Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

13. srpnja 2017.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Intelektualno vlasništvo – Dizajni Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članci 81. i 82. – Tužba u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede – Nadležnost sudova za dizajn Zajednice države članice na čijem državnom području tuženik ima domicil"

U predmetu C-433/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Corte suprema di cassazione (Kasacijski sud, Italija), odlukom od 5. travnja 2016., koju je Sud zaprimio 3. kolovoza 2016., u postupku

Bayerische Motoren Werke AG

protiv

Acacia Srl,

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: Y. Bot,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za Bayerische Motoren Werke AG, L. Trevisan i G. Cuonzo, *avvocati*,

– za Acaciju Srl, F. Munari, A. Macchi i M. Esposito, *avvocati*,

– za talijansku vladu, G. Palmieri, u svojstvu agenta, uz asistenciju S. Fiorentina i M. Santora, *avvocati dello Stato*,

– za Europsku komisiju, C. Cattabriga i M. Wilderspin, u svojstvu agenata,

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

donosi sljedeću

* Jezik postupka: talijanski

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] 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 3., str. 30.) kao i Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.).

2 Zahtjev je podnesen u okviru spora između društava Bayerische Motoren Werke AG (u daljnjem tekstu: BMW), sa sjedištem u Münchenu (Njemačka), i Acacia Srl, sa sjedištem u Eboliju (Italija), povodom utvrđivanja suda nadležnog za postupanje po tužbi koju je Acacia podnijela protiv BMW-a.

Pravni okvir

Uredba br. 44/2001

3 Uredba br. 44/2001 u odnosima između država članica zamijenila je Konvenciju od 27. rujna 1968. o [sudskoj] nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 1972., L 299, str. 32., u daljnjem tekstu: Briselska konvencija). Uredba br. 44/2001 stavljena je izvan snage 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.). U skladu s člankom 66. stavkom 1. 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.”.

4 Poglavlje II. Uredbe br. 44/2001 bilo je naslovljeno „Nadležnost” i sadržavalo je deset odjeljaka.

5 Odjeljak 1. navedenog poglavlja bio je naslovljen „Opće odredbe” i sadržavao je, među ostalim, članak 2. navedene uredbe. Tim su člankom u osnovi preuzete formulacije članka 2. Briselske konvencije te je on u stavku 1. određivao:

„Uz poštovanje odredaba ove Uredbe, osobama s domicilom u nekoj državi članici sudi se pred sudovima te države članice, bez obzira na njihovo državljanstvo.”

6 Odjeljak 2. navedenog poglavlja Uredbe br. 44/2001, naslovljen „Posebna nadležnost”, sadržavao je, među ostalim, članak 5. Tim su člankom u osnovi preuzete formulacije članka 5. Briselske konvencije te je on određivao:

„Osoba s domicilom u državi članici može u drugoj državi članici biti tužena:

[…]

3. u stvarima koj[e] se odnose na štetne radnje, delikte ili kvazi-delikte, pred sudovima u mjestu u kojemu se dogodio štetni događaj ili bi se on mogao dogoditi;

[…]”

7 Odjeljak 6. istog poglavlja Uredbe br. 44/2001 bio je naslovljen „Isključiva nadležnost” i sastojao se od njezina članka 22. Tim su člankom u osnovi preuzete formulacije članka 16. Briselske konvencije te je glasio:

„Sljedeći sudovi imaju isključivu nadležnost, bez obzira na domicil:

[…]

4. u postupcima koji se odnose na registriranje ili valjanost patenata, zaštitnih znakova, dizajna ili druga slična prava koja moraju biti deponirana ili registrirana, sudovi države članice u kojoj se zahtijeva deponiranje ili registriranje, u kojoj je deponiranje ili registriranje obavljeno ili se u skladu s instrumentom Zajednice ili međunarodne konvencije smatra obavljenim.

[…]”

8 Odjeljak 7. poglavlja II. Uredbe br. 44/2001, naslovljen „Ugovorena nadležnost”, sadržavao je članke 23. i 24. te uredbe.

9 Članak 23. stavak 1. navedene uredbe u osnovi je odgovarao članku 17. Briselske konvencije te je određivao:

„Ako se stranke, od kojih jedna ili više njih ima domicil u državi članici, sporazume da će sud ili sudovi države članice biti nadležni za sporove koji nastanu ili su nastali u vezi s određenim pravnim odnosom, nadležan će biti taj sud ili ti sudovi. […]

[…]”

10 Članak 24. navedene uredbe u osnovi je odgovarao članku 18. Briselske konvencije te je određivao:

„Osim nadležnosti koja proizlazi iz odredaba ove Uredbe, nadležan je i sud države članice pred kojim se tuženik pojavi. Ovo pravilo ne vrijedi ako se tuženik pred sudom pojavio kako bi osporio njegovu nadležnost ili ako neki drugi sud ima isključivu nadležnost u skladu s odredbama članka 22.”

11 Odjeljak 9. poglavlja II. Uredbe br. 44/2001 bio je naslovljen „Litispendencija – povezani postupci” te je, među ostalim, sadržavao članak 27. te uredbe. Tim je člankom bilo određeno:

„1. Ako se pred sudovima različitih država članica vode postupci o istom predmetu u kojima sudjeluju iste stranke, svi sudovi osim onog pred kojim je prvo započet postupak zastaju sa postupcima, po službenoj dužnosti, sve dok se ne utvrdi nadležnost suda koji je prvi započeo postupak.

2. Nakon što se utvrdi nadležnost suda koji je prvi započeo postupak, svi ostali sudovi proglašavaju se nenadležnima u korist tog suda.”

12 Taj odjeljak 9. sadržavao je i članak 28. navedene uredbe, koji je glasio:

„1. Ako se pred sudovima različitih država članica vode povezani postupci, s postupkom mogu zastati svi sudovi osim onog pred kojim je započet prvi postupak.

2. Ako je riječ o prvostupanjskim postupcima, svi sudovi osim suda pred kojim je pokrenut prvi postupak mogu, na zahtjev jedne od stranaka, izjaviti da nisu nadležni ako sud pred kojim je pokrenut prvi postupak ima nadležnost nad stvarima o kojima je riječ i ako njegovo pravo omogućava spajanje postupaka.

3. Za potrebe ovog članka, postupci se smatraju povezanima ako među njima postoji toliko bliska veza da postoji interes da se odvijaju zajedno i da bude donesena jedna sudska odluka, kako bi se izbjegla opasnost donošenja nepomirljivih sudskih odluka zbog vođenja odvojenih postupaka."

13 Poglavlje VII. Uredbe br. 44/2001 bilo je naslovljeno „Odnos prema drugim instrumentima". Sadržavalo je, među ostalim, članak 67. navedene uredbe, koji je glasio:

„Ova Uredba ne utječe na primjenu odredaba kojima je uređena nadležnost te priznavanje i izvršenje sudskih odluka u nekim posebnim pravnim područjima, sadržanima u pravnim instrumentima Zajednice ili u nacionalnom zakonodavstvu usklađenom prema odredbama tih instrumenata."

Uredba br. 6/2002

14 Članak 19. Uredbe br. 6/2002 nalazi se u njezinoj glavi II., naslovljenoj „Pravo koje se odnosi na dizajne". Taj članak, naslovljen „Prava priznata dizajnom Zajednice", u stavku 1. određuje:

„Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Spomenuto korištenje posebno obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe."

15 Glava IX. navedene uredbe naslovljena je „Nadležnost i postupanje u pravnim postupcima koji se odnose na dizajn Zajednice". Ta glava sadržava, među ostalim, članke 79. do 82. navedene uredbe.

16 Pod naslovom „Primjena [Briselske konvencije]", članak 79. navedene uredbe predviđa:

„1. Ako ovom Uredbom nije utvrđeno drukčije, [Briselska konvencija] primjenjuje se na postupke koji se odnose na dizajne Zajednice i na prijave za registraciju dizajna Zajednice […].

[…].

3. Kod postupaka u odnosu na tužbe i zahtjeve iz članka 81.:

(a) članci 2. i 4., članak 5. stavci 1., 3., 4. i 5., članak 16. stavak 4. i članak 24. [Briselske konvencije] se ne primjenjuju;

(b) članci 17. i 18. [Briselske konvencije] primjenjuju se podložno ograničenjima iz članka 82. stavka 4. ove Uredbe;

[…]"

17 Članak 80. stavak 1. Uredbe br. 6/2002, naslovljen „Sudovi za dizajn Zajednice", određuje sljedeće:

„Države članice na svojim područjima imenuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i vijeća prvog i drugog stupnja (sudovi za dizajn Zajednice) koji obavljaju zadaće koje su im dodijeljene ovom Uredbom."

18 U skladu s člankom 81. te uredbe, naslovljenim „Nadležnost za povrede i valjanost":

„Sudovi za dizajn Zajednice imaju isključivu nadležnost:

(a) za tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene prema nacionalnom pravu – tužbe u odnosu na prijetnju povredom dizajna Zajednice;

(b) za tužbe u vezi proglašavanja nepostojanja povrede dizajna Zajednice, ako su dopuštene prema nacionalnom pravu;

(c) za tužbe za proglašavanje neregistriranog dizajna Zajednice ništavim;

(d) za protutužbe za proglašavanje ništavosti dizajna Zajednice podnesene u vezi s tužbama iz točke (a).”

19 Članak 82. navedene uredbe, naslovljen „Međunarodna nadležnost”, propisuje:

„1. Ovisno o odredbama ove Uredbe i bilo kojim odredbama Konvencije o nadležnosti i izvršenju koje su primjenjive na temelju članka 79., postupci u odnosu na tužbe i zahtjeve navedene [u članku] 81. ove Uredbe pokreću se pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima domicil ili, ako nema domicil niti u jednoj državi članici, u bilo kojoj državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

2. Ako tuženik nema domicil ni poslovni nastan niti u jednoj državi članici, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj tužitelj ima domicil ili, ako on nema domicil niti u jednoj državi članici, u bilo kojoj državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

3. Ako ni tuženik ni tužitelj nemaju takav domicil niti takav poslovni nastan, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj Ured [Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)] ima sjedište.

4. Bez obzira na stavke 1., 2., i 3.:

(a) članak 17. [Briselske konvencije] primjenjuje se ako stranke pristanu da nadležnost ima drugi sud za dizajn Zajednice;

(b) članak 18. [Briselske konvencije] primjenjuje se ako tuženik izađe pred drugi sud za dizajn Zajednice.

5. Postupci u odnosu na tužbe i zahtjeve iz članka 81. točki (a) i (d) također mogu biti pokrenuti pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili je prijetila opasnost od povrede.”

20 Članak 110. stavak 1. navedene uredbe, koji se nalazi u njezinoj glavi XII. „Završne odredbe”, nosi naslov „Prijelazna odredba” i glasi:

„Dok izmjene ove Uredbe ne stupe na snagu na prijedlog Komisije o ovom predmetu, zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled.”

Glavni postupak i prethodna pitanja

21 Acacia proizvodi i stavlja na tržište naplatke od slitine za automobilske kotače. Kako to proizlazi iz spisa kojim Sud raspolaže, ti su naplaci replike naplataka od slitine koje proizvode proizvođači automobila te se stavljaju na tržište pod žigom WSP Italy, pri čemu kratica WSP znači „Wheels Spare Parts” (u daljnjem tekstu: naplaci replike).

22 S obzirom na to da su naplaci koje proizvode proizvođači automobila registrirani kao dizajni Zajednice, Acacia smatra da njezini naplaci replike potpadaju pod „klauzulu o popravku” iz članka 110. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.

23 Tužbom koja je navodno dostavljena 21. siječnja 2013. Acacia je protiv BMW-a pokrenula postupak pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju, Italija), kako bi ishodila deklaratornu presudu kojom se utvrđuje nepostojanje povrede registriranih dizajna Zajednice kojih je nositelj BMW za naplatke od slitine za automobilske kotače kao i utvrđenje BMW-ova čina zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja. Acacia je zahtijevala i da se BMW-u naloži da prestane sa svim aktivnostima kojima se sprečava stavljanje na tržište naplataka replika.

24 BMW se podnošenjem odgovora na tužbu pred navedenim sudom upustio u postupak. U tom odgovoru on uvodno ističe prigovore koji se temelje na nepostojanju ili ništavosti dostave tužbe kao i punomoći zastupnika Acacije. Podredno, ali također uvodno, BMW prigovara i nadležnosti talijanskih sudova. Još podrednije, u slučaju da ti prigovori budu odbijeni, BMW traži odbijanje Acacijinih zahtjeva kao činjenično i pravno neutemeljenih.

25 U svojem odgovoru na tužbu BMW je, među ostalim, iznio kako slijedi:

„BMW […] kao običnu postupovnu posljedicu materijalnog primitka akta koji navodi da ima pravnu vrijednost, a kako se ne bi izvrgao riziku da bude utvrđeno njegovo neopravdano propuštanje, podnosi ovaj akt, isključivo kako bi istaknuo, s jedne strane, nepostojanje dostave od strane [Acacije] i, s druge strane, u vrlo malo vjerojatnom slučaju da sud utvrdi da je tužba valjano podnesena, nepostojanje nadležnosti talijanskog suda u korist nadležnosti njemačkog suda za postupanje po Acacijinoj tužbi.”

26 Na raspravi održanoj 27. svibnja 2014. Tribunale di Napoli (Sud u Napulju) dodijelio je rok za podnošenje dodatnih podnesaka o postupovnim pitanjima.

27 BMW je 3. listopada 2014. pred sudom koji je uputio zahtjev, Corte suprema di cassazione (Kasacijski sud, Italija), podnio zahtjev za prethodno rješavanje pitanja sudske nadležnosti koje je i dalje otvoreno pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju). Ponovio je svoje stajalište prema kojem talijanski sudovi nisu nadležni za odlučivanje o tužbi koju je podnijela Acacia. Potonja pak smatra da je BMW prešutno prihvatio nadležnost talijanskih sudova čim je – nakon što je pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju) istaknuo prigovor koji se temelji na nepostojanju ili ništavosti dostave tužbe i punomoći zastupnika Acacije – prigovor nenadležnosti talijanskih sudova istaknuo samo podredno.

28 Tužitelj pri sudu koji je uputio zahtjev 4. ožujka 2015. podnio je svoje mišljenje u kojem predlaže da se utvrdi nenadležnost talijanskih sudova.

29 U tim je okolnostima Corte suprema di cassazione (Kasacijski sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Može li se u smislu članka 24. [Uredbe br. 44/2001] podnošenje prigovora u odnosu na nadležnost nacionalnog suda pred kojim se vodi postupak, koji je istaknut kao prethodno pitanje i o kojemu se treba odlučiti nakon donošenja odluke o drugim postupovnim prigovorima, ali u svakom slučaju prije donošenja odluke o glavnoj stvari, tumačiti kao prihvaćanje nadležnosti?

2. Treba li činjenicu da člankom 82. stavkom 4. Uredbe [br. 6/2002] nije propisana nadležnost nekog drugog suda za sporove u kojima je istaknut zahtjev za utvrđenje negativne činjenice, u odnosu na nadležnost suda tuženika, kao što je to slučaj s člankom 82. stavkom 1. iste uredbe, tumačiti na način da ona podrazumijeva postojanje isključive nadležnosti za takve sporove?

3. Treba li, nadalje, za potrebe rješavanja pitanja iz [prethodne] točke prilikom tumačenja odredbi iz područja isključive nadležnosti iz Uredbe [br. 44/2001] uzeti u obzir posebno odredbu iz članka 22., kojom su uređeni slučajevi takve nadležnosti i među kojima su uključeni postupci koji se odnose na registriranje ili valjanost patenata, zaštitnih znakova i dizajna, ali ne i sporovi koji se odnose na utvrđenja negativne činjenice, kao i odredbu iz članka 24., kojom je predviđena

mogućnost za tuženika da prihvati nadležnost drugog suda, osim u slučajevima u kojima nadležnost suda proizlazi iz drugih odredbi uredbe, i pritom utvrditi nadležnost suda pred kojim je tužitelj pokrenuo postupak?

4. Ima li stajalište izraženo u presudi Suda Europske unije od 25. listopada 2012. u predmetu [Folien Fischer i Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664)] u vezi s primjenjivosti članka 5. stavka 3. [Uredbe br. 44/2001] opću i apsolutnu primjenu na svaku tužbu kojom se zahtijeva utvrđenje negativne činjenice u području odgovornosti za štetne radnje, uključujući onu kojom se zahtijeva utvrđenje da nije povrijeđen dizajn Zajednice, te treba li stoga na predmetne činjenice primijeniti nadležnost suda iz članka 81. Uredbe [br. 6/2002] odnosno nadležnost iz navedenog članka 5. stavka 3. Uredbe [br. 44/2001] ili je tužitelju ostavljena mogućnost izbora između jednog ili drugog suda?

5. Može li se, u slučaju u kojemu su zahtjevi za utvrđenjem postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja istaknuti u postupku u području dizajna Zajednice uz koje su povezani, kada prihvaćanje tih zahtjeva pretpostavlja prethodno prihvaćanje zahtjeva za utvrđenje negativne činjenice, o tim zahtjevima provesti jedinstven postupak pred istim sudom sukladno širokom tumačenju članka 28. stavka 3. Uredbe [br. 44/2001]?

6. Predstavljaju li dva zahtjeva iz [prethodne] točke slučaj štetne radnje te, u slučaju potvrdnog odgovora, mogu li u konkretnom slučaju utjecati na primjenu Uredbe [br. 44/2001] na ovaj slučaj (članak 5. stavak 3.) odnosno Uredbe [br. 6/2002] u odnosu na sudsku nadležnost?”

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje

30 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 24. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da se prigovor koji se temelji na nenadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut, a koji je u prvom tuženikovu podnesku istaknut podredno u odnosu na druge postupovne prigovore istaknute u istom podnesku, treba smatrati prihvaćanjem nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut te koji na temelju navedenog članka dovodi do prorogacije nadležnosti.

31 U tom pogledu valja istaknuti da prva rečenica članka 24. Uredbe br. 44/2001 propisuje pravilo o nadležnosti koje se temelji na upuštanju tuženika u raspravljanje za sve sporove u kojima nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak ne proizlazi iz drugih odredaba te uredbe. Ta odredba primjenjuje se i u onim slučajevima u kojima je nadležnost suda određena suprotno odredbama navedene uredbe te podrazumijeva da se pojavljivanje tuženika može smatrati prešutnim prihvaćanjem nadležnosti suda pred kojim je započet postupak, odnosno ugovorenom nadležnošću tog suda (presude od 20. svibnja 2010., ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, t. 21. i od 27. veljače 2014., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions Assurance, C-1/13, EU:C:2014:109, t. 34.).

32 S druge strane, druga rečenica članka 24. navedene uredbe predviđa iznimke od pravila sadržanog u prvoj rečenici tog članka. Ta druga rečenica posebice određuje kako nema prešutnog ugovaranja nadležnosti suda pred kojim je započet postupak ako se tuženik pozove na prigovor nenadležnosti, izražavajući tako svoje stajalište o neprihvaćanju nadležnosti tog suda (presude od 20. svibnja 2010., ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, t. 22. i od 27. veljače 2014., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions Assurance, C-1/13, EU:C:2014:109, t. 35.).

33 Sud je već presudio, pozivajući se na svoju praksu u pogledu članka 18. Briselske konvencije, koji je u biti istovjetan članku 24. Uredbe br. 44/2001, da osporavanje nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut sprečava prorogaciju ako su tužitelj i sud u stanju od prvog iznošenja obrane shvatiti da se njome želi osporiti nadležnost. Isto vrijedi i ako prvi podnesak obrane sadržava – uz osporavanje

nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut – i zahtjeve u pogledu merituma spora (presuda od 27. veljače 2014., Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, t. 37. i navedena sudska praksa).

34 Iz toga proizlazi da činjenica da je tuženik nedvosmisleno u svojem prvom podnesku osporio nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak sprečava prorogaciju nadležnosti iz prve rečenice članka 24. Uredbe br. 44/2001, pri čemu nije bitno je li navedeno osporavanje jedini predmet tog prvog tuženikova podneska ili to nije slučaj.

35 U ovom slučaju okolnost da je BMW u svojem prvom podnesku pred Tribunaleom di Napoli (Sud u Napulju) osporio ne samo nadležnost tog suda već i pravilnost dostave tužbe i punomoći zastupnika Acacije ne mijenja ništa na činjenici – koja, uostalom, i nije osporena – da je BMW u tom podnesku izrijekom i bez i najmanje dvosmislenosti osporio nadležnost navedenog suda. Kako je to navedeno u točkama 32. i 33. ove presude, druga rečenica članka 24. Uredbe br. 44/2001 za svrhu ima sprečavanje prorogacije nadležnosti ako tuženik u svojem prvom podnesku izrazi volju da ne prihvati nadležnost suda pred kojim je postupak pokrenut. Stoga se ta odredba u situaciji kakva je ona iz glavnog postupka, u kojoj je *in limine litis* jasno podnesen prigovor nenadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut, ne bi mogla protumačiti na način da to izričito osporavanje nadležnosti treba smatrati – kako to navodi Acacia – prešutnim prihvaćanjem iste nadležnosti, zbog razloga što je taj prigovor podnesen samo podredno u odnosu na druge postupovne prigovore podnesene *in limine litis*.

36 Imajući u vidu sve navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 24. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da se prigovor koji se temelji na nenadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut, a koji je u prvom tuženikovu podnesku istaknut podredno u odnosu na druge postupovne prigovore istaknute u istom podnesku, ne može smatrati prihvaćanjem nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut te isti na temelju navedenog članka ne dovodi do prorogacije nadležnosti.

Drugo i treće pitanje

37 Svojim drugim i trećim pitanjem, koja valja razmotriti zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 82. Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) te uredbe, mogu – ako tuženik ima domicil u državi članici Europske unije – biti podnesene jedino pred sudovima za dizajn Zajednice u toj državi članici.

38 U tom pogledu valja, kao prvo, podsjetiti na to da je, bez obzira na načelo primjene Uredbe br. 44/2001 na sudske postupke u vezi s dizajnom Zajednice, primjena određenih odredaba te uredbe na postupke povodom tužbi i zahtjeva iz članka 81. Uredbe br. 6/2002 isključena na temelju članka 79. stavka 3. potonje uredbe.

39 S obzirom na takvo isključenje, nadležnost sudova za dizajn Zajednice, predviđenih člankom 80. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002, za odlučivanje o tužbama i zahtjevima iz članka 81. te uredbe proizlazi iz pravila izravno predviđenih tom uredbom, koja predstavljaju *lex specialis* u odnosu na pravila propisana Uredbom br. 44/2001 (vidjeti po analogiji presude od 5. lipnja 2014., Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, t. 27. i od 18. svibnja 2017., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, t. 26.).

40 Potom, iz samog teksta članka 82. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) te uredbe, moraju – ako tuženik ima domicil u državi članici Europske unije – biti podnesene jedino pred sudovima za dizajn Zajednice u toj državi članici, osim ako ne postoji ugovorena nadležnost u smislu članka 23. ili članka 24. Uredbe br. 44/2001, koji su zamijenili članke 17. i 18. Briselske konvencije.

41 Naposljetku, osim u slučajevima litispendencije i povezanih postupaka, nijedno pravilo o sudskoj nadležnosti sadržano u odredbama Uredbe br. 6/2002, osim njezina članka 82., i nijedno pravilo Uredbe br. 44/2001, osim njezinih članaka 23. i 24., ne može se primijeniti na tužbe za proglašenje nepostojanja povrede iz članka 81. točke (b) Uredbe br. 6/2002. Kada je, posebice, riječ o članku 22. točki 4. Uredbe br. 44/2001, o čijoj se relevantnosti pita sud koji je uputio zahtjev, valja istaknuti da je primjena te odredbe – koja je zamijenila članak 16. točku 4. Briselske konvencije – na postupke povodom tužbi i zahtjeva iz članka 81. Uredbe br. 6/2002 isključena na temelju članka 79. stavka 3. točke (a) iste uredbe.

42 Stoga na drugo i treće pitanje valja odgovoriti da članak 82. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) te uredbe, moraju – ako tuženik ima domicil u državi članici Europske unije – biti podnesene pred sudovima za dizajn Zajednice u toj državi članici, osim ako ne postoji ugovorena nadležnost u smislu članka 23. ili članka 24. Uredbe br. 44/2001 i osim u slučajevima litispendencije i povezanih postupaka navedenih u tim uredbama.

Četvrto pitanje

43 Svojim četvrtim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti želi znati može li se pravilo o nadležnosti navedeno u članku 5. točki 3. Uredbe br. 44/2001 primijeniti na tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) Uredbe br. 6/2002.

44 U tom pogledu valja istaknuti da je članak 5. točka 3. Uredbe br. 44/2001 zamijenio članak 5. točku 3. Briselske konvencije i da je primjena te odredbe na postupke povodom tužbi i zahtjeva iz članka 81. Uredbe br. 6/2002 isključena na temelju članka 79. stavka 3. točke (a) iste uredbe.

45 Presuda od 25. listopada 2012., Folien Fischer i Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664), na koju se poziva sud koji je uputio zahtjev, donesena je u predmetu koji se nije odnosio na dizajn Zajednice. Stoga se ta praksa ni na koji način ne protivi pravilu o isključenju iz navedenog članka 79. stavka 3. točke (a).

46 Stoga na četvrto pitanje valja odgovoriti da se pravilo o nadležnosti navedeno u članku 5. točki 3. Uredbe br. 44/2001 ne može primijeniti na tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) Uredbe br. 6/2002.

Peto i šesto pitanje

47 Svojim petim i šestim pitanjem, koja valja razmotriti zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita potpadaju li zahtjevi za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja koji su povezani s tužbom u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice, ako prihvaćanje tih zahtjeva pretpostavlja i prihvaćanje te tužbe u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede, pod odredbu o nadležnosti iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 ili pod sustav nadležnosti uspostavljen Uredbom br. 6/2002. Pod pretpostavkom da je odredba o nadležnosti iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 primjenjiva na takve zahtjeve za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja, navedeni sud usto se pita i o mogućnosti usvajanja „ekstenzivnog” tumačenja pravila o povezanim postupcima iz članka 28. Uredbe br. 44/2001, prema kojem podnositelj zahtjeva može pred sudom koji je eventualno međunarodno nadležan da odlučuje o njima na osnovi navedenog članka 5. stavka 3. podnijeti ne samo te zahtjeve već i tužbu u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice.

48 Što se tiče mogućnosti primjene pravila o nadležnosti iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 u predmetu kakav je onaj iz glavnog postupka, iz prethodnih pitanja kao i iz objašnjenja sadržanih u odluci o upućivanju zahtjeva proizlazi da bi u tom predmetu samo preliminarna odluka o osnovanosti

tužbe o proglašenju nepostojanja povrede iz članka 81. točke (b) Uredbe br. 6/2002 omogućila da se utvrdi mogu li zahtjevi za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja, ovisno o okolnostima, biti usvojeni.

49 U tom pogledu valja smatrati da se – ako su zahtjevi za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja podneseni nastavno na tužbu u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice te se njima u osnovi nositelju tog dizajna stavlja na teret protivljenje proizvodnji podnositelja te tužbe replika navedenog dizajna – određivanje nadležnog suda za cijeli spor treba temeljiti na sustavu nadležnosti uspostavljenom Uredbom br. 6/2002, kako je protumačen u odgovorima na prvo do četvrtog prethodnog pitanja.

50 Naime, u takvoj situaciji ti se zahtjevi u osnovi temelje na argumentaciji – istaknutoj u okviru tužbu u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede – prema kojoj proizvodnja replika ne predstavlja povredu, tako da nositelj dizajna Zajednice mora prihvatiti konkurenciju tih replika. Kada bi se u tim okolnostima nadležni sud utvrdio na temelju pravila iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001, ugrozio bi se koristan učinak članka 79. stavka 3. točke (a) Uredbe br. 6/2002, kojim se upravo želi isključiti navedeno pravilo, među ostalim, u pogledu sporova između proizvođača replika i nositelja dizajna Zajednice i koji se odnose na pitanje je li nositelj predmetnog dizajna Zajednice ovlašten zabraniti proizvodnju predmetnih replika.

51 Imajući u vidu sve navedeno, nije potrebno razmatrati podnesena pitanja u dijelu u kojem se odnose na tumačenje članka 28. Uredbe br. 44/2001.

52 Stoga na peto i šesto pitanje valja odgovoriti da se pravilo o nadležnosti iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 ne primjenjuje na zahtjeve za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja koji su povezani s tužbom u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice, ako prihvaćanje tih zahtjeva pretpostavlja i prihvaćanje te tužbe u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede.

Troškovi

53 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 navedenoga, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

1. **Članak 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da se prigovor koji se temelji na nenadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut, a koji je u prvom tuženikovu podnesku istaknut podredno u odnosu na druge postupovne prigovore istaknute u istom podnesku, ne može smatrati prihvaćanjem nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut te isti na temelju navedenog članka ne dovodi do prorogacije nadležnosti.**

2. **Članak 82. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) te uredbe, moraju – ako tuženik ima domicil u državi članici Europske unije – biti podnesene pred sudovima za dizajn Zajednice u toj državi članici, osim ako ne postoji ugovorena nadležnost u smislu članka 23. ili članka 24. Uredbe br. 44/2001 i osim u slučajevima litispendencije i povezanih postupaka navedenih u tim uredbama.**

3. **Pravilo o nadležnosti navedeno u članku 5. točki 3. Uredbe br. 44/2001 ne može se primijeniti na tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) Uredbe br. 6/2002.**

4. **Pravilo o nadležnosti iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 ne primjenjuje se na zahtjeve za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja koji su povezani s tužbom u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice, ako prihvaćanje tih zahtjeva pretpostavlja i prihvaćanje te tužbe u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede.**

Potpisi