



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

6. veljače 2014.\*

„Prethodno pitanje – Uredba (EZ) br. 1383/2003 – Mjere za sprječavanje unosa na tržište krivotvorene robe i piratske robe – Članak 2. – Područje primjene uredbe – Prodaja, iz treće države, putem interneta krivotvorenog sata u privatne svrhe pojedincu koji živi u državi članici – Pljenidba sata od strane carinskih tijela prilikom ulaska na područje države članice – Zakonitost pljenidbe – Uvjeti – Uvjeti koji se odnose na povredu prava intelektualnog vlasništva – Direktiva 2001/29/EZ – Članak 4. – Javno distribuiranje – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. – Uporaba u trgovačkom prometu“

U predmetu C-98/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Højesteret (Danska), odlukom od 25. veljače 2013., koju je Sud zaprimio 27. veljače 2013., u postupku

**Martin Blomqvist**

protiv

**Rolex SA,**

**Manufacture des Montres Rolex SA,**

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: R. Silva de Lapuerta, predsjednik vijeća, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (izvjestitelj) i A. Arabadjiev, suci,

nezavisni odvjetnik: P. Cruz Villalón,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za M. Blomqvista, J. Petersen, *advokat*,
- za Rolex SA i Manufacture des Montres Rolex SA, K. Dyekjær i T. Mølsgaard, *advokater*,
- za estonsku vladu, N. Grünberg i M. Linntam, u svojstvu agenata,
- za francusku vladu, D. Colas i B. Beaupère-Manokha, u svojstvu agenata,

\* Jezik postupka: danski

— za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,

— za Europsku komisiju, M. Clausen i F. W. Bulst, u svojstvu agenata,

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

### Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 od 22. srpnja 2003. o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava (SL L 196, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 4., str. 255.) (u daljnjem tekstu: Carinska uredba), članka 4. stavka 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29/EZ od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.) (u daljnjem tekstu: Direktiva o autorskom pravu), članka 5. stavaka 1. i 3. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2008/95/EZ od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) (u daljnjem tekstu: Direktiva o žigovima) i članka 9. stavaka 1. i 2. Uredbe 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.) (u daljnjem tekstu: Uredba o žigu Zajednice).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između s jedne strane M. Blomqvista i s druge strane Rolex SA i Manufacture des montres Rolex SA (u daljnjem tekstu zajedno: Rolex) u vezi s uništenjem krivotvorenog sata zaplijenjenog od strane carinskih tijela koji je M. Blomqvist kupio putem kineske internetske stranice za online prodaju.

### Pravni okvir

*Pravo Unije*

Carinska uredba

- 3 Uvodne izjave 2. i 8. Carinske uredbe propisuju:

„(2) Oglašavanjem krivotvorene ili piratske robe kao i, općenito, svake robe kojom se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, uzrokuje se značajna šteta proizvođačima i trgovcima koji se pridržavaju zakona i nositeljima prava, te dovodi u zabludu i u nekim slučajevima ugrožava zdravlje i sigurnost potrošača. Stoga je potrebno, koliko je to moguće, spriječiti unos takve robe na tržište, te primjenjivati mjere za učinkovitu borbu protiv ovakve nezakonite djelatnosti, a da se ne sprečava sloboda zakonite trgovine. Ovaj je cilj u skladu s naporima koji se trenutačno poduzimaju na međunarodnoj razini.

[...]

(8) Postupci koji su pokrenuti s ciljem utvrđivanja je li povrijeđeno pravo intelektualnog vlasništva prema nacionalnom pravu vode se s upućivanjem na kriterije koji se upotrebljavaju kako bi se utvrdilo da li roba proizvedena u toj državi članici povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva. Ova Uredba ne utječe na odredbe država članica o nadležnosti sudova ili sudskih postupaka.“

4 Članak 1. ove uredbe propisuje:

„1. Ova Uredba utvrđuje uvjete za postupanje carinskih tijela kada postoji sumnja da roba povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva u sljedećim situacijama:

[...]

b) kada je pronađena tijekom provjere robe koja, sukladno člancima 37. i 183. Uredbe [Vijeća ](EEZ) br. 2913/92 [od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)], ulazi ili napušta carinsko područje Zajednice, [...].

2. Ova Uredba također propisuje mjere koje poduzimaju nadležna tijela kada se utvrdi da roba iz stavka 1. povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva.“

5 Članak 2. stavak 1. točke (a) i (b) navedene uredbe glase kako slijedi:

„Za potrebe ove Uredbe, ‚roba kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva‘ znači:

a) ‚krivotvorena roba‘, to jest:

i) roba, uključujući i njezino pakiranje, koja je bez odobrenja obilježena znakom koji je istovjetan žigu valjano registriranom za istu vrstu proizvoda ili koji se u bitnim obilježjima ne može razlikovati od takvog žiga, i koja time povrjeđuje pravo nositelja tog žiga predviđenog [Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994, L 11, str. 1.)] ili prema pravu države članice u kojoj je carinskim tijelima podnesen zahtjev za postupanje;

[...]

b) ‚piratska roba‘, to jest roba koja je izrađena, ili sadrži primjerke koji su izrađeni, bez odobrenja nositelja autorskog prava ili srodnih prava ili nositelja industrijskog dizajna, bez obzira je li navedeno pravo registrirano prema nacionalnom pravu, ili bez odobrenja osobe koju je ovlastio nositelj prava u državi proizvođaču u slučaju kada bi izrada tih primjeraka predstavljala povrjeđivanje tog prava prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002, L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.) ili prema pravu države članice u kojoj je podnesen zahtjev za postupanje carinskih tijela“.

6 Članak 9. stavak 1. iste uredbe propisuje:

„Ako carinarnica [...] utvrdi postojanje sumnje da se robom iz jedne od situacija iz članka 1. stavka 1. povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva [...], ona će suspendirati puštanje robe ili će je zadržati.“

7 Članak 10. prvi stavak Carinske uredbe propisuje:

„Važeći pravni propisi u državi članici na čijem je državnom području roba stavljena u jednu od situacija iz članka 1. stavka 1. primjenjuju se prilikom odlučivanja o tome je li povrijeđeno pravo intelektualnog vlasništva prema nacionalnom pravu.“

8 Članak 17. stavak 1. ove uredbe propisuje:

„Ne dovodeći u pitanje ostale pravne lijekove koji stoje na raspolaganju nositelju prava, države članice usvajaju potrebne mjere kako bi omogućile nadležnim tijelima:

- a) da, u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog prava, provedu uništenje robe za koju je utvrđeno da povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva ili je povuku iz trgovinskog prometa na takav način koji onemogućuje nastanak štete za nositelja prava, bez bilo koje vrste obeštećenja i, ako nije drugačije određeno u nacionalnom zakonodavstvu, bez troškova za državnu riznicu;

[...]“

Direktiva o autorskom pravu

9 Članak 4. stavak 1. Direktive o autorskom pravu glasi kako slijedi:

„Države članice moraju predvidjeti autorima isključivo pravo davanja ovlaštenja ili zabrane za bilo koji oblik distribucije javnosti [javnog distribuiranja] izvornika ili primjeraka njihovih djela prodajom ili na koji drugi način.“

Direktiva o žigovima

10 Članak 5. u stavcima 1. i 3. Direktive o žigovima propisuje:

„1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:

- a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu [...];

[...]

3. Na temelju stavaka 1. i 2. među ostalim se može zabraniti:

[...]

- b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;

- c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;

[...]“

Uredba o žigu Zajednice

11 Članak 9. u stavcima 1. i 2. Uredbe o žigu Zajednice propisuje:

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

- a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom Zajednice [...];

[...]

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

[...]

- b) nudište proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nudište ili pružanje usluga pod tim znakom;
- c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

[...]“

#### *Dansko pravo*

- 12 Članak 2. stavci 1. i 3. Zakona o autorskom pravu (ophavsretsloven), u inačici koja proizlazi iz Odluke o kodifikaciji br. 202 (lovbekendtgørelse nr. 202) od 27. veljače 2010., kojom je prenesena Direktiva o autorskom pravu, propisuje:

„1. U okviru granica koje su propisane ovim zakonom, autorsko pravo podrazumijeva isključivo pravo raspolaganja djelom putem njegova reproduciranja i stavljanja na raspolaganje javnosti, u izvornom ili izmijenjenom obliku, prevedenom ili prerađenom obliku, u drugoj vrsti književnog ili umjetničkog djela, ili nekom drugom tehnikom.

[...]

3. Djelo postaje javnim kad:

- 1) su primjerci djela ponuđeni na prodaju, najam ili posudbu ili su na drugi način učinjeni dostupnim javnosti;
- 2) su primjerci djela pokazani javnosti, ili
- 3) djelo je javno učinjeno dostupnim.“

- 13 Članak 4. stavci 1. i 3. Zakona o žigovima (varemærkeloven), u inačici koja proizlazi iz Odluke o kodifikaciji br. 109. (lovbekendtgørelse nr. 109) od 24. siječnja 2012., kojom je prenesena Direktiva o žigovima, propisuje:

„1. Nositelj žiga ima pravo spriječiti drugoga da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koristi znak ako:

- 1) je istovjetan žigu, a proizvodi ili usluge za koje se znak koristi istovjetne su onima za koje je žig registriran, ili
- 2) je istovjetan ili sličan žigu, a proizvodi ili usluge su slični, kada postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu koja podrazumijeva vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.

3. Uporabom u trgovačkom prometu osobito se ima smatrati:

- 1) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima,
- 2) nudište proizvodâ ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nudište i pružanje usluga pod tim znakom,

- 3) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom, i
- 4) uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.“

14 Članak 5. Odluke o kodifikaciji br. 1047 o primjeni europske uredbe o robi za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava (lovbekendtgørelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder) od 20. listopada 2005. propisuje:

„[1.] U slučaju poduzimanja mjera na temelju članka 9. [Carinske uredbe] primatelj robe može zatražiti od suda da utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti predviđeni ovim člankom za suspendiranje puštanja robe. Sud može naložiti puštanje robe.

2. Primatelj robe ne može se žaliti višem upravnom tijelu na odluku o suspendiranju puštanja robe koju donese Carinska i porezna uprava.“

15 Članak 4. Odluke br. 12. o primjeni europske uredbe o robi za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava (bekendtgørelse nr. 12 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder) od 9. siječnja 2006., propisuje:

„[1.] Roba za koju je utvrđeno da povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva obuhvaćeno definicijom iz članka 2. stavka 1. [Carinske uredbe] ustupa se državnoj riznici radi uništenja. Uništenje se provodi u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 1. točke (a) ove uredbe.

2. Za uništenje robe u skladu sa stavkom 1. ne isplaćuje se nikakva naknada.“

### **Glavni postupak i prethodna pitanja**

16 U siječnju 2010. Martin Blomqvist, koji živi u Danskoj, naručio je putem kineske internetske stranice za online prodaju sat opisan kao sat marke Rolex. Narudžbu i uplatu sata izvršio je putem engleske internetske stranice prodavatelja. Prodavatelj je sat poslao iz Hong Konga poštanskom pošiljkom.

17 Kad je paket stigao u Dansku, carinska tijela su ga pregledala. Suspendirala su carinjenje sata, sumnjajući da je riječ o krivotvorini originalnog sata Rolex i povredi autorskih prava u odnosu na dizajn o kojem je riječ. O tome su 18. ožujka 2010. obavijestila Rolex i M. Blomqvista.

18 Nakon što je utvrdio da je doista riječ o krivotvorini, Rolex je uputio zahtjev, u skladu s postupkom predviđenim Carinskom uredbom, da se održi suspenzija carinjenja i od M. Blomqvista zatražio pristanak da carinska tijela unište sat.

19 M. Blomqvist se usprotivio tom uništenju navodeći da je sat zakonito kupio.

20 Rolex je zatim podnio tužbu Sø- og Handelsrettenu (trgovačkom sudu) sa zahtjevom da se M. Blomqvistu naloži da dopusti suspenziju carinjenja i uništenje sata bez odštete. Taj je sud usvojio tužbeni zahtjev Rolexa.



- 21 M. Blomqvist je nato uložio žalbu Højesteretu. Taj sud se pita postoji li, u situaciji poput predmetne, stvarna povreda prava intelektualnog vlasništva, što je pretpostavka primjene Carinske uredbe, premda za primjenu te uredbe mora, s jedne strane, postojati uvjet povrede autorskog prava ili prava žiga zaštićenog u Danskoj i, s druge strane, uvjet da je do navedene povrede došlo u toj državi članici. Ako se utvrdi da je M. Blomqvist kupio sat za osobnu uporabu i da nije povrijedio danske zakone o autorskom pravu i pravu žiga, pred sudom koji je uputio zahtjev postavlja se pitanje je li prodavatelj povrijedio autorsko pravo i pravo žigova u Danskoj. Slijedom toga i uzimajući u obzir sudsku praksu Suda (presuda od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, Zb., str. I-6011.; presuda od 1. prosinca 2011., Philips, C-446/09 i C-495/09 i presuda od 21. lipnja 2012., Donner, C-5/11), Højesteret se pita je li, u predmetnom slučaju, riječ o javnom distribuiranju, u smislu Direktive o autorskom pravu, i uporabi u trgovačkom prometu, u smislu Direktive o žigovima i Uredbe o žigu Zajednice.
- 22 U tim je okolnostima Højesteret odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 4. stavak 1. Direktive [o autorskom pravu] tumačiti na način da u ‚javno distribuiranje‘, u državi članici, robe koja je zaštićena autorskim pravom spada situacija u kojoj poduzetnik sklapa, putem internetske stranice iz treće države, ugovor o prodaji i isporuci robe privatnom kupcu, čija je adresa poznata prodavatelju, u državu članicu gdje je roba zaštićena odredbama o autorskom pravu, situacija u kojoj taj poduzetnik prima plaćanje za robu i vrši isporuku kupcu na dogovorenu adresu ili postoji dodatni uvjet da je, prije prodaje, roba bila predmet ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima države članice u koju se roba isporučuje ili u kojoj se predstavlja na internetskoj stranici namijenjenoj potrošačima te države?
  2. Treba li članak 5. stavke 1. i 3. Direktive [o žigovima] tumačiti na način da se uporabom žiga u trgovačkom prometu u državi članici ima smatrati situacija u kojoj poduzetnik sklapa, putem internetske stranice iz treće države, ugovor o prodaji i isporuci robe koja nosi taj žig privatnom kupcu, čija je adresa poznata prodavatelju, u državu članicu gdje je žig registriran, situacija u kojoj taj poduzetnik prima plaćanje za robu i vrši isporuku kupcu na dogovorenu adresu ili je u toj situaciji potrebno [...] ispunjenje dodatnog uvjeta da je roba prije prodaje bila predmet ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima države članice u koju se roba isporučuje ili u kojoj se predstavlja na internetskoj stranici namijenjenoj potrošačima te države?
  3. Treba li članak 9. stavke 1. i 2. Uredbe [o žigu Zajednice] tumačiti na način da se uporabom žiga u trgovačkom prometu u državi članici ima smatrati situacija u kojoj poduzetnik sklapa, putem internetske stranice iz treće države, ugovor o prodaji i isporuci robe koja nosi taj žig Zajednice privatnom kupcu, čija je adresa poznata prodavatelju, u državi članici, da prima plaćanje za robu i vrši isporuku kupcu na dogovorenu adresu ili je u ovoj situaciji potrebno ispunjenje dodatnog uvjeta da je roba bila predmet, prije prodaje, ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima države članice ili gdje se roba isporučuje ili u kojoj se predstavlja na internetskoj stranici namijenjenoj potrošačima te države?
  4. Treba li članak 2. stavak 1. točku (b) [Carinske] uredbe tumačiti na način da je primjena u državi članici odredaba o sprječavanju puštanja u slobodni promet i uništenju „krivotvorene robe“ podvrgnuta uvjetu da se „javno distribuiranje“ odvijalo u ovoj državi članici, u skladu s istim kriterijima poput onih koji su navedeni u odgovorima na prvo pitanje?
  5. Treba li članak 2. stavak 1. točku (a) [Carinske] uredbe tumačiti na način da je primjena u državi članici odredaba o sprječavanju puštanja u slobodni promet i uništenju „krivotvorene robe“ podvrgnuta uvjetu da se „uporaba u trgovačkom prometu“ u toj državi članici odvijala u skladu s istim kriterijima poput onih koji su navedeni u odgovorima na drugo i treće pitanje?“

## O prethodnim pitanjima

- 23 Najprije valja istaknuti da svojim pitanjima sud koji je uputio zahtjev želi dobiti pojašnjenje pojma „javnog distribuiranja“ u smislu članka 4. stavka 1. Direktive o autorskom pravu kao i pojma „uporabe u trgovačkom prometu“ u smislu članka 5. stavaka 1. i 3. Direktive o žigovima i članka 9. stavaka 1. i 2. Uredbe o žigu Zajednice, kako bi mogao ocijeniti postoji li povreda prava intelektualnog vlasništva u predmetu u glavnom postupku.
- 24 Prema definicijama pojmova „krivotvorena roba“ i „piratska roba“ iz članka 2. stavka 1. Carinske uredbe, ti se pojmovi odnose na povrede žiga, autorskog prava ili srodnog prava ili pak industrijskog dizajna, koja se primjenjuje na temelju odredaba Unije ili na temelju internog prava države članice u kojoj su postupala carinska tijela. Iz navedenog proizlazi da je riječ samo o povredama prava intelektualnog vlasništva koja su dodijeljena pravom Unije i nacionalnim pravom država članica (vidjeti gore navedenu presudu Philips, t. 50.).
- 25 Carinska uredba ne uvodi u tom pogledu ni jedan novi kriterij koji bi omogućio da se provjeri postojanje povrede prava intelektualnog vlasništva (vidjeti, u tom smislu, presudu od 9. studenoga 2006., Montex Holdings, C-281/05, Zb., str. I-10881., t. 40.). Stoga bi se na takvu povredu u svrhu opravdanja postupanja carinskih tijela na temelju ove uredbe moglo pozivati samo u slučaju kada bi prodaja predmetne robe mogla utjecati na prava priznata pod uvjetima predviđenim u Direktivi o autorskom pravu, Direktivi o žigovima i Uredbi o žigu Zajednice.
- 26 U tim okolnostima prethodna pitanja treba tumačiti na način da sud koji je uputio zahtjev želi saznati proizlazi li iz Carinske uredbe da je nužno, kako bi nositelj prava intelektualnog vlasništva na robu koja je prodana osobi koja živi na području države članice putem internetske stranice za online prodaju iz treće države imao pravo na zaštitu koja je zajamčena tom nositelju navedenom uredbom u trenutku kada ta roba ulazi na područje ove države članice, smatrati tu prodaju u navedenoj državi članici oblikom javnog distribuiranja ili djelatnošću obuhvaćenom uporabom u trgovačkom prometu. Sud koji je uputio zahtjev također se pita je li navedena roba prije prodaje morala biti predmet ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima iz te iste države.
- 27 U tom pogledu valja podsjetiti da je, s jedne strane, nositelj žiga ovlašten, na temelju Direktive o žigovima i Uredbe o žigu Zajednice, spriječiti da treća osoba bez njegovog odobrenja koristi znak koji je istovjetan navedenom žigu kad se ta uporaba odvija u okviru trgovačkog prometa, u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran, i povrjeđuje ili može nanijeti povredu funkcijama žiga (presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, Zb., str. I-2417., t. 49. i navedena sudska praksa).
- 28 S druge strane, u skladu s Direktivom o autorskom pravu, autorima je dodijeljeno isključivo pravo za davanje ovlaštenja ili zabranu svakog oblika javnog distribuiranja, prodajom ili na koji drugi način, izvornika njihovih djela ili primjeraka istih. Javno distribuiranje sastoji se od niza radnji koje obuhvaćaju, u najmanju ruku, aktivnosti od trenutka sklapanja ugovora o prodaji do ispunjavanja tog ugovora dostavom pripadniku javnosti. Trgovac je stoga odgovoran za svaku radnju koju poduzima ili koja se poduzima za njegov račun, a koja dovodi do „javnog distribuiranja“ u državi članici gdje je distribuirana roba zaštićena autorskim pravom (u tom smislu vidjeti gore navedenu presudu Donner, t. 26. i 27.).
- 29 U tim okolnostima pravo Unije nalaže da se ta prodaja smatra, na području jedne države članice, oblikom javnog distribuiranja u smislu Direktive o autorskom pravu ili djelatnošću obuhvaćenom uporabom u trgovačkom prometu u smislu Direktive o žigovima i Uredbe o žigu Zajednice. Postojanje takvog javnog distribuiranja ima se smatrati utvrđenim u slučaju sklapanja ugovora o prodaji i isporuci.



- 30 U glavnom postupku nije sporno da je Rolex u Danskoj nositelj autorskih prava i prava žiga za koji zahtjeva zaštitu i da sat iz ovog predmeta predstavlja krivotvorenu i piratsku robu u smislu članka 2. stavka 1. točaka (a) i (b) Carinske uredbe. Nije nadalje sporno da je Rolex mogao imati pravo zahtijevati da se utvrdi povreda u slučaju da je tu robu u prodaju bio stavio trgovac sa sjedištem u toj državi članici, jer bi se u slučaju takve prodaje, izvršene u poslovne svrhe, koristio, prilikom javnog distribuiranja, svojim pravima u trgovačkom prometu. U svrhu dobivanja odgovora na postavljena pitanja preostaje stoga provjeriti može li nositelj prava intelektualnog vlasništva, poput Rolexa, tražiti istu zaštitu svojih prava u slučaju kada je, kao u predmetu u glavnom postupku, predmetna roba prodana putem internetske stranice za online prodaju iz treće države na području na kojem se ta zaštita ne primjenjuje.
- 31 Doista je točno da sama mogućnost pristupa internetskoj stranici na području koje je obuhvaćeno tom zaštitom nije dovoljna za zaključak da su ponude za prodaju oglašene na navedenoj internetskoj stranici upućene potrošačima koji se nalaze na tom području (vidjeti gore navedenu presudu L'Oréal i dr., t. 64.).
- 32 Međutim, Sud je već presudio da se može raditi o povredi prava koja su na taj način zaštićena kad je roba porijeklom iz treće države, čak i prije svoga dolaska na područje obuhvaćeno tom zaštitom, predmet trgovačke aktivnosti usmjerene na potrošače na tom području, poput prodaje, ponude za prodaju ili oglašavanja (vidjeti, u tom smislu, gore navedenu presudu Philips, t. 57. i navedenu sudsku praksu).
- 33 Slijedom toga, roba koja je porijeklom iz treće države i koja predstavlja imitaciju proizvoda zaštićenog pravom žiga u Europskoj uniji ili koja predstavlja kopiju proizvoda u Uniji zaštićenog autorskim pravom, srodnim pravom ili još pravom industrijskog vlasništva, može predstavljati povredu tih prava pa ju se stoga može okvalificirati kao „krivotvorenu ili „piratsku“ robu ako se dokaže da je namijenjena stavljanju u prodaju u Uniji, s tim da je navedeno dokazano posebice u slučaju kad se pokaže da je takva roba bila predmet prodaje kupcu u Uniji, ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima u Uniji (u tom smislu vidjeti gore navedenu presudu Philips, t. 78.).
- 34 Nesporno je međutim da je roba o kojoj je riječ bila predmet prodaje jednom kupcu u Uniji, tako da takva situacija nije stoga, i u svakom slučaju, usporediva s onom proizvodâ ponuđenih na „online tržištu“ kao ni s onom proizvodâ unesenih na carinsko područje Unije po postupku suspenzije carinjenja. Prema tome, sama okolnost da se ta prodaja izvršila putem internetske stranice za online prodaju iz treće države ne može nositelju prava intelektualnog vlasništva na robi koja je bila predmet prodaje uskratiti zaštitu koja proizlazi iz Carinske uredbe a da nije potrebno provjeriti je li takva roba bila k tome, prije te prodaje, predmet ponude upućene javnosti ili oglašavanja upućenog potrošačima Unije.
- 35 Uzimajući u obzir gore navedena razmatranja, na postavljena pitanja valja odgovoriti u smislu da Carinsku uredbu treba tumačiti na način da nositelj prava intelektualnog vlasništva na robi koja je prodana osobi koja živi na području države članice putem internetske stranice za online prodaju iz treće države, u trenutku kada ta roba ulazi na državno područje te države članice, ima pravo na zaštitu koja mu je zajamčena predmetnom uredbom na temelju same činjenice kupnje navedene robe. Osim toga, nije nužno da je u tu svrhu roba o kojoj je riječ prije prodaje bila predmet ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima te iste države.

### **Troškovi**

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

Slijedom navedenog, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

**Uredbu Vijeća (EZ) br. 1383/2003 od 22. srpnja 2003. o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava treba tumačiti na način da nositelj prava intelektualnog vlasništva na robi koja je prodana osobi koja živi na području države članice putem internetske stranice za online prodaju iz treće države, u trenutku kada ta roba ulazi na državno područje te države članice, ima pravo na zaštitu koja mu je zajamčena predmetnom uredbom na temelju same činjenice kupnje navedene robe. Osim toga, nije nužno da je u tu svrhu roba o kojoj je riječ prije prodaje bila predmet ponude za prodaju ili oglašavanja upućenog potrošačima iz te iste države.**

Potpisi