



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 17. marca 2016*

„Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Pogodbe, v katerih je določena obveznost romunskega podjetja, da prenese znamke na podjetje s sedežem v tretji državi — Zavrnitev — Dogovor o pristojnosti sodišča tretje države — Spustitev tožene stranke v postopek pred romunskimi sodišči brez ugovora — Pravila o pristojnosti, ki se uporabljajo“

V zadevi C-175/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče, Romunija) z odločbo z dne 5. decembra 2014, ki je prispela na Sodišče 20. aprila 2015, v postopku

Taser International Inc.

proti

SC Gate 4 Business SRL,

Cristianu Mircei Anastasiuju,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi A. Arabadžiev, predsednik senata, J.-C. Bonichot (poročevalec) in C. G. Fernlund, sodnika,
generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Taser International Inc. S. Olaru, C. Radbâță, in E. Bondalici, odvetniki,
- za romunsko vlado R. H. Radu in D. M. Balancea, agenta,
- za špansko vlado M. J. García-Valdecasas Dorrego, agentka,
- za Evropsko komisijo C. Gheorghiu in M. Wilderspin, agenta,

* Jezik postopka: romunščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 22, točka 4, 23(5), in 24 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Taser International Inc. (v nadaljevanju: Taser International), družbo s sedežem v Združenih državah, na eni strani ter SC Gate 4 Business SRL (v nadaljevanju: Gate 4), družbo s sedežem v Romuniji, in Cristianom Mirceo Anastasiujem, direktorjem družbe Gate 4, zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti prenosa znamke Taser international, ki jo ima ta romunska družba.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Člen 1(1) Uredbe št. 44/2001 določa:

„Ta uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na naravo sodne oblasti. Zlasti ne zajema davčnih, carinskih ali upravnih zadev.“

- 4 Člen 2(1) te uredbe določa:

„Ob upoštevanju določb te uredbe so osebe s stalnim prebivališčem v državi članici ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države članice.“

- 5 Člen 22 te uredbe, naslovljen „Izključna pristojnost“, določa:

„Izključno pristojna so naslednja sodišča, in to ne glede na stalno prebivališče:

[...]

4. 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.

[...]“

- 6 Člen 23 te uredbe določa:

„1. Če so se stranke, od katerih ima vsaj ena svoje stalno prebivališče v državi članici, dogovorile, da mora biti za spore, ki so ali ki bodo mogoče nastali v zvezi z določenim pravnim razmerjem, pristojno določeno sodišče ali sodišča določene države članice, je pristojno to sodišče oz. so pristojna sodišča te države članice. Ta pristojnost je izključna, razen če se stranke niso dogovorile drugače. [...]

[...]

5. Dogovori ali določbe iz akta o ustanovitvi trusta, ki podeljujejo pristojnost, nimajo pravne veljave, če so v nasprotju s členi 13, 17 ali 21 ali če izključujejo pristojnost sodišč, ki imajo v skladu s členom 22 izključno pristojnost.“

7 Člen 24 Uredbe št. 44/2001 določa:

„Poleg pristojnosti, ki izhaja iz drugih določb te uredbe, je pristojno tudi sodišče države članice, pred katerim se toženec spusti v postopek. To pravilo pa ne velja, če se je spustil v postopek, da bi ugovarjal pristojnosti ali če je v skladu s členom 22 izključno pristojno drugo sodišče.“

Romunsko pravo

8 Zakon št. 84/1998 o znamkah in geografskih označbah v členu 41(1) določa:

„Pravice v zvezi z znamko so lahko predmet prenosa ne glede na to, ali se prenese podjetje, ki mu pripadajo. Prenos je treba izvesti pisno, stranke pa morajo v zvezi z njim podpisati pogodbo, sicer je ničlen. [...]“

9 Člen 42 tega zakona določa:

„1. Zahtevku za vpis prenosa je treba priložiti dokazilo o spremembi imetnika znamke.

2. [Državni urad za patente in znamke (v nadaljevanju: OSIM)] zavrne vpis prenosa, če je očitno, da se javnost z njim zavaja glede narave, kakovosti ali geografskega porekla proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana znamka, razen kadar prevzemnik soglašaja, da prenos znamke omeji samo na proizvode ali storitve, glede katerih znamka ni zavajajoča.

3. OSIM na zahtevo zadevne osebe in po plačilu davka, določenega z zakonom, vpiše prenos v register znamk in ga objavi v uradnem biltenu za industrijsko lastnino. Prenos učinkuje proti tretjim osebam od datuma njegove objave.“

10 Zakon št. 105/1992 o ureditvi razmerij mednarodnega zasebnega prava v členu 154 določa:

„Če stranke v ustrezni pogodbeni določbi opredelijo, da je za spor, ki jih zadeva, ali prihodnje spore, izhajajoče iz pogodbe, ki so jo sklenile, pristojno določeno sodišče, se sodna pristojnost pripiše temu sodišču, razen če:

1. je sodišče v tujini, za spor pa je izključno pristojno romunsko sodišče;

2. je sodišče romunsko, vendar ena od strank trdi, da je izključno pristojno tuje sodišče.“

11 Člen 157 tega zakona določa:

„Sodišče, ki mu je zadeva predložena, po uradni dolžnosti preveri svojo pristojnost za odločanje o sporu, ki se nanaša na razmerja mednarodnega zasebnega prava, in če potrди, da ni pristojno niti samo niti drugo romunsko sodišče, zavrže vlogo, ker ne spada pod pristojnost romunskih sodišč.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 12 Družba Taser International s sedežem v Združenih državah je 4. aprila in 12. septembra 2008 z družbo Gate 4 sklenila pogodbi o neizključni distribuciji. S tema pogodbama sta se družba Gate 4 in njen direktor C. M. Anastasiu zavezala, da na njuno sopogodbenco preneseta znamke Taser International, ki sta jih registrirala oziroma sta podala zahtevo za njihovo registracijo v Romuniji.
- 13 Ker družba Gate 4 in C. M. Anastasiu nista izpolnila te pogodbene obveznosti, je družba Taser International vložila tožbo pri Tribunalul București (prvostopenjsko sodišče v Bukarešti). Čeprav sta ti pogodbi vsebovali dogovor o pristojnosti sodišča v Združenih državah, sta se družba Gate 4 in C. M. Anastasiu spustila v spor pred tem romunskim sodiščem, ne da bi ugovarjala njegovi pristojnosti. Tribunalul București (prvostopenjsko sodišče v Bukarešti) jima je s sodbo z dne 31. maja 2011 naložilo izvršitev vseh potrebnih formalnosti za registracijo prenosa.
- 14 Potem ko je Curtea de Apel București (pritožbeno sodišče v Bukarešti) potrdilo to sodbo, sta družba Gate 4 in C. M. Anastasiu vložila kasacijsko pritožbo pri Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče). Čeprav stranke nikoli niso ugovarjale pristojnosti romunskih sodišč za odločanje o tem sporu, predložitveno sodišče meni, da mora o tem vprašanju odločiti po uradni dolžnosti.
- 15 V tem kontekstu se to sodišče sprašuje, ali se Uredba št. 44/2001 uporablja za spor, o katerem odloča, ker so stranke za urejanje svojih sporov izbrale sodišče tretje države zunaj Evropske unije, in ne eno od sodišč države članice, kot določa člen 23(1) te uredbe. Meni, da bi bil tak dogovor o pristojnosti sodišča tretje države zgolj zaradi tega lahko ovira za tihi dogovor o pristojnosti iz člena 24 te uredbe.
- 16 Tudi če bi se zadnjenavedeno pravilo uporabilo, želi predložitveno sodišče izvedeti, ali bi se moralo vseeno izreči za nepristojno na kakšni drugi podlagi.
- 17 Poleg tega bi bilo treba preveriti, ali se uporablja člen 22 Uredbe št. 44/2001, da bi se ugotovilo, ali spor v zvezi z obveznostjo prenosa znamke, katerega posledica bi lahko bila registracija v skladu z nacionalno zakonodajo, spada na področje uporabe točke 4 tega člena.
- 18 V teh okoliščinah je Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
 - „1. Ali je treba člen 24 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da je z navedbo ‚pristojnosti, ki izhaja iz drugih določb te uredbe‘ zajet tudi položaj, v katerem so stranke pogodbe o prenosu pravic v zvezi z znamko, registrirano v državi članici Evropske unije, nedvoumno in nesporno določile, da so za odločanje o katerem koli sporu v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti pristojna sodišča države, ki ni članica Evropske unije in v kateri ima tožeča stranka stalno prebivališče (sedež), tožbo pa je vložila pri sodišču države članice Evropske unije, na ozemlju katere ima stalno prebivališče (sedež) tožena stranka?
2. Če je odgovor pritrdilen:
 - a) ali je treba člen 23(5) iste uredbe razlagati tako, da se ne nanaša na dogovor o pristojnosti države, ki ni članica Evropske unije, tako da sodišče, ki mu je zadeva predložena, na podlagi člena 2 navedene uredbe določi pristojnost v skladu s pravili mednarodnega zasebnega prava iz svojega nacionalnega zakona?
 - b) Ali je mogoče za spor, katerega predmet je izpolnitev obveznosti – po sodni poti – prenosa pravice v zvezi z znamko, registrirano v državi članici Evropske unije, prevzete s pogodbo med strankami v istem sporu, šteti, da se nanaša na pravico, ki jo ‚je treba deponirati ali

registrirati' v skladu s členom 22, točka 4, navedene uredbe, glede na to, da je treba v skladu z zakonom države, v kateri je bila registrirana znamka, prenos pravic v zvezi z znamko vpisati v register znamk in objaviti v uradnem biltenu za industrijsko lastnino?

3. Če je odgovor [na prvo vprašanje] nikalen, ali člen 24 navedene uredbe nasprotuje temu, da sodišče, ki mu je zadeva predložena, v skladu s členom 2 navedene uredbe v položaju, kakor je opisan v [prvem] vprašanju, ugotovi, da ni pristojno za odločanje o sporu, tudi če se je tožena stranka spustila v postopek pred navedenim sodiščem, in sicer tudi na zadnji stopnji, ne da bi izpodbijala pristojnost?"

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje in točka (a) drugega vprašanja

- 19 S prvim vprašanjem in s točko (a) drugega vprašanja želi predložitveno sodišče v bistvu izvedeti, ali je treba člena 23(5) in 24 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da lahko v okviru spora – ki se nanaša na neizpolnitev pogodbene obveznosti in v katerem je tožeča stranka vložila tožbo pred sodišči države članice, v kateri ima tožena stranka svoj sedež – pristojnost teh sodišč izhaja iz člena 24 te uredbe, če tožena stranka ne ugovarja njihovi pristojnosti, čeprav pogodba, sklenjena med tema strankama, vsebuje dogovor o pristojnosti sodišč tretje države.
- 20 Opozoriti je treba, da se Uredba št. 44/2001 uporablja za spor med toženo stranko s stalnim prebivališčem v državi članici in tožečo stranko tretje države (glej po analogiji sodbo Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, točka 27).
- 21 Poleg tega člen 24, prvi stavek, Uredbe št. 44/2001 določa pravilo o pristojnosti, ki temelji na udeležbi tožene stranke v postopku, za vse spore, v katerih pristojnost sodišča, ki odloča o sporu, ne izhaja iz drugih določb te uredbe. Ta določba se uporablja tudi takrat, kadar je bila zadeva sodišču predložena ob neupoštevanju določb navedene uredbe, in povzroči, da je udeležbo tožene stranke mogoče šteti za tiho priznanje pristojnosti sodišča, ki odloča o sporu, in torej kot dogovor o njegovi pristojnosti (sodba Cartier parfums-lunettes in Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, točka 34).
- 22 Člen 24, drugi stavek, Uredbe št. 44/2001 določa izjeme od tega splošnega pravila. Določa, da ne gre za tihi dogovor o pristojnosti sodišča, ki odloča o sporu, če tožena stranka uveljavlja ugovor nepristojnosti in s tem izrazi, da ne priznava pristojnosti tega sodišča, ali če gre za spore, za katere člen 22 navedene uredbe določa pravila o izključni pristojnosti (sodba Cartier parfums-lunettes in Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, točka 35).
- 23 Tako se splošno pravilo o tihem dogovoru o pristojnosti sodišča, ki odloča o zadevi, uporablja, razen v primerih, ki so izrecno navedeni med izjemami iz drugega stavka navedenega člena 24. Ker dogovor o pristojnosti s sporazumom o določitvi pristojnosti v smislu člena 23 Uredbe št. 44/2001 ni med temi izjemami, je Sodišče že razsodilo, da ni razlogov, povezanih s splošno sistematiko ali cilji te uredbe, da bi se štelo, da stranki spora ne moreta predložiti v odločanje drugemu sodišču, ki ni določeno s sporazumom (glej v tem smislu sodbo ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, točka 25).
- 24 To razlogovanje se uporablja tako v primeru dogovorov o pristojnosti sodišč države članice kot v primeru dogovorov o pristojnosti sodišč tretje države, saj tihi dogovor o pristojnosti v smislu člena 24, prvi stavek, Uredbe št. 44/2001 temelji na namerni odločitvi strank spora o tej pristojnosti (glej sodbo A, C-112/13, EU:C:2014:2195, točka 54). Kot je razvidno iz prejšnje točke te sodbe, vprašanje v zvezi z uporabo člena 23 te uredbe torej ni upoštevno.

25 Ob upoštevanju vseh navedenih preudarkov je treba na prvo vprašanje in na točko (a) drugega vprašanja odgovoriti, da je treba člena 23(5) in 24 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da lahko v okviru spora – ki se nanaša na neizpolnitev pogodbene obveznosti in v katerem je tožeča stranka vložila tožbo pred sodišči države članice, v kateri ima tožena stranka svoj sedež – pristojnost teh sodišč izhaja iz člena 24 te uredbe, če tožena stranka ne izpodbija njihove pristojnosti, čeprav pogodba, sklenjena med tema strankama, vsebuje dogovor o pristojnosti sodišč tretje države.

Drugo vprašanje, točka (b)

26 Predložitveno sodišče želi s točko (b) drugega vprašanja izvedeti, ali je treba člena 22, točka 4, in 24 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da spor v zvezi z neizpolnitvijo pogodbene obveznosti prenosa znamk, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, spada na področje uporabe tega člena 22(4) in torej tudi izjem od splošnega pravila tihega dogovora o pristojnosti sodišča, ki odloča o sporu, določenih v členu 24, drugi stavek, te uredbe.

27 V skladu s členom 22(4) Uredbe št. 44/2001 so v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo znamk izključno pristojna sodišča države članice, v kateri je bila vložena prijava za deponiranje ali registracijo znamke. Tako bi uporaba te določbe za spor o glavni stvari povzročila izključno pristojnost romunskih sodišč.

28 Vendar v okoliščinah spora o glavni stvari ni treba ugotoviti, ali zahteva za izpolnitev pogodbene obveznosti prenosa znamk dejansko spada na področje uporabe člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, ker so romunska sodišča vsekakor pristojna za odločanje o tem sporu. Če bi se namreč ta člen 22, točka 4, uporabljal za navedeni spor, bi bila sodišča, ki bi bila pristojna na podlagi te določbe, ista kot tista, katerih pristojnost bi bila določena na podlagi člena 24, prvi stavek, te uredbe, ker se je tožena stranka spustila v postopek pred romunskimi sodišči, ne da bi ugovarjala njihovi pristojnosti.

29 Ob upoštevanju navedenega na točko (b) drugega vprašanja ni treba odgovoriti.

Tretje vprašanje

30 Predložitveno sodišče želi s tretjim vprašanjem izvedeti, ali je treba člen 24 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da v okviru spora med strankama, ki sta sklenili pogodbo z dogovorom o pristojnosti sodišč tretje države, nasprotuje temu, da se sodišče države članice – v kateri ima tožena stranka sedež – ki odloča o sporu, po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, čeprav tožena stranka ne ugovarja pristojnosti tega sodišča.

31 Kot je razvidno iz odgovora na prvo in drugo postavljeno vprašanje, obstoj dogovora o pristojnosti sodišč tretje države ne nasprotuje uporabi člena 24 Uredbe št. 44/2001.

32 Poleg tega je iz uvodnih izjav 2 in 11 Uredbe št. 44/2001 razvidno, da je njen namen s čim bolj predvidljivimi pravili o pristojnosti poenotiti kolizijska pravila glede pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah. Uredba št. 44/2001 tako sledi cilju pravne varnosti, ki zajema okrepitev pravnega varstva oseb s sedežem ali stalnim prebivališčem v Uniji, s tem da tožeči stranki omogoča, da brez težav ugotovi, na katero sodišče se lahko obrne, in toženi stranki, da razumno predvidi, pred katerim sodiščem je lahko tožena (sodba Falco Privatstiftung in Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, točki 21 in 22).

33 Tako je Sodišče razsodilo, da če se pravila o izključni pristojnosti v smislu člena 22 Uredbe št. 44/2001 ne uporabljajo, se mora sodišče, ki odloča o zadevi, izreči za pristojno, kadar se tožena stranka spusti v spor in ne uveljavlja ugovora nepristojnosti, saj taka udeležba tožene stranke v sporu pomeni tihi dogovor o pristojnosti (glej v tem smislu sodbo ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, točki 26 in 33).

- 34 To bi sicer veljalo vselej, kadar pristojnost sodišča, ki odloča o zadevi, izhaja iz člena 22 Uredbe št. 44/2001.
- 35 Glede na položaj, ki ga ima ta določba v sistematiki te uredbe, in glede na njen cilj so pravila o pristojnosti iz te določbe izključna in zavezujoča, uveljavljajo pa se s posebno močjo, tako za osebe, na katere se nanašajo, kot za sodišče (glej v tem smislu sodbo Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, točka 44).
- 36 Ob upoštevanju teh preudarkov je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 24 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da v okviru spora med strankama, ki sta sklenili pogodbo z dogovorom o pristojnosti sodišč tretje države, nasprotuje temu, da se sodišče države članice – v kateri ima tožena stranka sedež – ki odloča o sporu, po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, čeprav tožena stranka ne ugovarja pristojnosti tega sodišča.

Stroški

- 37 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) razsodilo:

- 1. Člena 23(5) in 24 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 lahko v okviru spora – ki se nanaša na neizpolnitev pogodbene obveznosti in v katerem je tožeča stranka vložila tožbo pred sodišči države članice, v kateri ima tožena stranka svoj sedež – pristojnost teh sodišč izhaja iz člena 24 te uredbe, če tožena stranka ne ugovarja njihovi pristojnosti, čeprav pogodba, sklenjena med tema strankama, vsebuje dogovor o pristojnosti sodišč tretje države.**
- 2. Člen 24 Uredbe št. 44/2001 je treba razlagati tako, da v okviru spora med strankama, ki sta sklenili pogodbo z dogovorom o pristojnosti sodišč tretje države, nasprotuje temu, da se sodišče države članice – v kateri ima tožena stranka sedež – ki odloča o sporu, po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, čeprav tožena stranka ne ugovarja pristojnosti tega sodišča.**

Podpisi