



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MELCHIORA WATHELETA
od 5. rujna 2013.¹

Predmet C-479/12

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
protiv
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH

(zahtjev za prethodnu odluku koji je postavio Bundesgerichtshof (Njemačka))

„Intelektualno i industrijsko vlasništvo – Dizajn – Pojam „učiniti dostupnim javnosti” – Pojam ,
specijalizirani poslovni krugovi” – Teret dokazivanja imitacije neregistriranog dizajna –
Pravila postupka – Primjenjivo pravo“

1. Svojim zahtjevom za prethodnu odluku Bundesgerichtshof (Njemačka) postavlja upit Sudu o tumačenju članka 7. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točaka (a) i (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice² (u daljnjem tekstu: Uredba).

2. Sud je prvi put pozvan odlučiti o pojmu „poslovni krugovi specijalizirani u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice“, koji je uporabljen u članku 7. stavku 1. i članku 11. stavku 2. Uredbe, kao i o izrazima „[...] nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju [poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice]“, koji su uporabljeni u članku 7. stavku 1. Uredbe (prvo i drugo pitanje). Sudu su također upućena različita pitanja u vezi s postupkom (teretom dokazivanja, zastari i prekluziji) te primjenjivim pravom (treće do šesto pitanje).

I – Pravni okvir

3. Uvodne izjave 21. i 22. Uredbe glase:

„(21) Isključiva priroda prava priznatih registriranim dizajnom Zajednice u skladu je s većom pravnom sigurnošću koju on pruža. Međutim, primjereno je da neregistrirani dizajn Zajednice predstavlja samo pravo sprečavanja kopiranja. Zaštita se stoga ne može proširiti na proizvode koji su rezultat dizajna koje je neovisno osmislio drugi dizajner. Ovo se pravo također mora proširiti na trgovinu proizvodima u kojima je sadržan dizajn kojim se vrši povreda.

(22) Provedba ovih prava prepušta se nacionalnim zakonima. Stoga je neophodno osigurati neke osnovne jedinstvene sankcije u svim državama članicama. One moraju omogućiti zaustavljanje povrede prava bez obzira pod kojom je nadležnošću zatražena zaštita.“

1 — Izvorni jezik: francuski

2 — SL 2002., L 3, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.

4. U skladu s člankom 1. stavcima 1. i 2. točkom (a) Uredbe dizajn koji zadovoljava uvjete sadržane u toj uredbi štiti se „neregistriranim dizajnom Zajednice” ako je učinjen dostupnim javnosti na način predviđen tom uredbom.

5. Članak 4. Uredbe, pod naslovom „Uvjeti za zaštitu“, u stavku 1. utvrđuje da se dizajn štiti dizajnom Zajednice u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter.

6. U skladu s člankom 5. Uredbe, pod naslovom „Novost“:

„1. Dizajn se smatra novim ako ni jedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti:

- (a) kod neregistriranog dizajna Zajednice, prije datuma na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put bio učinjen dostupnim javnosti;

[...]“

7. Članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe, pod naslovom „Individualni karakter“, propisuje:

„Smatra se da dizajn ima individualan karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti:

- (a) kod neregistriranog dizajna Zajednice, prije datuma na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put bio učinjen dostupnim javnosti“.

8. Članak 7. Uredbe, pod naslovom „Otkrivanje“, u stavku 1. utvrđuje:

„U smislu primjene članaka 5. i 6. smatra se da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili na drugi način, ili izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven prije datuma navedenog u članku 5. stavku 1. točki (a) [...] osim ako ti događaji poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice, iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju. Međutim, ne smatra se da je dizajn učinjen dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.“

9. Članak 11. stavci 1. i 2. Uredbe, pod naslovom „Početak i trajanje zaštite neregistriranog dizajna Zajednice“, propisuje:

„1. Dizajn koji zadovoljava uvjete navedene u odjeljku 1. štiti se neregistriranim dizajnom Zajednice za vrijeme od tri godine od datuma na koji je dizajn prvi put bio učinjen dostupnim javnosti u Zajednici.

2. U smislu stavka 1., smatra se da je dizajn unutar Zajednice učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen, izložen, korišten u trgovini ili drukčije otkriven na takav način da su ovi događaji u redovitom poslovanju objektivno mogli biti poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice. Međutim, ne smatra se da je dizajn učinjen dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.“

10. Članak 19. stavak 2. Uredbe, pod naslovom „Prava priznata dizajnom Zajednice“, utvrđuje:

„Međutim, neregistrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje pravo sprečavanja radnji navedenih u stavku 1. samo ako sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna.

Ne smatra se da sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna ako je ono rezultat samostalnog stvaralačkog rada dizajnera za kojeg se opravdano može pretpostaviti da nije upoznat sa dizajnom koji je nositelj učinio dostupnim javnosti.“

11. Članak 85. stavak 2. Uredbe, pod naslovom „Pretpostavka valjanosti – obrana u odnosu na meritum“, glasi:

„U postupcima u vezi s tužbom zbog povrede ili tužbom zbog opasnosti od povrede neregistriranog dizajna Zajednice, sud za dizajn Zajednice smatra dizajn Zajednice valjanim ako nositelj prava pruži dokaz da su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 11. i navede od čega se sastoji individualni karakter njegovog dizajna Zajednice. Međutim, tuženik može osporiti njegovu valjanost uz pomoć prigovora ili protutužbe za proglašavanje ništavosti.“

12. U skladu s člankom 88. Uredbe, pod naslovom „Primjenjivo pravo“:

„1. Sudovi za dizajn Zajednice primjenjuju odredbe ove Uredbe.

2. U svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, sud za dizajn Zajednice primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući i svoje međunarodno privatno pravo.

3. Ako ovom Uredbom nije drukčije predviđeno, sud za dizajn Zajednice primjenjuje pravila postupka koja uređuju istu vrstu postupaka u vezi s pravom nacionalnog dizajna u državi članici u kojoj se sud nalazi.“

13. Članak 89. Uredbe, pod naslovom „Kazne u postupcima zbog povreda“, utvrđuje:

„1. Ako u tužbi zbog povrede ili opasnosti od povrede sud za dizajn Zajednice ustanovi da je tuženik povrijedio ili je namjeravao povrijediti dizajn Zajednice, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, određuje sljedeće mjere:

(a) narediti tuženiku zabranu daljnjeg obavljanja radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio dizajn Zajednice;

[...]

d) narediti bilo koju drugu odgovarajuću kaznu primjerenu okolnostima, a koja je propisana pravom države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo.

[...]“

II – Činjenični okvir spora u glavnom postupku

14. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (u daljnjem tekstu: MBM Joseph Duna) prodaje u Njemačkoj vrtni paviljon s baldahinom čiji je dizajn osmislio njegov upravitelj u jesen 2004. Tijekom 2006. godine H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: Gautzsch Großhandel) počeo je prodavati vrtni paviljon pod nazivom „Athen“ koji izrađuje kinesko poduzeće Zhengte.

15. Smatrajući da je paviljon „Athen“ kopija njegovog dizajna i tražeći za njega zaštitu odobrenu neregistriranim dizajnima Zajednice, MBM Joseph Duna pokrenuo je pred Landgerichtom Düsseldorf postupak zbog povrede prava protiv Gautzsch Großhandela tražeći, s jedne strane, da Gautzsch Großhandel prestane prodavati paviljon „Athen“, da vrati radi uništenja proizvode kojima se vrši povreda, a koji se nalaze u njegovu posjedu ili vlasništvu te da obavijesti o podacima u vezi sa svojim aktivnostima i, s druge strane, da se na teret potonjeg utvrdi obveza naknade štete.

16. U prilog svojim zahtjevima MBM Joseph Duna posebice je tvrdio da se njegov dizajn u travnju i svibnju 2005. nalazio u njegovim „katalogima novosti – MBM“ koji su distribuirani glavnim sektorskim trgovcima za prodaju namještaja i vrtnog namještaja kao i njemačkim udruženjima za kupnju namještaja.

17. Gautzsch Großhandel u obranu je istaknuo činjenicu da je njegov paviljon „Athen“ kineski proizvođač Zhengte dizajnirao početkom 2005. godine na samostalan način, bez saznanja o dizajnu MBM Joseph Dune, te da ga je predstavio europskim klijentima u ožujku 2005. u izložbenim prostorima Zhengtea u Kini. Navodeći da je jedan model tog paviljona bio poslan u lipnju 2005. jednom društvu sa sjedištem u Belgiji, da je MBM Joseph Duna imao saznanja o postojanju tog dizajna od rujna 2005. i da je znao da je on u prodaji od kolovoza 2006., Gautzsch Großhandel je naveo da su zahtjevi MBM Joseph Dune u zastari i prekluziji.

18. Sud prvog stupnja utvrdio je da nije bilo potrebno odlučivati o prva dva tužbena zahtjeva s obzirom na istek roka trogodišnje zaštite. Sud je osudio Gautzsch Großhandel na dostavljanje podataka o svojim aktivnostima i dosudio mu obvezu novčane naknade štete nastale iz tih aktivnosti.

19. Gautzsch Großhandellova žalba protiv te presude je odbijena. Žalbeni sudac je smatrao da su na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točaka (a) i (d) Uredbe kao i njemačkog zakona o pravnoj zaštiti dizajna prvi tužbeni zahtjevi bili utemeljeni od početka i da je MBM Joseph Duna zaista imao pravo dobiti tražene podatke kao i naknadu štete.

20. U okviru Gautzsch Großhandellove revizijske žalbe pred Bundesgerichtshofom potonji primjećuje, kao prvo, da je žalbeni sud smatrao da je dizajn MBM Joseph Dune prvi put bio otkriven javnosti u travnju i svibnju 2005. distribucijom 300 do 500 primjeraka „kataloga novosti – MBM“, koji su sadržavali prikaz dizajna o kojem je riječ, prodavačima i pregovaračima posrednicima kao i dvama njemačkim udruženjima za kupnju namještaja.

21. Bundesgerichtshof se pita je li slanje trgovcima prikazâ tog dizajna u tim razmjerima dostatno kako bi taj dizajn mogao u redovitom poslovanju biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, u smislu članka 11. stavka 2. Uredbe. On se u tom pogledu pita obuhvaćaju li specijalizirani poslovni krugovi samo osobe koje u okviru odnosnog sektora imaju konceptualni utjecaj na dizajn proizvoda.

22. Kao drugo, sud koji je uputio zahtjev navodi da je žalbeni sud priznao da je dizajn MBM Joseph Dune bio nov u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe, smatrajući da se prethodno otkrivanje dizajna „Athen“ ne protivi priznanju tog obilježja novosti.

23. Prema mišljenju žalbenog suda, iako je dizajn „Athen“ bio predstavljen u izložbenim prostorima poduzeća Zhengte u Kini u ožujku 2005. te društvu Kosmos u Belgiji, poslovni krugovi specijalizirani u odnosnom sektoru nisu se u redovitom poslovanju mogli na taj način upoznati s tim dizajnom.

24. S obzirom na ta razmatranja, sud koji je uputio zahtjev pita se u kojim okolnostima dizajn, iako je bio učinjen dostupnim trećoj osobi bez izričitog ili prešutnog uvjeta tajnosti, može biti nepoznat poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, u smislu članka 7. stavka 1. Uredbe.

25. Kao treće, sud koji je uputio zahtjev navodi da žalbeni sud nije smatrao da je sporni dizajn predstavljao samostalno djelo stvaranja, već kopiju dizajna MBM Joseph Dune, priznajući da je u tom pogledu potonji uživao blaži teret dokazivanja uzimajući u obzir objektivno utvrđenu bitnu podudarnost između dvaju spornih dizajna. Sud koji je uputio zahtjev pita se na kome leži teret dokazivanja da korištenje neregistriranog dizajna Zajednice proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna radi primjene članka 19. stavka 2. Uredbe.

26. Kao četvrto, Bundesgerichtshof primjećuje da je žalbeni sud smatrao da na dan podnošenja tužbe nije zastarjelo pravo zabrane propisano u članku 19. stavku 2. i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe. On se u tom pogledu pita je li pravo zabrane povrede dizajna podvrgnuto zastari i, u slučaju potvrdnog odgovora, kojom odredbom prava je ta zastara uređena s obzirom na to da uredba ne sadrži posebne odredbe o tom pitanju.

27. Kao peto, budući da je žalbeni sud također odbio prigovor Gautzsch Großhandela koji se odnosi na prekluziju prava zabrane, sud koji je uputio zahtjev smatra da se javlja pitanje može li i, ako može, pod kojim uvjetima, pravo na zabranu povrede neregistriranog dizajna Zajednice na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 6/2002 biti obuhvaćeno prekluzijom. Prema njegovom mišljenju, potrebno je utvrditi ulaze li okolnosti zbog kojih Gautzsch Großhandel ističe prigovor prekluzije u kategoriju „posebnih razloga“ u smislu potonje odredbe.

28. Kao šesto i posljednje, sud koji je uputio zahtjev pita primjenjuje li se na prava na uništenje, informaciju i odštetu, koja obuhvaćaju cijelu Uniju, nacionalno pravo države članice s čijeg se područja traže ta prava. On u tom pogledu navodi da bi se vezivanje samo uz pravo te države članice moglo opravdati posebice s gledišta djelotvorne primjene prava, ali da bi članak 89. stavak 1. točka (d) Uredbe mogao ići i protivno tom rješenju, kao uostalom i članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze (Rim II)³, koji također ide u korist primjene prava države članice u kojoj je počinjena povreda.

III – Zahtjev za prethodnu odluku i postupak pred Sudom

29. Odlukom pristiglom na Sud 25. listopada 2012. Bundesgerichtshof je prekinuo postupanje i uputio Sudu na temelju članka 267. UFEU-a sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Treba li članak 11. stavak 2. Uredbe [...] shvatiti na način da je dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako su prikazi navedenog dizajna bili distribuirani trgovcima?
2. Treba li članak 7. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe [...] shvatiti na način da, iako je otkriven trećoj osobi bez izričitih ili prešutnih uvjeta tajnosti, dizajn nije mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat u poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako:
 - (a) je bio otkriven samo jednom poduzeću u sektoru, ili ako
 - (b) je bio izložen u izložbenim prostorima poduzeća smještenog u Kini, izvan uobičajenog prostora promatranja tržišta?
3.
 - (a) Treba li članak 19. stavak 2. Uredbe [...] shvatiti na način da teret dokazivanja da je sporno korištenje proizišlo iz kopiranja zaštićenog dizajna leži na nositelju neregistriranog dizajna?
 - (b) U slučaju potvrdnog odgovora na navedeno [treće] pitanje [točku] (a):

Je li teret dokazivanja obrnut ili je nositelju neregistriranog dizajna barem ublažen teret dokazivanja u slučaju kad postoje bitne podudarnosti između dizajna i spornog korištenja?
4.
 - (a) Podliježe li zastari pravo zabrane zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, propisano u članku 19. stavku 2. kao i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe [...]?

3 — SL L 199, str. 40.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 73.

(b) U slučaju potvrdnog odgovora na navedeno [četvrto] pitanje [točku] (a):

Proizlazi li zastara iz prava Unije i, ako proizlazi, iz koje odredbe?

5. (a) Podliježe li prekluziji pravo zabrane zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, propisano u članku 19. stavku 2. kao i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe [...]?

(b) U slučaju potvrdnog odgovora na navedeno [peto] pitanje [točku] (a):

Proizlazi li prekluzija iz prava Unije i, ako proizlazi, iz koje odredbe?

6. Treba li članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe [...] shvatiti na način da zahtjeve za uništenje, informacije i odštetu u cijeloj Uniji, koji su istaknuti zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, uređuje pravo država članica u kojima su počinjene povrede?“

30. Pisana očitovanja podnijeli su Gautzsch Großhandel 4. veljače 2013. i Europska komisija 15. veljače 2013. U skladu s člankom 76. stavcima 1. i 2. Poslovnika Suda, rasprava nije održana s obzirom na to da je Sud procijenio da raspolaže dovoljnim informacijama, a stranke ju nisu zatražile.

IV – Analiza

31. Prva dva pitanja odnose se na pojam činjenja dostupnim iz članka 7. stavka 1. i članka 11. stavka 2. Uredbe. Točnije, riječ je o tumačenju izraza „poslovni krugovi specijalizirani u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice“ koji se koristi za definiranje činjenja dostupnim. Preostala četiri pitanja odnose se na utvrđivanje prava primjenjivog na više postupovnih i materijalnih pitanja.

A – O prvom prethodnom pitanju

32. Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev postavlja upit Sudu o pojmu „specijalizirani poslovni krugovi“ iz članka 11. stavka 2. Uredbe: je li distribucija prikaza dizajna pregovaračima dostatna kako bi se smatralo da je taj dizajn objektivno poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije?

33. Riječ je dakle o izboru između uskog tumačenja – prema kojem specijalizirani poslovni krugovi obuhvaćaju samo osobe koje su u okviru odnosnog sektora zadužene za osmišljavanje, razvoj i izradu proizvoda u skladu s tim dizajnima – i širokog tumačenja – koje u pojam „poslovni krugovi specijalizirani u odnosnom sektoru“ uključuje pregovarače i trgovce.

34. Sud koji je uputio zahtjev čini se sklon drugom tumačenju. Ja dijelim to mišljenje.

35. Sa stajališta doslovnog tumačenja, prva rečenica stavka 2. članka 11. Uredbe sastoji se od dva dijela. Najprije započinje nabranjem slučajeva u kojima se za dizajn može smatrati da je učinjen dostupnim javnosti u okviru Unije. To je slučaj „ako je objavljen, izložen, korišten u trgovini ili drukčije otkriven“. Rečenica se nastavlja navođenjem posebne okolnosti koja omogućuje preoblikovanje tih otkrivanja u „činjenje dostupnim javnosti“ (dva dijela povezana su poveznicom „na takav način da“). To je slučaj kad „su ovi događaji u redovitom poslovanju objektivno mogli biti poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice“.

36. U okviru te jedne te iste rečenice, korištenje poveznice „na takav način da“ koju slijedi pokazni izraz „ovi događaji“ dovodi nužno do uključivanja u pojam specijalizirani poslovni krugovi svih slučajeva i subjekata obuhvaćenih u prvom dijelu rečenice, uključujući trgovački aspekt. Izraz „u redovitom poslovanju“, koji je uporabljen u drugom dijelu rečenice, također ide u smjeru uključivanja pregovarača i trgovaca u „poslovne krugove specijalizirane u odnosnom sektoru“.

37. Takvo tumačenje ne dovode u pitanje ni cilj koji slijedi uredba ni njezin opći okvir.

38. Kao što je to sažeo Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Ujedinjena Kraljevina), pitanje koje se postavlja jest pitanje „tko je u krugu?“⁴. Ja, naime, dijelim njegov odgovor da pojam u načelu obuhvaća sve osobe koje sudjeluju u trgovini povezanoj s proizvodima u odnosnom sektoru. Stoga to obuhvaća dizajnere i proizvođače, ali i oglašivače, prodavače, distributere i prodavače u poslovnom životu Unije⁵.

39. Čini mi se, dakle, da odgovor na prvo prethodno pitanje treba biti potvrđan: članak 11. stavak 2. Uredbe treba tumačiti na način da je dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako su prikazi navedenog dizajna bili prethodno distribuirani trgovcima koji posluju u odnosnom sektoru.

B – O drugom prethodnom pitanju

40. Drugo pitanje ne odnosi se više na članak 11. stavak 2. Uredbe, nego na članak 7. stavak 1. Uredbe. Ipak, svejedno je riječ o definiciji pojma „specijalizirani poslovni krugovi“. Naime, dok se prvo pitanje više odnosilo na nositelja dizajna, odnosno pitanje je li dizajn čiju zaštitu traži bio na dostatan način učinjen dostupnim javnosti kako bi mogao uživati zaštitu uredbe, drugo si pitanje više postavlja navodni povreditelj prava, odnosno je li nositelj prava mogao imati saznanja o dizajnu „trećih osoba“ (u predmetnom slučaju navodnog povreditelja prava) prije činjenja dostupnim javnosti svojeg dizajna i, dakle, izgubiti svoje očekivano pravo na zaštitu.

41. Sud koji je uputio zahtjev zapravo se pita može li se u slučaju otkrivanja dizajna samo jednom poduzeću u sektoru [drugo pitanje točka (a)] ili izlaganja u izložbenim prostorima poduzeća smještenog u Kini, odnosno izvan uobičajenog prostora promatranja tržišta [drugo pitanje točka (b)], taj dizajn smatrati „objektivno poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije“.

42. Podsjetimo da članak 7. stavak 1. Uredbe propisuje da se smatra da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili na drugi način, ili izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven prije datuma navedenog u članku 5. stavku 1. točki (a) i članku 6. stavku 1. točki (a) ili u članku 5. stavku 1. točki (b) i članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe, ovisno o situaciji.

4 — Presuda High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) od 19. srpnja 2007., Green Lane Products Ltd protiv PMS International Group Ltd & Ors ([2007.] EWHC 1712); Presuda je potvrđena povodom žalbe ([2008.] EWCA Civ 358). Spor se nije odnosio na članak 11. stavak 2. Uredbe, nego na njezin članak 7. Međutim, izrazi o kojima je riječ identični su u oba slučaja; navedeni članak 7. spominje također „redovito poslovanje“ („the normal course of business“) u „poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom [odnosnom] sektoru“ („to the circles specialised in the sector concerned“).

5 — To široko tumačenje također je prihvaćeno u doktrini. Vidjeti u tom smislu Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2008., br. 5-032, posebno str. 570.; Smith, H., „Disagreement over ‚relevant sector‘ when determining prior art under Community design right“, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007., svezak 2., br. 12, str. 795. i 796.; Casado Cerviño A. i Blanco Jiménez, A., *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2. izdanje, Thomson – Aranzadi, 2005., str. 44. kao i Fernández-Nóvoa, C., „El diseño no registrado“, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, svezak 24., 2003., str. 81. do 90., posebno str. 86.: „Na drugome mjestu valja utvrditi prosječnu razinu podataka kojima raspolažu oni koji čine relevantan sektor: profesionalni dizajneri i specijalizirani trgovci koji djeluju u Europskoj uniji“ (slobodan prijevod sljedećeg teksta, moje isticanje: „En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes componen el pertinente sector: los diseñadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unión Europea“).

43. Isti stavak propisuje dvije iznimke. S jedne strane, ne postoji otkrivanje javnosti ako je dizajn otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti (pretpostavka koja je isključena u pitanju suca koji je uputio zahtjev). S druge strane, opće pravilo ne primjenjuje se niti ako činjenice, koje u načelu predstavljaju otkrivanje, „[iz opravdanih razloga nisu mogle biti poznate u redovitom poslovanju] poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice [...]“.

1. Otkrivanje u odnosu na samo jedno poduzeće

44. Čini mi se da odgovor na prvi dio drugog pitanja proizlazi iz samog teksta članka 7. stavka 1. Uredbe.

45. S obzirom na to da je zakonodavac u tekstu prve iznimke odlučio uporabiti množinu („osim ako ti događaji *poslovnim krugovima specijaliziranim* u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice, iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju“⁶), iz tog teksta nije moguće zaključiti da bi otkrivanje samo jednom poduzeću bilo dostatno za ispunjenje pretpostavki navedenog članka 7., čak i kad bi to poduzeće pripadalo odnosnim „specijaliziranim poslovnim krugovima“.

2. Otkrivanje i teritorijalnost

46. Drugi dio drugoga pitanja, koji se odnosi na utjecaj izlaganja dizajna u prostorima poduzeća smještenog u Kini, osjetljiviji je.

47. Kao što je to navela Komisija u svojim očitovanjima, prva rečenica članka 7. stavka 1. i članak 11. stavak 2. Uredbe bitno se razlikuju u smislu da se članak 11. stavak 2. izričito odnosi na otkrivanje „unutar Zajednice“, dok prva rečenica navedenog članka 7. stavka 1. ne sadrži nikakvo upućivanje na tu vrstu područja Unije.

48. Iz toga dakle logično proizlazi da ocjenu postoji li otkrivanje u smislu članka 7. stavka 1. Uredbe valja u načelu temeljiti na distribuciji, neovisno o njezinu smještaju. Uostalom, čini se da nacionalni sudovi i doktrina dijele takav način čitanja teksta⁷.

49. Međutim, valja navesti da članak 7. stavak 1. Uredbe navodi, kao i njezin članak 11. stavak 2., da su mogući adresati takvog otkrivanja poduzeća koja *posluju u Uniji* za koja treba smatrati da pripadaju „poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru“.

50. To pojašnjenje nije beznačajno. Ono proizlazi iz Prijedloga amandmana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora⁸ s jasnim ciljem ograničavanja opsega prijedloga Komisije, koja je inicijalno smatrala da se novost treba ocjenjivati na svjetskoj razini, bez dodatnih naznaka⁹. Radi ograničavanja pojavnosti prakse prema kojoj prodavači proizvoda kojima se vrši povreda (najviše u tekstilnoj industriji) dobivaju potvrde kojima se lažno utvrđuje da su sporni dizajn već prije osmislile treće osobe, Europski gospodarski i socijalni odbor je predložio da se definicija otkrivanja iz članka 5. stavka 2. Prijedloga

6 — Moje isticanje.

7 — Vidjeti u tom smislu Tritton, G., *ostr. cit.*, posebno str. 571.; Fernández-Nóvoa, C., *ostr. cit.*, str. 81. do 90., posebno str. 86. Za primjenu nacionalne sudske prakse vidjeti Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, od 7. lipnja 2006. Sažetak te odluke objavljen je pod naslovom „Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right“ u *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007., svezak 2., br. 7., str. 441. do 443.

8 — Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 6. srpnja 1994. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dizajnimu Zajednice i o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti dizajna (SL C 388, str. 9. do 13.) [neslužbeni prijevod].

9 — Vidjeti članak 5. Komisijinog Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dizajnimu Zajednice [COM(93) 342 *final*] [neslužbeni prijevod].

(članak 7. stavak 1. Uredbe) nadopuni kako slijedi: „[s]matra se da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven, *osim ako ti događaji prije referentnog datuma nisu mogli biti objektivno poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice*“¹⁰.

51. Dakle, nije slučajno upućivanje na saznanje specijaliziranih poslovnih krugova koji posluju u Uniji. Upravo suprotno, to je rezultat uzimanja u obzir posebnog problema. Kao što to sažeto navode određeni autori, postoje dva elementa: jedan apsolutni, otkrivanje bilo gdje u svijetu, i drugi relativni, saznanje poslovnih krugova specijaliziranih u dotičnom sektoru, a koji posluju u Uniji¹¹.

52. Uporaba izraza „normal“i „razoblamente“ u španjolskoj verziji, „normal“i „reasonably“ u engleskoj verziji, „normale“i „raisonnablement“ u francuskoj verziji ili pak „normale“i „redelijkerwijs“ u nizozemskoj verziji također utječe na ispitivanje koje je sud zadužen za ocjenu utjecaja navodnog otkrivanja dužan provesti. Prvi izraz može se definirati kao „corriente o habitual“, „conforming to a standard; usual, typical, or expected“, „qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel; qui est conforme au type le plus fréquent“, „overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend“. Drugi upućuje na ono što se traži „de manera razonable“, odnosno „proporcionada o equilibrada“, „to a moderate or acceptable degree“, „sans prétention excessive, sans trop exiger“, „met billijkheid“ili „met verstand redenerend“¹².

53. Nije dakle moguće od dotičnih subjekata tražiti poduzimanje posebnih i dubinskih postupanja radi dobivanja saznanja o ranijem dizajnu. Kao što to navodi Komisija u svojim pisanim očitovanjima, ako je vjerojatnost da činjenice nisu bile poznate veća od vjerojatnosti da su bile poznate, ne može se smatrati da su mogle biti poznate u redovitom poslovanju. Drugim riječima, potrebno je na neki način uputiti na *quod plerumque fit*¹³.

54. Radi davanja odgovora na pitanje suda koji je uputio zahtjev treba se staviti u položaj poslovnih krugova koji posluju unutar Unije i postaviti si pitanje jesu li oni navedenim putem mogli objektivno i u redovitom poslovanju znati za taj dizajn.

55. Ti različiti parametri tumačenja navode me na mišljenje da izlaganje dizajna u izložbenom prostoru jednog poduzeća, koje je, štoviše, smješteno u Kini, nije dovoljno kako bi se u redovitom poslovanju moglo podrazumijevati da su specijalizirani poslovni krugovi, a koji posluju unutar Unije, upoznati s dizajnom. Nasuprot tome, situacija bi bila drukčija da je dizajn bio predstavljen u Kini, ali primjerice, prilikom poznatog međunarodnog sajma na kojem bi sudjelovali glavni ili većina europskih subjekata iz dotičnog sektora¹⁴.

10 — Vidjeti točku 3.1.4. ranije navedenog mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora.

11 — Saez, V. M., „The unregistered Community design“, *European Intellectual Property Review*, 2002., svezak 24., br. 12., str. 585. do 590., osobito str. 587.; O razlikovanju između njegova otkrivanja i zamjećivanja vidjeti također Massa, Ch.-H. i Strowel, A., „Community design: Cinderella revamped“, *European Intellectual Property Review*, 2003., svezak 25., br. 2, str. 68. do 78., osobito str. 73.

12 — Za španjolske definicije vidjeti *Diccionario del Español actual* (Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos), 1999.; za engleske definicije vidjeti *Oxford dictionary of English*, 2. izdanje, 2005.; za francuske definicije vidjeti *Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française*, 2003., a za nizozemske definicije vidjeti *van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, 1992.

13 — Istina je da se prilog „raisonnablement“ ne nalazi u njemačkoj, latvijskoj, rumunjskoj i slovačkoj verziji članka 7. Uredbe. Međutim, činjenica da on postoji u 18 od 22 jezične verzije čini mi se dovoljno značajna za potvrđivanje tumačenja koje uostalom proizlazi iz opće strukture i cilja Uredbe te ne ide protivno ustaljenoj sudskoj praksi prema kojoj formulacija korištena u jednoj od jezičnih verzija neke odredbe prava Unije ne može služiti kao jedini temelj za tumačenje te odredbe ili imati prednost u odnosu na druge jezične verzije. Takav bi pristup naime bio u neskladu sa zahtjevom ujednačene primjene prava Unije. U slučaju razlika između jezičnih verzija odredbu o kojoj je riječ treba tumačiti u odnosu na opću strukturu i krajnji cilj propisa kojih je ona dio (vidjeti između ostalog presude od 12. studenoga 1998., *Institute of the Motor Industry*, C-149/97, Zb., str. I-7053., t. 16. i od 25. ožujka 2010., *Helmut Müller*, C-451/08, Zb., str. I-2673., t. 38.).

14 — Primjer koji su dali Casado Cerviño, A. i Blanco Jiménez, A., *ostr.cit.*, str. 44.

C – Treće prethodno pitanje

56. Svojim trećim pitanjem kao i četvrtim i petim pitanjem Bundesgerichtshof postavlja Sudu upit o mjerodavnim pravilima postupka za pravne postupke koji proizlaze iz članka 19. stavka 2. Uredbe (zabrana povrede prava). To treće pitanje odnosi se posebno na teret dokazivanja da je sporno korištenje proizišlo iz kopiranja zaštićenog dizajna.

1. Opći okvir

57. Glava II. Uredbe naslovljena je „Pravo koje se odnosi na dizajne“. Članak 19. Uredbe prvi je članak u odjeljku 4., koji je naslovljen „Učinci dizajna Zajednice“. Članak 19. naslovljen je „Prava priznata dizajnom Zajednice“. Stavak 1. tog članka propisuje da „[r]egistrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja“. Stavak 2. navedenog članka propisuje u vezi s dizajnom da „[m]eđutim, neregistrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje pravo sprečavanja radnji navedenih u stavku 1. samo ako sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna“.

58. U skladu s uvodnom izjavom 22. Uredbe „[p]rovedba ovih prava prepušta se nacionalnim zakonima“, a Uredba propisuje samo „neke osnovne jedinstvene sankcije u svim državama članicama“.

59. Članak 88. Uredbe, uostalom, izričito ponavlja tu uvodnu izjavu propisujući u stavcima 2. i 3. da „[u] svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, sud za dizajn Zajednice primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući i svoje međunarodno privatno pravo“ i da osim u slučaju suprotne odredbe u uredbi on „primjenjuje pravila postupka koja uređuju istu vrstu postupaka u vezi s pravom nacionalnog dizajna u državi članici u kojoj se sud nalazi“.

60. Članak 85. stavak 2. Uredbe, međutim, propisuje da „[u] postupcima u vezi s tužbom zbog povrede ili tužbom zbog opasnosti od povrede neregistriranog dizajna Zajednice, sud za dizajn Zajednice smatra dizajn Zajednice valjanim ako nositelj prava pruži dokaz da su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 11. i navede od čega se sastoji individualni karakter njegovog dizajna Zajednice“.

61. Ta dva zadnje navedena članka dio su glave IX. Uredbe, koja je naslovljena „Nadležnost i postupanje u pravnim postupcima koji se odnose na dizajn Zajednice“.

2. Analiza relevantnih članaka uredbe

62. Iz strukture Uredbe, koja je ranije ukratko opisana, jasno proizlazi da iz članka 19. stavka 2. navedene uredbe nije moguće donijeti zaključak ni o kojem postupovnom pravilu.

63. Nasuprot tome, taj članak određuje sadržaj prava nositelja dizajna Zajednice izvan postupovnoga konteksta: nositelj neregistriranog dizajna ima pravo sprečavanja određenih radnji samo ako sporno korištenje proizlazi iz kopiranja navedenog dizajna.

64. Nadalje, iz uvodne izjave 22. i članka 88. Uredbe proizlazi da je utvrđenje pravila postupka – među kojima se nalazi teret dokazivanja – u nadležnosti nacionalnih zakonodavaca¹⁵. Osim toga, pridružujem se stajalištu Komisije koja u svojim pisanim očitovanjima ocjenjuje da nije moguće analogno primijeniti članak 85. stavak 2. Uredbe. Naime, ja također smatram da ta odredba obuhvaća samo teret dokazivanja uvjeta predviđenih u članku 11. Uredbe radi uživanja zaštite neregistriranog dizajna Zajednice, a ne dokazivanje uporabe kopije navedenog dizajna.

65. U ovoj fazi treba, dakle, odgovoriti sudu koji je uputio zahtjev da se članak 19. stavak 2. Uredbe ne može tumačiti na način da znači da je na nositelju neregistriranog dizajna dokazivanje da sporno korištenje proizlazi iz kopije navedenog dizajna s obzirom na to da je to pitanje u nadležnosti nacionalnog zakonodavca. U tom slučaju nepotrebno je odgovarati na treće pitanje točku (b), kojime Sudu postavlja pitanje o mogućem obrnutom teretu dokazivanja ili o njegovu mogućem ublažavanju.

66. Ipak, općeniti cilj koji slijedi ta uredba i odgovor Suda na jedno slično pitanje u području žigova potiču me da nastavim s razmatranjem.

3. Razmatranja koja proizlaze iz prava žigova

67. U predmetu *Class international*¹⁶ Sudu je postavljeno pitanje o teretu dokazivanja u postupcima u vezi s povredama žiga Zajednice. U uvodnom dijelu svojeg odgovora Sud je primijetio da „se pitanje dokazivanja postavlja prilikom nastanka spora, odnosno kad nositelj žiga istakne povredu isključivog prava koje mu je dodijeljeno člankom 5. stavkom 1. [Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima]¹⁷ [neslužbeni prijevod]] i člankom 9. stavkom 1. Uredbe [Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice]¹⁸“.

68. Ta je situacija vrlo bliska situaciji koja nas zanima. S jedne strane, predmetno pravo – kojim se zabranjuju određena korištenja istovjetnog ili sličnog znaka – istovjetno je *mutatis mutandis* situaciji propisanoj u članku 19. Uredbe u području dizajna. S druge strane, sustavi rješavanja sporova uspostavljeni dvjema navedenim uredbama međusobno su slični¹⁹.

69. U predmetu koji je rezultirao ranije navedenom presudom *Class International* nezavisni odvjetnik Jacobs došao je do rješenja sličnog onome koje sam upravo iznio. Prema njegovu mišljenju, iz uvodnih izjava Uredbe o žigu Zajednice proizlazi da teret dokazivanja ulazi u nacionalna pravila postupka i da „u situaciji u kojoj nositelj žiga nastoji zabraniti trgovcu korištenje njegovog žiga u poslovnom okruženju“ nema „dobrih razloga [za derogaciju od činjenice da se] primjenjuju nacionalna pravila u području tereta dokazivanja“²⁰.

15 — Za dublju analizu pitanja vidjeti u tom smislu Mouncif-Moungache, M., *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2012. (vidjeti osobito poglavlje 2. naslova I. dijela II.). Vidjeti također Llobregat Hurtado, M.-L., „Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios“, *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante*, Estudios de Derecho Judicial, br. 68, Madrid, 2005., str. 119. do 198., osobito str. 129.

16 — Presuda od 18. listopada 2005. (C-405/03, Zb., str. I-8735., t. 70.).

17 — SL 1989., L 40, str. 1.

18 — SL 1994., L 11, str. 1.; Nastavno na različite izmjene, Uredba br. 40/94 kodificirana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

19 — Usporedba između dvije navedene uredbe izričito je zastupana od početka. U predstavljanju svojeg Nacrta uredbe o žigu Zajednice Komisija je u vezi s člancima 83. do 98., koji se odnose na sustav rješavanja sporova u području žigova Zajednice (koji su postali članci 79. do 94. Uredbe), objasnila da se oni „u velikoj mjeri nadahnjuju odgovarajućim odredbama Nacrta uredbe o žigu Zajednice“ [COM(93) 342 *final*, str. 46.].

20 — Točke 81. i 82. mišljenja nezavisnog odvjetnika Jacobsa u predmetu koji je rezultirao ranije navedenom presudom *Class International*.

70. Međutim, Sud nije slijedio mišljenje svojeg nezavisnog odvjetnika te je, nasuprot tome, odlučio da u situaciji kao što je ona koja mu je bila upućena (i koja mi se čini usporedivom u ovom predmetu) „teret dokazivanja povrede [isključivog prava] mora biti na nositelju žiga koji se na nju poziva [te] ako je [taj] dokaz utvrđen, tada je na tuženom subjektu da utvrdi postojanje nositeljevog odobrenja prodaje proizvoda u Zajednici“²¹.

71. S obzirom na strukturalnu i suštinsku bliskost uredaba br. 40/94 i br. 6/2002, na zaštitne mehanizme koje uspostavljaju kao i bliskost ciljeva koje slijede ta dva propisa, ja sam sklon smatrati da je rješenje Suda usvojeno u predmetu koji je rezultirao ranije navedenom presudom *Class International* potrebno prenijeti na pravo dizajna.

72. Naime, kao što je to naveo nezavisni odvjetnik Mengozzi u točki 6. svojeg mišljenja u predmetu koji je rezultirao presudom *FEIA*²², „[i]z uvodnih izjava Uredbe proizlazi da se uspostavom dizajna Zajednice koji podliježe jedinstvenom sustavu na cijelom području Zajednice nastoji [...] izbjeći da se, s obzirom na zamjetne razlike koje još uvijek postoje između zakonodavstava država članica, istovjetni dizajni u različitim pravnim sustavima štite u različitim oblicima i u interesu različitih nositelja“.

73. Zasigurno, kao što je to u vezi sa žigovima Sud naveo u ranije navedenoj presudi *Class International*, „ako je [pitanje tereta dokazivanja povrede prava sprečavanja] uređeno nacionalnim pravom država članica, to bi moglo rezultirati različitom zaštitom nositelja žigova s obzirom na odnosni zakon. Cilj „iste zaštite u zakonodavstvu svih država članica“, koji je naveden u devetoj uvodnoj izjavi Direktive i koja ga karakterizira kao „temeljan“, ne bi bio ostvaren“²³.

74. U predmetnom slučaju, s obzirom na to da prva uvodna izjava Uredbe govori o „jedinstven[o]j zaštit[i] s jednakim učinkom na čitavom području“ Unije, čini mi se da je isto zaključivanje u potpunosti primjenjivo na pravo dizajna.

4. Zaključak o trećem prethodnom pitanju

75. S obzirom na sveukupna prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na treće pitanje točke (a) i (b), koje je postavio sud koji je uputio zahtjev, odgovori kako slijedi: članak 19. stavak 2. Uredbe ne sadrži nijedno pravilo o teretu dokazivanja. Međutim, u situaciji kao što je ona o kojoj je riječ u sporu u glavnom postupku, teret dokazivanja okolnosti koje omogućuju izvršavanje prava sprečavanja propisanog tim člankom leži na nositelju neregistriranog dizajna koji treba utvrditi da sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna.

76. U skladu s uvodnom izjavom 22. i člankom 88. stavcima 2. i 3. Uredbe, nacionalni zakonodavac utvrđuje točne modalitete tereta dokazivanja. Nacionalni sudac bdije nad poštovanjem načela djelotvornosti. Naime, „iz sudske prakse proizlazi da države članice moraju osigurati da modaliteti dokazivanja, osobito pravila o podjeli tereta dokazivanja, koji su primjenjivi na pravna sredstva koja se odnose na sporove u vezi s povredom prava Zajednice, kao prvo, nisu nepovoljniji od onih primjenjivih na slična pravna sredstva unutarnje naravi i, kao drugo, da u praksi pojedincima ne čine nemogućim ili pretjerano otežanim izvršavanje prava dodijeljenih pravom Unije“²⁴.

77. Stoga, kao što to primjereno podsjeća Komisija u svojim pisanim očitovanjima, ako nacionalni sudac utvrdi da stavljanje tereta dokazivanja na nositelja zaštićenog dizajna može primjenu takvog dokazivanja učiniti nemogućom ili pretjerano otežanom (među ostalim, zbog toga što se odnosi na podatke kojima nositelj prava ne raspolaže), smatra se da potonji ima pristup svim postupovnim

21 — Ranije navedena presuda *Class International* (t. 74.)

22 — Presuda od 2. srpnja 2009. (C-32/08, Zb., str. I-5611.)

23 — Ranije navedena presuda *Class International* (t. 73.).

24 — Presuda od 24. travnja 2008., *Arcor* (C-55/06, Zb., str. I-2931., t. 191.).

sredstvima koje mu nacionalno pravo stavlja na raspolaganje kako bi uklonio tu poteškoću. Nacionalni sudac bi mogao, primjerice, primijeniti mehanizam presumpcije odnosno različite mjere za izvođenje dokaza, kao što je to dostava akta ili podneska od strane jedne od stranaka ili od treće osobe²⁵, ili pak odlučiti da je, imajući u vidu dokazne elemente koje je podnio nositelj dizajna, na tuženiku da ih ospori na potkrijepljen i detaljan način.

D – Četvrto i peto prethodno pitanje

78. Četvrto i peto pitanje koja je postavio sud koji je uputio zahtjev odnose se na pravila o zastari i/ili prekluziji koja ograničavaju pravo sprečavanja zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, koje je predviđeno u članku 19. stavku 2. i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe. Stoga smatram da ih je moguće zajednički obraditi.

1. „Posebni razlozi“ u članku 89. stavku 1. Uredbe

79. Kao što sam već imao prilike navesti prilikom ispitivanja trećeg pitanja, članak 19. Uredbe navodi prava koja dodjeljuje dizajn Zajednice.

80. Članak 89. navedene uredbe smješten je u glavi IX., „Nadležnost i postupanje u pravnim postupcima koji se odnose na dizajn Zajednice“. Taj članak propisuje kazne koje mogu izreći sudovi za dizajn Zajednice. Jedna od tih mjera jest zabrana daljnjeg obavljanja osporavanih radnji kojima se vrši povreda.

81. U skladu sa stavkom 1. navedenog članka, sud za dizajn Zajednice određuje mjeru kad ustanovi da je tuženik povrijedio ili je namjeravao povrijediti dizajn Zajednice, „osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini“.

82. Čini se da sud koji je uputio zahtjev u svojoj odluci uključuje zastaru u te „posebne razloge“²⁶. U vezi s prekluzijom, izričito se pita „ulaze li u kategoriju posebnih razloga u smislu članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe okolnosti koje su tuženika potaknule na isticanje prekluzije“²⁷.

83. Međutim, mislim da nije moguće primijeniti taj prigovor.

84. Ako se promotre Komisijina objašnjenja prilikom predstavljanja Prijedloga uredbe o dizajnu Zajednice²⁸, „posebni razlozi“ koji omogućuju odstupanje od naređivanja zabrana mogu primjerice biti „činjenica da je u danoj situaciji oduzimanje predmeta beskorisno ili previše strogo. Također, u određenim slučajevima naredba davanja informacija može biti lišena smisla ako je, na primjer, osoba koja vrši povredu proizvođač robe kojom se vrši povreda“.

85. Riječ je dakle o faktičnim situacijama, a ne o pravilima postupka. Takvo tumačenje potvrđuje sudska praksa Suda u vezi s usporednom odredbom prava žiga. Prema mišljenju Suda, „pojam , posebnih razloga' odnosi se na činjenične okolnosti svojstvene danom slučaju“²⁹.

25 — Vidjeti u tom smislu presudu od 7. rujna 2006., Laboratoires Boiron (C-526/04, Zb., str. I-7529., t. 55.).

26 — „Uredba ne sadrži posebne odredbe o prekluziji prava sprečavanja propisanog u članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe. Međutim, sud za dizajn naređuje zabranu kako je predviđeno u članku 89. stavku 1. Uredbe u slučaju povrede ili namjere povrede dizajna Zajednice osim ako se posebni razlozi protive tome da to učini“ (t. 40. Odluke o upućivanju zahtjeva, moje isticanje).

27 — Točka 44. Odluke o upućivanju zahtjeva.

28 — Prijedlog navedene uredbe [COM(93) 342 final, str. 51.].

29 — Presuda od 14. prosinca 2006., Nokia (C-316/05, Zb., str. I-12083., t. 38.).

2. Utvrđenje zastare ili prekluzije: postupovna autonomija

86. Kao što sam već imao prilike objasniti prilikom ispitivanja trećeg pitanja, iz uvodne izjave 22. i članka 88. Uredbe jasno proizlazi da je utvrđenje pravila postupka u nadležnosti nacionalnih zakonodavaca.

87. Iako je točno da članak 15. stavak 3. Uredbe govori o zastari, on se međutim odnosi samo na pravne postupke iz prva dva stavka tog članka, odnosno na zahtjeve kojima se polaže pravo na dizajn³⁰. Također navodim da je Uredba nijema – za razliku od Uredbe o žigu Zajednice³¹ – u odnosu na pitanje prekluzije. Međutim, ne čini mi se da je iz te tišine moguće zaključiti da postoji zabrana takve vrste pravila.

88. Stoga, budući da Unija ne propisuje to područje, na ta se pitanja u skladu s načelom postupovne autonomije primjenjuje nacionalno pravo mjerodavno na temelju članka 88. stavaka 2. i 3. Uredbe.

89. Drugim riječima, pitanje može li doći do zastare i/ili prekluzije prava sprečavanja iz članka 19. stavka 2. i naređivanja zabrane iz članka 89. stavka 1. točke (a) te, ako je primjenjivo, koji moraju biti modaliteti te zastare i/ili prekluzije, obuhvaćeno je nacionalnim pravom primjenjivim na temelju članka 88. stavaka 2. i 3. Uredbe.

3. Pojašnjenja načela ekvivalentnosti i djelotvornosti

90. Sudska praksa Suda opsežna je kad je riječ o zastarnim i prekluzijskim rokovima. Smatram da je važno podsjetiti na tri pravila:

- Ponajprije, iako se načelo ekvivalentnosti ne može tumačiti na način da obvezuje državu članicu da svoj najpovoljniji unutarnji režim proširi na sve pravne postupke u određenom području prava, na sudu je koji je uputio zahtjev provjeriti „jesu li modaliteti unutarnjeg prava za osiguranje zaštite prava koje pojedinci imaju na temelju prava Unije usklađeni s tim načelom [ekvivalentnosti] te ispitati predmet i bitne elemente pravnih sredstava interne naravi koji su navodno slični. Na tom temelju nacionalni sud mora provjeriti sličnost predmetnih pravnih sredstava iz perspektive njihova predmeta, kauze i bitnih elemenata“³². Sâm članak 88. stavak 3. Uredbe izričito navodi da „sud za dizajn Zajednice primjenjuje pravila postupka koja uređuju istu vrstu postupaka u vezi s pravom nacionalnog dizajna u državi članici u kojoj se sud nalazi“.
- Nadalje, načelo djelotvornosti zahtijeva da zastarni rok predviđen nacionalnim pravom počne teći tek od dana kad je nositelj prava saznao ili je morao saznati za navodnu povredu³³.

30 — Članak 15. Uredbe glasi:

„1. Ako je neregistrirani dizajn Zajednice objavljen ili se na njega polaže pravo, ili ako je za dizajn Zajednice podnesena prijava za registraciju ili je registriran u ime osobe koja na to nije ovlaštena prema članku 14., osoba koja je na to ovlaštena prema toj odredbi može zatražiti da bude priznata kao zakoniti nositelj dizajna Zajednice, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu pravnu zaštitu koja joj može stajati na raspolaganju.

2. Ako osoba ima zajedničko pravo na dizajn Zajednice, ta osoba može, u skladu sa stavkom 1., zatražiti da bude priznata kao zajednički nositelj.

3. Pravni postupci navedeni u stavcima 1. ili 2. zastarijevaju tri godine nakon datuma objave registriranog dizajna Zajednice ili nakon datuma otkrivanja neregistriranog dizajna Zajednice. Ova se odredba ne primjenjuje ako je osoba koja nema pravo na dizajn Zajednice postupala u lošoj vjeri u vrijeme kada je za takav dizajn podnesena prijava, kada je otkriven ili joj je bio ustupljen.

[...]“

31 — Vidjeti članak 54. Uredbe br. 207/2009.

32 — Presuda od 19. srpnja 2012., Littlewoods Retail i dr. (C-591/10, t. 31.).

33 — Vidjeti u tom smislu presudu od 28. siječnja 2010., Uniplex (UK) (C-406/08, Zb., str. I-817., t. 32.).

— Konačno, kad je riječ o postupku kojim se zabranjuje daljnja trajna ili ponovljena povreda, nacionalno pravilo o zastari ili prekluziji ne može biti takvo da zastarni rok istekne prije nego što je okončana povreda³⁴.

91. Imajući na umu ta tri pravila, nacionalni sud mora primijeniti nacionalno pravo koje utvrđuje zastarni i/ili prekluzivni rok primjenjiv na postupak koji proizlazi iz članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (c) Uredbe.

E – Šesto prethodno pitanje

92. Sud koji je uputio zahtjev svojim šestim pitanjem postavlja upit Sudu o primjenjivom pravu na kazne predviđene u članku 89. stavku 1. točki (d) Uredbe, kao što su one koje se u predmetnom slučaju odnose na zahtjeve za uništenje, informacije i odštetu. Jesu li te kazne, koje nisu pobliže određene Uredbom, uređene pravom država članica u kojima su počinjene povrede prava ili pravom države članice postupajućeg suda?

93. Prema članku 89. stavku 1. točki (d) Uredbe sud za dizajn Zajednice može, kad ustanovi povodom tužbe zbog povrede prava (ili tužbe zbog opasnosti od povrede) da je tuženik povrijedio (ili da je namjeravao povrijediti) dizajn Zajednice, „narediti bilo koju drugu odgovarajuću kaznu [koja nije pobliže navedena u točkama (a), (b) i (c)] primjerenu okolnostima, a koja je propisana pravom države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo“.

1. Opseg članka 89. stavka 1. točke (d) Uredbe

94. Prije utvrđivanja primjenjivog prava na „druge kazne“ predviđene u članku 89. stavku 1. točki (d) Uredbe valja utvrditi jesu li sve mjere koje je naveo sud koji je uputio zahtjev – zahtjevi za uništenje, informacije i odštetu – doista obuhvaćene tom odredbom.

95. Prema mišljenju Komisije, jedino zahtjev za uništenje može biti sadržan u pojmu „kazni“ iz članka 89. Uredbe. Oslanjajući se na uvodnu izjavu 22. te uredbe, Komisija smatra da su tim člankom obuhvaćene jedino mjere koje mogu okončati sporno ponašanje.

96. Ja ne dijelim takvo tumačenje. Naprotiv, navedena uvodna izjava 22. napisana je na takav način da se pobliže određenje u vezi s ciljem kazni ne odnosi samo na „osnovne jedinstvene sankcije“ koje je Unijin zakonodavac ocijenio nužnima: „[s]toga je neophodno osigurati neke osnovne jedinstvene sankcije u svim državama članicama. One moraju omogućiti zaustavljanje povrede prava bez obzira pod kojom je nadležnošću zatražena zaštita.“³⁵ Uvodna izjava 31. Uredbe dodaje da potonje ne isključuje primjenu drugih relevantnih propisa država članica, kao što su oni koji se odnose na građansku odgovornost.

97. Čini mi se da tekst članka 89. stavka 1. Uredbe odražava različite želje izražene u prethodno navedenim uvodnim izjavama. S jedne strane, Unijin zakonodavac je predvidio osnovne jedinstvene sankcije radi zaustavljanja povreda prava. Riječ je o mjerama zabrane i oduzimanja utvrđenima u navedenom članku 89. stavku 1. točkama (a), (b) i (c). S druge strane, nacionalnim zakonodavcima je dopušteno propisivanje drugih sankcija, kao što su naknada štete i kamate. Upravo se ta mogućnost navodi u članku 89. stavku 1. točki (d) Uredbe.

34 — Vidjeti u tom smislu presudu od 13. srpnja 2006., Manfredi i dr. (C-295/04 do C-298/04, Zb., str. I-6619., t. 78. do 80.).

35 — Moje isticanje.

98. U tom je smislu također napisana odgovarajuća odredba članka 102. Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice³⁶. Iako je to učinjeno na očito manje detaljan način, u tom članku nalazi se ista struktura kao u članku 89. Uredbe o dizajnu Zajednice. Naime, s jedne strane, stavak 1. tog članka obuhvaća mjere zabrane „u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj osigurati poštovanje takve zabrane“. S druge strane, stavak 2. navedenog članka predviđa da „sud za žig Zajednice primjenjuje pravo one države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo“. Kao što je to objasnio nezavisni odvjetnik Cruz Villalón u predmetu DHL Express France³⁷, taj se stavak „odnosi na mjere koje su različite od mjera koje jamče poštovanje zabrane“.

2. Određenje prava primjenjivog na „druge kazne“

99. Čini se da je tekst članka 89. stavka 1. točke (d) Uredbe nedvosmislen. On sudovima za dizajn Zajednice daje ovlast narediti druge kazne „propisan[e] pravom države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo“. Riječ je dakle o izricanju kazne predviđene nacionalnim pravom primjenjivim na tom području za svaku od počinjenih povreda.

100. Iz samog teksta te odredbe proizlazi da zakonodavac Unije nije ostavio izbor primjenjivog prava valjano postupajućem sudu. Nasuprot tome, riječ je o pravu (ili pravima) države članice (ili država članica) u kojoj (ili kojima) je(su) počinjena(e) povreda(e) prava. Dakle, nikad nije riječ o pitanju primjene prava države članice postupajućeg suda samo zbog njegove teritorijalne nadležnosti.

101. Sud je također u tom smislu tumačio odgovarajuću odredbu Uredbe o žigu Zajednice. U ranije navedenom predmetu DHL Express France Sud je, naime, slijedio mišljenje nezavisnog odvjetnika Cruza Villalóna, koji je naveo „da je Unijin zakonodavac htio da je zakon primjenjiv na mjere za osiguranje poštovanja zabrane isti kao zakon koji se mora primijeniti na druge mjere koje se poduzimaju, stavak 2. članka 98. [sada članak 102.] bio bi suvišan jer je upravo to uloga te odredbe koja nema smisla ako prethodna odredba ne navodi drukčije pravilo. Stavak 2. ne samo da obuhvaća različite mjere od mjera koje jamče poštovanje zabrane nego također vrlo jasno pobliže navodi da je primjenjivo ‚pravo one države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo‘. Sažeto upućivanje na ‚nacionalno pravo‘ u stavku 1. upadljivo kontrastira upućivanju u stavku 2. na *lex loci delicti commissi* pa je potrebno zaključiti da oni sadrže različita pravila o rješavanju sukoba prava“³⁸.

102. Radi zaključka naposljetku dodajem da to tumačenje ne samo da dijeli doktrina³⁹ nego se također nalazi u članku 8. ranije navedene Uredbe br. 864/2007 o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze.

36 — Taj članak preuzima članak 98. Uredbe br. 40/94.

37 — Točka 58. njegova mišljenja iznesenoga 7. listopada 2010. u predmetu koji je rezultirao presudom od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, Zb., str. I-2801.).

38 — *Ibidem*, t. 58.

39 — Prema Mounicif-Moungache, M., *ostr. cit.*, str. 333., „Sud primjenjuje uredbu u svim rješenjima koje donosi. Nasuprot tome, provedbu tih kazni osigurava zakon svake države članice. To znači da će, uz pretpostavku da je povreda prava učinjena na više područja, postupajući sud za dizajn Zajednice biti obavezan primijeniti različita prava u području izračuna naknade štete, oduzimanja ili sudskih objava“. Vidjeti također u tom smislu Massa Ch.-H. i Strowel, A., *ostr. cit.*, str. 68. do 78., osobito str. 70., „Također je moguće odrediti druge prikladne mjere predviđene nacionalnim pravom mjesta gdje je učinjena povreda prava, uključujući naknadu štete ili penale (kazna zbog nepoštovanja odluke). Iz toga slijedi da sud za dizajn Zajednice može različito kažnjavati povrede prava koje su počinjene u više država članica“ [neslužbeni prijevod sljedećeg teksta: „Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an *astreinte* (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States“].

V – Zaključak

103. S obzirom na prethodna razmatranja, pozivam Sud da na prethodna pitanja koja mu je uputio Bundesgerichtshof odgovori na sljedeći način:

1. Članak 11. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da je dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako su prikazi navedenog dizajna bili prethodno distribuirani trgovcima koji posluju u odnosnom sektoru.
2. Članak 7. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da, iako je otkriven trećoj osobi bez izričitih ili prešutnih uvjeta tajnosti, dizajn ne može u redovitom poslovanju objektivno biti poznat u poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako je bio otkriven samo jednom poduzeću u sektoru ili ako je bio izložen u izložbenim prostorima poduzeća smještenog izvan područja Europske unije, izvan uobičajenog prostora promatranja tržišta.
3. Članak 19. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da ne sadrži nijedno pravilo o teretu dokazivanja. Međutim, u situaciji kao što je ona o kojoj je riječ u sporu u glavnom postupku, teret dokazivanja okolnosti koje omogućuju izvršavanje prava sprečavanja propisanog tim člankom leži na nositelju neregistriranog dizajna koji treba utvrditi da sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna.
4. Pod uvjetom poštovanja načela ekvivalentnosti i djelotvornosti unutarnji pravni poredak svake države članice utvrđuje primjenjuje li se zastara i, ako je to slučaj, njezine modalitete, na pravo zabrane povrede neregistriranog dizajna predviđeno u članku 19. stavku 2. i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 6/2002, a s obzirom na to da Unija ne uređuje to područje.
5. Pod uvjetom poštovanja načela ekvivalentnosti i djelotvornosti unutarnji pravni poredak svake države članice utvrđuje primjenjuje li se prekluzija i, ako je to slučaj, njezine modalitete, na pravo zabrane povrede neregistriranog dizajna predviđeno u članku 19. stavku 2. i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 6/2002, a s obzirom na to da Unija ne uređuje to područje.
6. Članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da su zahtjevi za uništenje, informacije i odštetu uređeni nacionalnim pravom države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena pomoću dobara o kojima je riječ, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo.