



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 3. svibnja 2017.¹

Predmet C-231/16

Merck KGaA
protiv
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp,
MSD Sharp & Dohme GmbH

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hamburg (Zemaljski sud u Hamburgu, Njemačka))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – *Lis pendens* – Članak 109. stavak 1. – Istodobne tužbe na temelju žiga Europske unije i nacionalnog žiga – Pojam ‚iste stranke‘ – Gospodarski povezana društva koja upotrebljavaju isti žig – Pojam ‚na istom razlogu‘ – Upotreba imena ‚Merck‘ na internetskim stranicama i mrežnim platformama – Tužba na temelju nacionalnog žiga, nakon koje slijedi tužba na temelju žiga Europske unije – Djelomična nenadležnost suda koji nije prvi pokrenuo postupak za dio područja Unije”

Uvod

1. Zahtjev za prethodnu odluku u ovom predmetu prva je prilika da Sud tumači pravilo litispendencije iz članka 109. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009², primjenjivo u slučaju istodobnih tužbi na temelju žigova Europske unije i nacionalnih žigova.
2. Taj zahtjev, koji je samo jedna epizoda pravne bitke za upotrebu imena „Merck” koju vode dva svjetski poznata poduzetnika, podnesen je u okviru postupka povodom tužbe zbog povrede koji je pokrenulo društvo Merck KGaA pred njemačkim sudom kao sudom za žig Europske unije.
3. Društvo koje je tužitelj želi postići da se trima tuženicama glavnog postupka – društvima Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp i MSD Sharp & Dohme GmbH – zabrani upotreba pojma „Merck”, zaštićenog žigom Europske unije, na internetskim stranicama dostupnima u Europskoj uniji te na mrežnim platformama Facebook, Twitter i Youtube.

¹ Izvorni jezik: francuski

² Uredba Vijeća 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.). Osim uvođenja upućivanja na „žig Europske unije”, Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 207/2009 i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL 2015., L 341, str. 21.) nisu izmijenjene predmetne odredbe.

4. U trenutku pokretanja postupka pred njemačkim sudom već je bio u tijeku postupak između tih istih društava, osim jednog od društava koja su tuženici, pred sudom Ujedinjene Kraljevine. Ta usporedna tužba odnosi se osobito na postupak povodom tužbe zbog povrede zbog upotrebe na internetu pojma „Merck”, na koji se odnose nacionalni žigovi.

5. Bit teškoća istaknutih u okviru ovog zahtjeva odnosi se na tumačenje uvjeta primjene članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 u slučaju u kojem je sud koji je prvi pokrenuo postupak pozvan na temelju nacionalnih žigova odlučivati o sporu koji se odnosi na povredu na državnom području države članice, dok je sud koji nije prvi pokrenuo postupak sud za žig Europske unije koji je nadležan za cijelu Uniju.

Pravni okvir

6. Člankom 109. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 određuje se sljedeće:

„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 odnose se na istovjetne proizvode ili usluge. Sud koji bi bio obavezan 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.”

Glavni postupak

7. Tužitelj u glavnom postupku društvo je na čelu njemačke grupe Merck, koja obavlja svoje djelatnosti u kemijskom i farmaceutskom sektoru, a njezina povijest seže u 17. stoljeće.

8. Tuženici u glavnom postupku, dva američka društva i njemačko društvo kći jednog od tih društava, pripadaju grupi Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), jednom od najvećih svjetskih farmaceutskih poduzetnika. S povijesnog gledišta ta je grupa nastala od nekadašnjeg američkog društva kćeri njemačke grupe Merck. Od 1919. te dvije grupe potpuno su odvojene u gospodarskom smislu.

9. Nakon te podjele, njemačka i američka grupa sklopile su više sporazuma o supostojanju u pogledu upotrebe žigova kojima je zaštićeno ime „Merck”. U to se ubraja i sporazum od 1. siječnja 1970. između tužitelja u glavnom postupku i društva Merck & Co.

10. Tužitelj u glavnom postupku nositelj je više žigova kojima se štiti to ime, među kojima su osobito nacionalni žigovi zaštićeni u Ujedinjenoj Kraljevini i verbalni žig Europske unije „Merck”, registriran za proizvode iz razreda 5., 9. i 16. te usluge iz razreda 42. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen.

11. Tuženici glavnog postupka upravljaju nekolicinom internetskih stranica koje upotrebljavaju ime „Merck”. U okviru tih internetskih stranica prijenos informacija nije bio zemljopisno ciljan, tako da je sadržaj stoga bio dostupan u istom obliku u cijelom svijetu, pa tako i u cijeloj Uniji. Tuženici glavnog postupka uspostavili su i druge oblike prisutnosti na internetu, odnosno na mrežnim platformama Facebook, Twitter i Youtube.

12. Tužitelj u glavnom postupku podnio je 8. ožujka 2013. High Courtu of Justice (England and Wales), Chancery Division (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel *Chancery*, Ujedinjena Kraljevina) tužbu protiv prvih dvaju tuženika glavnog postupka kao i triju drugih društava iz iste grupe. Ta se tužba, s jedne strane, odnosi na povredu sporazuma od 1. siječnja 1970. i, s druge strane, na povredu nacionalnih i međunarodnih žigova zaštićenih u Ujedinjenoj Kraljevini jer su tuženici glavnog postupka upotrebljavali ime „Merck” na internetu.

13. Tužitelj u glavnom postupku pokrenuo je 11. ožujka 2013. i pred sudom koji je uputio zahtjev, Landgerichtom Hamburg (Zemaljski sud u Hamburgu, Njemačka), postupak povodom tužbe zbog povrede na temelju žiga Europske unije „Merck”, protiv tuženika glavnog postupka zbog upotrebe imena „Merck” na internetskim stranicama kao i na platformama Facebook, Twitter i Youtube.

14. Podnescima od 11. studenoga 2014. kao i od 12. ožujka, 10. rujna i 22. prosinca 2015. tužitelj u glavnom postupku povukao je svoju tužbu za područje Ujedinjene Kraljevine. To povlačenje tužbe osporavali su tuženici glavnog postupka.

15. Tuženici glavnog postupka smatraju da je tužba koja je u tijeku pred sudom koji je uputio zahtjev nedopuštena u pogledu članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, barem s obzirom na to da se odnosi na tužbeni razlog koji se temelji na povredi žiga Europske unije koju je počinio tužitelj u glavnom postupku u cijeloj Uniji. Činjenica da je tužitelj u glavnom postupku djelomično povukao tužbu nema utjecaja u tom pogledu.

16. Tužitelj u glavnom postupku tvrdi da, s obzirom na to da se u drugom postupku poziva na prava koja su mu dodijeljena žigom Europske unije, a koja vrijede u cijeloj Uniji, članak 109. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 nije primjenjiv i da ta odredba u svakom slučaju nije više primjenjiva zbog njegova djelomičnog povlačenja tužbe za područje Ujedinjene Kraljevine.

17. Sud koji je uputio zahtjev ima dvojbe u pogledu tumačenja članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 s obzirom na okolnosti ovog slučaja. Sklon je stavu da su dva predmetna postupka istodobna i da se tekstom te odredbe ne omogućuje proglašenje djelomične nenadležnosti ograničene samo na jednu državu članicu. Osim toga, postavlja pitanje izbora između primjene članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i primjene stavka 1. točke (b) tog članka te naglašava da se žig Europske unije na koji se pred njim poziva odnosi na širi popis proizvoda i usluga u odnosu na popis na koji se odnosi nacionalni žig istaknut pred sudom Ujedinjene Kraljevine.

Prethodna pitanja i postupak pred Sudom

18. U tim je okolnostima Landgericht Hamburg (Zemaljski sud u Hamburgu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Treba li pojam „na istom razlogu” iz članka 109. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da održavanje i korištenje internetske prisutnosti dostupne na isti način na istoj domeni u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, zbog koje su između istih stranaka pokrenuti postupci povodom tužbi zbog povrede pred sudovima različitih država članica, od kojih se jedan odnosi na povredu žiga Europske unije, a drugi na povredu nacionalnog žiga, ispunjava taj činjenični opis?
2. Treba li pojam „na istom razlogu” iz članka 109. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da održavanje i korištenje sadržaja dostupnog na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, na internetu na domenama „facebook.com” i/ili „youtube.com” i/ili „twitter.com”, pod istim korisničkim imenima za svaku od domena „facebook.com” i/ili „youtube.com” i/ili „twitter.com”, zbog kojih su između istih stranaka pokrenuti postupci povodom tužbi zbog povrede pred sudovima različitih država članica, od kojih se jedan odnosi na povredu žiga Europske unije, a drugi na povredu nacionalnog žiga, ispunjava taj činjenični opis?

3. Treba li članak 109. stavak 1. točku (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da se ,sud koji nije prvi pokrenuo postupak' pred kojim je u jednoj državi članici pokrenut ,postupak povodom tužbe zbog povrede' zbog povrede žiga Europske unije održavanjem internetske prisutnosti na istoj domeni, dostupnoj na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, pred kojim se na temelju članka 97. stavka 2. i članka 98. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] ističu počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području bilo koje države članice, treba odreći nadležnosti samo za državno područje druge države članice u kojoj je sud ,prvi' započeo postupak povodom tužbe zbog povrede nacionalnog žiga, koji je istovjetan žigu Europske unije, a koji se ističe pred ,sudom koji nije prvi pokrenuo postupak' i zaštićen je za istovjetne proizvode, zbog održavanja i korištenja internetske prisutnosti na istoj domeni, dostupnoj na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, u opsegu te dvostruke istovjetnosti, ili je ,sud koji nije prvi započeo postupak' dužan, s obzirom na tu dvostruku istovjetnost, odreći se nadležnosti za sve zahtjeve koji se na temelju članka 97. stavka 2. i članka 98. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] pred njime rješavaju i temelje se na počinjenim povredama ili prijetnjama povreda na državnom području bilo koje države članice, te stoga u Uniji?
4. Treba li članak 109. stavak 1. točku (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da se ,sud koji nije prvi pokrenuo postupak', pred kojim je u jednoj državi članici pokrenut ,postupak povodom tužbe zbog povrede' zbog povrede žiga Europske unije održavanjem i korištenjem sadržaja dostupnog na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, na internetu na domenama ,facebook.com' i/ili ,youtube.com' i/ili ,twitter.com', pod istim korisničkim imenima za svaku od domena ,facebook.com' i/ili ,youtube.com' i/ili ,twitter.com', pred kojim se na temelju članka 97. stavka 2. i članka 98. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] ističu počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području bilo koje države članice, treba odreći nadležnosti samo za državno područje druge države članice u kojoj je sud ,prvi' započeo postupak zbog povrede nacionalnog žiga, koji je istovjetan žigu Europske unije, a koji se ističe pred ,sudom koji nije prvi pokrenuo postupak' i zaštićen je za istovjetne proizvode, zbog održavanja i korištenja sadržaja dostupnog na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, na internetu na domenama ,facebook.com' i/ili ,youtube.com' i/ili ,twitter.com', s istim korisničkim imenima za svaku od domena ,facebook.com' i/ili ,youtube.com' i/ili ,twitter.com', u opsegu te dvostruke istovjetnosti, ili je ,sud koji nije prvi pokrenuo postupak' dužan, s obzirom na tu dvostruku istovjetnost, odreći se nadležnosti za sve zahtjeve koji se na temelju članka 97. stavka 2. i članka 98. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] pred njime rješavaju i koji se temelje na počinjenim povredama ili prijetnjama povreda na državnom području bilo koje države članice, te stoga u Uniji?
5. Treba li članak 109. stavak 1. točku (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da se ,sud koji nije prvi pokrenuo postupak' na temelju članka 109. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] u opsegu dvostruke istovjetnosti zbog povlačenja tužbe zbog povrede žiga Europske unije održavanjem i korištenjem internetske prisutnosti na istoj domeni, dostupnoj na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, ako su mu prvotno podneseni zahtjevi na temelju članka 97. stavka 2. i članka 98. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] koji se temelje na počinjenim povredama ili prijetnjama povreda na državnom području bilo koje države članice, ne smije odreći nadležnosti za državno područje druge države članice u kojoj je sud ,prvi' pokrenuo postupak povodom tužbe zbog povrede nacionalnog žiga, koji je istovjetan žigu Europske unije, a koji se ističe pred ,sudom koji nije prvi pokrenuo postupak' i zaštićen je za istovjetne proizvode, održavanjem i korištenjem internetske prisutnosti na istoj domeni, dostupnoj na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji?
6. Treba li članak 109. stavak 1. točku (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da se ,sud koji nije prvi pokrenuo postupak' na temelju članka 109. stavka 1. točke (a) [Uredbe br. 207/2009] u opsegu dvostruke istovjetnosti zbog povlačenja tužbe zbog povrede žiga Europske unije održavanjem i korištenjem sadržaja dostupnog na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, na internetu na domenama ,facebook.com' i/ili ,youtube.com' i/ili ,twitter.com', pod istim korisničkim imenima za svaku od domena ,facebook.com' i/ili ,youtube.com' i/ili ,twitter.com', ako su mu prvotno podneseni zahtjevi na temelju članka 97. stavka 2. i članka 98. stavka 1. točke (a) [Uredbe

br. 207/2009] koji se temelje na počinjenim povredama ili prijetnjama povreda na državnom području bilo koje države članice, ne smije odreći nadležnosti za državno područje druge države članice u kojoj je sud „prvi” pokrenuo postupak povodom tužbe zbog povrede nacionalnog žiga, koji je istovjetan žigu Europske unije, a koji se ističe pred „sudom koji nije prvi pokrenuo postupak” i zaštićen je za istovjetne proizvode, održavanjem i korištenjem internetskog sadržaja dostupnog na isti način u cijelom svijetu, a stoga i u Uniji, na internetu na domenama „facebook.com” i/ili „youtube.com” i/ili „twitter.com”, pod istim korisničkim imenima za svaku od domena „facebook.com” i/ili „youtube.com” i/ili „twitter.com”?

7. Treba li članak 109. stavak 1. točku (a) [Uredbe br. 207/2009] tumačiti na način da je „sud koji nije prvi pokrenuo postupak” u skladu s formulacijom „kad su odnosni žigovi istovjetni i kad odnose se na istovjetne proizvode ili usluge”, u slučaju kada su žigovi istovjetni, nadležan samo ako su predmetni žig Europske unije i nacionalni žig registrirani za iste proizvode i/ili usluge, ili je „sud koji nije prvi pokrenuo postupak” potpuno nenadležan, čak i kada se žigom Europske unije koji je istaknut pred tim sudom također štite drugi proizvodi i/ili usluge koji nisu zaštićeni nacionalnim žigom i za koje je moguća istovjetnost ili sličnost spornih akata?”

19. Odluku kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku tajništvo Suda zaprimilo je 25. travnja 2016. Pisana očitovanja podnijeli su stranke glavnog postupka i Europska komisija. Stranke glavnog postupka i Komisija sudjelovali su na raspravi održanoj 15. veljače 2017.

Analiza

Uvodne napomene

20. Zahtjev za prethodnu odluku u ovom predmetu Sudu će dati priliku da razmotri nekoliko dosad nerazmotrenih aspekata pravila litispendencije primjenjivog u pravu žigova Europske unije, predviđenog u članku 109. stavku 1. Uredbe br. 207/2009.

21. Kao prvo, kao što to proizlazi iz Komisijinih pisanih očitovanja i komunikacije između stranaka na raspravi, na temelju činjenica opisanih u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku javlja se dvojba u pogledu uvjeta istovjetnosti stranaka. Naime, tužba pred sudom koji je uputio zahtjev podnesena je protiv njemačkog društva kćeri američke grupe koja nije bila uključena u prvi postupak. Smatram da valja ispitati to pitanje, iako se ono ne navodi u prethodnim pitanjima, kako bi se sudu koji je uputio zahtjev razjasnili svi relevantni aspekti članka 109. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

22. Kao drugo, analizirat ću središnju problematiku ovog predmeta, koja se odnosi na tumačenje uvjeta istovjetnosti tužbi u smislu članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Ta će analiza obuhvaćati i pitanje obveze suda koji nije prvi pokrenuo postupak da se oglasi nenadležnim za dio područja Unije (prva četiri prethodna pitanja).

23. Kao treće, čak i ako bi odgovori na prethodna pitanja morali omogućiti sudu koji je uputio zahtjev da odluči o pitanju prigovora litispendencije, podredno ću ispitati ostala dva aspekta zahtjeva za prethodnu odluku. Oni se odnose, s jedne strane, na uzimanje u obzir djelomičnog povlačenja tužbe radi ocjene litispendencije (peto i šesto prethodno pitanje) i, s druge strane, na razgraničenje između točaka (a) i (b) članka 109. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (sedmo prethodno pitanje).

Pravilo litispendencije iz članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009

24. Člankom 94. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 općenito se upućuje na odredbe Uredbe (EZ) br. 44/2001³.

25. To je upućivanje uvjetovano posebnim pravilima. Člankom 109. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 predviđa se takvo posebno pravilo u pogledu litispendencije istodobnih građanskih tužbi na temelju žigova Europske unije i nacionalnih žigova.

26. To pravilo opravdano je supostojanjem žiga Europske unije i nacionalnih žigova, što je svojstvena značajka sustava zaštite žigova u Uniji.

27. Cilj pravila predviđenog u članku 109. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 u biti se slaže s ciljem pravila litispendencije predviđenih u članku 27. Uredbe Bruxelles I⁴. Taj cilj obuhvaća izbjegavanje proturječnih presuda u usporednim postupcima u koje su uključene iste stranke te koji se odnose na isti predmet i iste razloge⁵.

28. Međutim, članak 109. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 odnosi se na problematiku litispendencije u vrlo ograničenom kontekstu, odnosno kontekstu dvaju usporednih postupaka povodom tužbe zbog povrede, od kojih se jedan temelji na žigu Europske unije, a drugi na istovjetnom nacionalnom žigu.

29. Budući da je stoga riječ o propisima koji su izravno nadahnuti pravilima litispendencije sadržanima u Briselskoj konvenciji⁶ i, nadalje, preuzeti u Uredbi Bruxelles I, u potpunosti je relevantna sudska praksa Suda koja se odnosi na njihovo tumačenje⁷.

30. To je razmatranje potkrijepljeno činjenicom da se Uredba br. 207/2009 ne odnosi na sve slučajeve litispendencije u koje je uključen žig Europske unije. Usporedni postupci pokrenuti pred sudovima različitih država članica na temelju istog žiga Europske unije osobito su obuhvaćeni pravilima litispendencije iz Uredbe Bruxelles I (ili, u slučaju tužbi podnesenih nakon 10. siječnja 2015., Uredbe br. 1215/2012)⁸.

31. Iz toga slijedi da koncept litispendencije na kojem se temelji članak 109. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 nužno mora biti isti kao koncept na kojem se temelji članak 27. stavak 1. Uredbe Bruxelles I.

32. Pojmovi upotrijebljeni u članku 27. Uredbe Bruxelles I za utvrđivanje slučaja litispendencije nisu ovisni o istovrsnim konceptima koji su već postojali u nacionalnom pravu⁹.

3 Uredba Vijeća 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.; u daljnjem tekstu: Uredba Bruxelles I)

4 Od 10. siječnja 2015. zamijenjen člankom 29. Uredbe (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.). S obzirom na prijelazno pravilo iz članka 66. stavka 1. te uredbe, ova tužba, podnesena prije 10. siječnja 2015., i dalje je uređena Uredbom Bruxelles I. Osim toga, napominjem da pretpostavka litispendencije iz prvog stavka obaju članaka sadržava istovjetan tekst.

5 Uvodna izjava 17. Uredbe br. 207/2009

6 Konvencija od 27. rujna 1968. o [sudskoj] nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 1972., L 299, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 3), kako je izmijenjena kasnijim konvencijama o pristupanju novih država članica toj konvenciji (u daljnjem tekstu: Briselska konvencija)

7 Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika E. Tancheva u predmetu Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:13, t. 33.).

8 Vidjeti Schennen, D., u Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 4. izdanje, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014., članak 109., točka 4.

9 Vidjeti, u pogledu članka 21. Briselske konvencije, presude od 8. prosinca 1987., Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, t. 11.) i od 6. prosinca 1994., Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, t. 30.). Ne slažem se s mišljenjem D. Schennena, koji navodi da se istovjetnost stranaka i činjenica ocjenjuje na temelju nacionalnog postupnog prava. Vidjeti Schennen, D., u Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 4. izdanje, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014., članak 109., točka 8.

33. Sud je pojam litispendencije tumačio ispitivanjem triju elemenata: istovjetnosti stranaka, istovjetnosti osnove i istovjetnosti predmeta zahtjeva. U tom pogledu Sud se oslonio na tekst članka 21. Briselske konvencije, u francuskoj jezičnoj verziji kao i u drugim jezičnim verzijama, ne uzimajući u obzir činjenicu da se u njemačkoj i engleskoj jezičnoj verziji ne razlikuju pojmovi „predmet” i „osnova” zahtjeva¹⁰.

34. U tumačenju članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 javlja se slična jezična teškoća. Naime, u engleskoj verziji članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 upotrebljava se isti izraz kao i u članku 27. stavku 1. Uredbe Bruxelles I¹¹, dok se na francuskom i njemačkom jeziku u tim dvjema odredbama upotrebljavaju različiti pojmovi¹².

35. Međutim, s obzirom na činjenicu da je jasno riječ o pravilu nadahnutom pravilima litispendencije navedenima u kontekstu Briselske konvencije, smatram da valja zanemariti tu jezičnu razliku. U tumačenju članka 109. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 valja poći od pretpostavke da se ta odredba temelji na istom pojmu litispendencije kao i članak 27. stavak 1. Uredbe Bruxelles I, koji uključuje ispitivanje na tri razine koje se odnose na istovjetnost stranaka, osnove i predmeta zahtjeva¹³.

36. Razlika između pravila litispendencije iz navedenog članka 109. i pravila iz Uredbe Bruxelles I proizlazi iz činjenice da je u prvom slučaju ispunjen uvjet koji se odnosi na istovjetnost zahtjeva, unatoč formalno različitim pravnim osnovama, s obzirom na to da se jedan temelji na žigu Europske unije, a drugi na nacionalnom žigu, dok su predmetni žigovi istovjetni i vrijede za iste proizvode i usluge.

Istovjetnost stranaka

37. Iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da drugi postupak pokrenut u ovom predmetu uključuje tuženika koji nije bio uključen u prvi postupak, odnosno njemačko društvo kćer grupe sastavljene od dvaju prvih tuženika u glavnom postupku.

38. Stoga valja ispitati jesu li dva postupka pokrenuta između istih stranaka.

39. Naime, kada se stranke u usporednim postupcima samo djelomično podudaraju, sud koji nije prvi pokrenuo postupak dužan je oglasiti se nenadležnim samo u dijelu u kojem su stranke dvaju postupaka iste, tako da se postupak stoga može nastaviti među ostalim strankama¹⁴.

40. Istovjetnošću stranaka u načelu se pretpostavlja da je riječ o istim osobama.

41. Međutim, u određenim iznimnim slučajevima taj se uvjet može ispuniti čak i ako su stranke u usporednim postupcima različite osobe.

10 Vidjeti presude od 8. prosinca 1987., Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, t. 14.) i od 6. prosinca 1994., Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, t. 38.).

11 Na engleskom jeziku „[actions/proceedings] involving the same cause of action”.

12 Na francuskom jeziku „demandes ayant le même objet et la même cause” (članak 27. Uredbe Bruxelles I) i „actions en contrefaçon [...] formées pour les mêmes faits” (članak 109. stavak 1. Uredbe br. 207/2009). Na njemačkom jeziku, redom, „Klagen wegen desselben Anspruchs” i „Verletzungsklagen [...] wegen derselben Handlungen”.

13 U pogledu povezanosti Uredbe br. 207/2009 i članka 27. Uredbe Bruxelles I vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Bobeka u predmetu Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, t. 35. do 37.). Što se tiče odnosa tih dviju odredbi, sudovi Ujedinjene Kraljevine izveli su istovjetan zaključak, vidjeti Hearst Holdings Inc & Anor/A. V. E. L. A. Inc & Ors [2014.] EWHC 1553 (Ch) (19 May 2014) st. 18.

14 Presuda od 6. prosinca 1994., Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, t. 34.)

42. Naime, Sud je priznao da se ne može isključiti da se interesi dviju stranaka mogu smatrati do te mjere istovjetnima i neodvojivima u odnosu na predmet dvaju sporova da se te stranke trebaju smatrati jednom te istom strankom u svrhu primjene pravila u području litispendencije¹⁵.

43. Smatram da je riječ o takvom iznimnom slučaju kada dva usporedna postupka povodom tužbe zbog povrede, kao u ovom slučaju, uključuju isti znak koji upotrebljavaju gospodarski povezana društva.

44. Naime, u okviru grupe društava nadzor nad pravima intelektualnog vlasništva, uključujući prava na žigove, mora se povjeriti jednoj od pravnih osoba, često društvu koje je na čelu grupe, čak i ako u praksi sva društva grupe mogu upotrebljavati znakove na isti način.

45. U tim uvjetima interesi predmetnih društava, iako je riječ o različitim osobama, toliko se podudaraju da se navedena društva mogu smatrati jednom te istom strankom, s obzirom na cilj izbjegavanja proturječnih presuda u području žigova¹⁶.

46. Stoga smatram da u uvjetima ovog slučaja treba smatrati da su dva usporedna postupka povodom tužbi zbog povrede, od kojih se jedan vodi protiv društva majke, a drugi protiv tog istog društva i njegova društva kćeri, pokrenuta između istih stranaka ako je predmet tih tužbi upotreba istog znaka gospodarski povezanih društava. Posve je očito na nacionalnom sudu da primijeni ta razmatranja na glavni postupak.

Istovjetnost postupaka povodom tužbi zbog povrede

47. Kao što sam to već napomenuo, članak 109. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 temelji se na istom pojmu litispendencije kao članak 27. stavak 1. Uredbe Bruxelles I.

48. Iz sudske prakse koja se odnosi na potonju uredbu proizlazi da tužbe obuhvaćene pravilom litispendencije moraju imati istu „osnovu”, odnosno istu činjeničnu i pravnu osnovu¹⁷, i isti „predmet”, odnosno isti cilj¹⁸.

49. Stoga tužbe ne moraju biti „istovjetne” u pravom smislu riječi, nego se moraju podudarati u pogledu svojih osnova i predmeta¹⁹.

50. Smatram da se članak 109. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 temelji na istim elementima jer se njime predviđa da se primjenjuje na postupke povodom tužbi zbog povrede koji se temelje na istom razlogu i pokrenuti su na temelju nacionalnih žigova i žiga Europske unije koji su istovjetni.

51. U ovom slučaju, što se tiče razloga tužbi, iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da se oba zahtjeva temelje na pravnim osnovama koje su izjednačene u svrhu pravila litispendencije iz članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, odnosno na isključivim pravima koja proizlaze iz nacionalnih žigova i žiga Europske unije koji su istovjetni.

15 Vidjeti u tom smislu, što se tiče usporednih sporova u koje su uključeni osiguravatelj i osiguranik, presudu od 19. svibnja 1998., Drouot assurances (C-351/96, EU:C:1998:242, t. 19. i 23.).

16 Vidjeti slično stajalište izloženo u djelu Hartmann, M., *Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren*, Peter Lang, Frankfurt na Majni, 2009., str. 164.

17 Presude od 6. prosinca 1994., Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, t. 39.); od 14. listopada 2004., Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, t. 38.) i od 22. listopada 2015., Aannemingsbedrijf Aertssen i Aertssen Terrassements (C-523/14, EU:C:2015:722, t. 43.)

18 Presude od 6. prosinca 1994., Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, t. 41.); od 8. svibnja 2003., Gantner Electronic (C-111/01, EU:C:2003:257, t. 25.) i od 22. listopada 2015., Aannemingsbedrijf Aertssen i Aertssen Terrassements (C-523/14, EU:C:2015:722, t. 45.)

19 Vidjeti osobito Mankowski, P. i Magnus, U., *European Commentaries on Private International Law (ECPIL)*, Brussels Ibis Regulation, sv. I., Otto Schmidt, Köln, 2016., članak 29., str. 726.

52. Osim toga, oba postupka podrazumijevaju činjenične elemente koji se na određen način podudaraju jer se odnose na upotrebu znaka „Merck” na istim internetskim stranicama.

53. Poteškoće u tumačenju svojstvene ovom sporu odnose se na teritorijalni aspekt tih zahtjeva.

54. Naime, iako se objema tužbama nastoji zabraniti upotreba istog znaka, opseg utvrđenja povrede u tim dvjema tužbama kao i teritorijalni učinci zabrana podudaraju se samo djelomično.

55. Stoga je u okolnostima ovog slučaja nadležnost suda kojem je podnesena prva tužba na temelju nacionalnog žiga ograničena na državno područje Ujedinjene Kraljevine, dok je druga tužba podnesena pred sudom za žig Europske unije na temelju članka 97. stavaka 1. i 4. Uredbe br. 207/2009, a taj je sud nadležan za ispitivanje postojanja povrede na državnom području bilo koje države članice i za donošenje zabrane koja se odnosi na cijelu Uniju.

56. Kako ta razlika utječe na ocjenu istovjetnosti razloga i predmeta dviju tužbi?

57. Stranke se ne slažu o tom pitanju. Tužitelj u glavnom postupku smatra da razlika u teritorijalnom dosegu dviju tužbi isključuje mogućnost utvrđivanja njihove istovjetnosti. Tuženici glavnog postupka tvrde da se predmetni slučaj odnosi na dvije istovjetne tužbe u svrhu primjene članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

58. Komisija pak navodi da se uvjet istovjetnosti „razloga” mora odnositi na povredu istih žigova na državnom području istih država članica. Smatra da pojam „na istom razlogu” u kontekstu članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 treba shvaćati na način da se odnosi na dva zahtjeva u kojima se poziva ne samo na povredu istovjetnih žigova nego i na isto područje.

59. Napominjem da se pitanje istaknuto u ovom sporu odnosi na problematiku za koju u pravnoj teoriji postoje dva stajališta.

60. U skladu s prvim stajalištem, članku 109. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 207/2009 protivi se drugi postupak povodom tužbe zbog povrede koji se odnosi na istovjetan žig, neovisno o teritorijalnim aspektima dvaju zahtjeva. Drugim riječima, tom se odredbom zahtijeva da se sud koji nije prvi pokrenuo postupak na temelju žiga Europske unije oglasi nenadležnim, čak i u slučaju da se prvi postupak temelji na nacionalnom žigu i stoga se odnosi na utvrđenje povrede ograničeno na državno područje predmetne države članice²⁰.

61. U skladu s drugim stajalištem, dvije povrede na koje se odnose istodobne tužbe na temelju nacionalnog žiga, s jedne strane, i žiga Europske unije, s druge strane, istovjetne su samo kada se činjenice odnose na isto područje. Sud za žig Europske unije nije dužan oglasiti se nenadležnim u mjeri u kojoj je teritorijalni opseg spora koji se pred njim vodi širi u odnosu na spor pred nacionalnim sudom koji je prvi pokrenuo postupak²¹. Ista dvojba koja se odnosi na dva tumačenja članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 odražava se i u određenim nacionalnim presudama²².

20 Vidjeti Schack, H., „Die grenzüberschreitende Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte”, u *Festschrift für Rolf Stürner*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013., str. 1352.

21 Vidjeti Halbsguth, D., *Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke*, Hamburg, 2010., str. 117. i 118. i Janal, R., *Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz*, Mohr Siebeck, Tübingen 2015., §13 t. 61.

22 Vidjeti, s jedne strane, njemačku sudsku praksu (OLG Düsseldorf, 08.11.2005. – I-20 U 110/04 – RODEO/RODEO DRIVE) i, s druge strane, sudsku praksu Ujedinjene Kraljevine (Prudential Assurance/ Prudential Insurance [2003.] EWCA Civ 327 i Hearst Holdings Inc & Anor/A. V. E. L. A. Inc & Ors [2014.] EWHC 1553). U pogledu analize tih presuda vidjeti Hartmann, M., *Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren*, Peter Lang, Frankfurt na Majni, 2009., str. 105. do 108.

62. Ta dva stajališta podudaraju se u tome da se njima priznaje da je tekst članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 problematičan. Ako se shvati u širem smislu, javlja se praznina u pravnoj zaštiti nositelja žiga Europske unije. Nositelj ne bi mogao pokrenuti postupak radi zaštite svojih prava na europskoj razini zbog postojanja istodobne tužbe na temelju nacionalnog žiga u tijeku pred sudom nadležnim za odlučivanje o povredi ograničenoj na državno područje samo jedne države članice²³.

63. Smatram da se radi otklanjanja te dvojbe u tumačenju valja osloniti na strukturu predmetne odredbe.

64. Cilj članka 109. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 proizlazi iz odnosa između dvaju načela, odnosno, s jedne strane, jedinstvenog karaktera žiga Europske unije i, s druge strane, supostojanja tog žiga s nacionalnim žigovima, što dovodi do potrebe za izbjegavanjem proturječnih presuda.

65. Povezanost tih načela proizlazi iz ciljeva opisanih u uvodnim izjavama 16. i 17. Uredbe br. 207/2009. Na temelju tih uvodnih izjava, učinci odluka koje se odnose na valjanost i povredu žigova Europske unije moraju obuhvaćati cijelu Uniju. Osim toga, valja izbjeći donošenje proturječnih presuda u postupcima povodom tužbi koje se temelje na istom razlogu na temelju žiga Europske unije i usporednih nacionalnih žigova²⁴.

66. Međutim, odnos između tih dvaju ciljeva bio bi ugrožen ako bi članak 109. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009 trebalo tumačiti široko, u smislu da se njime sprečava nositelj žiga Europske unije da se pozove na sveeuropski učinak takvog žiga zbog postojanja istodobne tužbe podnesene na temelju nacionalnog žiga koji se odnosi na povredu na ograničenijem području. Takvo bi tumačenje svakako pridonijelo promicanju cilja izbjegavanja proturječnih presuda, ali bi se doveo u opasnost cilj da se zajamči obuhvaćanje cijele Unije učincima odluka o povredi žiga Europske unije.

67. Nasuprot tomu, uravnoteženost između tih dvaju ciljeva može se u potpunosti osigurati ako se članak 109. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 tumači na način da je primjenjiv samo na usporedne tužbe čiji se teritorijalni aspekti podudaraju. Naime, takvim se tumačenjem, s jedne strane, jamči da nositelj žiga Europske unije može zaštititi svoja prava na europskoj razini, čak i ako postoji istodobna tužba na temelju nacionalnog žiga. S druge strane, omogućuje i izbjegavanje proturječnih presuda u mjeri u kojoj se jasno može razgraničiti mjesna nadležnost sudova pred kojima su usporedno pokrenuti postupci na temelju nacionalnih žigova i žigova Europske unije.

68. Stoga, u slučaju kada je prva tužba podnesena na temelju nacionalnog žiga, u pogledu povrede na državnom području predmetne države članice, a druga na temelju žiga Europske unije, u pogledu povrede u toj državi članici, ali i u drugim dijelovima područja Unije, smatram da se te dvije tužbe samo djelomično podudaraju što se tiče povrede na području na kojem je zaštićen taj nacionalni žig.

69. Čini mi se da je to razmatranje potkrijepljeno općenitijim pristupom na kojem se temelji članak 27. Uredbe Bruxelles I.

70. U kontekstu članka 27. te uredbe, istovjetnost osnove i predmeta treba ispitati osobito s obzirom na potencijalne učinke odluke koju treba donijeti sud pred kojim je prvo započet postupak. Dakle, valja se pitati može li stranka, nakon što je u prvom postupku uspjela ili nakon što u tom postupku nije uspjela, još što dobiti u drugom postupku²⁵.

23 Vidjeti Halbsguth, D., *op. cit.*, str. 118.; Janal, R., *op. cit.*, str. 61.; Schack, *op. cit.*, str. 1352. H. Schack napominje da je takav ishod „težak, ali ga je [zakonodavac] očito želio“ („hart aber anscheinend gewollt“).

24 U pogledu povezanosti tih dviju uvodnih izjava vidjeti presudu od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 42.).

25 Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena u predmetu Weber (C-438/12, EU:C:2014:43, t. 67.).

71. Posljedično, oglašavanje nenadležnim zbog litispendencije primjereno je samo ako se preklapaju potencijalni učinci presuda u dvama postupcima. To načelo, ako vrijedi za članak 27. Uredbe Bruxelles I, treba vrijediti i za članak 109. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009²⁶.

72. Međutim, u slučaju kada, kao u ovom predmetu, sud koji je prvi pokrenuo postupak odlučuje o povredi nacionalnog žiga, činjenica da je uspio u okviru prvog spora nositelju žiga Europske unije ne bi donijela tako opsežnu zaštitu kakva se zahtijeva u drugom postupku na temelju žiga Europske unije.

73. Točno je da je cilj članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i spriječiti situaciju u kojoj se nositelj usporednih žigova, odnosno žiga Europske unije i nacionalnog žiga koji su istovjetni, može obratiti dvama sudovima u različitim državama članicama u odnosu na istu povredu.

74. Međutim, napominjem da se ne može pretpostaviti takva zlouporaba postupaka. Naime, ne može se isključiti da nositelj usporednih žigova u određenim situacijama može imati objektivne razloge da se poziva na svoja prava u dvama usporednim postupcima. Čini se da je takav slučaj u ovom predmetu, s obzirom na to da povredu koja se odnosi na područje Ujedinjene Kraljevine treba ispitati zajedno sa sporom o ugovoru koji proizlazi iz sporazuma o supostojanju od 1. siječnja 1970.

75. Naposljetku, čini mi se da je tumačenje koje predlažem potkrijepljeno još osnovnijim razmatranjima, nadahnutima načelom djelotvorne sudske zaštite, zajamčenim člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

76. U tom sam pogledu svjestan činjenice da se pozivanjem na Povelju o temeljnim pravima u načelu ne može doći do izmjene dosega pravila litispendencije ili pravila koja se općenito odnose na utvrđivanje nadležnog suda²⁷. Međutim, smatram da, kada se predmetna odredba može tumačiti na dva načina, valja odabrati tumačenje kojim se može osigurati ishod u skladu s načelom djelotvorne sudske zaštite. Međutim, ako članak 109. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da se njime od suda za žig Europske unije zahtijeva da se odrekne nadležnosti u slučaju istodobne tužbe pred sudom s manjim opsegom mjesne nadležnosti, mogla bi se ugroziti sudska zaštita prava nositelja žiga Europske unije.

77. Zbog svih tih razloga smatram da članak 109. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da se predmet i osnova dvaju postupaka povodom tužbi zbog povrede – od kojih je prva podnesena na temelju nacionalnog žiga i odnosi se na povredu na državnom području jedne države članice, a druga na temelju žiga Europske unije i odnosi se na povredu u cijeloj Uniji – samo djelomično podudaraju, što se tiče državnog područja države članice u kojoj je zaštićen taj nacionalni žig.

Djelomično oglašavanje nenadležnim, ograničeno na dio područja Unije

78. Koju obvezu na temelju članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 ima sud koji je prvi pokrenuo postupak u slučaju kada se postupci povodom tužbi zbog povrede podudaraju samo djelomično?

79. U načelu, u slučaju preklapanja između dvaju postupaka, sud koji nije prvi pokrenuo postupak dužan je oglasiti se nenadležnim samo ako je to potrebno kako bi se izbjeglo to podudaranje²⁸.

80. Time se, naravno, podrazumijeva da je takvo djelomično oglašavanje nenadležnim moguće s obzirom na narav drugog postupka.

²⁶ Vidjeti Janal, R., *op. cit.*, §13 t. 61.

²⁷ Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena u predmetu Weber (C-438/12, EU:C:2014:43, t. 87. i 88.).

²⁸ U tom smislu, što se tiče djelomične istovjetnosti stranaka, vidjeti presudu od 6. prosinca 1994., Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, t. 33.).

81. U tom pogledu napominjem da je Sud već postavio načela koja sudu za žig Europske unije omogućuju da iznimno ograniči teritorijalne učinke presude u postupku povodom tužbe zbog povrede, i to u dvama slučajevima, odnosno, kao prvo, u slučaju kada je tužitelj ograničio teritorijalni doseg svoje tužbe u okviru izvršavanja svoje slobodne ovlasti utvrđivanja opsega tužbe i, kao drugo, u slučaju u kojem sud za žig Europske unije na temelju elemenata koje mu u načelu mora podnijeti tuženik zaključi da uporaba predmetnog znaka ne dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije na jednom, točno utvrđenom dijelu područja Unije²⁹.

82. Čini mi se primjerenim dodati treći slučaj ograničenja teritorijalnog dosega presude donesene u postupku povodom tužbe zbog povrede žiga Europske unije. Odnosi se na slučaj u kojem se sud za žig Europske unije, koji nije prvi pokrenuo postupak, mora djelomično oglasiti nenadležnim kako bi razgraničio doseg istodobnih tužbi na temelju nacionalnih žigova i žigova Europske unije.

83. Osim toga, smatram da odgovornost razgraničavanja njegove mjesne nadležnosti kako bi se izbjegla situacija litispendencije nije na strankama u sporovima, nego na sudu koji nije prvi pokrenuo postupak.

84. To razmatranje proizlazi iz uloge suda u pogledu utvrđivanja njegove mjesne nadležnosti kao i iz sustava pravila litispendencije, kojima se predviđa zaustavljanje postupka i zatim oglašavanje nenadležnim kao posljedica situacije litispendencije. Odražava se i u tekstu članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, kojim se zahtijeva da se sud koji nije prvi pokrenuo postupak ogласi nenadležnim, čak i po službenoj dužnosti.

85. S obzirom na prethodno navedeno, smatram da članak 109. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da, u slučaju kada se istodobne tužbe podnesene na temelju nacionalnog žiga i žiga Europske unije djelomično podudaraju s obzirom na područje na kojem je zaštićen nacionalni žig, sud za žig Europske unije, kada on nije prvi pokrenuo postupak, mora se, čak i po službenoj dužnosti, ogласiti nenadležnim za dio zahtjeva koji se odnosi na područje za koje se tužbe podudaraju.

Podredno, posljedice djelomičnog povlačenja tužbe

86. S obzirom na prethodnu ocjenu, nije potrebno odgovoriti na peto do sedmog prethodnog pitanja. Podredno ću ih ukratko ispitati za slučaj da Sud smatra korisnim odgovoriti na njih.

87. Petim i šestim pitanjem, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti se pita može li se djelomično povlačenje tužbe tužitelja u glavnom postupku, u pogledu povrede na državnom području Ujedinjene Kraljevine, uzeti u obzir u svrhu primjene članka 109. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

88. Najprije napominjem da tuženici glavnog postupka navode da predmetno povlačenje tužbe nema učinka s obzirom na nacionalna postupovna pravila u skladu s kojima se, kako bi se jednostrano postigao učinak, tužba mora povući prije rasprave. Međutim, riječ je o pitanju nacionalnog postupovnog prava, koje nije obuhvaćeno nadležnošću Suda. Stoga ću samo ispitati učinke povlačenja tužbe s obzirom na članak 109. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009.

89. U tom pogledu tužitelj u glavnom postupku tvrdi da se povlačenjem tužbe u ovom slučaju otklanja preklapanje dvaju postupaka, tako da više nema situacije litispendencije. Tuženici u glavnom postupku pak tvrde da se situacija litispendencije treba ocijeniti na početku postupka, tako da se povlačenje tužbe tijekom postupka ne može uzeti u obzir.

²⁹ Vidjeti presude od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 46. do 48.) i od 22. rujna 2016., combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, t. 36.).

90. Prema mojim saznanjima, Sud još nije imao priliku odlučivati o posljedicama povlačenja tužbe radi primjene pravila litispendencije³⁰.

91. Svakako je točno da, s obzirom na to da se pravila litispendencije odnose na nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak, odluku u tom pogledu u načelu treba donijeti pozivajući se na situaciju u trenutku podnošenja tužbe.

92. Međutim, to se razmatranje treba uskladiti s ciljem predmetnih pravila, odnosno izbjegavanjem proturječnih presuda. Smatram da, kada nakon događaja do kojeg je došlo tijekom postupka više nema opasnosti od proturječnosti, to valja uzeti u obzir za primjenu pravila litispendencije³¹.

93. Stoga smatram da, kada se, s obzirom na valjano djelomično povlačenje tužbe u okviru drugog postupka, istodobni postupci povodom tužbi zbog povrede više ne mogu smatrati istovjetnima, to valja uzeti u obzir radi primjene članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

Podredno, istovjetnost proizvoda i usluga

94. Svojim sedmim pitanjem sud koji je uputio zahtjev nastoji utvrditi razliku između slučajeva iz članka 109. stavka 1. točke (a) i članka 109. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

95. Iako relevantnost tog aspekta nije izričito navedena u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, iz argumenata stranaka u glavnom postupku proizlazi rasprava o tome primjenjuje li se članak 109. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 kada je žig Europske unije, koji je istaknut pred sudom koji nije prvi pokrenuo postupak, registriran i za dodatne proizvode i usluge u odnosu na nacionalni žig istaknut u prvom postupku.

96. U tom pogledu, kao što to pravilno napominje Komisija, u svrhu primjene članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 čini se relevantnim je li u tužbama pred dvama sudovima istaknuta povreda, redom, nacionalnog žiga i žiga Europske unije, u pogledu istih proizvoda ili usluga. Ako je povreda u odnosu na dodatne proizvode ili usluge istaknuta samo pred sudom koji nije prvi pokrenuo postupak, osnove dvaju zahtjeva podudaraju se samo djelomično, tako da treba razmotriti djelomično oglašavanje nenadležnim.

97. Međutim, kao što sam to već napomenuo, taj aspekt nije relevantan ako Sud prihvati moje prijedloge odgovora na prva četiri prethodna pitanja.

30 U sudskej praksi Suda nema jasnog odgovora na to pitanje. U presudi od 14. listopada 2004., *Mærsk Olie & Gas* (C-39/02, EU:C:2004:615, t. 41.) Sud je u svrhu primjene članka 22. Uredbe Bruxelles I uzeo u obzir činjenicu da je prvi postupak bio konačno zaključen, tako da više nisu postojali „povezani postupci”. Suprotno tomu, u presudi od 8. svibnja 2003., *Gantner Electronic* (C-111/01, EU:C:2003:257, t. 30.) Sud je napomenuo da se svrha članka 21. Briselske konvencije ne poštuje ako se sadržaj i narav zahtjeva mogu izmijeniti očitovanjima koja tuženik nužno podnosi kasnije jer bi takvo rješenje, naime, moglo dovesti do toga da se sud koji je prvotno određen nadležnim na temelju tog članka nakon toga mora oglasiti nenadležnim.

31 Vidjeti u kontekstu sudske prakse Ujedinjene Kraljevine Briggs, A., *Civil Jurisdiction and Judgments*, Routledge, New York, 2015., str. 324. U tom je pogledu napomenuto da se članci 21. i 22. Briselske konvencije odnose na usporedne postupke i stoga se ne primjenjuju kada je jedna stranka doista okončala prvi postupak (*Internationale Nederlanden Aviation Lease BP / Civil Aviation Authority* [1997.]1 Lloyd's Reports 80). Corte suprema di cassazione (Kasacijski sud, Italija) presudio je u istom smislu, u okviru članka 21. iste konvencije, u svojoj presudi od 28. travnja 1993. (br. 4992).

Zaključak

98. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hamburg (Zemaljski sud u Hamburgu, Njemačka) odgovori na sljedeći način:

Članak 109. stavak 1. točku (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da, kada su pred sudovima različitih država članica pokrenuta dva postupka povodom tužbi zbog povrede – prvi na temelju nacionalnog žiga, u pogledu povrede na državnom području jedne države članice, a drugi na temelju žiga Europske unije i u pogledu povrede koja se odnosi na cijelo područje Unije – te tužbe podudaraju se samo djelomično, u mjeri u kojoj se odnose na državno područje te države članice.

Sud za žig Europske unije, kada je on sud koji nije prvi pokrenuo postupak, mora se, čak i po službenoj dužnosti, oglasiti nenadležnim u pogledu dijela zahtjeva koji se odnosi na područje za koje se tužbe podudaraju.