



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØEJA,
predstavljeni 13. julija 2017¹

Zadeva C-341/16

Hanssen Beleggingen BV
proti
Tanji Prast-Kniping
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf

(višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija))

„Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Sodna pristojnost in izvrševanje odločb – Uredba (ES) št. 44/2001 Člen 2(1) – Pristojnost sodišča v kraju stalnega prebivališča tožene stranke – Člen 22, točka 4 – Izključna pristojnost v zvezi z registracijo ali veljavnostjo znamk – Spor glede identitete imetnika beneluške znamke – Tožba proti formalnemu imetniku beneluške znamke, s katero se zahteva, naj se ta odpove upravičenjem glede znamke kot imetnik“

I. Uvod

1. Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) je na Sodišče z odločbo z dne 14. junija 2016, ki ga je to prejelo 16. junija 2016, naslovilo predlog za sprejetje predhodne odločbe, katerega predmet je razlaga člena 22, točka 4, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju: Uredba Bruselj I).²
2. Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Hanssen Beleggingen B.V. in Tanjo Prast-Kniping v zvezi z beneluško znamko, katere formalna imetnica je zadnjenavedena.
3. Predložitveno sodišče zanima, ali se za spor, ki mu je bil predložen v odločanje, uporablja pravilo o izključni pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I, ki velja za postopke „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo znamk“, kar bi pomenilo, da nemška sodišča – vključno s predložitvenim – niso pristojna za njegovo obravnavo. Če pa se, nasprotno, za ta spor ne bi uporabljalo navedeno pravilo o izključni pristojnosti, bi bila nemška sodišča pristojna v skladu s splošnim pravilom o pristojnosti, določenim v členu 2(1) te uredbe.

¹ Jezik izvornika: francoščina.

² UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42. Predložitveno sodišče je navedlo razloge, iz katerih se ta uredba, ki je bila medtem razveljavljena z Uredbo (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), *ratione temporis* uporablja za okoliščine spora o glavni stvari. Glej točko 13 teh sklepnih predlogov.

4. V nadaljevanju bom pojasnil, zakaj menim, da tožba, kot je tista, vložena pri predložitvenem sodišču, proti formalni imetnici znamke, vpisani v register, s katero se zahteva podaja izjave te osebe pri pristojnem organu, da glede zadevne znamke nima upravičenj in da se odpoveduje vpisu kot imetnica navedene znamke, ne spada na področje uporabe pravila o izključni pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I.

II. Pravni okvir

5. Splošno pravilo o pristojnosti iz člena 2(1) Uredbe Bruselj I določa, da 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.“

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

III. Spor o glavni stvari, vprašanje za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

7. Spor o glavni stvari se nanaša na pravice v zvezi z beneluško znamko. T. Prast-Knippling, tožena stranka v sporu o glavni stvari, prebiva v Hamminkelu (Nemčija). Pri Urada Beneluksa za intelektualno lastnino (UBIL) je vpisana v register kot imetnica figurativne znamke št. 361604, prikazane spodaj.



8. Prijava za registracijo te znamke je bila vložena 7. septembra 1979 v korist podjetja Helmut Knipping. T. Prast-Knippling je 14. novembra 2003 pri UBIL predložila potrdilo o dedovanju, iz katerega izhaja, da je edina dedinja H. Knippinga, zato je bila sporna znamka prenesena nanjo.

9. Družba Hanssen Beleggingen, tožeča stranka v sporu o glavni stvari, je družba s sedežem na Nizozemskem.

10. Družba Hanssen Beleggingen (v nadaljevanju: družba Hanssen Beleggingen) od T. Prast-Knippling zahteva podajo izjave pri UBIL, da do sporne znamke ni upravičena in da se odpoveduje vpisu v register kot njena imetnica. V obrazložitvi te zahteve navaja, da je po verigi prenosov sporne znamke sama postala dejanska imetnica pravic do te znamke. Zato naj bi imela zakonsko pravico, da od T. Prast-Knippling zahteva podajo ustrezne izjave pri UBIL.

11. Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) je tožbo zavrnilo s sodbo z dne 24. junija 2015 in v obrazložitvi navedlo, da kondikcijski zahtevki družbe Hanssen Beleggingen zoper T. Prast-Knippling ne obstaja, ker vpis T. Prast-Knippling kot formalne imetnice sporne znamke v registru beneluških znamk ni protipraven. To sodišče je menilo, da je sporna znamka na datum smrti H. Knippinga spadala v njegovo premoženje in naj bi zato po poti univerzalnega nasledstva prešla na T. Prast-Knippling kot edino dedinjo. Navedeno sodišče se ni izreklo o mednarodni pristojnosti nemških sodišč, ki je T. Prast-Knippling ni izpodbijala.

12. Družba Hanssen Beleggingen se je zoper to sodbo pritožila pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu). To sodišče je podvomilo o mednarodni pristojnosti nemških sodišč. V zvezi s tem poudarja, da bi lahko ta pristojnost temeljila na členu 2(1) Uredbe Bruselj I, saj ima T. Prast-Kniping stalno prebivališče v Nemčiji. Vendar bi bila lahko mednarodna pristojnost nemških sodišč izključena zaradi izključne mednarodne pristojnosti nizozemskih sodišč v skladu s členom 22, točka 4, Uredbe Bruselj I.

13. Navedeno sodišče je še pojasnilo, da se v skladu s členom 66(1) Uredbe št. 1215/2012 za spor o glavni stvari *ratione temporis* uporablja Uredba Bruselj I, saj je bila tožba vložena 10. januarja 2015.

14. V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali izraz postopek v smislu člena 22, točka 4, Uredbe [Bruselj I], ki je ‚v zvezi z registracijo ali veljavnostjo [...] znamk‘, zajema tudi tožbo proti formalni imetnici beneluške znamke, vpisani v register beneluških znamk, s katero se zahteva podaja izjave pri [UBIL], da tožena stranka glede zadevne znamke nima upravičenj in da se odpoveduje vpisu kot imetnica znamke?“

15. Pisna stališča sta predložili T. Prast-Kniping in Evropska komisija. Obravnave ni bilo.

IV. Analiza

16. Predložitveno sodišče z vprašanjem za predhodno odločanje Sodišče sprašuje, ali tožba, kot je tista iz spora o glavni stvari, proti formalni imetnici beneluške znamke, vpisani v register, s katero se zahteva podaja izjave te osebe pri UBIL, da glede zadevne znamke nima upravičenj in da se odpoveduje vpisu kot imetnica navedene znamke, spada na področje uporabe člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I.

17. T. Prast-Kniping in Komisija menita, da je treba na to vprašanje odgovoriti nikalno. S tem stališčem se iz spodaj navedenih razlogov strinjam.

18. Sodišče se je že imelo priložnost izreči o obsegu pravila o izključni pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I, zlasti v sodbi Duijnstee.³ Eno od vprašanj, ki jih je obravnavalo Sodišče v tej sodbi, se je nanašalo na razlago pojma „postopek v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“ v smislu člena 16, točka 4, Konvencije z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.⁴ Menim, da je ta sodba, ki se je nanašala na spor, podoben sporu o glavni stvari v obravnavani zadevi, za to zadevo odločilnega pomena. Naj poudarim, da je Sodišče ugotovitve iz navedene sodbe v bistvu potrdilo v sodbi GAT.⁵

19. Zadeva Duijnstee se je nanašala na tožbo, ki jo je vložil F. M. J. J. Duijnstee, stečajni upravitelj družbe BV Schroefboutenfabriek, proti L. Goderbauerju, nekdanjemu direktorju te družbe, in s katero je predlagal, naj se zadnjenavedenemu odredi, naj na družbo v stečaju prenese vložene patente prijave in patente, izdane v 22 državah za izum, ki ga je L. Goderbauer uresničil v času zaposlitve v tej družbi.⁶

20. Sodišče je ugotovilo, da je ta pojem samostojen pojem, katerega namen je zagotoviti enotno uporabo v vseh državah pogodbenicah.⁷

3 Sodba z dne 15. novembra 1983 (288/82, EU:C:1983:326).

4 UL 1972, L 299, str. 32, v nadaljevanju: Bruseljska konvencija. Glede obveznosti upoštevanja sodne prakse v zvezi s členom 16, točka 4, Bruseljske konvencije pri razlagi člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I glej točko 25 teh sklepnih predlogov

5 Sodba z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točke od 14 do 23).

6 Sodba z dne 15. novembra 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, točka 3).

7 Sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, točka 19), in z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točka 14).

21. Pri razlagi tega pojma je Sodišče poudarilo, da izključno pristojnost za postopke v zvezi z registracijo in veljavnostjo patentov, ki je podeljena sodiščem držav pogodbenic, v katerih je bila prijava za deponiranje ali registracijo patenta vložena ali se je v njej izvedla, upravičuje dejstvo, da so ta sodišča v boljšem položaju za obravnavo zadev, kadar gre za spor o veljavnosti patenta ali obstoju deponiranja ali registracije.⁸

22. Zato je Sodišče odločilo, da je obseg tega pravila o izključni pristojnosti, ki se razlaga ozko ob upoštevanju zgoraj navedenega cilja bližine, omejen na postopke zaradi veljavnosti, obstoja ali prenehanja patenta ali zaradi zahtevanja prednostne pravice na podlagi prejšnjega deponiranja.⁹

23. Sodišče je ob koncu razlogovanja ugotovilo, da spor, o katerem je odločalo predložitveno sodišče, ni spadal v tako opredeljeni obseg člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije, saj se ni nanašal na veljavnost ali registracijo spornih patentov, ampak samo na vprašanje, ali je imetnik pravice do patenta L. Goderbauer ali družba v stečaju Schroefboutenfabriek, kar je bilo treba ugotoviti na podlagi pravnih razmerij, ki so obstajala med zadevnima strankama.¹⁰

24. Iz spodaj navedenih razlogov menim, da je mogoče to razlogovanje v celoti prenesti na obravnavano zadevo.

25. Na prvem mestu je Sodišče že imelo priložnost odločiti, da je treba, ker sta ti določbi enakovredni, v skladu z uvodno izjavo 19 Uredbe Bruselj I zagotoviti kontinuiteto pri razlagi člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I in člena 16, točka 4, Bruseljske konvencije.¹¹ Člen 22, točka 4, navedene uredbe ima namreč enako sistematiko kot člen 16, točka 4, Bruseljske konvencije in ima poleg tega skoraj enako besedilo.¹² V skladu z ustaljeno sodno prakso razlaga Sodišča v zvezi z določbami Bruseljske konvencije velja tudi za določbe Uredbe Bruselj I, kadar je določbe teh instrumentov mogoče opredeliti kot enakovredne.¹³

26. Na drugem mestu sam ne vidim nobenega razloga za to, da merila, ki ga je izoblikovalo Sodišče v zvezi s patenti v sodbi Duijnstee,¹⁴ ne bi razširili na postopke v zvezi z znamkami. Prvič, v besedilu člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I se nikakor ne razlikuje med postopki v zvezi s patenti in postopki v zvezi z znamkami. Drugič, pojme veljavnosti, obstoja, prenehanja ali zahtevanja prednostne pravice na podlagi prejšnjega deponiranja je mogoče upoštevati tudi v zvezi z znamkami.

27. Na tretjem mestu v skladu z merilom, ki ga je izoblikovalo Sodišče v sodbi Duijnstee,¹⁵ ugotavljam, da se spor o glavni stvari iz obravnavane zadeve ne nanaša na veljavnost, obstoj ali prenehanje znamke ali na zahtevanje prednostne pravice na podlagi prejšnjega deponiranja. Ta spor se namreč nanaša zgolj na vprašanje, ali je imetnica sporne znamke T. Prast-Kniping ali družba Hanssen Beleggingen, kar je treba po zgledu spora o glavni stvari iz zadeve Duijnstee ugotoviti na podlagi pravnih razmerij, ki so obstajala med zadevnima strankama. Povedano drugače – kot je upravičeno poudarila Komisija – ta spor se ne nanaša na znamko kot tako, ampak na opredelitev njenega imetnika, to pa je vprašanje, ki ne spada na področje uporabe pojma registracije ali veljavnosti navedene znamke v smislu člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I.

⁸ Sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, točka 22) in z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točke od 21 do 23).

⁹ Sodbi z dne 15. novembra 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, točke od 23 do 25), in z dne 13. julija 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, točka 15).

¹⁰ Sodba z dne 15. novembra 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, točka 26).

¹¹ Sodba z dne 12. julija 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, točka 43 in navedena sodna praksa).

¹² Besedili teh členov se med seboj razlikujeta le po tem, da člen 16, točka 4, Bruseljske konvencije vsebuje sklic na „mednarodno konvencijo“, člen 22, točka 4, prvi odstavek, Uredbe Bruselj I pa na „pravni akt Skupnosti ali mednarodno konvencijo“.

¹³ Glej zlasti sodbe z dne 16. julija 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, EU:C:2009:475, točka 18); z dne 12. julija 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, točka 42 in navedena sodna praksa); z dne 10. septembra 2015, Holterman Ferho Exploitatie in drugi (C-47/14, EU:C:2015:574, točka 38), in z dne 16. junija 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, točka 22).

¹⁴ Sodba z dne 15. novembra 1983 (288/82, EU:C:1983:326, točki 24 in 25).

¹⁵ Sodba z dne 15. novembra 1983 (288/82, EU:C:1983:326, točki 24 in 25).

28. V zvezi s tem okoliščina, da želi družba Hanssen Beleggingen doseči zlasti to, da bi se T. Prast-Knippling odpovedala vpisu v register kot imetnica sporne znamke, še ne pomeni, da spada spor o glavni stvari na področje uporabe pojma „postopek v zvezi z registracijo ali veljavnostjo znamk“ v smislu zgoraj navedene določbe. Ta zahteva namreč le dopolnjuje glavno zahtevo, ki se nanaša na priznanje, da sporna znamka ne pripada T. Prast-Knippling, in sicer zaradi zasebnih dogovorov, na podlagi katerih naj bi bil določen prenos te znamke na družbo Hanssen Beleggingen.¹⁶ Kot sem že pojasnil v prejšnji točki, se tak spor ne nanaša na veljavnost, obstoj ali prenehanje navedene znamke ali na zahtevanje prednostne pravice na podlagi prejšnjega deponiranja.

29. Naj na četrtem mestu še dodam – kot sta trdili T. Prast-Knippling in Komisija – da cilj bližine, zastavljen s to določbo, ne nasprotuje neuporabi pravila o izključni pristojnosti iz navedene določbe za spor o glavni stvari.¹⁷ Trditve, kakršne so se preučevale v sporu o glavni stvari, ki se nanašajo zlasti na obstoj neupravičene obogatitve,¹⁸ namreč niso povezane z vprašanjem veljavnosti ali registracije sporne znamke. Torej sodišča države, na ozemlju katere je bila znamka registrirana, niso v najboljšem položaju za obravnavo takih trditvev.

30. Na podlagi navedenega menim, da se za spor o glavni stvari ne uporablja pravilo o izključni pristojnosti iz člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I. Torej so nemška sodišča – vključno s predložitvenim – kot sodišča države članice, v kateri ima T. Prast-Knippling, tožena stranka v sporu o glavni stvari, stalno prebivališče, na podlagi splošnega pravila o pristojnosti iz člena 2(1) te uredbe mednarodno pristojna za obravnavo tega spora.

31. Naj v zvezi s tem še pojasnim, da dejstvo, da bi navedeni spor morda lahko spadal na področje uporabe člena 5, točka 3, navedene uredbe, saj naj bi tožba, ki jo je vložila družba Hanssen Beleggingen, temeljila zlasti na obstoju neupravičene obogatitve, ne vpliva na pristojnost nemških sodišč na podlagi člena 2(1) iste uredbe. S prvo od navedenih določb je namreč določena *dodatna* – ne pa *izključna* – pristojnost glede na pristojnost, določeno z drugonavedeno.

32. Podredno, če bi Sodišče menilo, da spor o glavni stvari spada na področje uporabe člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I, bi bila za njegovo obravnavo pristojna izključno sodišča države članice, na ozemlju katere je bila znamka vpisana v register. S to določbo je namreč določena izključna pristojnost, ki učinkuje tako, da se izključi splošno pravilo o pristojnosti iz člena 2(1) te uredbe.

33. Po navedbah predložitvenega sodišča bi uporaba člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I pomenila, da nemška sodišča niso pristojna za obravnavo spora o glavni stvari.¹⁹

34. Izpostaviti želim še to, kakšen obseg ima v takih okoliščinah sodba Brite Strike Technologies.²⁰ Drži sicer, da je Sodišče v tej sodbi odločilo, da člen 71 Uredbe Bruselj I v povezavi s členom 350 PDEU ne nasprotuje temu, da se pravilo o sodni pristojnosti za spore o beneluških znamkah in modelih, določeno v členu 4.6 Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Beneluška konvencija),²¹ uporabi za te spore.

¹⁶ Glej točki 10 in 11 teh sklepnih predlogov.

¹⁷ Glej točko 21 teh sklepnih predlogov.

¹⁸ Glej točki 10 in 11 teh sklepnih predlogov.

¹⁹ Glej točko 12 teh sklepnih predlogov.

²⁰ Sodba z dne 14. julija 2016 (C-230/15, EU:C:2016:560, točka 66).

²¹ Konvencija z dne 25. februarja 2005, ki so jo v Haagu podpisali Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska. Ta konvencija je začela veljati 1. septembra 2006.

35. Vendar menim, da te sodne prakse pri določitvi mednarodne pristojnosti nemških sodišč, to je vprašanju, na katero se nanaša spor o glavni stvari, ni mogoče upoštevati, saj Zvezna republika Nemčija ni pogodbenica Beneluške konvencije. Težko bi si namreč zamislil, da ima lahko konvencija, h kateri Zvezna republika Nemčija ni pristopila, zavezujoče učinke za nemška sodišča. Naj poudarim, da se je sodba Brite Strike Technologies²² za razliko od obravnavane zadeve nanašala na spor pred nizozemskim sodiščem.

36. Taka razlaga je podkrepljena, če je to sploh potrebno, z besedilom člena 71(2)(a) Uredbe Bruselj I, ki se – kot je navedeno v njem – uporablja za „sodišč[e] države članice, ki je *pogodbenica konvencije* na posebnem pravnem področju“.²³

37. Če bi torej Sodišče odločilo, da spor o glavni stvari spada na področje uporabe člena 22, točka 4, Uredbe Bruselj I, bi se moralo predložitevno sodišče na podlagi člena 25 te uredbe po uradni dolžnosti izreči za nepristojno. Le če bi bil spor o glavni stvari predložen v odločanje sodišču ene od držav članic Beneluksa, bi torej lahko to sodišče na podlagi sodbe Brite Strike Technologies²⁴ pri preučitvi svoje pristojnosti upoštevalo člen 4.6 Beneluške konvencije.

V. Predlog

38. Ob upoštevanju navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), odgovori:

Tožba, kot je tista, vložena v sporu o glavni stvari, proti formalni imetnici beneluške znamke, vpisani v register, s katero se zahteva podaja izjave te osebe pri Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (UBIL), da glede zadevne znamke nima upravičenj in da se odpoveduje vpisu kot imetnica navedene znamke, ne spada na področje uporabe člena 22, točka 4, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

²² Sodba z dne 14. julija 2016 (C-230/15, EU:C:2016:560).

²³ Moj poudarek. Člen 71 Uredbe Bruselj I 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; [...]

²⁴ Sodba z dne 14. julija 2016 (C-230/15, EU:C:2016:560).