



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 13. oktobra 2022 \*

„Predhodno odločanje – Znamke Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 124(a) in (d) – Člen 128 – Pristojnost sodišč za znamke Evropske unije – Tožba zaradi kršitve – Nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti – Umik tožbe zaradi kršitve – Izid nasprotne tožbe – Avtonomnost nasprotne tožbe“

V zadevi C-256/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija) z odločbo z dne 15. aprila 2021, ki je na Sodišče prispela 22. aprila 2021, v postopku

**KP**

proti

**TV,**

**Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,**

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, D. Gratsias (poročevalec), M. Ilešič, I. Jarukaitis in Z. Csehi, sodniki,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Gemeinde Bodman-Ludwigshafen E. Stolz, Rechtsanwalt,
- za Evropsko komisijo G. Braun, É. Gippini Fournier in G. Wilms, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 5. maja 2022

\* Jezik postopka: nemščina.

izreka naslednjo

### **Sodbo**

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 124(a) in (d) ter člena 128 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).
- 2 Ta predlog je bil predložen v okviru spora med KP na eni strani ter TV in Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (občina Bodman - Ludwigshafen) na drugi strani zaradi tožbe zaradi kršitve besedne znamke Evropske unije in nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti te znamke.

### **Pravni okvir**

#### ***Pravo Unije***

- 3 V uvodnih izjavah 4 in 32 Uredbe 2017/1001 je navedeno:  

„(4) [...] [Z]di [se] nujno predvideti ureditev Unije za blagovne znamke, pri kateri lahko podjetja z enim postopkom pridobijo blagovne znamke EU, ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Unije. Tako določeno načelo enotnega značaja blagovne znamke EU bi morale veljati, razen če ta uredba določa drugače.

[...]

(32) Bistveno je, da odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk EU učinkujejo in pokrivajo celotno področje Unije, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in Urada [Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)] ter zagotavljanja, da enotni značaj blagovnih znamk EU ni razvrednoten. Določbe Uredbe (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)] bi morale veljati za vsa dejanja pred sodišči, povezana z blagovnimi znamkami EU, razen če ta uredba odstopa od navedenih določb.“
- 4 Člen 1 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Blagovna znamka EU“, v odstavku 2 določa:  

„Blagovna znamka EU 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, razen če je s to uredbo drugače določeno.“
- 5 V skladu s členom 6 te uredbe, naslovljenim „Načini pridobivanja blagovne znamke EU“, se znamka Evropske unije pridobi z registracijo.

6 V odstavku 1 člena 7 navedene uredbe, naslovljenega „Absolutni razlogi za zavrnitev“, so našteje vrste znakov in znamk, ki se ne registrirajo. V tem odstavku je zlasti določeno:

„Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

[...]

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

(c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

(d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[...]“

7 Člen 59 Uredbe št. 2017/1001, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, v odstavku 1(a) določa:

„Blagovna znamka EU se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [uradu EUIPO,] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

(a) če je bila blagovna znamka EU registrirana v nasprotju z določbami člena 7“.

8 Člen 63 te uredbe, naslovljen „Zahteva za razveljavitev ali zahteva za ugotovitev ničnosti“, v odstavkih 1 in 3 določa:

„1. Zahteva za razveljavitev pravic imetnika blagovne znamke EU ali za ugotovitev, da je blagovna znamka nična, se lahko vloži pri [uradu EUIPO] v naslednjih primerih:

(a) če se uporabita člena 58 in 59, katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli skupina ali telo, ustanovljeno za predstavljanje interesov proizvajalcev, izdelovalcev, izvajalcev storitev, trgovcev ali porabnikov, ki je po pravu, ki velja zanj, sposoben biti stranka v postopku;

[...]

3. Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ni dopustna, če je [urad EUIPO] ali sodišče za blagovne znamke EU iz člena 123 že vsebinsko odločilo o zahtevi, ki se nanaša na isti predmet in pravno podlago ter vključuje iste stranke, odločba [urada EUIPO] ali navedenega sodišča o tej zahtevi pa je postala pravnomočna.“

9 Člen 122(1) in (2) navedene uredbe, naslovljen „Uporaba pravil Unije o pristojnosti ter priznavanju in izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah“, določa:

„1. Razen če ni v tej uredbi drugače določeno, se pravila Unije o pristojnosti ter priznavanju in izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah uporabljajo za postopke, povezane z blagovnimi znamkami EU, pa tudi za postopke, povezane s hkratnimi in zaporednimi postopki na podlagi blagovnih znamk EU in nacionalnih blagovnih znamk.

2. V primeru postopkov glede tožb in zahtev iz člena 124:

- (a) členi 4 in 6, točke 1, 2, 3 in 5 člena 7 ter člen 35 Uredbe (EU) št. 1215/2012 se ne uporabljajo;
- (b) člena 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1215/2012 se uporabljata v skladu z omejitvami v členu 125(4) te uredbe;
- (c) določbe poglavja II Uredbe (EU) št. 1215/2012, ki veljajo za osebe s stalnim prebivališčem v državi članici, veljajo tudi za osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v kateri koli državi članici, imajo pa tam podjetje.“

10 Člen 123 Uredbe št. 2017/1001, naslovljen „Sodišča za blagovne znamke EU“, v odstavku 1 določa:  
„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

11 Člen 124 te uredbe, naslovljen „Pristojnost v zvezi s kršitvami in veljavnostjo“, določa:

„Sodišča za blagovno znamko EU imajo izključno pristojnost:

- (a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalnem pravu dovoljene – tožbe, kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z blagovnimi znamkami EU;

[...]

- (d) pri nasprotnih tožbah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU v skladu s členom 128.“

12 Člen 127 navedene uredbe, naslovljen „Domneva veljavnosti – Obramba iz vsebinskih razlogov“, v odstavku 1 določa:

„Sodišča za blagovne znamke EU obravnavajo blagovno znamko EU kot veljavno, razen če toženec izpodbija njeno veljavnost z nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti.“

13 Člen 128 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Nasprotna tožba“, določa:

„1. Nasprotna tožba za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti lahko temelji le na razlogih za razveljavitev ali ničnost, navedenih v tej uredbi.

2. Sodišče za blagovne znamke EU zavrže nasprotno tožbo na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, če je odločba [urada EUIPO] med istimi strankami in o isti zadevi ter pravni podlagi že postala dokončna.

[...]

4. Sodišče za blagovne znamke EU, pri katerem je bila vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU, ne nadaljuje obravnave nasprotne tožbe, dokler zainteresirana stranka ali sodišče [urada EUIPO] ne obvesti o datumu, ko je bila vložena nasprotna tožba. [Urad EUIPO] navedene informacije vnese v register. Če je bila pred vložitvijo nasprotne tožbe na [uradu EUIPO] že vložena zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne

znamke EU, [urad EUIPO] o tem obvesti sodišče, ki v skladu s členom 132(1) postopek prekine, dokler odločitev o zahtevi ni dokončna ali dokler zahteva ni umaknjena.

[...]

6. Če sodišče za blagovne znamke EU na podlagi tožbe za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU izda sodbo, ki je postala pravnomočna, sodišče ali katera koli stranka v nacionalnem postopku izvod sodbe nemudoma pošlje [uradu EUIPO]. [Urad EUIPO] ali katera koli druga zainteresirana stranka lahko zahteva informacije o takšnem pošiljanju. [Urad EUIPO] vnese sodbo v register in sprejme potrebne ukrepe, da izvrši sodbo sodišča.

7. Sodišče za blagovne znamke EU, ki obravnava nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti, lahko ustavi postopek na zahtevo imetnika blagovne znamke EU in po zaslišanju drugih strank, ter lahko zahteva, da toženec [uradu EUIPO] predloži zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti v časovnem roku, ki ga določi. Če zahteva ni vložena v roku, se postopek nadaljuje; nasprotna tožba se šteje za umaknjeno. Uporablja se člen 132(3).“

14 Člen 129 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Pravo, ki se uporablja“, določa:

„1. Sodišča za blagovno znamko EU uporabljajo določbe te uredbe.

2. Za vsa vprašanja v zvezi z blagovnimi znamkami, ki niso zajeta v tej uredbi, ustrezno sodišče za blagovne znamke EU uporablja veljavno nacionalno pravo.

3. Razen če s to uredbo ni drugače določeno, sodišče za blagovne znamke EU uporablja procesna pravila, ki se uporabljajo za enako vrsto postopkov v zvezi z nacionalno blagovno znamko v državi članici, kjer ima sodišče sedež.“

15 Člen 132 te uredbe, naslovljen „Posebna pravila o povezanih postopkih“, določa:

„1. Razen če obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje obravnave, sodišče za blagovne znamke EU, ki obravnava tožbe iz člena 124, razen tožbe za ugotovitev nekršitve, na lastno pobudo po zaslišanju strank ali na zahtevo ene od strank in po zaslišanju drugih strank ustavi postopek, če se veljavnost blagovne znamke EU izpodbija pri drugem sodišču za blagovne znamke EU zaradi nasprotne tožbe ali če je bila pri Uradu že vložena prijava za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti.

2. Razen če obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje obravnave, [urad EUIPO], ko obravnava zahtevo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti, na lastno pobudo po zaslišanju strank ali na zahtevo ene od strank in po zaslišanju drugih strank ustavi postopek, če se blagovna znamka EU izpodbija na podlagi nasprotne tožbe pred sodiščem za blagovne znamke EU. Če pa tako zahteva ena od strank v postopku pred sodiščem za blagovne znamke EU, lahko sodišče po zaslišanju drugih strank v tem postopku postopek ustavi. V tem primeru [urad EUIPO] nadaljuje z obravnavo.“

3. Če sodišče za blagovne znamke EU ustavi postopek, lahko odredi začasne in zaščitne ukrepe za čas ustavitve.“

### ***Nemško pravo***

- 16 Člen 33(1) Zivilprozessordnung (zakonik o civilnem postopku; v nadaljevanju: ZPO) določa, da se lahko nasprotna tožba vloži pri sodišču, ki obravnava tožbo, če obstaja pravna povezava med predmetom nasprotne tožbe in predmetom prvotne tožbe ali če so zoper prvotno tožbo vložena pravna sredstva.
- 17 Člen 261 ZPO, naslovljen „Litispendenca“, v odstavku 3(2) določa, da na pristojnost sodišča, ki odloča v postopku, ne vpliva sprememba okoliščin, na katerih je pristojnost temeljila.

### **Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje**

- 18 KP je imetnik besedne znamke Evropske unije Apfelzügle (v nadaljevanju: sporna znamka), registrirane 19. oktobra 2017 za storitve iz razredov 35, 41 in 43 Nicejskega aranžmaja iz leta 1957 o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen. Ni sporno, da pojem „Apfelzügle“ pomeni navezavo, namenjeno za trgateg jabolk, ki jo sestavlja več prikolic, ki jih vleče traktor.
- 19 TV, ki upravlja sadjarsko kmetijo, in občina Bodman - Ludwigshafen sta 26. septembra 2018 objavila oglasne informacije v zvezi z nabiranjem in poskušanjem jabolk, ki potekata med krožno vožnjo v Apfelzügle.
- 20 KP je zato pri Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu, Nemčija) vložila tožbo zaradi kršitve pravic iz sporne znamke ter predlagala, naj se TV in občini Bodman - Ludwigshafen prepove uporaba izraza „Apfelzügle“ za storitve, ki jih zajema navedena znamka. TV in občina Bodman - Ludwigshafen sta pri tem sodišču vložila nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti sporne znamke na podlagi člena 59(1)(a) Uredbe 2017/1001 v povezavi s členom 7(1)(b), (c) in (d) te uredbe.
- 21 Na obravnavi pri Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu) je KP to tožbo zaradi kršitve pravic umaknila.
- 22 Ker sta TV in občina Bodman - Ludwigshafen kljub temu umiku vztrajala pri svojih nasprotnih tožbah, je Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu) s sodbo z dne 10. marca 2020 ugotovilo, da sta ti tožbi dopustni, ugotovilo ničnost izpodbijane znamke za storitve iz razreda 41 in navedeni tožbi v preostalem zavrnilo.
- 23 Občina Bodman - Ludwigshafen je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija), ki je predložitveno sodišče, v kateri je predlagala, naj se ničnost izpodbijane znamke ugotovi tudi v zvezi s storitvami iz razredov 35 in 43.
- 24 Predložitveno sodišče je v odločbi navedlo, da mora najprej preučiti dopustnost nasprotnih tožb, ki sta ju vložili toženi stranki, potem ko je KP umaknila tožbo, in pojasnilo, da ga glede tega odločitev prvostopenjskega sodišča ne zavezuje.

- 25 V zvezi s tem se predložitveno sodišče sklicuje na smisel in namen nasprotne tožbe, opredeljena v Uredbi št. 2017/1001, in dvomi o možnosti, da sodišče za znamke Evropske unije odloči o taki nasprotni tožbi, kadar je bila tožba zaradi kršitve, na podlagi katere je bila vložena nasprotna tožba, umaknjena.
- 26 Natančneje, predložitveno sodišče opozarja, da je registracija znamke Evropske unije akt organa Evropske unije in da nacionalna sodišča niso pristojna za razveljavitev teh aktov, razen če je izrecno določena izjema, kot je vložitev nasprotne tožbe, kar naj bi bilo med drugim potrjeno v členu 128(7) Uredbe 2017/1001. Po mnenju predložitvenega sodišča ima namreč urad EUIPO na tem področju „načelno pristojnost“, ki naj bi mu bila podeljena „prednostno“. To naj bi izhajalo med drugim iz člena 63(1) Uredbe 2017/1001.
- 27 Predložitveno sodišče navaja, da v skladu z nemško večinsko doktrino primer, kakršen je obravnavani, ne spada na področje uporabe Uredbe 2017/1001, temveč na podlagi člena 129(3) te uredbe spada v okvir pravil, ki urejajo nemški pravdni postopek, natančneje v okvir člena 261(3), točka 2, ZPO, v skladu s katerim je pristojnost sodišča za znamke Evropske unije, ki temelji na vložitvi nasprotne tožbe, neodvisna od izida tožbe zaradi kršitve pravic, zaradi česar ne more prenehati, če prvotna tožeča stranka to tožbo umakne.
- 28 Po mnenju predložitvenega sodišča pa potreba po tem, da se toženi stranki omogoči obramba, ne obstaja več, če zaradi umika tožbe sodišču za znamke Evropske unije ni več treba odločati o tožbi zaradi kršitve. To razlago naj bi poleg tega potrjevala sodba z dne 19. oktobra 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776). Tako naj bi se nacionalno procesno pravo moralo uporabljati le toliko časa, kolikor traja postopek s pravnim sredstvom, ki ga določa pravo Unije. Poleg tega naj se s tako razlago tožeči stranki ne bi naložilo pretirano in nesorazmerno breme, saj bi imela ta še vedno možnost, da zadevo predloži uradu EUIPO na podlagi člena 63 Uredbe 2017/1001.
- 29 V teh okoliščinah je Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu) prekinilo postopek in Sodišču predložilo to vprašanje za predhodno odločanje:

„Ali je treba člena 124(d) in 128 Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da je sodišče za znamke [Evropske unije] pristojno za odločanje o ničnosti znamke [Evropske unije], ki se uveljavlja z nasprotno tožbo v smislu člena 128 Uredbe 2017/1001, tudi še po tem, ko je bila tožba zaradi kršitve pravic v smislu člena 124(a) [navedene uredbe], oprta na to znamko [Evropske unije], veljavno umaknjena?“

### **Vprašanje za predhodno odločanje**

- 30 Predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 124(a) in (d) ter člen 128 Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da sodišče za znamke Evropske unije, ki odloča o tožbi zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, katere veljavnost se izpodbija z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti, ostane pristojno za odločanje o veljavnosti te znamke, čeprav je bila prvotna tožba umaknjena.
- 31 Za odgovor na to vprašanje je treba pojasniti pomen in obseg pojma „nasprotna tožba“ v smislu te uredbe.

- 32 V skladu z ustaljeno sodno prakso tako iz zahtev po enotni uporabi prava Unije in iz načela enakosti izhaja, da je treba izraze določbe prava Unije, ki se za opredelitev smisla in obsega ne sklicujejo posebej na pravo držav članic, navadno razlagati samostojno in enotno v celotni Uniji. Poleg tega je treba pomen in obseg pojmov, za katere v pravu Unije ni nobene opredelitve, določiti v skladu z njihovim običajnim pomenom v vsakdanjem jeziku, pri čemer je treba upoštevati okvir, v katerem se uporabljajo, in cilje, ki se uresničujejo z ureditvijo, katere del so (sodba z dne 27. januarja 2022, Zinātnes parks, C-347/20, EU:C:2022:59, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 33 Uredba 2017/1001 pa glede pomena in obsega, ki ju je treba pripisati temu pojmu, ne vsebuje izrecnega napotila na pravo držav članic. Navedeni pojem je zato treba šteti za avtonomen pojem prava Unije in ga je treba na njenem ozemlju razlagati enotno (sodbi z dne 3. septembra 2014, Deckmyn in Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, točka 15 in navedena sodna praksa, ter z dne 25. novembra 2021, État luxembourgeois (Informacije, ki se nanašajo na skupino davčnih zavezancev), C-437/19, EU:C:2021:953, točka 50 in navedena sodna praksa).
- 34 Napotitev iz člena 129(3) Uredbe št. 2017/1001 na nacionalna procesna pravila, če s to uredbo „ni drugače določeno“, te ugotovitve ne more ovreči.
- 35 Ni namreč mogoče domnevati, da navedena uredba ne vsebuje odgovora na vprašanje, ali nasprotna tožba ostaja kljub umiku tožbe zaradi kršitve pravic, zaradi katere je bila vložena. Odgovor na to vprašanje je odvisen prav od obsega, ki ga je zakonodajalec Unije želel pripisati temu pravnemu sredstvu.
- 36 Ker torej pojem „nasprotna tožba“ v Uredbi 2017/1001 ni opredeljen, je treba, na prvem mestu, poudariti, da se ta običajno razume, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 37 sklepnih predlogov in kot je podkrepljeno z besedilom, uporabljenim zlasti v danski („Modkrav“), nemški („Widerklage“), grški („ανταγωγή“) in angleški („counterclaim“) jezikovni različici zadevnih določb, kot nasprotni zahtevek, ki ga je tožena stranka vložila v postopku, ki ga je zoper njo začela tožeča stranka pred istim sodiščem.
- 37 Na drugem mestu, glede konteksta, v katerega so umeščene te določbe, je treba navesti, prvič, kot je navedeno v uvodni izjavi 32 Uredbe 2017/1001, da člen 122 te uredbe povzroča, da se v postopkih v zvezi z znamkami Evropske unije uporabljajo pravila Unije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Zato je treba, kot je generalni pravobranilec navedel v točkah 50 in 51 sklepnih predlogov, pojem „nasprotna tožba“ v smislu Uredbe št. 2017/1001 razlagati v skladu s temi pravili in s tem povezano sodno prakso.
- 38 V zvezi s tem iz sodne prakse, ki se nanaša na sistem, vzpostavljen s Konvencijo 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 nato spremenjena in prevzeta z Uredbo 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) in z Uredbo št. 1215/2012, izhaja, da nasprotne tožbe ni mogoče enačiti zgolj z sredstvom obrambe. Čeprav je vložena v okviru postopka, ki je bil začel z drugo tožbo, pa taka nasprotna tožba pomeni ločeno in samostojno tožbo, katere postopkovno obravnavanje ni odvisno od prvotne tožbe in ki se zato lahko nadaljuje, tudi če se ta prvotna tožba zavrne (glej v tem smislu sodbo z dne 12. oktobra 2016, Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763, točka 32 in navedena sodna praksa).



- 39 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da je treba pojem „nasprotna tožba“ v smislu Uredbe št. 2017/1001 razumeti kot pravno sredstvo, ki je sicer res pogojeno z vložitvijo tožbe zaradi kršitve pravic in ki je zato povezano s to vložitvijo. Vendar je namen tega pravnega sredstva razširiti predmet spora in doseči priznanje ločene in samostojne zahteve v zvezi s prvotno tožbo, med drugim zahteve, da se ugotovi ničnost zadevne znamke.
- 40 Ker nasprotna tožba pomeni razširitev predmeta spora, kljub tej povezavi s prvotno tožbo ta nasprotna tožba postane samostojna in v primeru umika prvotne tožbe še naprej ostaja. Nasprotna tožba zato ni zgolj sredstvo obrambe in njena usoda ni odvisna od odločitve o tožbi zaradi kršitve pravic, zaradi katere je bila vložena.
- 41 Drugič, iz splošne sistematike Uredbe 2017/1001 je razvidno, da je zakonodajalec Unije z uporabo izraza „nasprotna tožba“ v okviru te uredbe nameraval tej tožbi pripisati pomen in obseg, ki sta enaka tistima iz točk od 36 do 39 te sodbe.
- 42 Sicer drži, kot navaja predložitveno sodišče, da navedena uredba uradu EUIPO pridržuje izključno pristojnost na področju registracije znamk Evropske unije in ugovorov zoper to registracijo (sodba z dne 21. julija 2016, *Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion/EUIPO*, C-226/15 P, EU:C:2016:582, točka 50). Na področju veljavnosti teh znamk pa ni tako. Čeprav ista uredba načeloma določa centralizacijo obravnave zahtev za ugotovitev ničnosti in za razveljavitev pri uradu EUIPO, je to načelo vseeno omejeno, pristojnost za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev znamke Evropske unije pa je na podlagi členov 63 in 124 Uredbe 2017/1001 razdeljena med sodišča za znamke Evropske unije, ki jih določijo države članice v skladu s členom 123(1) te uredbe, in urad EUIPO (glej po analogiji sodbo z dne 16. februarja 2012, *Celaya Emparanza y Galdos International*, C-488/10, EU:C:2012:88, točka 48).
- 43 V zvezi s tem je treba ob upoštevanju dvomov, ki jih je izrazilo predložitveno sodišče o natančnem obsegu te razdelitve pristojnosti, poudariti tudi, da pristojnost, ki je podeljena tem sodiščem za znamke, pomeni neposredno uporabo pravila o razdelitvi pristojnosti, določenega z Uredbo 2017/1001, in je torej ni mogoče šteti za „izjemo“ od pristojnosti urada EUIPO na tem področju.
- 44 Poleg tega se zadevne pristojnosti izvajajo po načelu prednosti sodišča, ki odloča o zadevi. V skladu s členom 132(1) in (2), prvi stavek, Uredbe 2017/1001 in „[r]azen če obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje postopka“, je namreč pristojen prvi organ, ki mu je predložen spor glede veljavnosti znamke Evropske unije.
- 45 To, da lahko na podlagi člena 128(7) Uredbe 2017/1001 imetnik znamke, katere veljavnost se izpodbija pred sodiščem za znamke Evropske unije na podlagi nasprotne tožbe, doseže, da se odločba o veljavnosti te znamke sprejme v postopku pred uradom EUIPO, ne omaja tega načela prednosti. Kot je razvidno iz besedila te določbe, ta predvideva zgolj možnost ustavitve postopka, saj lahko sodišče za znamke Evropske unije odloči tudi, da bo presodilo o nasprotni tožbi.
- 46 Enako velja za primer iz člena 132(2), drugi stavek, te uredbe. Sodišče za znamke Evropske unije mora namreč postopek, ki poteka pred njim, ustaviti le, če je bila v skladu s členom 128(4) navedene uredbe pri uradu EUIPO zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti zadevne znamke Evropske unije vložena že pred vložitvijo nasprotne tožbe.

- 47 Tako je treba glede na sistem razdelitve pristojnosti, opisan v točkah od 42 do 46 te sodbe, ugotoviti, da je zakonodajalec Unije v okviru ureditve, uvedene z Uredbo 2017/1001, ki v skladu s svojo uvodno izjavo 4 in s svojim členom 1(2) določa enotnost znamke Evropske unije, nameraval pristojnost za nadzor nad veljavnostjo znamk Evropske unije prav tako kot uradu EUIPO podeliti tudi sodiščem za znamke Evropske unije v okviru njihovih odločitev o nasprotnih tožbah.
- 48 V zvezi s tem, kot je razvidno iz uvodne izjave 32 te uredbe, imajo odločitve o veljavnosti znamke Evropske unije učinek erga omnes v celotni Uniji, tako kadar prihajajo od urada EUIPO kot tudi kadar so izdane na podlagi nasprotne tožbe, vložene pri sodišču za znamke Evropske unije (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, točki 28 in 29).
- 49 Ta učinek erga omnes potrjuje člen 128(6) navedene uredbe, ki določa, da mora sodišče za znamke Evropske unije izvod pravnomočne sodbe o nasprotni tožbi za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke Evropske unije poslati uradu EUIPO, ki mora to sodbo vpisati v register in sprejeti potrebne ukrepe, da izvrši sodbo sodišča (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, točka 30).
- 50 Odločitev sodišča za znamke Evropske unije o tožbi zaradi kršitve pa, nasprotno, učinkuje le inter partes, tako da ta sodba, ko postane pravnomočna, zavezuje le stranke, ki so bile udeležene v tem postopku (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, točka 31).
- 51 Tako je Sodišče presodilo, da mora tako sodišče odločiti o nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti znamke Evropske unije, vložene na podlagi člena 128(1) Uredbe 2017/1001 v okviru tožbe zaradi kršitve te znamke v smislu člena 124(a) te uredbe, preden lahko odloči o tej tožbi zaradi kršitve, zoper katero se uveljavlja isti absolutni razlog za ničnost (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, točki 33 in 34).
- 52 Glede na posebnosti ureditve, ki ureja nasprotno tožbo, bi razlaga tega avtonomnega pravnega sredstva, katerega predmet je presoja veljavnosti znamk Evropske unije v smislu, da bi lahko imetnik znamke Evropske unije s tem, da bi odstopil od tožbe zaradi kršitve, sodišču Evropske unije za znamke odvzel možnost odločanja o nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti, vloženi v okviru te tožbe zaradi kršitve, pomenila kršitev obsega pristojnosti, ki jo je zakonodajalec nameraval podeliti sodiščem za znamke Evropske unije. Iz splošne sistematike Uredbe 2017/1001 je torej razvidno, da taka nasprotna tožba v primeru umika prvotne tožbe še vedno ostaja.
- 53 Nazadnje, na tretjem mestu, pomen in obseg pojma „nasprotna tožba“ v smislu Uredbe 2017/1001, kot sta bila pojasnjena v točkah 39 in 52 te sodbe, potrjujejo cilji, ki se uresničujejo z Uredbo 2017/1001.
- 54 Po eni strani iz sodne prakse v zvezi s sistemom, vzpostavljenim s konvencijo z dne 27. septembra 1968, kakor je bila spremenjena in nato prevzeta z uredbama št. 44/2001 in št. 1215/2012, izhaja, da za to, da bi se omogočilo učinkovito izvajanje sodne oblasti, možnost vložitve nasprotne tožbe strankam omogoča, da v istem postopku in pred istim sodiščem rešijo vse svoje vzajemne zahtevke, ki imajo skupen izvor, namen te možnosti pa je tako zlasti preprečiti odvečne in večkratne postopke, ki vključujejo tveganje nasprotujočih si sodb (glej v tem smislu sodbi z dne 31. maja 2018, Nothartová, C-306/17, EU:C:2018:360, točki 21 in 22 ter

navedena sodna praksa, in z dne 21. junija 2018, Petronas Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, točka 29 in navedena sodna praksa). Kot pa je razvidno iz uvodne izjave 32 Uredbe 2017/1001, se ti cilji uresničujejo z ureditvijo, določeno v celotni uredbi in zlasti v njenih členih 124 in 128.

- 55 Iz tega sledi, da je za uresničitev teh ciljev potrebno, da lahko sodišče Evropske unije za znamke kljub umiku prvotne tožbe odloči o zahtevku, ki ga je tožena stranka v postopku zaradi kršitve pravic vložila z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti zadevne znamke Evropske unije.
- 56 Če pa bi bila stranka, ki je vložila nasprotno tožbo, v primeru umika prvotne tožeče stranke prisiljena začeti postopek pri uradu EUIPO, da bi zagotovila, da se ji v prihodnosti ne bo več treba braniti, bi bilo to v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka.
- 57 Po drugi strani bi razlaga pojma „nasprotna tožba“ v smislu, da v primeru odstopa od prvotne tožbe sodišče za znamke Evropske unije ne bi več moglo odločati o nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti, imetniku znamke Evropske unije omogočila, da s tem, da umakne tožbo zaradi kršitve pravic, ki jo je sam vložil, še naprej – morebiti v slabi veri – uporablja znamko Evropske unije, ki je lahko bila registrirana v nasprotju z absolutnimi razlogi za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe 2017/1001. Tak položaj pa bi ogrožal učinkovito uresničevanje ciljev, ki se želijo doseči z navedeno uredbo (glej v tem smislu sklep z dne 30. aprila 2015, Castel Frères/EUIPO, C-622/13 P, neobjavljen, EU:C:2015:297, točki 46 in 47 ter navedena sodna praksa).
- 58 Glede na vse zgornje preudarke je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 124(a) in (d) ter člen 128 Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da sodišče za znamke Evropske unije, ki odloča o tožbi zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, katere veljavnost se izpodbija z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti, ostane pristojno za odločanje o veljavnosti te znamke, čeprav je bila prvotna tožba umaknjena.

## **Stroški**

- 59 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 (peti senat) razsodilo:

**Člen 124(a) in (d) ter člen 128 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije**

**je treba razlagati tako, da**

**sodišče za znamke Evropske unije, ki odloča o tožbi zaradi kršitve pravic na podlagi znamke Evropske unije, katere veljavnost se izpodbija z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti, ostane pristojno za odločanje o veljavnosti te znamke, čeprav je bila prvotna tožba umaknjena.**

Podpisi