



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

16. srpnja 2015.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Priznavanje i izvršenje sudskih odluka – Razlozi za odbijanje – Povreda javnog poretka države u kojoj se zahtijeva priznanje – Sudska odluka suda druge države članice koja je protivna pravu Unije o žigovima – Direktiva 2004/48/EZ – Provedba prava intelektualnog vlasništva – Sudski troškovi“

U predmetu C-681/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska), odlukom od 20. prosinca 2013., koju je Sud zaprimio 23. prosinca 2013., u postupku

**Diageo Brands BV**

protiv

**Simiramida-04 EOOD,**

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: A. Tizzano, predsjednik vijeća, S. Rodin, E. Levits, M. Berger (izvjestiteljica) i F. Biltgen, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: M. Ferreira, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 9. prosinca 2014.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Diageo Brands BV, F. Vermeulen, C. Gielen i A. Verschuur, *advocaten*,
- za Simiramida-04 EOOD, S. Todorova Zhelyazkova, *advokat* kao i M. Gerritsen i A. Gieske, *advocaten*,
- za njemačku vladu, T. Henze i J. Kemper, u svojstvu agenata,
- za latvijsku vladu, I. Kalniņš i I. Nesterova, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, A.-M. Rouchaud-Joët i G. Wils, u svojstvu agenata,

\* Jezik postupka: nizozemski

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 3. ožujka 2015.,  
donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 34. točke 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.) i članka 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Diageo Brandsa BV (u daljnjem tekstu: Diageo Brands) i Simiramida-04 EOOD (u daljnjem tekstu: Simiramida) o pitanju zahtjeva za naknadu štete koji je potonje društvo postavilo zbog štete koja mu je nastala zapljenom robe koja mu je bila namijenjena, izvršenom na zahtjev Diageo Brandsa.

### Pravni okvir

#### *Uredba br. 44/2001*

- 3 Sukladno odredbama uvodne izjave 16. Uredbe br. 44/2001, „[u]zajamno povjerenje u zadovoljavanje pravde unutar [Europske unije] opravdava da sudske odluke donesene u nekoj državi članici automatski budu priznate bez potrebe bilo kakvog postupka osim u slučajevima njihova osporavanja“.
- 4 Poglavlje III. Uredbe br. 44/2001, pod naslovom „Priznavanje i izvršenje“, podijeljeno je na tri odjeljka. U odjeljku 1., pod naslovom „Priznavanje“, nalaze se, među ostalim, članci 33., 34. i 36. te uredbe.
- 5 Članak 33. stavak 1. Uredbe br. 44/2001 glasi kako slijedi:

„Sudska odluka donesena u nekoj državi članici priznaje se u drugoj državi članici bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.“

- 6 Sukladno članku 34. te uredbe:

„Sudska odluka se ne priznaje:

- 1) ako bi takvo priznavanje bilo u očitoj suprotnosti s javnim poretkom u državi članici u kojoj se traži priznanje;

[...]“

- 7 U članku 36. navedene uredbe predviđeno je:

„Ni pod kakvim se uvjetima strane sudske odluke ne mogu preispitivati s obzirom na njihov meritum.“

*Direktiva 89/104/EEZ*

8 Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), kako je izmijenjena Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. (SL 1994., L 1, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 106., str. 4.; u daljnjem tekstu: Direktiva 89/104), stavljena je izvan snage Direktivom 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (kodificirana verzija) (SL L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.). Međutim, s obzirom na vrijeme nastanka činjenica, na glavni postupak primjenjuje se Direktiva 89/104.

9 Članak 5. te direktive glasio je:

„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 njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

[...]

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

a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;

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;

[...]“ [neslužbeni prijevod]

10 Članak 7. Direktive 89/104, pod naslovom „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga“, u stavku 1. glasio je:

„Žig svojem nositelju ne daje pravo da zabrani njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište na području ugovorne stranke [Europskoga gospodarskog prostora] pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.“ [neslužbeni prijevod]

*Direktiva 2004/48*

11 U uvodnoj izjavi 10. Direktive 2004/48 navedeno je da je njezin cilj usklađivanje zakonodavnih sustava država članica „radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite na unutarnjem tržištu“.

12 U uvodnoj izjavi 22. te direktive među mjerama koje države članice moraju osigurati navedeno je da je „[t]akođer važno osigurati privremene mjere za trenutno okončanje povreda bez čekanja odluke o meritumu predmeta [...] te dajući jamstva potrebna za pokrivanje troškova i štete nanesene tuženiku neopravdanim zahtjevom“.

13 Sukladno odredbama njezina članka 1., Direktiva 2004/48 odnosi se na „mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva“, s pojašnjenjem da sukladno toj odredbi pojam „prava intelektualnog vlasništva“ uključuje „prava industrijskog vlasništva“.

- 14 Članak 2. stavak 1. te direktive propisuje da se mjere, postupci i njome predviđena pravna sredstva primjenjuju „na svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom dotične države članice“.
- 15 Sukladno članku 3. stavku 2. te direktive, mjere, postupci i pravna sredstva potrebni za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva koje su države članice dužne poduzeti moraju biti „učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe“.
- 16 U tom smislu, člankom 7. stavkom 1. Direktive 2004/48 državama članicama nalaže se da moraju osigurati da nadležna sudska tijela, pod određenim uvjetima, mogu „narediti brze i učinkovite privremene mjere radi očuvanja relevantnih dokaza u vezi s navodnom povredom“. Istom je odredbom propisano da te mjere mogu uključivati „fizičku zapljenu robe kojom se vrši povreda“. Prema članku 9. stavku 1. točki (b) te direktive, države članice dužne su osigurati da sudska tijela mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva, „narediti zapljenu ili predaju robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva“. Članak 7. stavak 4. i članak 9. stavak 7. iste direktive propisuju da su sudska tijela, „ako je naknadno utvrđeno da nije bilo povrede ili prijetnje povredom prava intelektualnog vlasništva“, ovlaštena „na zahtjev tuženika [...] narediti podnositelju zahtjeva da tuženiku osigura odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu uzrokovanu tim mjerama“.
- 17 Kad je riječ o sudskim troškovima, članak 14. iste direktive glasi:
- „Države članice osiguravaju da opravdane i razmjerne sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu, kao opće pravilo, snosi neuspješna stranka, osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti.“

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

- 18 Diageo Brands BV sa sjedištem u Amsterdamu (Nizozemska) nositelj je žiga „Johnny Walker“. Društvo prodaje viski tog žiga u Bugarskoj posredstvom lokalnog ekskluzivnog uvoznika.
- 19 Simiramida sa sjedištem u Varni (Bugarska) prodaje alkoholna pića.
- 20 Dana 31. prosinca 2007. jedan je kontejner s 12.096 boca viskija žiga „Johnny Walker“ namijenjen društvu Simiramida stigao iz Gruzije u luku Varna.
- 21 Smatrajući da uvoz te pošiljke boca u Bugarsku bez njegova dopuštenja predstavlja povredu njegova žiga, društvo Diageo Brands zatražilo je i od Sofijskog gradskog suda (Sud grada Sofije, Bugarska) na temelju rješenja od 12. ožujka 2008. dobilo odobrenje za zapljenu predmetne pošiljke.
- 22 Sofijski apelativni sud (Žalbeni sud u Sofiji) ukinuo je to rješenje 9. svibnja 2008.
- 23 Odlukama od 30. prosinca 2008. i 24. ožujka 2009. Varhoven kasationsen sad (Vrhovni kasacijski sud) iz formalnih je razloga odbio žalbu koju je u kasacijskom postupku podnijelo društvo Diageo Brands.
- 24 Zapljena pošiljke viskija izvršena na zahtjev društva Diageo Brands obustavljena je 9. travnja 2009.
- 25 U glavnom postupku koji je društvo Diageo Brands pokrenulo protiv društva Simiramida zbog povrede žiga čiji je nositelj, Sofijski gradski sud je odlukom od 11. siječnja 2010. odbio zahtjeve društva Diageo Brands. Taj je sud presudio da iz odluke o tumačenju, koju je 15. lipnja 2009. donio Varhoven kasationsen sad, proizlazi da uvoz u Bugarsku proizvoda koji su stavljeni u promet izvan Europskoga

gospodarskog prostora (EGP) uz suglasnost nositelja žiga nije povreda prava zajamčenih žigom. Sofijski gradski sad smatrao je da je na temelju bugarskog postupovnog prava vezan tom odlukom o tumačenju.

- 26 Društvo Diageo Brands nije upotrijebilo nijedno pravno sredstvo protiv odluke Sofijski gradski sada od 11. siječnja 2010., koja je postala pravomoćna.
- 27 Društvo Simiramida u glavnom postupku od nizozemskih sudova zahtijeva da Diageo Brandsu nalože da mu na ime naknade štete koju smatra da je pretrpjelo zbog zapljene izvršene na zahtjev potonjeg društva isplati iznos koji procjenjuje na više od 10 milijuna eura. Simiramida svoj zahtjev temelji na odluci koju je 11. siječnja 2010. donio Sofijski gradski sad jer je taj sud u njoj utvrdio nezakonitost navedene zapljene. U svoju obranu društvo Diageo Brands tvrdi da se ta odluka ne može priznati u Nizozemskoj zato što je u očitoj suprotnosti s nizozemskim javnim poretkom, u smislu članka 34. točke 1. Uredbe br. 44/2001. Sofijski gradski sad je u njoj očito pogrešno primijenio pravo Europske unije oslonivši se na odluku o tumačenju Varhoven kasatsionen sada od 15. lipnja 2009. koja je i sama zahvaćena materijalnom pogreškom i koja je, usto, donesena protivno obvezi potonjeg suda da uputi prethodno pitanje na temelju članka 267. UFEU-a.
- 28 Odlukom od 2. ožujka 2011. Rechtbank Amsterdam (Sud u Amsterdamu) prihvatio je argumentaciju društva Diageo Brands i odbio zahtjev društva Simiramida.
- 29 Povodom žalbe društva Simiramida, Gerechtshof te Amsterdam (Žalbeni sud u Amsterdamu) preinačio je, odlukom od 5. lipnja 2012., odluku Rechtbanka Amsterdam i presudio da se odluka Sofijski gradski sada od 11. siječnja 2010. treba priznati u Nizozemskoj a da pritom nije odlučio o zahtjevu za naknadu štete.
- 30 U tim je okolnostima Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud), pred kojim je Diageo Brands podnio žalbu u kasacijskom postupku protiv odluke Gerechtshofa te Amsterdam, odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 34. točku 1. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da taj razlog za odbijanje obuhvaća i slučaj u kojem je odluka suca države podrijetla u očitoj suprotnosti s pravom Unije, a to je tom sucu bilo poznato?
  2. a) Treba li članak 34. točku 1. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da se uspješnom pozivanju na razlog za odbijanje naveden u članku 34. točki 1. Uredbe br. 44/2001 protivi okolnost da stranka, koja se poziva na navedeni razlog za odbijanje, nije upotrijebila nijedno pravno sredstvo koje ima na raspolaganju u državi podrijetla odluke?
  - b) U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 2. a) je li išta drukčije ako korištenje pravnih sredstava u državi podrijetla odluke nije imalo smisla jer se mora pretpostaviti da to ne bi dovelo do drukčije odluke?
  3. Treba li članak 14. Direktive 2004/48 tumačiti na način da ta odredba obuhvaća i troškove koji strankama nastanu u okviru parnice za naknadu štete u jednoj državi članici ako se to potraživanje i obrana od njega odnose na odgovornost tuženika zbog zapljene i izjava koje je ovaj u drugoj državi članici ishodio odnosno dao radi provedbe svojih prava koja proizlaze iz žiga te se s tim u svezi postavlja pitanje priznanja odluke suda druge države članice u prvoj državi članici?“

### Zahtjev kojim se traži ponovno otvaranje usmenog dijela postupka

- 31 Budući da je nakon iznošenja mišljenja nezavisnog odvjetnika usmeni dio postupka zatvoren 3. ožujka 2015., Diageo Brands zatražio je ponovno otvaranje usmenog dijela postupka dopisom od 6. ožujka 2015., koji je tajništvu Suda dostavljen 20. ožujka 2015.
- 32 U prilog tom zahtjevu Diageo Brands na prvome mjestu tvrdi da je nezavisni odvjetnik, u točki 27. i pratećim točkama svojeg mišljenja, doveo u pitanje točnost pretpostavki na kojima je Hoge Raad der Nederlanden utemeljio svoju odluku kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, odnosno tvrdi s jedne strane da iz odluke o tumačenju Varhoven kasatsionen sada od 15. lipnja 2009., potvrđene drugom odlukom od 26. travnja 2012., kao i iz odluke Sofiyski gradski sada proizlazi očita i svjesna povreda temeljnog načela prava Unije, a s druge strane da korištenje pravnih sredstava pred Varhoven kasatsionen sadom za Diageo Brands nije imalo smisla. Potonji drži da Sud, u slučaju da smatra da točnost tih pretpostavki i dalje može biti predmet rasprave među strankama, treba udovoljiti zahtjevima temeljnog načela kontradiktornosti utvrđenog u članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisane u Rimu 4. studenoga 1950., i u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
- 33 Kao drugo, Diageo Brands tvrdi da nije imao priliku iznijeti očitovanja o pojedinim dokumentima koje je Europska komisija podnijela na raspravi.
- 34 U tom smislu, valja podsjetiti da, na temelju članka 83. svojeg poslovnika, Sud može u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili ako stranka iznese, nakon zatvaranja tog dijela postupka, novu činjenicu koja je takve prirode da ima odlučujući utjecaj na odluku Suda ili pak ako je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama ili zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta (vidjeti presudu Komisija/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, t. 27. i navedenu sudsku praksu).
- 35 U ovom slučaju Sud, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, smatra da je stvar dovoljno razjašnjena za donošenje odluke i da ovaj predmet ne zahtijeva odlučivanje na temelju argumenata o kojima stranke nisu raspravile. Naime, pretpostavke za zaključivanje suda koji je uputio zahtjev na koje se poziva Diageo Brands bile su iznesene i o njima se na raspravi kontradiktorno raspravljalo.
- 36 Kada je riječ o dokumentima koje je Komisija podnijela na raspravi, valja utvrditi da oni nisu registrirani i da nisu dio spisa.
- 37 Nadalje, valja podsjetiti da je, sukladno članku 252. stavku 2. UFEU-a, dužnost nezavisnog odvjetnika da, djelujući posve nepristrano i neovisno, na javnoj raspravi iznosi obrazložene prijedloge odluka u predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda zahtijeva njegovo sudjelovanje. Međutim, Sud nije vezan ni mišljenjem ni obrazloženjem nezavisnog odvjetnika (vidjeti presudu Komisija/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, t. 29. i navedenu sudsku praksu).
- 38 Slijedom toga, valja odbiti zahtjev za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka.

## O prethodnim pitanjima

### *Prvo i drugo pitanje*

- 39 Ovim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita predstavlja li činjenica da je odluka suda države članice u očitoj suprotnosti s pravom Unije i da je donesena povredom postupovnih jamstava razlog za odbijanje priznanja na temelju članka 34. točke 1. Uredbe br. 44/2001. Sud koji je uputio zahtjev također pita treba li, u tom kontekstu, sud države članice u kojoj se zahtijeva priznanje uzeti u obzir činjenicu da osoba koja se protivi tom priznanju nije iskoristila pravna sredstva predviđena zakonodavstvom države podrijetla.

### Uvodna očitovanja

- 40 Ponajprije valja podsjetiti da načelo uzajamnog povjerenja među državama članicama, koje u pravu Unije ima temeljno značenje, nalaže – osobito u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde – svakoj od tih država da smatra, osim u iznimnim okolnostima, da sve ostale države članice poštuju pravo Unije i konkretno temeljna prava priznata tim pravom (vidjeti u tom smislu mišljenje 2/13, EU:C:2014:2454, t. 191. i navedenu sudsku praksu). Kao što to proizlazi iz uvodne izjave 16. Uredbe br. 44/2001, sustav priznanja i izvršenja predviđen tom uredbom zasniva se upravo na uzajamnom povjerenju u zadovoljavanje pravde unutar Unije. Takvo povjerenje među ostalim zahtijeva da su sudske odluke donesene u jednoj državi članici pravno priznate u drugoj državi članici (vidjeti presudu flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, t. 45.).
- 41 U tom sustavu, članak 34. Uredbe br. 44/2001 – u kojem su navedeni razlozi na temelju kojih je moguće protiviti se priznanju odluke – treba strogo tumačiti jer predstavlja zapreku ostvarenju jednog od temeljnih ciljeva navedene uredbe. Preciznije govoreći, kada je riječ o pozivanju na odredbu o javnom poretku iz članka 34. točke 1. te uredbe, ono se može primijeniti samo u iznimnim slučajevima (vidjeti presudu Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, t. 55. i navedenu sudsku praksu).
- 42 Sukladno ustaljenoj sudskoj praksi Suda, iako države članice načelno ostaju, na temelju iznimke iz članka 34. točke 1. Uredbe br. 44/2001, slobodne odrediti sadržaj pojma javnog poretka sukladno vlastitom nacionalnom poimanju, granice tog pojma potpadaju pod tumačenje te uredbe. Stoga, premda zadaća Suda nije definiranje sadržaja pojma javnog poretka države članice, on ipak mora kontrolirati granice u okviru kojih sudac države članice može primijeniti taj pojam radi odbijanja priznanja sudske odluke iz druge države članice (vidjeti presudu flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, t. 47. i navedenu sudsku praksu).
- 43 U tom smislu, valja istaknuti da zabranjujući preispitivanje merituma sudske odluke iz druge države članice, članak 36. Uredbe br. 44/2001 zabranjuje sucu države u kojoj se traži priznanje da odbije priznanje te sudske odluke samo zbog postojanja različitosti između pravnog pravila primijenjenog od strane suda države podrijetla i onoga koje bi primijenio sudac članice u kojoj se traži priznanje da je odlučivao u glavnoj stvari. Jednako tako, sudac države članice u kojoj se traži priznanje ne može kontrolirati točnost primjene prava ili činjenična utvrđenja koja je donio sud države podrijetla (vidjeti presudu flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, t. 48. i navedenu sudsku praksu).
- 44 Pozivanje na javni poredak iz članka 34. točke 1. Uredbe br. 44/2001 moguće je samo u slučaju kada priznanje sudske odluke donesene u drugoj državi članici predstavlja neprihvatljivu povredu pravnog poretka u državi članici u kojoj se traži priznanje jer bi ona zadirala u neko temeljno načelo. Da bi se osiguralo poštovanje zabrane preispitivanja merituma sudske odluke donesene u nekoj drugoj državi članici, povreda bi morala značiti očitu povredu pravnog pravila za koje se u pravnom poretku države u kojoj se traži priznanje smatra da ima ključni značaj ili prava koje je priznato kao temeljno pravo u tom pravnom poretku (vidjeti presudu flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, t. 49. i navedenu sudsku praksu).

- 45 Upravo u odnosu na ta razmatranja treba ispitati jesu li elementi koje je naveo sud koji je uputio zahtjev takve prirode da se na temelju njih može utvrditi da priznanje odluke Sofiyski gradski sada od 11. siječnja 2010. predstavlja očitu povredu nizozemskog javnog poretka u smislu članka 34. točke 1. Uredbe br. 44/2001.
- 46 Ti se elementi odnose na povredu materijalnopravne odredbe, počinjenu u toj odluci, kao i na povredu postupovnih jamstava do koje je došlo u okviru postupka u kojem je ta odluka donesena.

#### Povreda materijalnopravne odredbe iz članka 5. Direktive 89/104

- 47 U glavnom postupku sud koji je uputio zahtjev polazi od pretpostavke da je Sofiyski gradski sad, zaključivši u svojoj odluci od 11. siječnja 2010. da uvoz u Bugarsku proizvoda koji su stavljeni u promet izvan EGP-a uz suglasnost nositelja predmetnog žiga nije povreda prava zajamčenih žigom, na očito pogrešan način primijenio članak 5. stavak 3. Direktive 89/104.
- 48 U tom smislu najprije valja istaknuti da okolnost da se očita pogreška koju je počinio dotični sud države podrijetla odnosi, kao u glavnom predmetu, na pravno pravilo prava Unije, a ne na pravno pravilo nacionalnog prava, ne mijenja uvjete za pozivanje na odredbu o javnom poretku u smislu članka 34. točke 1. Uredbe br. 44/2001. Naime, nacionalni je sud dužan jednako učinkovito osigurati zaštitu prava utvrđenih nacionalnim pravnim poretkom kao i prava utvrđenih pravnim poretkom Unije (vidjeti u tom smislu presudu Renault, C-38/98, EU:C:2000:225, t. 32.).
- 49 Nadalje valja podsjetiti da sudac države u kojoj se traži priznanje ne može, a da ne dovede u pitanje svrhu Uredbe 44/2001, odbiti priznanje odluke donesene u drugoj državi članici samo zbog toga što smatra da je u toj odluci pogrešno primijenjeno nacionalno pravo ili pravo Unije. Važno je s druge strane reći da u takvim slučajevima sustav pravnih sredstava uspostavljen u svakoj državi članici, dopunjen mehanizmom prethodnog postupka predviđenim člankom 267. UFEU-a, pojedincima pruža dovoljno jamstvo (vidjeti u tom smislu presudu Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, t. 60. i navedenu sudsku praksu).
- 50 Stoga se na odredbu o javnom poretku može pozivati samo ako navedena pogreška koja se tiče prava podrazumijeva da priznanje dotične odluke u državi u kojoj se zahtijeva priznanje dovodi do očite povrede pravnog pravila za koje se u pravnom poretku Unije, a stoga i pravnom poretku navedene države članice smatra da ima ključni značaj.
- 51 Kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 52. svojeg mišljenja, materijalnopravna odredba o kojoj je riječ u glavnom postupku, odnosno članak 5. stavak 3. Direktive 89/104, unesena je u Direktivu o minimalnom usklađivanju čiji je cilj djelomično usklađivanje neujednačenih zakonodavstva država članica u području žigova. Premda je točno da provedba prava koja nositelju žiga dodjeljuje članak 5. te direktive kao i pravilna primjena pravnih pravila o iscrpljenju tih prava iz članka 7. te direktive izravno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, iz toga se ne može zaključiti da pogreška prilikom provedbe tih odredbi neprihvatljivo povređuje pravni poredak Unije zbog toga što zadire u neko njegovo temeljno načelo.
- 52 Naprotiv, valja navesti da sama okolnost da je odluka koju je Sofiyski gradski sad donio 11. siječnja 2010., prema mišljenju suca države u kojoj se zahtijeva priznanje, zahvaćena pogreškom kada je riječ o primjeni – na okolnosti glavnog postupka – odredbi koje uređuju prava nositelja žiga, kako su predviđene u Direktivi 89/104, ne može opravdavati nepriznavanje te odluke u državi u kojoj se zahtijeva priznanje jer ta pogreška ne predstavlja povredu pravnog pravila za koje se u pravnom poretku Unije, a stoga i pravnom poretku države u kojoj se zahtijeva priznanje smatra da ima ključni značaj.



## Povreda postupovnih jamstava

- 53 U ovom predmetu sud koji je uputio zahtjev ističe da pogreška koju je prema njegovu mišljenju počinio Sofijski gradski sad proizlazi iz odluke o tumačenju koju je 15. lipnja 2009. donio Varhoven kasatsionen sad, u kojoj je potonji dao očito pogrešno, ali za niže sudove obvezujuće tumačenje članka 5. stavka 3. Direktive 89/104. Sud koji je uputio zahtjev dodaje da Varhoven kasatsionen sad po svemu sudeći nije mogao zanemariti očito pogrešan karakter tog tumačenja jer je nekolicina članova tog suda iznošenjem izdvojenih mišljenja izrazila svoje neslaganje u odnosu na navedeno tumačenje.
- 54 U tom smislu valja reći da se samu činjenicu da je nekolicina članova Varhoven kasatsionen sada, sukladno postupovnim pravilima koja su na snazi u Bugarskoj, u dotičnoj odluci o tumačenju iznijela mišljenja koja se razlikuju od mišljenja većine ne može smatrati dokazom namjerne želje te većine da povrijede pravo Unije, nego ju treba smatrati odrazom rasprave do koje je legitimno moglo dovesti razmatranje složenog pravnog pitanja.
- 55 Nadalje valja istaknuti da je Komisija, u svojim pisanim očitovanjima koja je podnijela Sudu, navela da je u okviru postupka zbog povrede obveze koji je pokrenula protiv Republike Bugarske ispitala usklađenost s pravom Unije odlukâ o tumačenju koje je Varhoven kasatsionen sad donio 15. lipnja 2009. i 26. travnja 2012. Komisija je dodala da je nakon tog ispitivanja zaključila da su te dvije odluke u skladu s pravom Unije i okončala taj postupak zbog povrede obveze.
- 56 Te različite ocjene, o kojima Sud nije dužan odlučivati u okviru ovog predmeta, u najmanju ruku pokazuju da se Varhoven kasatsionen sadu ne može prigovoriti da je počinio očitu povredu odredbe prava Unije i da je tu povredu nametnuo nižim sudovima.
- 57 Kao što to navodi sud koji je uputio zahtjev, Diageo Brands nadalje tvrdi da su bugarski sudovi povrijedili načelo suradnje između nacionalnih sudova i Suda, a radi se o načelu na temelju kojega prema mišljenju tog društva nastaje obveza korištenja mehanizma prethodnog postupka i koje je poseban izraz načela lojalne suradnje između država članica, utvrđenog u članku 4. stavku 3. UEU-a.
- 58 U tom smislu najprije valja istaknuti da je Sofijski gradski sad, koji je donio odluku čije se priznanje zahtijeva, prvostupanjski sud protiv čijih je odluka prema nacionalnom pravu moguće podnijeti pravni lijek. Stoga taj sud, u skladu s člankom 267. stavkom 2. UFEU-a, može, ali nije dužan od Suda zahtijevati da odluči o prethodnom pitanju.
- 59 Nadalje valja podsjetiti da sustav uspostavljen člankom 267. UFEU-a radi osiguranja ujednačenog tumačenja prava Unije u državama članicama uspostavlja izravnu suradnju Suda i nacionalnih sudova u okviru postupka koji ne podrazumijeva nikakvu inicijativu stranaka. Prethodni se postupak stoga temelji na dijalogu između sudaca, a njegovo pokretanje u potpunosti ovisi o ocjeni nacionalnog suda relevantnosti i nužnosti navedenog zahtjeva za prethodnu odluku (presuda Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, t. 62. i 63. i navedena sudska praksa).
- 60 Iz toga slijedi da Sofijski gradski sad, čak i pod pretpostavkom da je pred njime bilo pokrenuto pitanje tumačenja članka 5. stavka 3. Direktive 89/104, nije bio dužan Sudu uputiti pitanje koje je s time u svezi.
- 61 U tom smislu valja navesti da je prema informacijama kojima Sud raspolaže protiv odluke Sofijski gradski sada od 11. siječnja 2010 bilo moguće podnijeti žalbu, nakon koje je po potrebi mogla uslijediti žalba u kasacijskom postupku podnesena Varhoven kasatsionen sadu.
- 62 Međutim, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da Diageo Brands protiv navedene odluke nije koristio pravna sredstva koja su mu bila dostupna na temelju nacionalnog prava. Diageo Brands to opravdava činjenicom da njihovo korištenje nije imalo smisla jer ne bi dovelo do drukčije odluke viših sudova, a radi se o tvrdnji za koju sud koji je uputio zahtjev smatra da je osnovana.

- 63 S tim u svezi valja istaknuti, kao što je to već navedeno u točki 40. ove presude, da se sustav priznanja i izvršenja predviđen Uredbom br. 44/2001 zasniva na uzajamnom povjerenju u zadovoljavanje pravde unutar Unije. Upravo se na temelju tog povjerenja koje među državama članicama postoji u pogledu pravnih sustava i sudskih institucija može zaključiti da u slučaju pogrešne primjene nacionalnog prava ili prava Unije sustav pravnih sredstava uspostavljen u svakoj državi članici, dopunjen mehanizmom prethodnog postupka predviđenim u članku 267. UFEU-a, pojedincima pruža dovoljno jamstvo (vidjeti t. 49. ove presude).
- 64 Iz toga slijedi da Uredbu br. 44/2001 treba tumačiti na način da se temelji na osnovnoj ideji da su pojedinci načelno dužni koristiti sva pravna sredstva dostupna na temelju prava države članice podrijetla. Stoga pravni subjekti u toj državi članici – kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 64. svojeg mišljenja – trebaju koristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi se unaprijed spriječila povreda javnog poretka, osim ako posebne okolnosti previše otežavaju ili onemogućuju korištenje pravnih sredstava u državi članici podrijetla. To pravilo je tim više opravdano kad navodna povreda javnog poretka proizlazi iz navodne povrede prava Unije, kao što je to slučaj u glavnom postupku.
- 65 Kad je riječ o okolnostima na koje se Diageo Brands u glavnom postupku pozvao kako bi opravdao činjenicu da nije koristio pravna sredstva koja su mu bila dostupna, valja kao prvo navesti da iz spisa proizlazi da nije moguće isključiti da je Sofijski gradski sad, u svojoj odluci od 11. siječnja 2010., pogrešno primijenio odluku o tumačenju koju je 15. lipnja 2009. donio Varhoven kasatsionen sad. Međutim, da je Diageo Brands podnio žalbu protiv te odluke, žalbeni je sud – pod pretpostavkom da je počinjena – tu pogrešku mogao ispraviti. U svakom slučaju, potonji bi imao mogućnost, u slučaju sumnje u osnovanost pravne ocjene Varhoven kasatsionen sada, uputiti Sudu pitanje o tumačenju prava Unije na koje se ta ocjena odnosi (vidjeti u tom smislu presudu Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, t. 27.).
- 66 Kao drugo, da je potom Varhoven kasatsionen sadu bila podnesena žalba u kasacijskom postupku, taj bi sud, kao nacionalni sud protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka u smislu članka 267. stavka 3. UFEU-a, Sudu načelno bio dužan uputiti pitanje u slučaju sumnje o tumačenju Direktive 89/104 (vidjeti u tom smislu presudu Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, t. 35.). Neopravdan propust od strane tog suda da ispuni tu obvezu imao bi za posljedicu postavljanje pitanja o odgovornosti Republike Bugarske sukladno pravnim pravilima koja su u tom smislu definirana sudskom praksom Suda (presuda Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, t. 50. i 59.).
- 67 U tim se okolnostima ne čini da su bugarski sudovi očito povrijedili načelo suradnje između nacionalnih sudova i Suda niti da je Diageo Brands bio lišen zaštite zajamčene sustavom pravnih sredstava uspostavljenim u svakoj državi članici, kako je nadopunjen mehanizmom prethodnog postupka predviđenim u članku 267. UFEU-a.
- 68 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo i drugo pitanje treba odgovoriti da članak 34. točku 1. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da činjenica da je odluka donesena u državi članici u suprotnosti s pravom Unije ne opravdava nepriznavanje te odluke u drugoj državi članici zato što je njome povrijeđen javni poredak potonje države jer navedena pogreška koja se tiče prava ne predstavlja očitu povredu pravnog pravila za koje se u pravnom poretku Unije, a stoga i u pravnom poretku države članice u kojoj se zahtijeva priznanje, smatra da ima ključni značaj ili prava koje je priznato kao temeljno pravo u tim pravnim porecima. To nije slučaj s pogreškom koja utječe na primjenu odredbe poput članka 5. stavka 3. Direktive 89/104.

Prilikom provjere eventualnog postojanja očite povrede javnog poretka države u kojoj se zahtijeva priznanje, sud te države treba uzeti u obzir činjenicu da pravni subjekti u toj državi članici trebaju koristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi se unaprijed spriječila takva povreda, osim ako posebne okolnosti previše otežavaju ili onemogućuju korištenje pravnih sredstava u državi članici podrijetla.

### *Treće pitanje*

- 69 Ovim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 14. Direktive 2004/48, prema kojem neuspješna stranka, kao opće pravilo, mora snositi troškove koje je imala uspješna stranka u sporu, tumačiti na način da se primjenjuje na sudske troškove koji su strankama nastali u okviru tužbe za naknadu štete koja je u državi članici podnesena radi naknade štete nastale zapljenom izvršenom u drugoj državi članici, čiji je cilj bio spriječiti povredu prava intelektualnog vlasništva, kad se u okviru te tužbe za naknadu štete postavlja pitanje priznanja odluke donesene u toj drugoj državi članici u kojoj se utvrđuje neopravdanost navedene zapljene.
- 70 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, valja odrediti ulazi li glavni postupak u područje primjene Direktive 2004/48.
- 71 Kao što je to navedeno u njezinoj uvodnoj izjavi 10., cilj Direktive 2004/48 usklađivanje je zakonodavstava država članica u vezi sa sredstvima za provedbu prava intelektualnog vlasništva radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite na unutarnjem tržištu.
- 72 U tu se svrhu Direktiva 2004/48, sukladno njezinu članku 1., odnosi na sve mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. U članku 2. stavku 1. te direktive navedeno je da se te mjere, postupci i pravna sredstva primjenjuju na svaku povredu tih prava, predviđenu pravom Unije i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.
- 73 Sud je presudio da odredbe Direktive 2004/48 ne uređuju sve aspekte povezane s pravom intelektualnog vlasništva, nego samo one koji su svojstveni, s jedne strane, poštovanju tih prava i, s druge strane, njihovim povredama, propisujući djelotvorna pravna sredstva za sprečavanje, prestanak ili naknadu svake povrede postojećeg prava intelektualnog vlasništva (vidjeti presudu ACI Adam BV i dr., C-435/12, EU:C:2014:254, t. 61. i navedenu sudsku praksu).
- 74 Iz mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih Direktivom 2004/48 proizlazi da su pravna sredstva namijenjena osiguranju zaštite prava intelektualnog vlasništva nadopunjena tužbama za naknadu štete koje su s tim sredstvima usko povezane. Stoga, dok su člankom 7. stavkom 1. i člankom 9. stavkom 1. te direktive predviđene mjere predostrožnosti i privremene mjere, namijenjene među ostalim sprečavanju neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, koje među ostalim uključuju zapljenu robe za koju se sumnja da povrjeđuje takvo pravo, člankom 7. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 7. te direktive predviđene su mjere koje tuženiku omogućuju da traži naknadu štete u slučaju da se naknadno ispostavi da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualnog vlasništva. Kao što to proizlazi iz uvodne izjave 22. te direktive, te su odštetne mjere jamstva koja je zakonodavac smatrao nužnom protutežom brzim i učinkovitim privremenim mjerama koje je predvidio.
- 75 U ovom slučaju, postupak o kojem je riječ u glavnom predmetu, koji se odnosi na naknadu štete nastale zapljenom koju su najprije sudska tijela države članice odredila s ciljem sprječavanja neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, a koju su ta ista tijela potom obustavila zbog toga što nije dokazano postojanje te povrede, posljedica je tužbe koju je nositelj prava intelektualnog vlasništva podnio u cilju izricanja mjere s neposrednim učinkom koja bi mu omogućila da bez čekanja odluke o meritumu spriječi svaku moguću povredu svojeg prava. Takva tužba za naknadu štete odgovara jamstvima koja su u korist tuženika predviđena Direktivom 2004/48, kao protuteža donošenju privremene mjere kojom su povrijeđeni njegovi interesi.
- 76 Iz toga slijedi da za postupak poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku treba smatrati da ulazi u područje primjene Direktive 2004/48.

- 77 Što se tiče članka 14. Direktive 2004/48, Sud je već presudio da je cilj te odredbe povećati razinu zaštite intelektualnog vlasništva, izbjegavajući mogućnost da oštećena stranka bude odvrćena od pokretanja postupka u svrhu zaštite svojih prava (vidjeti presudu *Realchemie Nederland*, C-406/09, EU:C:2011:668, t. 48.).
- 78 S obzirom na taj cilj i na široku i opću formulaciju članka 14. Direktive 2004/48, koji se odnosi na „uspješnu stranku u sporu” i na „neuspješnu stranku” a da se pritom u njemu ne pojašnjavaju niti određuju granice u vezi s naravi postupka na koji se pravno pravilo propisano tim člankom treba primijeniti, valja zaključiti da je ta odredba primjenjiva na sudske troškove nastale u okviru svakog postupka koji ulazi u područje primjene te direktive.
- 79 U tom smislu, činjenica da ocjena opravdanosti ili neopravdanosti predmetne zapljene u glavnom postupku otvara pitanje priznanja ili odbijanja priznanja odluke donesene u drugoj državi članici nije od utjecaja. Naime, takvo je pitanje samo sporedno i ne mijenja predmet spora.
- 80 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na treće pitanje valja odgovoriti da članak 14. Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da se primjenjuje na sudske troškove koji su strankama nastali u okviru tužbe za naknadu štete koja je u državi članici podnesena radi naknade štete nastale zapljenom izvršenom u drugoj državi članici, čiji je cilj bio spriječiti povredu prava intelektualnog vlasništva, kad se u okviru te tužbe za naknadu štete postavlja pitanje priznanja odluke donesene u toj drugoj državi članici u kojoj se utvrđuje neopravdanost te zapljene.

## **Troškovi**

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

Slijedom navedenoga, Sud (prvo vijeće) odlučuje:

1. **Članak 34. točku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da činjenica da je odluka donesena u državi članici u suprotnosti s pravom Unije ne opravdava nepriznavanje te odluke u drugoj državi članici zato što je njome povrijeđen javni poredak potonje države jer navedena pogreška koja se tiče prava ne predstavlja očitu povredu pravnog pravila za koje se u pravnom poretku Unije, a stoga i u pravnom poretku države članice u kojoj se zahtijeva priznanje, smatra da ima ključni značaj ili prava koje je priznato kao temeljno pravo u tim pravnim porecima. To nije slučaj s pogreškom koja utječe na primjenu odredbe poput članka 5. stavka 3. Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, kako je izmijenjena Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992.**

**Prilikom provjere eventualnog postojanja očite povrede javnog poretka države u kojoj se zahtijeva priznanje, sud te države treba uzeti u obzir činjenicu da pravni subjekti u toj državi članici trebaju koristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi se unaprijed spriječila takva povreda, osim ako posebne okolnosti previše otežavaju ili onemogućuju korištenje pravnih sredstava u državi članici podrijetla.**

2. **Članak 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da se primjenjuje na sudske troškove koji su strankama nastali u okviru tužbe za naknadu štete koja je u državi članici podnesena radi naknade štete nastale zapljenom izvršenom u drugoj državi članici,**

**čiji je cilj bio spriječiti povredu prava intelektualnog vlasništva, kad se u okviru te tužbe postavlja pitanje priznanja odluke donesene u toj drugoj državi članici u kojoj se utvrđuje neopravdanost te zapljene.**

Potpisi