedenih načel, ki so upoštevana za pravila o pristojnosti.<sup>53</sup>

38. Poleg tega se ne strinjam s stališčem Komisije, da bi, če bi Sodišče odločilo, da bi moral imeti člen 4.6 BKIL prednost pred sočasnimi določbami Uredbe št. 44/2001, bilo to v nasprotju s pravilom, ki je navedeno v členu 3(2) PDEU in natančneje določeno v sodni praksi Sodišča, v skladu s katerim države članice med seboj ne morejo več sklepati konvencij, ki bi lahko „vpliva[le] na skupna pravila“, kakršna so določena v Uredbi št. 44/2001, „ali spremeni[le] njihovo področje uporabe“, saj je na tem področju pristojna izključno Unija.<sup>54</sup> Sicer je Sodišče v zvezi s konvencijo, sklenjeno s tretjimi državami, ne da bi se izrecno omejilo na ta primer, potrdilo, da člen 71(1) te uredbe „državam članicam ne omogoča, da bi s sklepanjem novih posebnih konvencij ali spreminjanjem že veljavnih konvencij uvajale pravila, ki bi imela prednost pred pravili iz Uredbe št. 44/2001“<sup>55</sup>.

39. Vendar, ker so v pravilih o pristojnosti iz člena 4.6 BKIL zgolj ponovno navedene določbe BKBZ in BKVM, ki so obstajale pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 44/2001, pri čemer sta ti besedili združeni, menim, da ni mogoče šteti, da je sprejetje BKIL lahko vplivalo na določbe te uredbe ali spremenilo njihovo področje uporabe, in tudi ne, da je BKIL „nova posebna konvencija“ ali konvencija, s katero se „spreminja[jo] že veljavne konvencije“ v smislu navedene sodne prakse.

40. V teh posebnih okoliščinah, v katerih sta bili Beneluški konvenciji, ki sta začeli veljati pred Uredbo št. 44/2001, zgolj prenovljeni v okviru druge Beneluške konvencije, ki je bila podpisana in ratificirana po tej uredbi, menim, da mora načelo primarnosti posebnih konvencij iz člena 71 te uredbe prevladati nad preudarki, na podlagi katerih ima oblika prednost pred vsebino. Stališče, ki ga zagovarja Komisija, bi imelo sporne posledice, saj bi se državam članicam onemogočile preproste redakcijske ali formalne spremembe, ki jih je treba po mojem mnenju razlikovati od bistvenih sprememb, prepovedanih v navedeni sodni praksi.

41. Neformalistično razlago člena 71 Uredbe št. 44/2001, ki jo predlagam, po mojem mnenju podpirajo splošnejši preudarki, ki izhajajo iz primarnega prava Unije. Iz člena 350 PDEU<sup>56</sup> namreč izhaja, da je treba posebne regionalne sporazume, sklenjene v Beneluksu, ohraniti, če omogočajo boljše doseganje ciljev Beneluksa kot določbe prava Unije in če so nujni za zagotovitev dobrega delovanja beneluške ureditve.<sup>57</sup> Menim, da je bilo v obravnavani zadevi dejansko primerno, če ne nujno, da tri države Beneluksa v členu 4.6 BKIL ohranijo posebna pravila o pristojnosti, ki so jih sprejele pred tem, zato da se zagotovi nemoteno in uravnoteženo delovanje ureditve v zvezi z enotno znamko, ki obstaja med

52 — Glej tudi točke 36, 56 in 60 teh sklepnih predlogov.

53 — Pravila o pristojnosti iz navedenega člena 4.6 so namreč karseda predvidljiva, omogočajo učinkovito izvajanje sodne oblasti in zmanjšanje možnosti sočasnih postopkov, pri čemer se tista od načel iz opombe 51 teh sklepnih predlogov, ki so povezana s prostim pretokom sodnih odločb in medsebojnim zaupanjem med državami članicami, nanašajo na priznanje in izvršitev sodnih odločb (glej sodbo z dne 4. maja 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, točki 53 in 54).

54 — Komisija se v zvezi s tem sklicuje na mnenje 1/03 z dne 7. februarja 2006 (EU:C:2006:81) in na sodbo z dne 27. novembra 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, točki 100 in 101). Glej tudi mnenje 1/13 z dne 14. oktobra 2014 (EU:C:2014:2303, točka 71 in naslednje), v katerem je opredeljena ta izključna pristojnost Unije.

55 — Sodba z dne 4. maja 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, točka 38), v kateri je navedeno, da „[t]o ugotovitev potrjuje sodna praksa, v skladu s katero države članice z uvajanjem skupnih pravil niso več upravičene do sklepanja mednarodnih sporazumov, ki vplivajo na ta pravila (glej zlasti sodbi z dne 31. marca 1971 v zadevi Komisija proti Svetu, imenovana ‚AETR‘, 22/70, [EU:C:1971:32], točke od 17 do 19, in z dne 5. novembra 2002 v zadevi Komisija proti Danski, imenovana ‚Odprto nebo‘, C-467/98, [EU:C:2002:625], točka 77)“.

56 — V skladu s členom 350 „[d]oločbe Pogodb ne izključujejo obstoja ali uresničitve regionalnih povezav med Belgijo in Luksemburgom ali med Belgijo, Luksemburgom in Nizozemsko, kolikor cilji teh regionalnih povezav niso doseženi z uporabo Pogodb“.

57 — Kar zadeva člen 233 EGS (ki je postal člen 350 PDEU), glej zlasti sodbo z dne 11. avgusta 1995, Roders in drugi (od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, točka 40), v kateri je Sodišče *a contrario* navedlo, da se države članice Beneluksa lahko sklicujejo na to določbo, da se izognejo obveznostim, ki jih imajo v skladu s pravom Skupnosti, če je to „nujno potrebno za dobro delovanje beneluške ureditve“, ter sklepane predloge generalnega pravobranilca G. Tesaura v združenih zadevah Roders in drugi (od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:11, točka 8 in navedena sodna praksa), v katerih je opozoril, da je namen te določbe „preprečiti, da bi uporaba prava Skupnosti učinkovala tako, da bi razpadla regionalna unija med temi tremi državami članicami ali da bi se oviral njen razvoj“.

njimi.<sup>58</sup> To mnenje temelji na dejstvu, da, prvič, ta ureditev, ki je povsem nadomestila zakonodajo teh držav na zadevnem področju<sup>59</sup>, v pravu Unije do danes nima ustreznice<sup>60</sup>, in drugič, uporaba določb Uredbe št. 44/2001 v teh posebnih okoliščinah ne bi imela tako zadovoljivega rezultata kot uporaba navedenega člena 4.6.

42. BKIL je po mojem mnenju zato treba šteti za konvencijo na posebnem pravnem področju, pogodbenice katere so države članice v smislu člena 71 Uredbe št. 44/2001, zato morajo imeti pravila o sodni pristojnosti iz člena 4.6 navedene konvencije prednost pred pravili iz te uredbe, kadar se njuni področji uporabe ujemata. Zato predlagam, naj se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da je treba člen 71 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da lahko država članica, če čezmejni spor spada tako na področje uporabe te uredbe kot na področje uporabe BKIL, v skladu z odstavkom 1 navedenega člena uporabi pravila o sodni pristojnosti, ki so določena v členu 4.6 te konvencije.

#### B – Razlaga člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001

##### 1. Predmet drugega in tretjega vprašanja za predhodno odločanje

43. Predložitveno sodišče drugo in tretje vprašanje predlaga zgolj podredno, in sicer le, če bi Sodišče v odgovoru na prvo vprašanje menilo, da morajo imeti določbe Uredbe št. 44/2001 prednost pred pravilom o pristojnosti iz člena 4.6 BKIL. Menim pa, da ne bi smelo biti tako. Če Sodišče potrди razlago člena 71 navedene uredbe, ki jo predlagam, na ti vprašanji torej ne bo treba odgovoriti. Zaradi izčrpnosti bom v zvezi s tem vseeno predstavil spodaj navedene ugotovitve.

44. Naj najprej pojasnim, da bo – ob upoštevanju povezanosti teh vprašanj, za kateri menim, da se obe nanašata na smisel in področje uporabe, ki ju je treba v okviru spora, kakršen se obravnava v postopku v glavni stvari, pripisati členu 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 – treba ti vprašanji, če bo na njiju treba odgovoriti, preučiti skupaj.

45. Predložitveno sodišče meni, da obstaja, če je treba v sporu, ki se – kot v obravnavani zadevi – nanaša na morebitno ugotovitev ničnosti beneluške znamke, uporabiti pravilo o pristojnosti iz tega člena 22, točka 4, dvom v zvezi s pomenom, ki ga je v teh posebnih okoliščinah treba pripisati izrazu „sodišča države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo“, ki je v skladu s to določbo upošteveno merilo navezne okoliščine v zvezi z veljavnostjo znamk.

46. Kot utemeljitev drugega vprašanja v bistvu navaja, da velja zahteva za registracijo beneluške znamke enotno za vse ozemlje Beneluksa, tako da bi bila ob upoštevanju besedila navedenega člena 22, točka 4, lahko sodišča vsake od držav članic, ki ga sestavljajo – torej tako belgijska kot luksemburška in nizozemska sodišča – skupno pristojna.

47. Če Sodišče ne uporabi te razlage, ga s tretjim vprašanjem tedaj poziva, naj pojasni, prvič, katera od teh treh držav članic je edina mednarodno pristojna na zadevnem področju, in drugič, ali je v tej fazi za opredelitev zadevne države mogoče uporabiti dejavnike krajevne pristojnosti iz člena 4.6 BKIL.

58 — Glej ugotovitve iz opombe 49 teh sklepnih predlogov.

59 — Predložitveno sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da „[z]akonodaja držav Beneluksa ne pozna nacionalnega prava o znamkah, ampak izključno beneluško pravo o znamkah, ki velja na celotnem področju Beneluksa“.

60 — Znamka Skupnosti, ki je postala znamka Evropske unije (glej opombo 80 teh sklepnih predlogov), njenemu imetniku zagotavlja varstvo, ki velja v vseh državah članicah, vendar njena ureditev v nasprotju z beneluško znamko ne nadomešča pravnih postopkov in pravil, ki veljajo na nacionalni ravni (glej uvodni izjavi 4 in 6 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1)). Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) to sicer usklajuje, vendar le delno (glej uvodno izjavo 4 in naslednje).

48. Komisija v stališču – po mojem mnenju upravičeno – predlaga, naj se na drugo vprašanje odgovori, da „je treba člen 22, točka 4, Uredbe [št. 44/2001] razlagati tako, da imajo v sporu o registraciji ali veljavnosti beneluške znamke mednarodno pristojnost za odločanje o sporu tako belgijsko sodišče kot nizozemsko in luksemburško sodišče“. Komisija se o tretjem vprašanju ni izrekla. Jaz pa bom v zvezi s tem navedel nekaj pripomb.

2. Sodišča, ki so pristojna za odločanje o sporu v zvezi z veljavnostjo beneluške znamke, če se uporablja člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001

a) Vsebina pravila o pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001

49. Naj opozorim, da – kot je navedeno v členu 22 *ab initio* Uredbe št. 44/2001 – so skupne posebnosti vseh pravil o pristojnosti iz točk od 1 do 5 tega člena to, da se uporabljajo ne glede na stalno prebivališče strank<sup>61</sup> ter da določajo izključno in zavezujočo pristojnost, ki se uveljavlja s posebno močjo, tako za osebe, na katere se nanašajo, kot za sodišče.<sup>62</sup> Ker tako ne odstopajo le od splošnega pravila iz člena 2 te uredbe, ki je naklonjen toženi stranki, temveč tudi od možnosti prostovoljnega dogovora o pristojnosti, ki jih imajo načeloma stranke<sup>63</sup>, je treba te posebne določbe razlagati ozko<sup>64</sup>.

50. V nasprotju s tem, kar je navedeno v pisnih stališčih Komisije<sup>65</sup>, člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, ki zadeva „sodišča države članice“ kot celoto, zgolj opredeljuje državo članico, katere sodišča so v skladu s to določbo pristojna *ratione materiae*, vendar ne razdeljuje pristojnosti v zadevni državi članici, kot je že razsodilo tudi Sodišče<sup>66</sup>.

51. Prvi pododstavek točke 4 navedenega člena 22 določa, da se, če čezmejni spor zadeva registracijo ali veljavnost pravice intelektualne lastnine, ki jo je treba prijaviti ali registrirati, kot je znamka, mednarodna pristojnost podeli izključno „sodišč[em] države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo, v kateri se je deponiranje ali registracija izvedla ali se na podlagi pravnega akta Skupnosti ali mednarodne konvencije šteje za izvedeno“. Drugi pododstavek te točke 4 dodaja, da imajo na posebnem področju evropskih patentov, ki ga ureja Münchenska konvencija, „sodišča vsake države članice izključno pristojnost [...] v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo katerega koli evropskega patenta, podeljenega za to državo“<sup>67</sup>.

61 — Člen 4(1) Uredbe št. 44/2001 zagotavlja uporabo določb njenega člena 22, tudi če tožena stranka nima stalnega prebivališča na ozemlju države članice.

62 — V zvezi s členom 16 Bruseljske konvencije, ki je enakovreden členu 22 Uredbe št. 44/2001, glej sodbo z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točka 24).

63 — Člen 23(5) in člen 24 Uredbe št. 44/2001 prepovedujeta, da bi konvencija, ki podeljuje pristojnost, ali dejstvo, da se tožena stranka prostovoljno spusti v postopek, omogočila, da se obidejo pravila o izključni pristojnosti iz člena 22 navedene uredbe. Naj opozorim, da pa imajo v členu 4.6 BKIL prednost klavzule o izbiri sodišča.

64 — Glej sodbo z dne 12. maja 2011, BVG (C-144/10, EU:C:2011:300, točka 30), v kateri je poudarjena „ozka razlaga“ vseh določb navedenega člena 22, ter sodbo z dne 17. decembra 2015, Komu in drugi (C-605/14, EU:C:2015:833, točka 24), v kateri se opozarja, da „se določbe člena 22, točka 1, te uredbe – ker so izjema od splošnih pravil [...] [U]redbe [št. 44/2001] o pristojnosti [...] – ne smejo razlagati širše, kot zahteva njihov cilj. Zaradi teh določb so namreč stranke prikrajšane za izbiro sodišča, ki bi jo sicer imele, in so v določenih primerih lahko tožene pred sodiščem, ki ni sodišče kraja stalnega prebivališča oziroma sedeža nobene od njih.“

65 — Komisija po mojem mnenju napačno trdi, da „uporaba meril iz člena 22, točka 4, načeloma omogoča opredelitev *enega samega* pristojnega nacionalnega sodišča. Odvisno od okoliščin gre za *sodišče države članice*“, v kateri je bila zadevna pravica intelektualne lastnine prijavljena ali registrirana (moj poudarek).

66 — Glej sodbo z dne 28. aprila 2009, Apostolides (C-420/07, EU:C:2009:271, točka 48).

67 — V poročilu Schlosser je pojasnjeno, da na podlagi zadnjenedenega niso pristojna sodišča države, v kateri je bila vložena zahteva za evropsko znamko, temveč samo sodišča države, za katero se ta zahteva šteje za veljavno in jo je treba izpodbijati (*op. cit.*, str. 123).

52. Za tako izključno navezno okoliščino, določeno v teh dveh odstavkih, z državo članico, ki jo izdaja zadevne pravice neposredno zadeva, obstaja jasen razlog. Odraža voljo zakonodajalca, da se uskladi s cilji v zvezi z bližino sodišča sporu in učinkovitim izvajanjem sodne oblasti, ki so kot utemeljitev izjem od načelne pristojnosti sodišč v kraju stalnega prebivališča tožene stranke navedeni v uvodni izjavi 12 Uredbe št. 44/2001.

53. Za sodišča države, v kateri bo ta pravica povzročila sodne učinke, se namreč šteje, da so „v boljšem položaju“<sup>68</sup> za odločanje o njeni registraciji ali veljavnosti ob upoštevanju prava, ki se bo zanjo uporabljalo, tj. na splošno zakonodaje te iste države, na ozemlju katere je treba zagotoviti varstvo pravice<sup>69</sup>. Kot poudarja Komisija, je med varstvom pravic intelektualne lastnine in nacionalno suverenostjo tradicionalno močna vez.<sup>70</sup> Tudi Sodišče je v zvezi s tem izpostavilo, da izdaja pravic, kot so patenti, vključuje posredovanje nacionalne uprave in da je s tem povezan spor omejen na specializirana sodišča v več državah članicah.<sup>71</sup>

54. Z vidika tega prava, ki izhaja tako iz besedil kot iz sodne prakse, in ob upoštevanju znatnih posebnosti pravice intelektualne lastnine iz postopka v glavni stvari je treba preučiti, kako bi bilo treba v obravnavani zadevi potencialno uporabiti določbe člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001.

b) Možna uporaba člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, v tem primeru

55. Naj najprej pojasnim, da če bi Sodišče menilo – v nasprotju z odgovorom, ki ga predlagam na prvo vprašanje za predhodno določanje – da je treba v sporu, kot se obravnava v postopku v glavni stvari, uporabiti Uredbo št. 44/2001, mi je ob upoštevanju njenega besedila jasno, da bi bilo treba sodišče, ki je pristojno za odločanje o „veljavnosti“ zadevne beneluške znamke, določiti prav na podlagi pravila o pristojnosti iz člena 22, točka 4, in ne pravil iz drugih določb te uredbe<sup>72</sup>.

56. Odločilen dejavnik za porazdelitev sodne pristojnosti v sporih, za katere se uporablja ta člen 22, točka 4, je tesna povezava, ki mora obstajati med sporno pravico intelektualne lastnine in ozemljem, na katerem je to pravico mogoče varovati.<sup>73</sup> V posebnem primeru pravice z enotnim učinkom, kot je beneluška znamka, saj velja v treh državah Beneluksa, kjer ima enotno varstvo<sup>74</sup>, pa menim, da je treba izraz „država članica, v kateri je bila vložena prijava“, ki je naveden v členu 22, točka 4, prvi pododstavek, Uredbe št. 44/2001, razumeti tako, da se v obravnavani zadevi nanaša na celotno ozemlje

68 — V zvezi s členom 16(4) Bruselske konvencije, ki je enakovreden členu 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, glej sodbo z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točka 22 in navedena sodna praksa).

69 — V zvezi z uporabo *lex loci protectionis* glej zlasti člen 8 Uredbe št. 864/2007 in člen 2 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, na katero se sklicuje v sklepnih predlogih generalni pravobranilec N. Jääskinen v zadevi Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, točka 29).

70 — V poročilu Jenard je vzpostavljena povezava med dejstvom, da „podelitev nacionalnega patenta [ali druge enakovredne pravice] izhaja iz nacionalne suverenosti“, in izključnostjo pravila o pristojnosti, ki je določeno na zadevnem področju (*op. cit.*, str. 36).

71 — Glej sodbo z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2005:457, točki 22 in 23).

72 — O morebitni uporabi drugih določb Uredbe št. 44/2001 na področju intelektualne lastnine glej točko 23 teh sklepnih predlogov.

73 — Ker vsa pravila o pristojnosti iz člena 22 Uredbe št. 44/2001 temeljijo zgolj na predmetu zahteve in se uporabljajo neodvisno od stalnega prebivališča strank, bi bilo teoretično mogoče uporabiti točko 4 tega člena, tudi če nobena od strank ne prebiva v eni od držav članic in zlasti v eni od držav Beneluksa, vendar to v tem primeru ne velja, saj je tožena stranka v postopku v glavni stvari luksemburška družba.

74 — Glej uvod in komentarje k členu 1 BKBZ in členu 37 EBZZ iz obrazložitvenega memoranduma, navedenega v opombi 19 teh sklepnih predlogov.

Beneluksa<sup>75</sup>, ki je – kot je Sodišče že menilo v podobnih okoliščinah<sup>76</sup> – primerljivo z ozemljem države članice. Menim torej, da so ozemlja teh treh držav v posebnem okviru beneluške znamke mišljena skupaj in da so sodišča vseh teh držav potencialno pristojna, saj je za vsa mogoče šteti, da so „v boljšem položaju“ za uporabo enotne ureditve, ki so jo v zvezi s to znamko sprejele navedene države.

57. Naj opozorim, da pravila, ki predpisuje nacionalno porazdelitev sodne pristojnosti, ki je za evropski patent izrecno določeno v drugem pododstavku točke 4 navedenega člena 22, ni mogoče prenesti na beneluško znamko, saj se zadevni ureditvi bistveno razlikujeta<sup>77</sup>. Evropski patent se od beneluške znamke namreč razlikuje v tem, da ne pomeni enotne pravice, temveč je enakovreden razdrobljenemu svežnju nacionalnih patentov.<sup>78</sup> Kot navaja Komisija, „gre v pravnem smislu v bistvu še vedno za različne patente, ki na individualni ravni ostajajo povezani z zadevnim nacionalnim ozemljem“. To upravičuje dejstvo, da sodna pristojnost torej ostaja povezana z vsako državo, na ozemlju katere se zahteva varstvo evropskega patenta, kot velja za nacionalne pravice intelektualne lastnine.

58. Prav zaradi dejstva, da pravila o pristojnosti, ki so uvedena z Bruseljsko konvencijo in ponovno navedena v Uredbi št. 44/2001, niso povsem prilagojena posebnostim enotnih pravic intelektualne lastnine, so bila sprejeta posebna pravila o pristojnosti za tako vrsto pravic, ki so bile ustvarjene na ravni Evropske skupnosti in nato Evropske unije. To je veljalo za „modele Skupnosti“<sup>79</sup>, „znamko Skupnosti“, ki je nedavno postala „znamka Evropske unije“<sup>80</sup>, in za „evropski patent z enotnim učinkom“<sup>81</sup>.

59. Komisija v pisnih stališčih trdi, da te „ureditve, ki odstopajo, kljub temu nimajo takega učinka, da bi bilo lahko sodišče države članice, v kateri pravica intelektualne lastnine ni veljavna, pristojno sodišče“.<sup>82</sup> Sam pa bom poudaril, da zadevne določbe in zlasti tiste v zvezi z veljavnostjo blagovne znamke Evropske unije povzročijo popolno izrinjenje pravila iz člena 22, točka 4, te uredbe, saj določajo

75 — V skladu s členom 1.16 BKIL ozemlje Beneluksa sestavljajo „ozemlje Kraljevine Belgije, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske“.

76 — Glej sodbo z dne 7. septembra 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, EU:C:2006:530, točka 20 in navedena sodna praksa), v kateri je Sodišče opozorilo, da, „je treba glede znamk, registriranih pri UBZ, [ki je postal Organizacija Beneluksa za intelektualno lastnino] *ozemlje Beneluksa združiti v ozemlje ene države članice*, saj člen 1 [Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92)] izenačuje te znamke s tistimi, ki so registrirane v eni državi članici“ (moj poudarek). Glej po analogiji tudi sodbo z dne 11. avgusta 1995, Roders in drugi (od C-367/93 do C-377/93, EU:C:1995:261, točka 20), v kateri je Sodišče ugotovilo, da „je treba ozemlja Belgije, Nizozemske in Luksemburga šteti za *enotno ozemlje*, kar zadeva trošarine na vino, [ker] so bili s konvencijo [, sklenjeno med temi državami,] poenoteni stopnje in merila trošarin“ na tem področju (moj poudarek).

77 — O razliki med ureditvijo evropskega patenta in ureditvijo enotne pravice ter vplivu te razlike na področju sodne pristojnosti glej poročilo Schlosser (*op. cit.*, str. 123).

78 — Ta pravica je sicer izdana po enotnem postopku, ki ga izvede Evropski patentni urad v Münchnu, vendar njenemu imetniku hkrati v državi ali različnih državah, ki jih določi vlagatelj zahteve, podeljuje enake pravice, kot bi mu jih podeljeval nacionalni patent, izdan v kateri koli od teh držav pogodbenic (glej člene 2, 3, 64 in 79 Münchenske konvencije).

79 — Glej Uredbo Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142), ki v svojih členih od 79 do 94 določa pravila o „pristojnosti in postopku v pravnih postopkih v zvezi z modeli Skupnosti“, tako da jih povezuje z določbami Bruseljske konvencije.

80 — Glej Uredbo (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Zlasti člen 1, točke od 90 do 96, Uredbe št. 2015/2424 spreminja člene od 94 do 108 Uredbe št. 207/2009, ki so določali pravila o „pristojnosti in postopku za tožbe v zvezi z blagovnimi znamkami Skupnosti“, pri čemer je navedeno predvsem, koliko se je Uredba št. 44/2001 uporabljala na zadevnem področju (glej tudi uvodni izjavi 16 in 17 Uredbe št. 207/2009).

81 — Spremembe, ki so bile v Uredbo št. 1215/2012 uvedene z Uredbo št. 542/2014 (glej točko 10 teh sklepnih predlogov), so navedene v uvodnih izjavah od 1 do 12 zadnjenačene. Glej tudi komentar člena 71a in naslednjih Uredbe št. 1215/2012, ki ga je podal Mankowski, P., v *European Commentaries on Private International Law*, zv. I, *Brussels Ibis Regulation*, Magnus, U., in Mankowski, P. (urednik), Otto Schmidt, Köln, 2016, str. 1075 in naslednje.

82 — Komisija se v zvezi s tem sklicuje predvsem na člen 97 Uredbe št. 207/2009 ter na člena 71a in 71b Uredbe št. 1215/2012, ki izhajata iz Uredbe št. 542/2014.

pristojnost centraliziranega urada za zahteve za ugotovitev ničnosti, ki so vložene primarno, in pristojnost specializiranih sodišč za zahteve za ugotovitev ničnosti, ki so vložene kot nasprotna tožba – zlasti v okviru tožbe zaradi kršitve – ta sodišča pa so načeloma sodišča države članice, v kateri ima stalno prebivališče tožena stranka.<sup>83</sup>

60. Podobno kot Komisija priznavam, da se z ozko razlago navedenega člena 22, točka 4, ki se tukaj predlaga, doseže rezultat, ki ni „najustreznejši“ glede na cilje Uredbe št. 44/2001, saj povzroči, da so lahko sodišča treh držav članic Unije enako pristojna za odločanje o tožbi za razveljavitev beneluške znamke.<sup>84</sup> Vendar če bi se štelo, da se ta uredba uporablja za tako tožbo, menim, da je treba upoštevati to razlago, in sicer ob upoštevanju besedila in temeljev njenega člena 22, točka 4, ter zaradi posebnih lastnosti pravice intelektualne lastnine, ki se obravnava v tej zadevi.<sup>85</sup>

61. Poleg tega menim, da je treba to negativno ugotovitev ublažiti, saj je v praksi verjetno, da bo zadeva pogosto predložena rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu) – kot v sporu o glavni stvari – na podlagi kraja, kjer je bila zadevna beneluška znamka prijavljena in/ali registrirana.<sup>86</sup> Zdi se mi, da bi lahko dejstvo, da lahko tožeča stranka izbira med sodišči ene ali druge od teh treh držav, toženo stranko sicer obvezalo, da se brani v jeziku, ki ga ne obvlada, in privedlo do tveganja za „forum shopping“. Vendar pa ta možnost izbire kljub vsemu povzroči materialne posledice, ki so v posebnih okoliščinah beneluške znamke manjše kot običajno, ker je bila pravna ureditev, ki se zanjo uporablja, povsem usklajena med temi državami članicami in se razlaga enotno.<sup>87</sup>

#### c) Nezmožnost dopolnilne uporabe člena 4.6 BKIL

62. Za odpravo omejitev, do katerih bi privedla morebitna uporaba člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 v sporu o pravici intelektualne lastnine z enotnim učinkom, kot je beneluška znamka,<sup>88</sup> navaja predložitveno sodišče možnost uporabe – ki se zdi dodatna – vrste pravil o „krajevni pristojnosti“ iz člena 4.6 BKIL, da se opredeli, katera od treh držav Beneluksa ima natančneje sodno pristojnost na tem področju.<sup>89</sup>

63. Najprej opozarjam, da člen 4.6 BKIL določa zaporedna pravila o pristojnosti<sup>90</sup>, ki so, kar zadeva njihovo vsebino, bistveno drugačna od izključnega pravila o pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001. Naj dodam, da je treba določbe Uredbe št. 44/2001, kot je njen člen 22, točka 4, v skladu z ustaljeno sodno prakso razlagati samostojno in ne glede na pravo držav članic.<sup>91</sup>

83 — V zvezi z vsemi temi posebnimi pravili o pristojnosti s kompleksno vsebino glej zlasti Beraudo, J.-P., in Beraudo, M.-J., „Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlement (CE) n° 44/2001“, *JurisClasseur Europe*, zvezek 3010, 2015, točka 66 in naslednje; Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, LGDJ-Lextenso, Issy-les-Moulineaux, 5. izdaja, 2015, točka 118 in naslednje.

84 — Komisija priznava, da bi uporaba Uredbe št. 44/2001 tožeči stranki omogočala izbiro, ki se ne sklada povsem s cilji tega instrumenta in bi povzročila manjšo predvidljivost, kot če bi se upoštevala pravila člena 4.6 BKIL, saj bi zadnjenavedena v večini primerov privedla do izključne pristojnosti le enega sodišča. Naj pa opozorim, da v skladu z uvodnima izjavama 11 in 15 te uredbe ta načeloma stremi k zagotavljanju, da „[so] [p]ravila o pristojnosti [...] čim bolj predvidljiva“ in da se „čim bolj zmanjš[a] možnost sočasnih postopkov“.

85 — Beraudo, J.-P., in Beraudo, M.-J., *op. cit.*, menita tudi, da, kadar zahteva, ki je vložena v državi ali pri mednarodnem uradu, v skladu z mednarodnim instrumentom privede do izdaje pravice v več državah članicah, so sodišča vseh držav, za katere je bila pravica izdana, izključno pristojna za odločanje o sporih v zvezi z njeno registracijo ali veljavnostjo v tej državi (glej točko 51, *in fine*).

86 — Ta možnost temelji na tem, da je v Haagu sedež UBIL, pri katerem se lahko zahteve za registracijo beneluške znamke vložijo ali neposredno ali prek nacionalne uprave, ki mora UBIL v tem primeru posredovati zahtevo, ki jo je prejela (člen 2.5, odstavka 1 in 4, BKIL). Države Beneluksa so vrsto pravil, ki so navedena v členu 4.6 BKIL (glej opombo 49 teh sklepnih predlogov), sicer sprejele zato, da se prepreči taka koncentracija sodne pristojnosti.

87 — Sodišča treh držav Beneluksa lahko namreč v skladu s členom 6 Pogodbe o ustanovitvi in statutu Sodišča Beneluksa (glej opombo 13 teh sklepnih predlogov) in členom 1.15 BKIL navedenemu sodišču predložijo – ali celo morajo predložiti – vprašanja v zvezi s predhodno razlago določb zadnjenavedenega instrumenta.

88 — O teh omejitvah glej zlasti opombo 84 teh sklepnih predlogov.

89 — V zvezi z morebitno dodatno uporabo določb člena 4.6 BKIL poleg določb Uredbe št. 44/2001 glej Schaafsma, S. J., *op. cit.*, točka 9.

90 — Njihovo besedilo je povzeto v opombi 48 teh sklepnih predlogov.

91 — V zvezi s členom 16(4) Bruseljske konvencije, ki je enakovreden členu 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, glej sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnste (288/82, EU:C:1983:326, točke od 16 do 19) in z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točka 14), ter po analogiji v zvezi s členom 22(1) navedene uredbe sodbo z dne 17. decembra 2015, Komu in drugi (C-605/14, EU:C:2015:833, točka 23).

64. Poleg tega menim, da je treba vsako sklicevanje – tudi če zgolj kot dopolnitev – na to določbo BKIL izključiti, če bi Sodišče menilo, da mora Uredba št. 44/2001 to določbo izriniti v skladu s členom 71 te uredbe. Za odločanje o nesoglasjih o pristojnosti ali celo postopkovnih nesoglasjih, ki bi jih lahko povzročil spor, kot se obravnava v postopku v glavni stvari, bi se namreč v tem primeru lahko uporabljale le določbe Uredbe št. 44/2001.

65. Dejstvo, da lahko tožeča stranka zadevo po mojem mnenju brez razlikovanja predloži sodiščem katere koli države Beneluksa – če bi bilo v takem sporu treba uporabiti člen 22, točka 4, navedene uredbe – povzroča težave, ki pa niso nepremostljive, saj ta uredba sama po sebi vsebuje rešitve, s katerimi bi jih bilo mogoče odpraviti. Pri sočasnih postopkih bi bila mednarodna pristojnost torej razdeljena med te tri države v skladu s pravilom, na podlagi katerega ima prednost „sodišče, ki je prvo začelo postopek“, navedenim v členih od 27 do 30 te iste uredbe, ki urejajo primere litispendence in sorodnih pravnih, do katerih bi lahko prišlo med sodišči držav članic<sup>92</sup>, in sicer ob upoštevanju sodne prakse Sodišča, povezane z navedenimi členi<sup>93</sup>.

66. Če bi Sodišče menilo, da se je treba izreči o drugem in tretjem vprašanju za predhodno odločanje, bi bilo po mojem mnenju treba torej navesti, da je treba člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da so za odločanje o čezmejnem sporu, ki zadeva registracijo ali veljavnost beneluške znamke, pristojna sodišča vseh treh držav članic, na ozemlju katerih ima ta pravica intelektualne lastnine učinke in jo je treba enotno varovati, in sicer Kraljevine Belgije, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske.

## V – Predlog

67. Ob upoštevanju navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska), odgovori:

Člen 71 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da država članica – če čezmejni spor spada tako na področje uporabe te uredbe kot na področje uporabe Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (znamke in modeli), ki je bila 25. februarja 2005 podpisana v Haagu – v skladu s členom 71(1) navedene uredbe lahko uporabi pravila o sodni pristojnosti iz člena 4.6 te konvencije.

92 — Glej tudi uvodno izjavo 15 Uredbe št. 44/2001. Predvsem člen 29 te uredbe določa, da, „[č]e je za odločanje izključno pristojnih več sodišč“, kot bi lahko bilo, če bi se v sporu o beneluški znamki uporabil člen 22, točka 4, navedene uredbe, „se vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, izrečejo za nepristojna v korist prvega sodišča“.

93 — Kar zadeva razmerje med pravilom o izključni pristojnosti iz člena 22 te uredbe in pravilom v zvezi z litispendenco iz člena 27 te uredbe, glej zlasti sodbo z dne 3. aprila 2014, Weber (C-438/12, EU:C:2014:212, točka 48 in naslednje).