



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 19. oktobra 2017*

„Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 207/2009 – Znamka Evropske unije – Člen 109(1) – Pravde na osnovi znamk Evropske unije in nacionalnih znamk – Litispendenca – Pojem ‚enako dejansko stanje‘ – Uporaba izraza ‚Merck‘ v imenih domen in na platformah družbenih medijev na spletu – Tožba na podlagi nacionalne znamke in nato še tožba na podlagi znamke Evropske unije – Zavrnitev pristojnosti – Obseg“

V zadevi C-231/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija) z odločbo z dne 14. aprila 2016, ki je na Sodišče prispela 25. aprila 2016, v postopku

Merck KGaA

proti

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader in A. Prechal, sodnici, ter E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 15. februarja 2017,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Merck KGaA S. Völker in M. Pemsel, odvetnika,
- za Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. in MSD Sharp & Dohme GmbH A. Bothe, Y. Draheim in P. Fromlowitz, odvetniki,
- za Evropsko komisijo T. Scharf in M. Wilderspin, agenta,

* Jezik postopka: nemščina.

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 3. maja 2017

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 109(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Merck KGaA ter družbami Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. in MSD Sharp & Dohme GmbH glede predlogov za prepovedne ukrepe, ker so zadnjenavedene družbe uporabljale izraz „MERCK“ v imenih domen in na platformah družbenih medijev na spletu ter v trgovskih imenih, in sicer tako v Nemčiji kot drugje v Evropski uniji.

Pravni okvir

Uredba (ES) št. 44/2001

- 3 Uredba 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) je v odnosih med državami članicami nadomestila Konvencijo o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisano 27. septembra 1968 (UL 1972, L 299, str. 32).
- 4 V uvodni izjavi 15 Uredbe št. 44/2001 je bilo navedeno:

„V interesu ustreznega sodnega varstva je treba čimbolj zmanjšati možnost sočasnih postopkov in zagotoviti, da v dveh državah članicah niso izdane nezdružljive sodne odločbe. Obstajati mora jasen in učinkovit mehanizem za reševanje primerov litispence [..]“

- 5 Člen 27 navedene uredbe, ki je bil umeščen v oddelek 9, naslovljen „Litispencia in sorodne pravde“, v poglavju II, je določal:

„1. Če pred sodišči različnih držav članic tečejo postopki z istim zahtevkom med istima strankama, vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekinejo svoje postopke, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek.

2. Ko se ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, se vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, izrečejo za nepristojna v korist tega sodišča.“

Uredba št. 207/2009

- 6 V uvodnih izjavah 3 in od 15 do 17 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„(3) Za doseganje [...] ciljev [Unije], se zdi nujno predvideti ureditev [...] za blagovne znamke [Evropske unije], pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo blagovne znamke [Evropske unije], ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju [Unije]. Tako določeno načelo enotnosti blagovne znamke [Evropske unije] bi moralo veljati, razen če ta uredba določa drugače.

[...]

- (15) Države članice bi morale zaradi krepite varstva blagovnih znamk [Evropske unije] ob upoštevanju lastnega nacionalnega sistema oblikovati kar najbolj omejeno število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje s pristojnostmi v zadevah o kršitvah in veljavnosti blagovnih znamk [Evropske unije].
- (16) Odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk [Evropske unije] morajo učinkovati in pokrivati celotno področje [Evropske unije], saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in [Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)] ter zagotavljanja, da enotna narava blagovnih znamk [Evropske unije] ni razvrednotena. Določbe, ki jih vsebuje Uredba [št. 44/2001], bi morale veljati za vsa dejanja pred sodišči, povezana z blagovnimi znamkami [Evropske unije], razen če ta uredba od te uredbe odstopa.
- (17) Izogniti se je treba nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi blagovne znamke [Evropske unije] in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk. Način doseganja tega namena, ko so tožbe vložene v isti državi članici, je stvar nacionalne procesne zakonodaje, na katero ta uredba ne vpliva, medtem ko se takrat, ko so tožbe vložene v različnih državah članicah, zdijo primerne določbe, izoblikovane na podlagi pravil o litispenci in sorodnih tožbah iz Uredbe [št. 44/2001].“

7 Člen 1(2) Uredbe št. 207/2009 določa:

„Blagovna znamka [Evropske unije] je enotnega značaja. Na celotnem območju [Unije] ima enak učinek: ne more se registrirati, prenesti, odpovedati, ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje [Unije]. To načelo se uporablja v celoti, razen če je s to uredbo drugače določeno.“

8 Člen 109 te uredbe, naslovljen „Hkratne in zaporedne pravde na podlagi znamk [Evropske unije] in nacionalnih znamk“, ki je v oddelku 1 naslova XI navedene uredbe, naslovljenega „Pravde na osnovi več kot ene blagovne znamke“, v odstavku 1(a) določa:

„Če se [so] tožbe zaradi kršitev pravic, ki imajo enako dejansko stanje in potekajo med istimi strankami, vložene pred sodišči različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke [Evropske unije], drugo pa na podlagi nacionalne znamke:

- (a) sodišče, ki ni prvo začelo postopka, po uradni dolžnosti zavrne pristojnost v prid sodišča, kjer so zadevne blagovne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve. Sodišče, od katerega bi se sicer zahtevala zavrnitev pristojnosti, lahko svoj postopek prekine, če se pristojnost drugega sodišča izpodbija.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 9 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, družba Merck, je kemijsko-farmacevtsko podjetje, ki glede na navedbe iz predložitvene odločbe zaposluje okoli 40.000 oseb in svojo dejavnost izvaja v 67 državah po vsem svetu.
- 10 Prvotožena stranka v postopku v glavni stvari, družba Merck & Co., je matična družba – ki kotira na borzi – drugotožene stranke v postopku v glavni stvari, družbe Merck Sharp & Dohme, in trži pretežno zdravila in cepiva ter kozmetične izdelke in izdelke za nego. Glede na navedbe iz predložitvene odločbe je družba Merck Sharp & Dohme zadolžena za operativne dejavnosti skupine in

zlasti njeno prepoznavnost na spletu, med drugim z objavo informacij, ki zanimajo njene delničarje. Tretjetožena stranka v postopku v glavni stvari, družba MSD Sharp & Dohme, je nemška hčerinska družba družbe Merck & Co.

- 11 Tožeča stranka in tožene stranke v postopku v glavni stvari so bile sprva del iste skupine družb. Od leta 1919 pa so povsem ločene.
- 12 Iz predložitvene odločbe je razvidno, da je družba Merck imetnica nacionalne znamke MERCK, registrirane v Združenem kraljestvu. Prav tako je imetnica besedne znamke Evropske unije MERCK za proizvode iz razredov 5, 9 in 16 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za storitve iz razreda 42 tega aranžmaja.
- 13 Zaporedoma je bilo sklenjenih več sporazumov med družbo, katere pravna naslednica je družba Merck, na eni strani in družbo, katere pravna naslednica je družba Merck Sharp & Dohme, na drugi strani. Ti sporazumi, od katerih zadnji med njimi še vedno velja, so določali pravila glede tega, kako družba Merck Sharp & Dohme v Nemčiji in drugih državah uporablja znamke družbe Merck.
- 14 S spletnega mesta www.merck.com toženih strank v postopku v glavni stvari je vsak uporabnik v Nemčiji ali drugi državi članici zlasti prek povezav preusmerjen na podrejene strani, katerih vsebina prav tako odraža prisotnost toženih strank v postopku v glavni stvari na spletu, kot so www.merckengage.com, www.merckvaccines.com ali www.merck-animal-health.com. Na teh spletnih mestih razširjanje informacij ni geografsko ciljno, tako da je mogoče do vsebin v enaki obliki dostopati povsod po svetu.
- 15 Poleg njenih imen domen na spletu sta družbi Merck & Co. in Merck Sharp & Dohme vzpostavili druge oblike prepoznavnosti na spletu na več platformah družbenih medijev.
- 16 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je 8. marca 2013 pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo) med drugim proti družbama Merck & Co. in Merck Sharp & Dohme vložila tožbo na podlagi nacionalne znamke zaradi domnevne kršitve pravic zaradi uporabe izraza „Merck“ v Združenem kraljestvu.
- 17 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je 11. marca 2013 tudi pri Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija) vložila tožbo na podlagi znamke Evropske unije, katere imetnica je, proti istima toženima strankama ter tudi proti družbi MSD Sharp & Dohme.
- 18 Kot je razvidno iz predložitvene odločbe, tožeča stranka iz postopka v glavni stvari meni, da to, da so spletna mesta toženih strank iz postopka v glavni stvari, katerih posnetke zaslona je predložila, dostopna v Uniji in torej tudi v Nemčiji, brez ciljnega geografskega razširjanja, krši njene pravice iz znamke.
- 19 Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je z vlogami z dne 11. novembra 2014 ter 12. marca, 10. septembra in 22. decembra 2015 spremenila svoje tožbene predloge pred predložitvenim sodiščem in umaknila tožbo v delu, v katerem se je nanašala na ozemlje Združenega kraljestva. Tožene stranke iz postopka v glavni stvari so temu umiku nasprotovale.
- 20 Tožene stranke iz postopka v glavni stvari menijo, da postopek, ki poteka pred predložitvenim sodiščem, z vidika člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ni dopusten, vsaj kar zadeva tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev pravic iz znamke Evropske unije tožeče stranke iz postopka v glavni stvari v celotni Uniji. Na to naj ne bi vplivalo dejstvo, da je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari tožbo delno umaknila.

- 21 Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu) poudarja, da se zdi, da člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, izključuje vsakršno omejitev ozemeljskega obsega morebitne odločitve sodišča, ki ni prvo začelo postopka, da se izreče za nepristojno. Vendar ima pomisleke v zvezi s tem.
- 22 V teh okoliščinah je Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je treba besedno zvezo ‚ki imajo enako dejansko stanje‘ iz člena 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da vzdrževanje in uporaba spletnih mest, do katerih je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji do enakih vsebin dostopati prek iste domene, zaradi česar so bile tožbe zaradi kršitev pravic, ki potekajo med istimi strankami, vložene pri sodiščih različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke EU, drugo pa na podlagi nacionalne znamke, ustrežata temu pojmu?
 2. Ali je treba besedno zvezo ‚ki imajo enako dejansko stanje‘ iz člena 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da vzdrževanje in uporaba vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena, zaradi česar so bile tožbe zaradi kršitev pravic, ki potekajo med istimi strankami, vložene pri sodiščih različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi znamke EU, drugo pa na podlagi nacionalne znamke, ustrežata temu pojmu?
 3. Ali je treba člen 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da se je nacionalno ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘ na podlagi ‚tožbe zaradi kršitev‘ znamke Evropske unije z vzdrževanjem spletnih mest, na katerih je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji dostopati do enakih vsebin prek iste domene, pred katerim se na podlagi člena 97(2) in člena 98(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] uveljavljajo zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, enaki, dolžno izreči za nepristojno samo za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, ki se uveljavlja pred ‚sodišče[m]‘, ki ni prvo začelo postopka, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo istih spletnih mest, na katerih je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji do enakih vsebin dostopati prek iste domene, ali pa se je ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, v tem primeru, ker so znamki ter blago in storitve, za katere sta ti registrirani, enaki, dolžno izreči za nepristojno za vse zahtevke, ki se na podlagi člena 97(2) in člena 98(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] pred njim uveljavljajo za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, in s tem za vse zahtevke, ki se pred njim uveljavljajo za vso Unijo?
 4. Ali je treba člen 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da se je nacionalno ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘ na podlagi ‚tožbe zaradi kršitev‘ znamke Evropske unije z vzdrževanjem in uporabo vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji z vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istim uporabniškim imenom, pred katerim se na podlagi člena 97(2) in člena 98(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] uveljavljajo zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, dolžno izreči za nepristojno samo za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, ki se uveljavlja pred ‚sodišče[m]‘, ki ni prvo začelo postopka, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo enakih vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega

imena, ali pa se je ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, v tem primeru, ker so znamki ter blago in storitve, za katere sta ti registrirani, enaki, dolžno izreči za nepristojno za obravnavanje vseh zahtevkov, ki se na podlagi člena 97(2) in člena 98(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] pred njim uveljavljajo za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, in s tem za vse zahtevke, ki se pred njim uveljavljajo za vso Unijo?

5. Ali je treba člen 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da se ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ob tem, da so znamki ter blago in storitve, za katere sta ti registrirani, enaki, zaradi umika tožbe zaradi kršitve znamke Evropske unije z vzdrževanjem spletne strani, na kateri je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji dostopati do enakih vsebin prek iste domene, ki je bila vložena pri ‚sodišč[u], ki ni prvo začelo postopka‘, pred katerim so se na podlagi člena 97(2) in člena 98(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] najprej uveljavljali zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, ne sme izreči za nepristojno za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, ki se uveljavlja pred ‚sodišče[m], ki ni prvo začelo postopka‘, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo enake spletne strani, na kateri je mogoče po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji do enakih vsebin dostopati prek iste domene?
6. Ali je treba člen 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da se ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ob tem, da so znamki ter blago in storitve, za katere sta ti registrirani, enaki, zaradi umika tožbe zaradi kršitve znamke Evropske unije z vzdrževanjem in uporabo vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena, ki je bila vložena pri ‚sodišč[u], ki ni prvo začelo postopka‘, pred katerim so se na podlagi člena 97(2) in člena 98(1)(a) Uredbe št. 207/2009 najprej uveljavljali zahtevki za kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, ne sme izreči za nepristojno za območje države članice, v kateri je sodišče, ki je ‚prvo‘ začelo postopek zaradi kršitve nacionalne znamke, ki je enaka znamki Evropske unije, ki se uveljavlja pred ‚sodišče[m], ki ni prvo začelo postopka‘, in velja za enako blago, ki je podana z vzdrževanjem in uporabo enakih vsebin, do katerih je mogoče dostopati prek spletnih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ v enaki obliki po vsem svetu in zato tudi v vsej Uniji prek vsakokrat – ob upoštevanju posameznih domen ‚facebook.com‘ in/ali ‚youtube.com‘ in/ali ‚twitter.com‘ – istega uporabniškega imena?
7. Ali je treba člen 109(1)(a) [Uredbe št. 207/2009] razlagati tako, da ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, na podlagi besedne zveze ‚kjer so zadevne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve‘ v primeru enake znamke ni pristojno samo v obsegu, v katerem sta znamka Evropske unije in posamezna nacionalna znamka registrirani za enako blago in/ali storitve, ali pa ‚sodišče, ki ni prvo začelo postopka‘, ni pristojno v celoti, tudi če je znamka Evropske unije, ki se uveljavlja pri tem sodišču, registrirana še za drugo blago in/ali storitve, ki niso varovani z drugo, nacionalno znamko, v zvezi s katerimi so lahko dejanja, zaradi katerih se vlaga tožba, enaka ali podobna?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo in drugo vprašanje

- 23 Predložitveno sodišče s prvim in drugim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je v njem navedeni pogoj glede obstoja ‚enakega dejanskega stanja‘ izpolnjen, če tožbi zaradi kršitve pravic – pri čemer je prva

vložena na podlagi nacionalne znamke v zvezi z zatrjevano kršitvijo na ozemlju ene od držav članic, druga pa je vložena na podlagi znamke Evropske unije v zvezi z zatrjevano kršitvijo na celotnem ozemlju Unije – potekata med istimi strankami pred sodiščema različnih držav članic.

- 24 Člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 določa, da če so tožbe zaradi kršitev pravic, ki imajo enako dejansko stanje in potekajo med istimi strankami, vložene pri sodiščih različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi blagovne znamke Evropske unije, drugo pa na podlagi nacionalne blagovne znamke, sodišče, ki ni prvo začelo postopka, po uradni dolžnosti zavrne pristojnost v prid sodišča, kjer so zadevne blagovne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve.
- 25 Besedilo člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ne pojasnjuje, kaj je treba razumeti z besedno zvezo „enako dejansko stanje“ iz te določbe.
- 26 Spomniti je treba, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča tako iz zahtev po enotni uporabi prava Unije kot iz načela enakosti izhaja, da je treba besedilo določbe prava Unije, ki se – kot v obravnavanem primeru – za opredelitev svojega pomena in obsega ne sklicuje posebej na pravo držav članic, običajno razlagati samostojno in enotno v celotni Uniji, in sicer ob upoštevanju ne le besedila te določbe, ampak tudi njenega okvira in cilja, ki ga uresničuje ureditev, katere del je (glej zlasti sodbi z dne 26. maja 2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, točka 27, in z dne 18. maja 2017, *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, točka 22 in navedena sodna praksa).
- 27 Najprej je treba poudariti, da obsega člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 zaradi razlik v jezikovnih različicah te določbe ni mogoče presojati zgolj na podlagi razlage njenega besedila (glej v tem smislu sodbo z dne 15. marca 2017, *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, točka 32 in navedena sodna praksa).
- 28 Namreč, medtem ko nekatere jezikovne različice, kot so španska, francoska in slovenska, napotujejo na tožbe zaradi kršitev pravic, ki imajo „enako dejansko stanje“, pa druge jezikovne različice, kot sta angleška in litovska, napotujejo na tožbe, ki imajo „isti zahtevek“, ali celo, kot danska različica, isti „predmet“ in „isti zahtevek“.
- 29 Glede okvira zadevne določbe je treba poudariti, prvič, da kot je razvidno iz uvodne izjave 17 Uredbe št. 207/2009, je člen 109 navedene uredbe izoblikovan na podlagi pravil o litispenci iz Uredbe št. 44/2001, katere člen 27 v odstavku 1 določa, da če pred sodišči različnih držav članic tečejo postopki z istim zahtevkom med istima strankama, vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekinejo svoje postopke, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, v odstavku 2 pa, da ko se ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, se vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, izrečejo za nepristojna v korist tega sodišča.
- 30 Drugič, izpostaviti je treba značaj *lex specialis* postopkovnih pravil, določenih z Uredbo št. 207/2009, v razmerju do postopkovnih pravil iz Uredbe št. 44/2001. Tako se na podlagi člena 94(1) Uredbe št. 207/2009, razen če ni v tej uredbi drugače določeno, določbe Uredbe št. 44/2001 uporabljajo za postopke, povezane z blagovnimi znamkami Evropske unije, pa tudi za postopke, povezane s hkratnimi in zaporednimi postopki na podlagi blagovnih znamk Evropske unije in nacionalnih blagovnih znamk, kar govori v prid skladni razlagi pojmov, zajetih v teh aktih.
- 31 Kar zadeva cilj člena 109(1) Uredbe št. 207/2009, je treba poudariti, da se je treba v skladu z uvodno izjavo 17 navedene uredbe izogniti nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi blagovne znamke Evropske unije in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk.

- 32 Ta cilj pa ustreza enemu od ciljev Uredbe št. 44/2001, ki je v skladu z uvodno izjavo 15 te uredbe predvsem čim bolj zmanjšati možnost sočasnih postopkov in zagotoviti, da v različnih državah članicah niso izdane nezdržljive sodne odločbe.
- 33 Torej je treba šteti, da je treba za pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ v smislu člena 109(1) Uredbe št. 207/2009 podati enako razlago, kot jo je podalo Sodišče glede pogoja v zvezi z obstojem postopkov „z istim zahtevkom“ v smislu člena 27(1) Uredbe št. 44/2001.
- 34 Poleg tega je treba v zvezi s tem ugotoviti, da angleška različica teh določb glede pogoja istovetnosti predmeta tožb uporablja povsem enake izraze.
- 35 Iz zgoraj navedenih preudarkov izhaja, da je treba za ugotovitev, ali je v okviru uporabe člena 109(1) Uredbe št. 207/2009 pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ izpolnjen, kot je navedel generalni pravobranilec v točkah 49 in 50 sklepnih predlogov, ugotoviti, ali imajo tožbe zaradi kršitve pravic iz člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 isti zahtevek in isti predmet.
- 36 V skladu s sodno prakso v zvezi s členom 21 Konvencije o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisane 27. septembra 1968, katerega razlaga, ki jo je podalo Sodišče, velja tudi za člen 27 Uredbe št. 44/2001, „podlaga“ zajema dejansko stanje in pravno pravilo, ki se uveljavlja kot temelj zahtevka (glej po analogiji sodbi z dne 6. decembra 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, točka 39, in z dne 22. oktobra 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen in Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722, točka 43).
- 37 V obravnavanem primeru je treba na eni strani šteti, enako kot zatrjuje generalni pravobranilec v točki 51 sklepnih predlogov, da je treba zaporedne pravde na podlagi znamk Evropske unije in nacionalnih znamk za namene uporabe člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 obravnavati, kot da imajo isto podlago, če temeljijo na izključnih pravicah, ki izhajajo iz enakih znamk. Če je tožba pri sodišču, ki je prvo začelo postopek, vložena na podlagi nacionalne znamke, tožba pri sodišču, ki ni prvo začelo postopka, pa na podlagi znamke Evropske unije, je taka okoliščina neločljivo povezana s pravilom litispendence, določenim v členu 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 38 Na drugi strani, kar zadeva dejansko stanje, je iz predložitvene odločbe razvidno, da se tožbi, vloženi pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery) oziroma pri Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu), nanašata na uporabo izraza „Merck“ v imenih domen in na platformah družbenih medijev na spletu, ki so dostopni s celega sveta. Zdi se torej, da je pogoj glede enakosti dejanskega stanja – enako kot pogoj glede istovetnosti podlage – v obravnavanem primeru izpolnjen, kar mora preveriti predložitveno sodišče.
- 39 Kar zadeva „predmet“, je Sodišče pojasnilo, da je ta vsebovan v namenu zahtevka (glej po analogiji sodbi z dne 6. decembra 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, točka 41, in z dne 8. maja 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, točka 25), pri čemer se zadnjenavedeni pojem ne sme omejevati na samo formalno istovetnost zahtevkov (glej po analogiji sodbo z dne 8. decembra 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, točka 17).
- 40 V zvezi s tem je treba upoštevati zadevne zahteve vlagateljev zahtevkov v vsakem postopku (glej po analogiji sodbo z dne 14. oktobra 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, točka 36).
- 41 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da se tožbi, vloženi pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery) oziroma pri Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu), nanašata na zahtevke, ki sovpadajo le delno. Namreč, čeprav se tožbi nanašata na uporabo izraza „Merck“ v imenih domen in na platformah družbenih medijev na spletu, do vsebin katerih je mogoče v enaki obliki dostopati povsod po svetu, je treba poudariti, da se tožba, vložena pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery), ki temelji na pravicah iz znamke, registrirane

v Združenem kraljestvu, nanaša na prepoved uporabe izraza „Merck“ na ozemlju Združenega kraljestva, medtem ko se tožba, vložena pri Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu), ki temelji na pravicah iz znamke Evropske unije, nanaša na prepoved uporabe navedenega izraza na ozemlju Unije.

- 42 Vendar je treba glede na cilj člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009, na katerega je opozorjeno v točki 31 te sodbe, šteti, da se za tožbi, vloženi pri sodiščih, navedenih v prejšnji točki, za namene uporabe te določbe lahko šteje, da imata isti predmet le, če se očitane kršitve nanašajo na isto ozemlje.
- 43 Vsakršna drugačna razlaga bi povzročila, da bi bile možnosti imetnika znamke Evropske unije, ki je proti zatrjevanemu kršitelju predhodno vložil tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi nacionalne znamke pri sodišču države članice, ki je pristojno za odločanje o kršitvi, omejeni zgolj na ozemlje zadevne države članice, za uveljavljanje pravic, ki jih ima iz znamke Evropske unije na ozemlju drugih držav članic, neupravičeno omejene. Taka razlaga ne bi upoštevala cilja, navedenega v uvodni izjavi 15 Uredbe št. 207/2009, ki je krepitev varstva znamk Evropske unije.
- 44 Glede na zgoraj navedene preudarke je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je v njem navedeni pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ izpolnjen, kadar tožbi zaradi kršitve pravic, vloženi na podlagi nacionalne znamke oziroma znamke Evropske unije, potekata med istimi strankami pred sodišči različnih držav članic, le če se ti tožbi nanašata na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic.

Tretje in četrto vprašanje

- 45 Predložitveno sodišče s tretjim in četrtem vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se mora v primeru, da tožbi zaradi kršitve pravic – pri čemer je prva vložena na podlagi nacionalne znamke v zvezi z domnevno kršitvijo na ozemlju ene od držav članic, druga pa je vložena na podlagi znamke Evropske unije v zvezi z zatrjevano kršitvijo na celotnem ozemlju Unije – potekata med istimi strankami pred sodiščema različnih držav članic, sodišče, ki ni prvo začelo postopka, izreči za v celoti nepristojno za odločanje o tožbi zaradi kršitve pravic, vloženi pri njem, ali pa se mora izreči za nepristojno le za del spora, ki se nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba zaradi kršitve pravic, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek.
- 46 Poudariti je treba, da besedilo člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 za primer, ko so tožbe zaradi kršitve pravic, ki imajo enako dejansko stanje in potekajo med istimi strankami, vložene pri sodiščih različnih držav članic, pri čemer je eno začelo postopek na podlagi blagovne znamke Evropske unije, drugo pa na podlagi nacionalne blagovne znamke, ne določa natančno, v kakšnem obsegu se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, izreči za nepristojno v prid sodišča, ki je prvo začelo postopek.
- 47 Iz namena člena 109 Uredbe št. 207/2009, navedenega v točki 31 te sodbe, ter iz odgovora na prvo in drugo vprašanje je kljub temu razvidno, da do zavrnitve pristojnosti, določene v odstavku (1)(a) tega člena, pride le, če imajo tožbe, vložene pri navedenih sodiščih, enako dejansko stanje (glej v tem smislu sodbo z dne 6. decembra 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, točki 33 in 34).
- 48 Pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ v smislu člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 pa je izpolnjen, kadar tožbi zaradi kršitve pravic, vloženi na podlagi nacionalne znamke oziroma znamke Evropske unije, potekata med istimi strankami pred sodiščema različnih držav članic, le če se ti tožbi nanašata na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic.

- 49 Res je, kot so poudarile tožene stranke iz postopka v glavni stvari, da je znamka Evropske unije v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 207/2009 enotnega značaja. Ker ima na celotnem območju Unije enak učinek, se v skladu s to določbo, in razen če je s to uredbo drugače določeno, ne more registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja njeno ničnost, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Unije. Poleg tega iz uvodne izjave 3 Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je cilj te uredbe ustvarjanje ureditve za znamke Evropske unije, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Unije. Nazadnje, v skladu z uvodno izjavo 16 te uredbe morajo odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk Evropske unije učinkovati in pokrivati celotno področje Unije, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in EUIPO ter zagotavljanja, da enotna narava blagovnih znamk Evropske unije ni razvrednotena.
- 50 Tako mora torej za zagotovitev enotne zaščite pravic iz znamke Evropske unije pred nevarnostjo kršitve pravic na celotnem ozemlju Unije prepoved dejanj, ki pomenijo ali bi lahko pomenila kršitev, ki jo izreče pristojno sodišče za znamke Evropske unije, načeloma veljati za vse ozemlje Unije (sodbi z dne 12. aprila 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, točka 44, in z dne 22. septembra 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, točka 30).
- 51 Vendar je mogoče ozemeljski obseg prepovedi v nekaterih primerih omejiti (sodbi z dne 12. aprila 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, točka 46, in z dne 22. septembra 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, točka 31).
- 52 Kot pa je generalni pravobranilec poudaril v točki 82 sklepnih predlogov, mora enako veljati v primeru, ko se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, na podlagi člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 izreči za delno nepristojno.
- 53 Glede na zgornje preudarke je treba na tretje in četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se mora v primeru, da tožbi zaradi kršitve pravic – pri čemer je prva vložena na podlagi nacionalne znamke v zvezi z zatrjevano kršitvijo na ozemlju ene od držav članic, druga pa je vložena na podlagi znamke Evropske unije v zvezi z zatrjevano kršitvijo na celotnem ozemlju Unije – potekata med istimi strankami pred sodišči različnih držav članic, sodišče, ki ni prvo začelo postopka, izreči za nepristojno za del spora, ki se nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba zaradi kršitve pravic, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek.

Peto in šesto vprašanje

- 54 Predložitveno sodišče s petim in šestim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je v njem navedeni pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ izpolnjen, če se po tem, ko tožeča stranka delno umakne – pod pogojem, da to stori veljavno – tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, ki je bila sprva vložena z namenom prepovedi uporabe te znamke na ozemlju Unije, pri čemer se ta umik nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek, in na podlagi nacionalne znamke z namenom prepovedi uporabe te znamke na nacionalnem ozemlju, zadevni tožbi ne nanašata več na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic.
- 55 Iz predložitvene odločbe je razvidno, da peto in šesto vprašanja temeljita na domnevi, da člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 sodišču, ki ni prvo začelo postopka, ne dopušča, da bi se izreklo za delno nepristojno za odločanje o tožbi, vloženi pri njem.
- 56 Kot pa je razvidno iz odgovora na prvo, drugo, tretje in četrto vprašanje, se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, če tožbi zaradi kršitve pravic, vloženi na podlagi nacionalne znamke oziroma znamke Evropske unije, potekata med istimi strankami pred sodiščema različnih držav članic in se nanašata na

zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic in na celotnem ozemlju Unije, izreči za nepristojno le za del spora, ki se nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba zaradi kršitve pravic, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek.

- 57 Iz tega sledi, da če se – potem ko tožeča stranka veljavno delno umakne tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, ki je bila sprva vložena z namenom prepovedi uporabe te znamke na ozemlju Unije, pri čemer se ta umik nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek, in na podlagi nacionalne znamke z namenom prepovedi uporabe te znamke na nacionalnem ozemlju – tožbi zaradi kršitve pravic ne nanašata več na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic, se sodišču, ki ni prvo začelo postopka, ni treba izreči za nepristojno v prid sodišča, ki je prvo začelo postopek.
- 58 Glede na zgoraj navedene preudarke je treba na peto in šesto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da v njem navedeni pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ ni več izpolnjen, če se po tem, ko tožeča stranka delno umakne – pod pogojem, da to veljavno stori – tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, ki je bila sprva vložena z namenom prepovedi uporabe te znamke na ozemlju Unije, pri čemer se ta umik nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek, in na podlagi nacionalne znamke z namenom prepovedi uporabe te znamke na nacionalnem ozemlju, zadevni tožbi ne nanašata več na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic.

Sedmo vprašanje

- 59 Predložitveno sodišče s sedmim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, če sta znamka Evropske unije in nacionalna znamka enaki, izreči za nepristojno v prid sodišča, ki je prvo začelo postopek, samo v obsegu, v katerem navedeni znamki veljata za enake proizvode ali storitve, ali pa sodišče, ki ni prvo začelo postopka, ni pristojno niti v primeru, da je znamka Evropske unije, na katero se sklicuje pred sodiščem, ki ni prvo začelo postopka, registrirana še za dodatne proizvode in storitve, ki niso zajeti z enako nacionalno znamko, na katero se sklicuje pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek.
- 60 V zvezi s tem iz besedila člena 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da se ta določba uporablja, „kjer so zadevne blagovne znamke enake ter veljajo za enako blago in storitve“.
- 61 Iz tega sledi, da se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, če sta znamka Evropske unije in nacionalna znamka enaki, izreči za nepristojno v prid sodišča, ki je prvo začelo postopek, samo v obsegu, v katerem navedeni znamki veljata za enake proizvode ali storitve.
- 62 Glede na zgoraj navedene preudarke je treba na sedmo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, v primeru enakosti znamk izreči za nepristojno v prid sodišča, ki je prvo začelo postopek, samo v obsegu, v katerem navedeni znamki veljata za enake proizvode ali storitve.

Stroški

- 63 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 (drugi senat) razsodilo:

1. Člen 109(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da je v njem navedeni pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ izpolnjen, kadar tožbi zaradi kršitve pravic, vloženi na podlagi nacionalne znamke oziroma znamke Evropske unije, potekata med istimi strankami pred sodiščema različnih držav članic, le če se ti tožbi nanašata na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic.
2. Člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da se mora v primeru, da tožbi zaradi kršitve pravic – pri čemer je prva vložena na podlagi nacionalne znamke v zvezi z zatrjevano kršitvijo na ozemlju ene od držav članic, druga pa je vložena na podlagi znamke Evropske unije v zvezi z zatrjevano kršitvijo na celotnem ozemlju Evropske unije – potekata med istimi strankami pred sodiščema različnih držav članic, sodišče, ki ni prvo začelo postopka, izreči za nepristojno za del spora, ki se nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba zaradi kršitve pravic, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek.
3. Člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da v njem navedeni pogoj glede obstoja „enakega dejanskega stanja“ ni več izpolnjen, če se po tem, ko tožeča stranka delno umakne – pod pogojem, da to veljavno stori – tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, ki je bila sprva vložena z namenom prepovedi uporabe te znamke na ozemlju Evropske unije, pri čemer se ta umik nanaša na ozemlje države članice, na katero se nanaša tožba, vložena pri sodišču, ki je prvo začelo postopek, in na podlagi nacionalne znamke z namenom prepovedi uporabe te znamke na nacionalnem ozemlju, zadevni tožbi ne nanašata več na zatrjevano kršitev nacionalne znamke in znamke Evropske unije, ki sta enaki, na ozemlju istih držav članic.
4. Člen 109(1)(a) Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da se mora sodišče, ki ni prvo začelo postopka, v primeru enakosti znamk izreči za nepristojno v prid sodišča, ki je prvo začelo postopek, samo v obsegu, v katerem navedeni znamki veljata za enake proizvode ali storitve.

Podpisi