Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

27. travnja 2023.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 125. stavak 5. – Međunarodna nadležnost – Tužba zbog povrede – Nadležnost sudova države članice na čijem je državnom području povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede – Oglas koji prikazuje tražilica koja upotrebljava naziv vršne nacionalne domene – Oglas koji ne navodi zemljopisno područje isporuke – Elementi koje treba uzeti u obzir”

U predmetu C-104/22,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio markkinaoikeus (Trgovački sud, Finska), odlukom od 14. veljače 2022., koju je Sud zaprimio 15. veljače 2022., u postupku

Lännen MCE Oy

protiv

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co. KG,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, D. Gratsias, M. Ilešič (izvjestitelj), I. Jarukaitis i Z. Csehi, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za Lännen MCE Oy, E. Hodge i K. Tommila, *asianajajat*,

– za Berky GmbH i Senwatec GmbH & Co. KG, P. Eskola, *asianajaja*,

– za Europsku komisiju, P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: finski

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 125. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Länsnen MCE Oy (u daljnjem tekstu: Länsnen) i društava Berky GmbH i Senwatec GmbH & Co. KG, koja su dio iste grupe poduzetnika, u vezi s navodnom povredom žiga Europske unije WATERMASTER, čiji je nositelj društvo Länsnen.

Pravni okvir

Uredba 2017/1001

3 Članak 122. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Primjena pravila Unije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima”, u stavku 2. propisuje:

„U slučaju postupaka koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 124.:

(a) članak 4. i članak 6., točke 1., 2., 3. i 5. članka 7. i članak 35. Uredbe (EU) br. 1215/2012 [Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2016., L 202, str. 57. i SL 2014., L 160, str. 40.)] ne primjenjuju se;

[…]”

4 Članak 123. te uredbe, naslovljen „Sudovi za žig EU-a”, u stavku 1. propisuje:

„Države članice na svojem državnom području određuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i sudišta prvog i drugog stupnja, koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom.”

5 Članak 124. navedene uredbe, naslovljen „Nadležnost za povrede i valjanost”, glasi:

„Sudovi za žig EU-a imaju isključivu nadležnost:

(a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova EU-a;

(b) za postupke povodom tužbe za utvrđivanje nepostojanja povrede ako su one dopuštene nacionalnim zakonodavstvom;

(c) za postupke povodom tužbe podnesene zbog radnji iz članka 11. stavka 2.;

(d) za postupke povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga EU-a ništavim sukladno s člankom 128.”

6 Članak 125. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Međunarodna nadležnost”, propisuje:

„1. Podložno odredbama ove Uredbe kao i odredbama Uredbe (EU) br. 1215/2012 koje se primjenjuju na temelju članka 122., postupci koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 124. pokreću se pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima domicil ili, ako nema domicil ni u jednoj državi članici, u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

[…]

5. Postupci povodom tužbi i tužbenih zahtjeva iz članka 124., uz iznimku tužbi za utvrđivanje nepostojanja povrede žiga EU-a, mogu se pokretati i pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede, ili u kojoj je poduzeta radnja iz članka 11. stavka 2.”

7 Članak 126. te uredbe, naslovljen „Opseg nadležnosti”, predviđa:

„1. Sud za žig EU-a čija se nadležnost temelji na članku 125. stavcima od 1. do 4. nadležan je za:

(a) počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području bilo koje države članice;

(b) povrede iz članka 11. stavka 2., počinjene na državnom području neke od država članica.

2. Sud za žig EU-a čija nadležnost se temelji na članku 125. stavku 5. nadležan je samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području države članice u kojoj se nalazi sjedište tog suda.”

Uredba br. 1215/2012

8 Članak 17. Uredbe br. 1215/2012 u stavku 1. propisuje:

„U pitanjima u vezi ugovora kojeg sklapa osoba, potrošač, u svrhu koja se može smatrati da je izvan njegove profesionalne ili gospodarske djelatnosti, nadležnost se utvrđuje ovim Odjeljkom, ne dovodeći u pitanje članak 6. i točku 5. članka 7., ako:

[…]

(c) u svim drugim slučajevima, ako je ugovor sklopljen s osobom koja obavlja trgovačku ili profesionalnu djelatnost u državi članici u kojoj potrošač ima domicil, ili ako na bilo koji način usmjerava svoje djelatnosti u tu državu članicu ili više država uključujući tu državu članicu, [a] ugovor spada u okvir te djelatnosti.”

9 Članak 66. stavak 1. te uredbe propisuje:

„Ova se Uredba primjenjuje samo na sudske postupke koji su u tijeku, na vjerodostojne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene na dan ili nakon 10. siječnja 2015.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

10 Lännen, društvo sa sjedištem u Finskoj, proizvodi, među ostalim, amfibijske bagere koje prodaje pod žigom Europske unije WATERMASTER, registriranim 12. srpnja 2004. pod brojem 003185758.

11 To je društvo 28. siječnja 2020. podnijelo markkinaoikeusu (Trgovački sud, Finska) tužbu zbog povrede protiv Berkyja i Senwateca, dva društva sa sjedištem u Njemačkoj koja pripadaju istoj grupi poduzetnika.

12 Društvo Lännen prigovara društvu Senwatec da je u Finskoj počinilo povredu koja se sastoji od korištenja plaćenog referenciranja na internetskoj tražilici kojom se upravlja pod vršnom nacionalnom domenom za tu državu članicu, što omogućuje, nakon pretrage pojma „Watermaster”, prikazivanje reklamnog oglasa za njegove proizvode na internetskoj stranici te tražilice. Tako je u kolovozu 2016. pri pretraživanju pojma „Watermaster” u Finskoj na stranici www.google.fi kao prvi rezultat bio prikazan reklamni oglas Google Adwords za proizvode društva Senwatec, koji je od drugih rezultata pretraživanja bio odvojen linijom i koji je sadržavao riječ „Oglas”.

13 Sud koji je uputio zahtjev ističe da poveznica oglasa koja se pojavljuje kao rezultat pretraživanja i s time povezani tekst ne sadržavaju nikakav element koji posebno upućuje na Finsku ili na zemljopisno područje isporuke proizvoda društva Senwatec. Međutim, taj sud koji je uputio zahtjev navodi da je internetska stranica društva Senwatec na koju je vodila ta poveznica oglasa sadržavala, među ostalim, tekst na engleskom jeziku u kojem se navodi da se proizvodi društva Senwatec koriste u cijelom svijetu kao i kartu svijeta na kojoj su zemlje za koje je društvo Senwatec izjavilo da u njima posluje označene tamnijom bojom, što nije bio slučaj s Finskom.

14 Društvo Lännen prigovara društvu Berky da je povrijedilo njegov žig koristeći se, od 2005. do 2019., prirodnim referenciranjem slika, slobodno dostupnih na internetskoj stranici za dijeljenje fotografija Flickr.com, strojeva tog društva, pomoću meta oznake (*meta tag*) koja sadržava ključnu riječ „Watermaster”, čija je namjena bila omogućiti internetskim tražilicama bolju identifikaciju tih slika. Tako je pretraga pojma „Watermaster” u Finskoj na internetskoj stranici www.google.fi, prikazivala poveznicu na stranicu sa slikama strojeva društva Berky.

15 Sud koji je uputio zahtjev ističe da poveznica koja je prikazana kao rezultat pretraživanja nije bila poveznica oglasa, nego takozvani „organski” rezultat pretraživanja. U tekstovima uz slike koje su se nalazile na internetskoj stranici Flickr.com na engleskom su jeziku bili navedeni nazivi strojeva i njihovi brojevi modela. Uz te se slike, osim toga, nalazio i logotip društva Berky. Sa svakom od slika su na engleskom i drugim jezicima bile povezane brojne meta oznake koje su se sastojale od ključnih riječi, osobito pojma „Watermaster”.

16 Prema mišljenju društva Lännen, tuženici iz glavnog postupka na internetu su provodili aktivnosti internetskog marketinga koje su se odnosile na finsko državno područje i bile su vidljive finskim potrošačima i trgovcima. Proizvodi društava Senwatec i Berky prodaju se diljem svijeta. Budući da je predmetni oglas, koji je na engleskom jeziku, namijenjen međunarodnoj javnosti, društvo Lännen smatra da je namijenjen svim zemljama u kojima je vidljiv.

17 Društva Berky i Senwatec u svoju obranu osporavaju nadležnost suda koji je uputio zahtjev jer navodna povreda nije počinjena u Finskoj.

18 Tvrde da njihove djelatnosti komercijalnog oglašavanja nisu obuhvaćale Finsku, državu članicu u kojoj ne nude svoje proizvode na prodaju i na čijem tržištu nisu prisutna. Ni rezultat pretraživanja na internetskoj stranici www.google.fi ni upotreba meta oznake u kojoj se upotrebljava ključna riječ „Watermaster” ne omogućuju da se utvrdi da su se njihove djelatnosti odnosile na Finsku. Stoga, kako bi se utvrdila nadležnost suda koji je uputio zahtjev, nije važno da navodno nezakonit sadržaj bude vidljiv na internetu u Finskoj, nego da taj sadržaj ima relevantnu vezu s tom državom članicom.

19 Iz informacija koje je dostavio sud koji je uputio zahtjev proizlazi da se stranke ne slažu oko toga dokazuje li karta koja se nalazi na internetskoj stranici društva Senwatec to da je područje isporuke proizvoda tog društva ograničeno na zemljopisno područje iz kojeg se čini da je isključena Finska. Prema mišljenju društva Senwatec, ta je karta jedan od elemenata koji upućuju na to da Finska nije dio tržišta na kojem prodaje svoje proizvode, dok je, prema mišljenju društva Lännen, tržište Senwatecovih proizvoda globalno i prostire se izvan područja obuhvaćenih navedenom kartom.

20 Sud koji je uputio zahtjev smatra da, u okviru provjere nadležnosti suda pred kojim je pokrenut postupak na temelju mjesta u kojem je počinjena povreda, valja uzeti u obzir, kako bi se utvrdila državna područja država članica u kojima se nalaze potrošači ili trgovci kojima su namijenjene reklame prikazane na internetskoj stranici, među ostalim, zemljopisna područja isporuke predmetnih proizvoda.

21 Taj sud ipak smatra da bi se drugi elementi mogli pokazati relevantnima za takvu provjeru, kao što to proizlazi iz mišljenja nezavisnog odvjetnika Szpunara u predmetu AMS Neve i dr. (C-172/18, EU:C:2019:276), a da pritom nije jasno koji bi mogli biti ti drugi elementi, s obzirom na to da se Sud nije izjasnio o tom pitanju.

22 Sud koji je uputio zahtjev osobito se pita može li se, kako bi se utvrdila njegova nadležnost na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001, uzeti u obzir država članica vršne nacionalne domene pod kojom djeluje internetska stranica tražilice koja omogućuje pristup oglasima koji čine navodne povrede.

23 U tim je okolnostima markkinaoikeus (Trgovački sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„Društvo A ima poslovni nastan u državi članici X u kojoj ima svoje sjedište i na internetskoj je stranici u oglasu ili kao ključnu riječ koristio znak istovjetan žigu [EU-a] društva B.

1. Može li se u prethodno navedenom slučaju pretpostaviti da je oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y, u kojoj svoje sjedište ima društvo B, te je sud za žigove [Europske unije] u državi članici Y nadležan za to da u skladu s člankom 125. stavkom 5. Uredbe 2017/1001 ispita tužbu povodom povrede žiga [Europske unije] ako u elektronički objavljenom oglasu ili na internetskoj stranici oglašivača povezanoj s tim oglasom zemljopisno područje isporuke proizvoda nije barem izričito precizirano ili nijedna država članica nije izričito izuzeta iz područja isporuke? Mogu li se pritom u obzir uzeti vrsta proizvoda na koje se oglas odnosi [,] i okolnost da je tržišno područje za proizvode društva A, kao što se tvrdi, cijeli svijet i stoga je njime obuhvaćeno cijelo područje Europske unije uključujući i ono države članice Y?

2. Može li se smatrati da je navedeni oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y ako se oglas prikazuje na internetskoj stranici tražilice kojom se upravlja pod vršnom nacionalnom domenom države članice Y?

3. U slučaju potvrdnih odgovora na prvo ili drugo pitanje: koje je ostale okolnosti eventualno potrebno uzeti u obzir prilikom odlučivanja o tome je li oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y?”

O prethodnim pitanjima

24 Svojim trima pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 125. stavak 5. Uredbe br. 2017/1001 tumačiti na način da nositelj žiga Europske unije koji se smatra oštećenim time što treća strana bez njegova odobrenja rabi znak istovjetan tom žigu u elektronički prikazanim reklamama i ponudama na prodaju za iste ili slične proizvode onima za koje je navedeni žig registriran može protiv te treće strane podnijeti tužbu zbog povrede sudu za žig Europske unije države članice na području koje se nalaze potrošači i trgovci kojima su namijenjene te reklame ili te ponude na prodaju, neovisno o činjenici da navedena treća strana ne navodi izričito i nedvosmisleno tu državu članicu među područjima na koja bi se predmetni proizvodi mogli isporučiti.

25 Valja podsjetiti na to da, neovisno o načelu, predviđenom u članku 66. stavku 1. Uredbe br. 1215/2012, primjene te uredbe na sudske postupke koji se odnose na žig Europske unije počevši od 10. siječnja 2015., članak 122. stavak 2. Uredbe 2017/1001 isključuje, u odnosu na postupke povodom tužbe zbog povrede takvog žiga, primjenu određenih odredbi Uredbe br. 1215/2012, poput primjene pravila sadržanih u njezinim člancima 4. i 6., članku 7. stavcima 1., 2., 3. i 5. te u članku 35. Zbog tog isključenja nadležnost sudova za žig Europske unije iz članka 123. stavka 1. Uredbe br. 2017/1001 za odlučivanje o tužbama zbog povrede žiga Europske unije proizlazi iz pravila izravno predviđenih Uredbom br. 2017/1001, koja su *lex specialis* u odnosu na pravila propisana Uredbom br. 1215/2012 (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 34. i navedenu sudsku praksu).

26 Slijedom toga, tužba zbog povrede podnesena 28. siječnja 2020. obuhvaćena je, u dijelu u kojem se odnosi na žig Europske unije, pravilima o sudskoj nadležnosti iz Uredbe 2017/1001.

27 Na temelju članka 125. stavka 1. te uredbe, kad tuženik ima domicil u državi članici, tužitelj svoju tužbu podnosi pred njezinim sudovima.

28 No, članak 125. stavak 5. navedene uredbe propisuje da tužitelj može svoju tužbu podnijeti „i” pred sudovima države članice „u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede”.

29 Člankom 126. stavkom 1. Uredbe 2017/1001 pojašnjava se da, kad se postupak vodi pred sudom za žig Europske unije, na temelju njezina članka 125. stavka 1., on je nadležan za odlučivanje o počinjenim povredama ili prijetnjama povrede na državnom području bilo koje države članice, a stavkom 2. te odredbe da, kad se postupak vodi pred takvim sudom na temelju članka 125. stavka 5. navedene uredbe, nadležan je samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području države članice u kojoj se nalazi sjedište tog suda.

30 Iz tog razlikovanja proizlazi da tužitelj, odabirom hoće li tužbu zbog povrede podnijeti pred sudom za žig Europske unije domicila tuženika ili pred sudom na čijem je državnom području počinjena povreda ili prijetnja povrede, određuje opseg područja mjesne nadležnosti suda pred kojim se postupak vodi. Naime, kad se tužba zbog povrede temelji na članku 125. stavku 1. Uredbe 2017/1001, ona se može odnositi na povrede počinjene na cijelom području Unije, dok je, kad se temelji na stavku 5. navedenog članka, ograničena na povrede počinjene ili prijetnje povrede na državnom području samo jedne države članice, odnosno države članice kojoj sud pred kojim se vodi postupak pripada (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 40.).

31 Mogućnost izbora jednog od tih dvaju temelja koja je dana tužitelju, a koja proizlazi iz uporabe riječi „i” u članku 125. stavku 5. Uredbe br. 2017/1001, ne može se tumačiti na način da tužitelj može u odnosu na iste povrede kumulirati tužbe koje se temelje na stavcima 1. i 5. tog članka, nego samo izražava postojanje alternativnog suda spomenutog u navedenom stavku 5. u odnosu na sudove spomenute u drugim stavcima navedenog članka (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 41.).

32 Time što predviđa takav alternativni sud i člankom 126. stavkom 2. Uredbe br. 2017/1001 razgraničava mjesnu nadležnost tog suda, zakonodavac Unije dopušta nositelju žiga Europske unije da podnese, ako to želi, ciljane tužbe, od kojih se svaka odnosi na povrede počinjene na državnom području jedne države članice (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 42.).

33 U ovom slučaju, podložno provjerama koje treba izvršiti sud koji je uputio zahtjev, iz spisa kojim Sud raspolaže proizlazi da se povrede koje navodi nositelj žiga Europske unije odnose na internetsko prikazivanje sadržaja koji se odnose na proizvode konkurenata tog nositelja, putem plaćenog i prirodnog referenciranja na temelju znaka istovjetnog tom žigu, samo u mjeri u kojoj je to prikazivanje namijenjeno potrošačima ili trgovcima koji se nalaze u Finskoj.

34 Stoga, kako bi se utvrdilo je li to prikazivanje na internetu bilo stvarno namijenjeno potrošačima ili trgovcima koji se nalaze u Finskoj, sud koji je uputio zahtjev osobito pita jesu li priroda predmetnih proizvoda, opseg predmetnog tržišta i činjenica da se to prikazivanje dogodilo na internetskoj stranici tražilice kojom se upravlja pod vršnom nacionalnom domenom te države članice relevantni elementi za provjeru njegove međunarodne nadležnosti na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001 i, po potrebi, trebaju li se u tu svrhu uzeti u obzir drugi elementi.

35 U tom pogledu, iako su povrede koje se stavljaju na teret svakom od tuženih društava u glavnom postupku, koja su dio iste grupe poduzetnika, različite, pred sudom koji je uputio zahtjev pokrenut je jedan te isti sudski postupak.

36 Stoga valja utvrditi može li se na temelju povreda koje se stavljaju na teret tim dvama društvima uspostaviti, u svakom od dvaju slučajeva, dovoljna povezanost s državom članicom u kojoj se nalazi sud pred kojim je pokrenut postupak zbog povrede, na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001.

37 Osim toga, valja podsjetiti na to da provjera nadležnosti suda kojem je podnesena tužba zbog povrede nije izjednačena s ispitivanjem merituma te tužbe (vidjeti po analogiji presudu od 16. lipnja 2016., Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, t. 44. i navedenu sudsku praksu).

38 Bilo bi pretjerano zahtijevati od suda kojem je podnesena tužba zbog povrede da u fazi provjere svoje međunarodne nadležnosti na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001 temeljito ispita te složene činjenične i pravne elemente.

39 Stoga su elementi koji razumno upućuju na to da je povreda mogla biti počinjena ili prijeti da će biti počinjena na državnom području države članice dovoljni da bi sud za žig Europske unije te države članice bio nadležan na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001.

40 U tom kontekstu valja primijetiti da se, u skladu sa sudskom praksom Suda, kriterij sudske nadležnosti izražen izrazom „držav[a] članic[a] u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede”, iz članka 125. stavka 5. te uredbe, odnosi na aktivno ponašanje počinitelja te povrede (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 44. i navedenu sudsku praksu).

41 Konkretno, što se tiče obveze suda za žig Europske unije da se, u okviru nadzora svoje sudske nadležnosti za odlučivanje o postojanju povrede na državnom području države članice kojoj pripada na temelju navedenog članka 125. stavka 5., uvjeri da su radnje koje se tuženiku stavljaju na teret počinjene na tom državnom području, Sud je presudio da, kada se takve radnje sastoje od oglašavanja i ponuda na prodaju prikazanih elektroničkim putem za proizvode obilježene znakom istovjetnim ili sličnim žigu Europske unije bez odobrenja nositelja tog žiga, važno je smatrati da su te radnje počinjene na državnom području na kojem se nalaze potrošači ili trgovci kojima su te reklame i te ponude na prodaju namijenjene (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 46. i 47. i navedenu sudsku praksu).

42 Stoga, kada je prikazivanje sadržaja na internetu, makar i potencijalno, namijenjeno potrošačima ili trgovcima koji se nalaze na državnom području države članice, s obzirom na to da su pojašnjenja u pogledu zemljopisnih područja isporuke predmetnih proizvoda pokazatelj koji ima osobitu važnost u svrhu te ocjene (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. , C-324/09, EU:C:2011:474, t. 65.), nositelj žiga Europske unije raspolaže mogućnošću da u toj državi članici, na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001, podnese tužbu radi utvrđenja povrede njegova žiga u toj državi članici. Naime, sudovi za žig Europske unije države članice boravišta potrošača ili trgovaca kojima su upućene takve reklame i takve ponude na prodaju osobito su sposobni procijeniti je li došlo do navodne povrede (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 57.).

43 U ovom slučaju valja utvrditi, podložno provjerama koje treba izvršiti sud koji je uputio zahtjev, da zemljopisna područja isporuke predmetnih proizvoda nisu navedena u reklamnom oglasu navedenom u točki 12. ove presude. Osim toga, karta koja se nalazi na internetskoj stranici društva Senwatec, kojom se, prema mišljenju društva Länen, dokazuje globalna zemljopisna dimenzija tržišta tog društva, ne može sama po sebi uspostaviti poveznicu s Finskom, s obzirom na to da se na temelju konteksta u kojem se nalazi ta karta ne može zaključiti da društvo Senwatec svoju djelatnost usmjerava na finsko tržište.

44 Budući da ne postoje precizni elementi u pogledu zemljopisnih područja isporuke predmetnih proizvoda, povezanost s predmetnom državom članicom, u ovom slučaju Finskom, treba utvrditi s obzirom na druge elemente kako bi tužitelj na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001 mogao podnijeti tužbu zbog povrede sudu te države članice.

45 Točno je, kao što je to navedeno u točki 25. ove presude, da odredbe Uredbe 2017/1001 koje se odnose na tužbe zbog povrede žigova Europske unije imaju karakter *lex specialis* u odnosu na pravila propisana Uredbom br. 1215/2012. Međutim, to nema za učinak lišavanje te uredbe relevantnosti u pogledu pojašnjenja i tumačenja smisla pojmova koji su analogni onima koje predviđa i koji su, s obzirom na to da su obuhvaćeni Uredbom 2017/1001, potrebni za njezino tumačenje.

46 U tom pogledu, kad je riječ o tumačenju članka 17. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 1215/2012, Sud je presudio da se na temelju različitih indicija može smatrati da trgovac usmjerava svoje djelatnosti prema državi članici domicila potrošača, odnosno osobito međunarodne prirode aktivnosti, korištenja jezika ili valute koji se ne koriste u državi članici u kojoj trgovac ima poslovni nastan, navođenja telefonskih kontaktnih podataka s naznakom međunarodnog prefiksa, plaćanja troškova u usluzi internetskog referenciranja kako bi se potrošačima s domicilom u drugim državama članicama olakšao pristup stranici trgovca ili stranici njegova posrednika, uporabe vršne domene različite od one države članice u kojoj trgovac ima poslovni nastan i navođenja međunarodnih klijenata koji se sastoje od klijenata s domicilom u različitim državama članicama (vidjeti po analogiji presudu od 7. prosinca 2010., Pammer i Hotel Alpenhof, C-585/08 i C-144/09, EU:C:2010:740, t. 93.).

47 Taj popis, iako nije iscrpan, sadržava elemente koji mogu biti relevantni za primjenu članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001. U ovom slučaju relevantno je oglašavanje i pružanje ponuda na prodaju na internetskoj stranici s vršnom domenom različitom od domene države članice u kojoj trgovac ima poslovni nastan.

48 Stoga valja pojasniti da sama mogućnost pristupa internetskoj stranici na području koje je obuhvaćeno tom zaštitom nije dovoljna za zaključak da su ponude na prodaju oglašene na navedenoj internetskoj stranici upućene potrošačima koji se nalaze na tom području (presuda od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 64. i navedena sudska praksa).

49 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da iz takvog aktivnog postupanja proizlazi činjenica da poduzetnik plaća operatoru internetske stranice tražilice s vršnom nacionalnom domenom države članice različite od one u kojoj ima poslovni nastan kako bi javnosti te države članice prikazao poveznicu na stranicu tog poduzetnika, omogućujući tako posebno ciljanoj javnosti pristup ponudi svojih proizvoda.

50 Stoga je takvo naplatno referenciranje dovoljna poveznica na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001 s državom članicom čija je javnost tako ciljana.

51 Što se tiče uporabe znaka registriranog kao žig kao meta oznake na servisu internetskog dijeljenja fotografija iz vršne generičke domene, valja smatrati da se ona razlikuje od plaćenog referenciranja u svrhu ocjene uvjeta koji se odnosi na postojanje aktivnog postupanja koje se odnosi na državno područje države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede. Naime, u takvom slučaju prirodnog referenciranja ne čini se da se taj uvjet može ispuniti jer, s jedne strane, internetska stranica s vršnom generičkom domenom nije namijenjena javnosti nijedne posebne države članice i, s druge strane, meta oznaka je namijenjena samo tomu da se tražilicama omogući bolje prepoznavanje slika koje se nalaze na toj internetskoj stranici i time povećava njihova dostupnost.

52 U tim se okolnostima sud koji je uputio zahtjev ne može proglasiti nadležnim, na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe 2017/1001, ako ne postoje drugi elementi na temelju kojih se može dokazati da je takvo prirodno referenciranje namijenjeno javnosti koja se nalazi u Finskoj.

53 Što se tiče prirode predmetnih proizvoda i opsega zemljopisnog područja, na sudu pred kojim je pokrenut postupak zbog povrede je da od slučaja do slučaja ocijeni u kojoj su mjeri ti elementi relevantni za zaključak da je referenciranje koje je dostupno na području obuhvaćenom žigom namijenjeno potrošačima na tom području (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 61.).

54 S obzirom na sve prethodno navedeno, na postavljena pitanja valja odgovoriti tako da članak 125. stavak 5. Uredbe br. 2017/1001 treba tumačiti na način da nositelj žiga Europske unije koji se smatra oštećenim time što treća strana bez njegova odobrenja rabi znak istovjetan tom žigu u elektronički prikazanim reklamama i ponudama na prodaju za iste ili slične proizvode onima za koje je navedeni žig registriran može protiv te treće strane podnijeti tužbu zbog povrede sudu za žig Europske unije države članice na području koje se nalaze potrošači i trgovci kojima su namijenjene te reklame ili te ponude na prodaju, neovisno o činjenici da navedena treća strana ne navodi izričito i nedvosmisleno tu državu članicu među područjima na koja bi se predmetni proizvodi mogli isporučiti, ako je ta ista treća strana upotrijebila taj znak putem plaćenog referenciranja na internetskoj stranici tražilice koja upotrebljava naziv vršne nacionalne domene te države članice. S druge strane, to nije slučaj samo zbog činjenice da je dotična treća strana upotrijebila prirodno referenciranje slika svojih proizvoda na servisu internetskog dijeljenja fotografija iz vršne generičke domene, koristeći meta oznake koje kao ključnu riječ koriste predmetni žig.

Troškovi

55 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

Članak 125. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije

treba tumačiti na način da:

nositelj žiga Europske unije koji se smatra oštećenim time što treća strana bez njegova odobrenja rabi znak istovjetan tom žigu u elektronički prikazanim reklamama i ponudama na prodaju za iste ili slične proizvode onima za koje je navedeni žig registriran može protiv te treće strane podnijeti tužbu zbog povrede sudu za žig Europske unije države članice na području koje se nalaze potrošači i trgovci kojima su namijenjene te reklame ili te ponude na prodaju, neovisno o činjenici da navedena treća strana ne navodi izričito i nedvosmisleno tu državu članicu među područjima na koja bi se predmetni proizvodi mogli isporučiti, ako je ta ista treća strana upotrijebila taj znak putem plaćenog referenciranja na internetskoj stranici tražilice koja upotrebljava naziv vršne nacionalne domene te države članice. S druge strane, to nije slučaj samo zbog činjenice da je dotična treća strana upotrijebila prirodno

referenciranje slika svojih proizvoda na servisu internetskog dijeljenja fotografija iz vršne generičke domene, koristeći meta oznake koje kao ključnu riječ koriste predmetni žig.

Potpisi