Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

5. rujna 2019.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 97. stavak 5. – Sudska nadležnost – Tužba zbog povrede – Nadležnost sudova države članice na čijem državnom području ‚je povreda počinjena' – Reklame i ponude na prodaju prikazane na internetskoj stranici i platformama društvenih medija"

U predmetu C-172/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel, Ujedinjena Kraljevina), odlukom od 12. veljače 2018., koju je Sud zaprimio 5. ožujka 2018., u postupku

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

protiv

Heritage Audio SL,

Pedra Rodrígueza Arribasa,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (izvjestitelj) i I. Jarukaitis, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: L.Carrasco Marco, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 17. siječnja 2019.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees i M. Crabtreeja, M. McGuirk i E. Cronan, *solicitors*, te J. Moss, *barrister*,

– za Heritage Audio SL i P. Rodrígueza Arribasa, A. Stone i R. Crozier, *solicitors*, te J. Reid, *barrister*,

* Jezik postupka: engleski

– za njemačku vladu, u početku T. Henze, M. Hellmann i J. Techert, a zatim M. Hellmann i J. Techert, u svojstvu agenata,

– za Europsku komisiju, J. Samnadda, É. Gippini Fournier i D. Grespan, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 28. ožujka 2019.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 97. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva AMS Neve Ltd., Barnett Waddingham Trustees (u daljnjem tekstu: BW Trustees) i M. Crabtreeja, s jedne strane, i društva Heritage Audio SL i P. Rodrígueza Arribasa, s druge strane, povodom tužbe zbog navodne povrede prava dodijeljenih, među ostalim, žigom Europske unije.

Pravni okvir

3 Uredba (EZ) br. 207/2009, koja je stavila izvan snage i zamijenila Uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 267, str. 1.; SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 71, str. 322.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Naknadno je stavljena izvan snage i zamijenjena, s učinkom od 1. listopada 2017., Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Međutim, imajući u vidu datum podnošenja tužbe zbog povrede o kojoj je riječ u predmetu u glavnom postupku, ovaj zahtjev za prethodnu odluku ispituje se s obzirom na Uredbu br. 207/2009 u njezinoj izvornoj verziji.

4 U skladu s uvodnom izjavom 17. Uredbe br. 207/2009:

„Trebalo bi izbjegavati proturječne presude u postupcima u koje su uključene iste stranke, o istim činjenicama na temelju žiga [Europske unije] i usporednih nacionalnih žigova. […]”

5 Člankom 9. stavcima 1. i 2. te uredbe određivalo se:

„1. Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

(a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig [Europske unije] registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[…]

2. Sukladno odredbama stavka 1., *inter alia*, može se zabraniti sljedeće:

[…]

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište […] pod tim znakom;

[…]

(d) uporaba tog znaka […] u reklamiranju."

6 Člankom 94. Uredbe br. 207/2009 utvrđivalo se:

„1. Ako ovom Uredbom nije drukčije određeno, [Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 4., str. 30.)], primjenjuje se na postupke koji se odnose na žigove [Europske unije] i prijave žiga [Europske unije], kao i na postupke koji se odnose na istodobne i uzastopne tužbe na temelju žigova [Europske unije] i nacionalnih žigova.

2. U slučaju postupaka koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 96.:

(a) članak 2. i članak 4., točke 1., 3., 4. i 5. članka 5. i članak 31. Uredbe (EZ) br. 44/2001 ne primjenjuju se;

[…]"

7 U skladu s člankom 95. stavkom 1. te uredbe:

„Države članice na svojim područjima određuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i sudišta prvog i drugog stupnja, dalje u tekstu ‚sudovi za žig [Europske unije]' koji obavljaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom."

8 Člankom 96. navedene uredbe određivalo se:

„Sudovi za žig [Europske unije] imaju isključivu nadležnost:

(a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova [Europske unije];

[…]"

9 Člankom 97. iste uredbe utvrđivalo se

„1. Podložno odredbama ove Uredbe kao i odredbama Uredbe (EZ) br. 44/2001 koje se primjenjuju na temelju članka 94., postupci koji se odnose na tužbe i tužbene zahtjeve iz članka 96. 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 96., uz iznimku tužbi za utvrđivanje nepostojanja povrede žiga [Europske unije], mogu se pokretati i pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede […]"

10 U skladu s člankom 98. Uredbe br. 207/2009:

„1. Sud za žig [Europske unije] čija se nadležnost temelji na članku 97. stavcima od 1. do 4. nadležan je za:

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

[…]

2. Sud za žig [Europske unije] čija nadležnost se temelji na članku 97. 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."

11 Člankom 109. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 određivalo se:

„Kad se postupci povodom tužbe zbog povrede prava koji se temelje na istom razlogu i vode između istih stranaka pokreću na sudovima različitih država članica, jedan na temelju žiga [Europske unije], a drugi na temelju nacionalnog žiga:

(a) sud koji nije prvi pokrenuo postupak po službenoj se dužnosti odriče nadležnosti u korist suda koji je prvi pokrenuo postupak kad su odnosni žigovi istovjetni i kad se odnose na istovjetne proizvode ili usluge. Sud koji bi bio obvezan odreći se nadležnosti može zastati sa svojim postupkom ako se nadležnost drugog suda osporava;

(b) sud koji nije prvi pokrenuo postupak može zastati sa svojim postupkom kad su odnosni žigovi istovjetni i kad se odnose na slične proizvode ili usluge i kad su odnosni žigovi slični i kad se odnose na istovjetne ili slične proizvode ili usluge."

12 Tekst članaka 9., 94. do 98. i 109. Uredbe br. 207/2009 u bitnome je preuzet u člancima 9., 122. do 126. i 136. Uredbe 2017/1001. Članak 125. stavak 5. Uredbe 2017/1001 odgovara članku 97. stavku 5. Uredbe br. 207/2009 i članku 93. stavku 5. Uredbe br. 40/94.

13 Uredba br. 44/2001, na koju se poziva u člancima 94. i 97. Uredbe br. 207/2009, zamijenjena je Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] 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.). U skladu s člankom 66. stavkom 1. te potonje uredbe, ona se „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 prethodno pitanje

14 AMS Neve je društvo sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koje proizvodi i stavlja na tržište audioopremu. Društvo BW Trustees, koje također ima sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini, je fiducijar za mirovinski sustav rukovoditelja društva AMS Neve. Mark Crabtree je direktor društva AMS Neve.

15 Heritage Audio je društvo sa sjedištem u Španjolskoj koje stavlja na tržište audioopremu. P. Rodríguez Arribas, s prebivalištem u Španjolskoj, jedini je direktor društva Heritage Audio.

16 Društva AMS Neve i BW Trustees te M. Crabtree podnijeli su 15. listopada 2015. Intellectual Property and Enterprise Courtu (Sud za intelektualno vlasništvo i poduzetništvo, Ujedinjena Kraljevina) tužbu protiv društva Heritage Audio i P. Rodrígueza Arribasa zbog povrede žiga Europske unije čiji su nositelji društvo BW Trustees i M. Crabtree, a u odnosu na koji je društvo AMS Neve stjecatelj isključive licencije za iskorištavanje.

17 Usto, njihova tužba odnosi se na navodnu povredu dvaju žigova registriranih u Ujedinjenoj Kraljevini čiji su nositelji također društvo BW Trustees i M. Crabtree.

18 Žig Europske unije na koji se tužitelji pozivaju sastoji se od broja 1073 i registriran je za proizvode iz razreda 9. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen. Proizvodi za koje je žig registriran odgovaraju, među ostalim, sljedećem opisu: „uređaji za snimanje, miksanje i obradu zvuka u studiju”.

19 Tuženicima u glavnom postupku stavlja se na teret da su potrošačima u Ujedinjenoj Kraljevini nudili na prodaju imitacije proizvoda društva AMS Neve na kojima se nalaze istovjetni ili slični znakovi navedenom žigu Europske unije i navedenim nacionalnim žigovima ili se odnose na te znakove i da su te proizvode reklamirali.

20 Tužitelji u glavnom postupku dostavili su dokumente u potporu svojoj tužbi, među ostalim, sadržaje internetskih stranica društva Heritage Audio i njegovih računa na Facebooku i Twitteru, račun koji je društvo Heritage Audio izdalo pojedincu koji boravi u Ujedinjenoj Kraljevini te razmjenu poruka elektroničke pošte između društva Heritage Audio i osobe sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koja se odnosi na moguće isporuke audiooopreme.

21 Tužitelji u glavnom postupku dostavili su, među ostalim, ispise zaslona s te internetske stranice iz kojih se mogu vidjeti ponude na prodaju audiooopreme na kojoj se nalaze znakovi koji su istovjetni ili slični predmetnom žigu Europske unije. Naglasili su da su te ponude sastavljene na engleskom jeziku i da se u rubrici naslovljenoj „Where to buy” („Gdje kupiti”) nabrajaju distributeri s poslovnim nastanom u različitim zemljama, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu. Osim toga, iz općih uvjeta prodaje proizlazi da društvo Heritage Audio prima narudžbe iz bilo koje države članice Europske unije.

22 Tuženici u glavnom postupku podnijeli su prigovor nenadležnosti suda kojem je tužba podnesena.

23 Premda ne isključuju mogućnost da su se proizvodi društva Heritage Audio mogli kupiti u Ujedinjenoj Kraljevini od drugih društava, tvrde da ih oni sami nisu ni reklamirali u Ujedinjenoj Kraljevini ni prodavali u toj državi članici. Osim toga, tvrde da nikad nisu odredili distributera za Ujedinjenu Kraljevinu. Konačno, tvrde da su sadržaji prikazani na internetskoj stranici društva Heritage Audio i na platformama na koje se pozivaju tužitelji u glavnom postupku u tijeku razdoblja na koje se odnosi tužba zbog povrede već bili zastarjeli te da ih se zbog toga nije trebalo uzeti u obzir.

24 Presudom od 18. listopada 2016. Intellectual Property and Enterprise Court (Sud za intelektualno vlasništvo i poduzetništvo) utvrdio je da nije nadležan za odlučivanje o toj tužbi zbog povrede jer se ona temelji na žigu Europske unije o kojem je riječ.

25 On ističe da su tužitelji u glavnom postupku priložili indicije koje mogu pokazati da se internetska stranica društva Heritage Audio odnosila osobito na Ujedinjenu Kraljevinu. Osim toga, smatra da na temelju činjenica spora koji se pred njim vodi može utvrditi da je P. Rodríguez Arribas solidarno odgovoran za djelovanja društva Heritage Audio i da su sudovi Ujedinjene Kraljevine nadležni da o njima odlučuju jer se taj spor odnosi na zaštitu nacionalnih prava intelektualnog vlasništva.

26 Nasuprot tomu, Intellectual Property and Enterprise Court (Sud za intelektualno vlasništvo i poduzetništvo) smatra da su za navedeni spor, s obzirom na to da se odnosi na povredu žiga Europske unije, u skladu s člankom 97. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, nadležni sudovi države članice u kojoj

tuženik ima domicil, u ovom slučaju Kraljevine Španjolske. Taj sud pojašnjava da nadležnost španjolskih sudova također proizlazi iz stavka 5. tog članka 97., na temelju kojeg se tužbe zbog povrede mogu podnijeti i pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena.

27 U odnosu na posljednje navedeno Intellectual Property and Enterprise Court (Sud za intelektualno vlasništvo i poduzetništvo) smatra da je mjesno nadležni sud za odlučivanje o tužbi koju je podnio nositelj žiga protiv treće strane koja je rabila znakove istovjetne ili slične tom žigu u reklamama i ponudama na prodaju na internetskoj stranici ili platformama društvenih medija onaj mjesta u kojem je treća strana donijela odluku o reklamiranju i nuđenju na prodaju tih proizvoda na toj stranici ili na tim platformama i u kojem je odlučila o načinima provedbe te odluke.

28 Tužitelji u glavnom postupku podnijeli su žalbu protiv te presude Court of Appealu (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel, Ujedinjena Kraljevina).

29 Sud koji je uputio zahtjev smatra da je prvostupanjski sud, premda je u svojoj presudi spomenuo određene presude Suda, poput presuda od 19. travnja 2012., Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) i od 5. lipnja 2014., Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), pogrešno protumačio te presude i sudsku praksu Suda općenito.

30 Sud koji je uputio zahtjev smatra da takvo tumačenje u biti dovodi do toga da se smatra da je „država članica u kojoj je povreda počinjena”, u smislu članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, država članica na čijem je državnom području tuženik izradio svoju internetsku stranicu i svoje račune na društvenim medijima. Međutim, iz teksta, svrhe i konteksta te odredbe proizlazi da se ona odnosi na državno područje države članice na kojem borave potrošači ili trgovci kojima su reklame i ponude na prodaju namijenjene.

31 Sud koji je uputio zahtjev dodaje da je Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) u svojoj presudi od 9. studenoga 2017., tzv. „Parfummarken” (I ZR 164/16), presudio da se tumačenje izraza „pravo one države u kojoj je došlo do kršenja”, koji se nalazi u članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) (SL 2007., L 199, str. 40.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 73.), provedeno u presudi od 27. rujna 2017., Nintendo (C 24/16 i C 25/16, EU:C:2017:724), može prenijeti na članak 97. stavak 5. Uredbe br. 207/2009. Međutim, sud koji je uputio zahtjev dvoji o toj ocjeni navedenog njemačkog suda.

32 U tim je okolnostima Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel, Ujedinjena Kraljevina) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje, pojašnjavajući u svojoj odluci da se ono odnosi na tumačenje članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009:

„Kada je poduzetnik s poslovnim nastanom i sjedištem na državnom području države članice A poduzeo mjere na tom državnom području radi reklamiranja i ponude na prodaju proizvoda na kojima se nalazi znak istovjetan žigu Europske unije putem internetske stranice namijenjene i trgovcima i potrošačima države članice B:

(i) je li sud za žig Europske unije države članice B nadležan za odlučivanje o tužbi zbog povrede žiga Europske unije zbog tog reklamiranja i te ponude na prodaju proizvodâ na tom državnom području;

(ii) ako nije, koje druge kriterije treba taj sud za žig Europske unije uzeti u obzir radi utvrđivanja je li nadležan za odlučivanje o takvoj tužbi;

(iii) ako je za odgovor na pitanje pod (ii) potrebno da sud za žig Europske unije utvrdi je li poduzetnik poduzeo aktivne mjere u državi članici B, koji se kriteriji moraju uzeti u obzir radi utvrđivanja je li taj poduzetnik poduzeo takve mjere?”

O prethodnom pitanju

33 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 97. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 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 je navedena treća strana donijela odluke i mjere radi tog elektroničkog prikaza u drugoj državi članici.

34 Najprije valja podsjetiti na to da se – neovisno o načelu primjene Uredbe br. 44/2001 i od 10. siječnja 2015. Uredbe br. 1215/2012 za sudske postupke koji se odnose na žig Europske unije – člankom 94. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, među ostalim, u odnosu na postupke povodom tužbe zbog povrede takvog žiga isključuje primjena određenih odredbi Uredbe br. 44/2001, poput primjene pravila sadržanih u njezinim člancima 2. i 4. te u članku 5. točki 3. Zbog tog isključenja nadležnost sudova za žig Europske unije iz članka 95. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 za odlučivanje o tužbama zbog povrede žiga Europske unije proizlazi iz pravila izravno predviđenih Uredbom br. 207/2009, koja su *lex specialis* u odnosu na pravila propisana Uredbom br. 44/2001 (presude od 5. lipnja 2014., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, t. 26. i 27. i od 18. svibnja 2017., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, t. 26.).

35 Nasuprot tomu, što se tiče nacionalnih žigova, Direktivom 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Kodificirana verzija) (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) nisu uspostavljena posebna pravila u području sudske nadležnosti. Isto vrijedi i za Direktivu (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (preinaka) (SL 2015., L 336, str. 1.), kojom je Direktiva 2008/95 stavljena izvan snage i zamijenjena s učinkom od 15. siječnja 2019.

36 Posljedično, tužba zbog povrede poput one koju su 15. listopada 2015. podnijeli tužitelji u glavnom postupku u dijelu koji se odnosi na nacionalne žigove obuhvaćena je pravilima o sudskoj nadležnosti utvrđenima Uredbom br. 1215/2012 i u dijelu u kojem se odnosi na žig Europske unije pravilima o sudskoj nadležnosti utvrđenima Uredbom br. 207/2009.

37 Na temelju članka 97. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, kad tuženik ima domicil u državi članici, tužitelj svoju tužbu podnosi pred njezinim sudovima.

38 No, stavkom 5. tog članka utvrđuje se da tužitelj može svoju tužbu podnijeti „i” pred sudovima države članice „u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede”.

39 Člankom 98. stavkom 1. te uredbe pojašnjava se da, kad se postupak vodi pred sudom za žig Europske unije, na temelju njezina članka 97. 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 97. stavka 5. iste uredbe, nadležan je samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnjama povrede na državnom području države članice kojoj pripada.

40 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 stavku 1. tog članka 97., 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.

41 Mogućnost izbora jednog od tih dvaju temelja koja je dana tužitelju, a koja proizlazi iz uporabe riječi „i” u članku 97. stavku 5. Uredbe br. 207/2009, 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, kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 31. svojeg mišljenja, postojanje alternativnog suda spomenutog u navedenom stavku 5. u odnosu na sudove spomenute u drugim stavcima navedenog članka.

42 Time što predviđa takav alternativni sud i člankom 98. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 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. Kao što je to Sud već istaknuo, kad se više tužbi zbog povrede između istih stranaka odnosi na uporabu istog znaka, ali se ne odnose na isto državno područje, one nemaju isti predmet i nisu obuhvaćene pravilima o litispendenciji (vidjeti u tom smislu presudu od 19. listopada 2017., Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, t. 42.). Stoga sudovi različitih država članica pred kojima se u takvim okolnostima vodi postupak ne mogu donositi „proturječne presude”, u smislu uvodne izjave 17. Uredbe br. 207/2009, s obzirom na to da se tužbe koje je tužitelj podnio odnose na različita državna područja.

43 U svjetlu tih elemenata treba odgovoriti na pitanja suda koji je uputio zahtjev o dosegu izraza „državˎ[a] članicˎ[a] u kojoj je povreda počinjena” iz članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

44 Sud je, kad je od njega zatraženo tumačenje članka 93. stavka 5. Uredbe br. 40/94, istaknuo da se kriterij za sudsku nadležnost koji je tako izražen odnosi na aktivno ponašanje počinitelja navodne povrede (presuda od 5. lipnja 2014., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, t. 34.).

45 Sud je iz toga zaključio da, u slučaju prodaje i isporuke krivotvorenog proizvoda na području jedne države članice, nakon čega ga stjecatelj preprodaje u drugoj državi članici na državnom području koje prvotni prodavatelj sam nije djelovao, taj kriterij ne dopušta utvrđivanje sudske nadležnosti suda za žig Europske unije potonje države članice za odlučivanje o tužbi zbog povrede podnesenoj protiv prvotnog prodavatelja. Takva sudska nadležnost temeljila bi se na učinku povrede koju je taj prvotni prodavatelj počinio, a ne na navodnoj nezakonitoj radnji koju je on počinio, što bi bilo u suprotnosti s izrazom „državˎ[a] članicˎ[a] u kojoj je povreda počinjena” (vidjeti u tom smislu presudu od 5. lipnja 2014., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, t. 34., 37. i 38.).

46 U skladu s tom sudskom praksom i elementima na koje se podsjeća u točkama 40. i 42. ove presude, sud za žig Europske unije, kad se pred njim vodi postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, kad treba provjeriti svoju sudsku nadležnost za odlučivanje o postojanju povrede na državnom području države članice kojoj pripada, treba biti siguran da su radnje koje se tuženiku stavljaju na teret počinjene na tom državnom području.

47 Kad se radnje koje se tuženiku stavljaju na teret sastoje od elektronički prikazanih reklama ili ponuda na prodaju za proizvode obilježene znakom istovjetnim ili sličnim žigu Europske unije bez odobrenja nositelja tog žiga, važno je, kao što to proizlazi iz točke 63. presude od 12. srpnja 2011., L’Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474), smatrati da su te radnje, koje proizlaze iz članka 9. stavka 2. točaka (b) i (d) Uredbe br. 207/2009, počinjene na državnom području na kojem se nalaze potrošači ili trgovci kojima su te reklame i te ponude na prodaju namijenjene, neovisno o činjenici da tuženik ima

poslovni nastan na drugom državnom području, da se poslužitelj elektroničke mreže kojim se on koristi nalazi na drugom državnom području ili čak da se proizvodi koji su predmet navedenih reklama i ponuda nalaze na drugom državnom području.

48 Naime, kao što to proizlazi iz iste točke navedene presude, treba izbjeći da treća strana koja usmjerava reklame i ponude na prodaju potrošačima u Uniji može pobjeći primjeni članka 9. Uredbe br. 207/2009, koristeći se znakom istovjetnim ili sličnim žigu Europske unije u odnosu na proizvode koji su istovjetni ili slični onima za koje je taj žig registriran, i tako dovesti u pitanje njegov koristan učinak pozivajući se na to da su te reklame i te ponude stavljene na internet izvan Unije.

49 Analogno, treba izbjeći da treća strana koja rabi znak istovjetan ili sličan žigu Europske unije bez odobrenja nositelja tog žiga u odnosu na proizvode koji su istovjetni ili slični onima za koje je on registriran može prigovoriti primjeni članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i tako dovesti u pitanje koristan učinak te odredbe pozivajući se na mjesto stavljanja svojih reklama i svojih ponuda na internet kako bi isključila sudsku nadležnost bilo kojeg suda osim onoga tog mjesta i svojeg poslovnog nastana.

50 Kad bi izraz „držav[a] članic[a] u kojoj je povreda počinjena” iz članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 trebalo tumačiti na način da se odnosi na državu članicu na državnom području koje je počinitelj navedenih poslovnih radnji uspostavio svoju internetsku stranicu i aktivirao prikazivanje svojih reklama i svojih ponuda na prodaju, bilo bi dovoljno da krivotvoritelji s poslovnim nastanom u Uniji koji posluju elektroničkim putem i žele spriječiti nositelje povrijeđenih žigova Europske unije da raspolažu alternativnim sudom tako organiziraju svoje poslovanje da se državno područje stavljanja na internet poklopi s onim njihova poslovna nastana. Na taj bi se način navedeni članak 97. stavak 5., u slučaju u kojem su reklame i ponude namijenjene potrošačima u drugim državama članicama, lišilo ikakva alternativnog dosega u odnosu na pravilo o sudskoj nadležnosti utvrđeno stavkom 1. istog članka.

51 Tumačenje izraza „držav[a] članic[a] u kojoj je povreda počinjena” na način da se on odnosi na mjesto u kojem je tuženik donio odluke i mjere aktiviranja prikazivanja na internetu bilo bi još neprikladnije jer za tužitelja u mnogim slučajevima može biti pretjerano teško ili čak nemoguće doznati koje je to mjesto. Naime, za razliku od situacija u kojima je spor već u tijeku, onu u kojoj se nositelj žiga Europske unije nalazi prije podnošenja tužbe pred sudom obilježava nemogućnost da se tuženika prisili da otkrije navedeno mjesto, s obzirom na to da postupak u toj fazi nije pokrenut ni pred jednim sudom.

52 Kako bi se sačuvao koristan učinak alternativnog suda koji je zakonodavac Unije predvidio – u skladu sa sudskom praksom prema kojoj se izrazi odredbe prava Unije koja ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica za utvrđivanje svojeg smisla i dosega moraju tumačiti uzimajući u obzir kontekst te odredbe i cilj koji se želi postići propisom kojeg je ona dio (vidjeti osobito presude od 3. rujna 2014., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, t. 14. i od 18. svibnja 2017., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, t. 22.) – izraz „držav[a] članic[a] u kojoj je povreda počinjena” treba protumačiti ujednačeno s drugim odredbama Uredbe br. 207/2009 u području povrede.

53 Među tim odredbama nalazi se osobito članak 9. te uredbe, kojim se utvrđuju povrede kojima se nositelj žiga Europske unije može protiviti.

54 Stoga se izraz „povreda” treba shvatiti kao da se odnosi na radnje iz tog članka 9. koje tužitelj stavlja na teret tuženiku, poput, u ovom slučaju, radnji iz stavka 2. točaka (b) i (d) navedenog članka, koje se sastoje od reklama i ponuda na prodaju pod znakom istovjetnim žigu o kojem je riječ, i treba se smatrati da su te radnje „počinjene” na državnom području na kojem su poprimile reklamni karakter i karakter ponude na prodaju, odnosno onom gdje je komercijalni sadržaj stvarno postao dostupan potrošačima i trgovcima kojima je namijenjen. Nasuprot tomu, irelevantno je to jesu li te reklame i te ponude, slijedom toga, prouzročile prodaju tuženikovih proizvoda.

55 Podložno provjeri suda koji je uputio zahtjev, iz spisa kojim Sud raspolaže i postavljenog pitanja proizlazi da tužitelji u glavnom postupku tužbom zbog povrede koju su podnijeli tom sudu ciljaju na reklame i ponude na prodaju koje je tuženik prikazao na internetskoj stranici i platformama društvenih medija jedino u mjeri u kojoj su te reklame i te ponude namijenjene potrošačima i/ili trgovcima u Ujedinjenoj Kraljevini.

56 Stoga u okolnostima poput onih u glavnom postupku – ako iz sadržaja internetske stranice o kojoj je riječ i platformi o kojima je riječ koje su tužitelji u glavnom postupku priložili proizlazi da su reklame i ponude na prodaju koje su one sadržavale bile namijenjene potrošačima ili trgovcima koji se nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini i potpuno su im bile dostupne, što sud koji je uputio zahtjev treba provjeriti, među ostalim, s obzirom na pojašnjenja koja se nalaze na toj stranici i tim platformama u odnosu na geografske zone isporuke proizvoda o kojima je riječ (presuda od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 64. i 65.) – ti tužitelji raspolažu mogućnošću da, na temelju članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, podnesu svoju tužbu zbog povrede sudu u Ujedinjenoj Kraljevini, kako bi se utvrdila povreda žiga Europske unije u toj državi članici.

57 To tumačenje potvrđuje činjenica da su sudovi za žig Europske unije države članice boravišta potrošača ili trgovca kojima su upućene takve reklame i takve ponude na prodaju osobito sposobni procijeniti je li došlo do navodne povrede. U točkama 28. i 29. presude od 19. travnja 2012., Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) Sud je već uzeo u obzir taj element blizine, kad je protumačio izraz „mjesto u kojemu se dogodio štetni događaj" iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 na način da nositelj nacionalnog žiga može podnijeti tužbu zbog povrede sudovima države članice u kojoj je nacionalni žig registriran, s obzirom na to da ti sudovi – u pogledu kriterija za ocjenu u području povrede koji su utvrđeni u presudama od 23. ožujka 2010., Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159) i od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474) – najbolje mogu ocijeniti je li počinjena povreda žiga. Najprimjerenije je da odlučuje sud mjesta u kojem je nastala štetna radnja zbog blizine spora i radi lakšeg izvođenja dokaza (presuda od 17. listopada 2017., Bolagsupplysningen i Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, t. 27. i navedena sudska praksa).

58 Članak 97. stavak 5. Uredbe br. 207/2009, kao *lex specialis* za tužbe zbog povrede žigova Europske unije, treba tumačiti na autonoman način u odnosu na tumačenje članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 koje je Sud dao za tužbe zbog povrede nacionalnih žigova (presuda od 5. lipnja 2014., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, t. 31.). Međutim, tumačenje pojmova „državˌa] članˌa] u kojoj je povreda počinjena" i „mjesto u kojemu se dogodio štetni događaj" iz tih odredbi treba u određenoj mjeri biti usklađeno, kako bi se, u skladu sa svrhom utvrđenom u uvodnoj izjavi 17. Uredbe br. 207/2009, u najvećoj mogućoj mjeri smanjio broj slučajeva dvostruke litispendencije koji su posljedica podnošenja tužbi u različitim državama članicama u koje su uključene iste stranke na istom državnom području, od kojih je jedna podnesena na temelju žiga Europske unije, a druga na temelju usporednih nacionalnih žigova (vidjeti u tom smislu presudu od 19. listopada 2017., Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, t. 30. do 32.).

59 Naime, kad bi pravilo o sudskoj nadležnosti, utvrđeno člankom 97. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009, trebalo tumačiti na način da se tom odredbom, za razliku od članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001, ne dopušta nositeljima žigova Europske unije da podnesu tužbu zbog povrede sudovima države članice na državnom području koje žele da se utvrdi povreda, ti bi nositelji bili dovedeni do toga da tužbu zbog povrede žiga Europske unije i onu usporednih nacionalnih žigova podnesu pred sudovima različitih država članica. Mehanizam koji je predviđen člankom 109. Uredbe br. 207/2009 za rješavanje slučajeva dvostruke litispendencije – zbog takvog različitog pristupa iz članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 125. stavak 5. Uredbe br. 2017/1001) i iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 (sada članak 7. točka 2. Uredbe br. 1215/2012) – mogao bi se često primjenjivati, čime bi se povrijedio cilj koji se sastoji od smanjivanja slučajeva dvostruke litispendencije koji se tim uredbama želi postići.

60 Konačno, valja primijetiti da tumačenje razvijeno u ovoj presudi ne može dovesti u pitanje ono koje proizlazi iz presude od 27. rujna 2017., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), na koju se sud koji je uputio zahtjev pozvao u kontekstu sažetom u točki 31. ove presude.

61 U točkama 108. i 111. presude od 27. rujna 2017., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724) Sud je izraz „država u kojoj je došlo do kršenja [prava intelektualnog vlasništva na koje se poziva]" iz Uredbe br. 864/2007 protumačio na način da se odnosi na državu u kojoj je prvotna povreda koja je dovela do ponašanja koje se stavlja na teret bila počinjena ili u kojoj postoji opasnost da se počini, pri čemu je ta prvotna radnja, u okviru elektroničke trgovine, pokretanje postupka stavljanja na internet ponude na prodaju.

62 Međutim, predmet i svrha tih izraza iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 864/2007 bitno se razlikuju od onih iz članka 97. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 i članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001.

63 Člankom 97. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009 predviđa se alternativni sud za sudsku nadležnost i njime se želi, kao što je to izloženo u točki 42. ove presude, dopustiti nositeljima žigova Unije da podnesu jednu ili više tužbi koje se odnose svaka posebno na radnje povrede počinjene na državnom području samo jedne države članice. Nasuprot tomu, članak 8. stavak 2. Uredbe br. 864/2007 ne odnosi se na utvrđivanje sudske nadležnosti, nego na način na koji, u slučaju izvanugovorne obveze nastale zbog kršenja jedinstvenog prava intelektualnog vlasništva, treba odrediti mjerodavno pravo za sva pitanja na koja se ne primjenjuju relevantni instrumenti Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 27. rujna 2017., Nintendo, C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, t. 91.).

64 To određivanje mjerodavnog prava može se pokazati potrebnim kad se tužba zbog povrede, podnesena sudu nadležnom za odlučivanje o povredama počinjenima na državnom području bilo koje države članice, odnosi na različite radnje povrede, počinjene u različitim državama članicama. U takvom slučaju treba, kako bi se izbjeglo da sud mora primjenjivati više zakona, odrediti samo jednu od tih radnji povrede, odnosno radnju prvotne povrede kako bi se odredilo mjerodavno pravo za spor (presuda od 27. rujna 2017., Nintendo, C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, t. 103. i 104.). Potreba da se jamči primjena samo jednog prava ne postoji u kontekstu pravila u području sudske nadležnosti, kako su sadržana u Uredbi br. 44/2001 i Uredbi br. 207/2009, kojima se predviđa više sudova.

65 S obzirom na sve prethodno navedeno, na postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 97. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 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 je navedena treća strana donijela odluke i mjere radi tog elektroničkog prikaza u drugoj državi članici.

Troškovi

66 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 97. stavak 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. 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 je navedena treća strana donijela odluke i mjere radi tog elektroničkog prikaza u drugoj državi članici.

Potpisi