



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 25. svibnja 2016.¹

Predmet C-223/15

**combit Software GmbH
protiv
Commit Business Solutions Ltd**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka)

„Intelektualno vlasništvo – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 1. stavak 2. – Jedinstveni karakter žiga Europske unije – Članak 102. stavak 1. – Zabrana povrede koju je izdao sud za žig Europske unije – Prostorni doseg – Ograničenje prostornog dosega zabrane zbog nepostojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u državi članici različitoj od države članice suda pred kojim je pokrenut postupak – Teret dokazivanja“

Uvod

1. Ovaj zahtjev za prethodnu odluku daje Sudu priliku da svoju sudsku praksu koja proizlazi iz presude DHL Express France² dalje razvije i precizira pretpostavke pod kojima se zabrana izdana na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) i članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije³ može povezati s prostornim ograničenjem.

2. Ovu je problematiku iznio njemački sud koji kao sud za žigove Europske unije odlučuje u okviru postupka zbog povrede koji je pokrenuo nositelj žiga Europske unije „combit“ i kojim se nastoji zabraniti uporabu znaka „Commit“ za proizvode i usluge na području informatike.

Pravni okvir

3. Uvodne izjave 3. i 16. Uredbe 207/2009 glase:

„(3) Radi ostvarivanja [...] ciljeva [Unije] bilo bi potrebno predvidjeti mehanizme [Unije] s obzirom na žigove prema kojima bi poduzeća putem jedinstvenog postupka mogla stjecati žigove [Europske unije] kojima je dana jedinstvena zaštita i koji proizvode učinke na području cijele [Unije]. Trebalo bi primjenjivati tako navedeno načelo jedinstvenog karaktera žiga [Europske unije], osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom.

1 — Izvorni jezik: francuski

2 — Presuda od 12. travnja 2011. (C-235/09, EU:C:2011:238)

3 — Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.). U skladu s člankom 1. Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), pojmovi „Unija“, „žig Europske unije (žig EU-a)“ i „sud za žigove EU-a“ zamjenjuju od 23. ožujka 2016. prijašnju terminologiju.

[...]

(16) Odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova [Europske unije] moraju imati učinak na i pokrivati cijelo područje [Unije], s obzirom da je to jedini način sprečavanja donošenja nedosljednih odluka [...], te osiguranja da se neće narušiti jedinstveni karakter žigova [Europske unije]. [...]"

4. Članak 1. stavak 2. Uredbe 207/2009 određuje:

„Žig [Europske unije] ima jedinstveni karakter. Ima jednak učinak u cijeloj [Uniji]: ne smije se registrirati, ne smije se prenositi ili ne smije ga se odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu [Uniju]. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno ovom Uredbom.”

5. Članak 9. stavak 1. Uredbe⁴ određuje:

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

[...]

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom Zajednice i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

[...]"

6. Članak 102. stavak 1. te uredbe predviđa:

„Kada sud za žig [Europske unije] utvrdi da je tuženik povrijedio ili namjeravao povrijediti žig [Europske unije], on, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, izdaje nalog kojim se tuženiku zabranjuje daljnje vršenje radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig Zajednice. Sud također poduzima mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj osigurati poštovanje takve zabrane.”

Činjenično stanje u glavnom postupku

7. Društvo combit Software GmbH, osnovano u skladu s njemačkim pravom, nositelj je njemačkih verbalnih žigova i žigova Europske unije kojima se štiti znak „combit” za proizvode i usluge u području informatike.

8. Društvo Commit Business Solutions Ltd, osnovano u skladu s izraelskim pravom, preko internetske trgovine, dostupne na njegovoj internetskoj stranici (www.commitcrm.com), prodaje u više zemalja računalne programe obilježene verbalnim znakom „Commit”. U vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku ponude su se mogle pretraživati na njemačkom jeziku, a računalne programe kupljene na internetu izravno isporučiti u Njemačkoj.

4 — U verziji primjenjivoj na činjenice glavnog postupka. Članak 9. stavak 2. točka (b) Uredbe br. 207/2009, kako je izmijenjena člankom 1. točkom 11. Uredbe br. 2015/2424, sadržava u bitnome istu odredbu, osim pojašnjenja prema kojem se postupcima zbog povrede ne dira u prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga.

9. Društvo combit Software podnijelo je Landgerichtu Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), kao sudu za žig Europske unije, tužbu protiv društva Commit Business Solutions s ciljem da se zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije combit u cijeloj Uniji ishodi zabrana uporabe verbalnog znaka „Commit” za računalne programe. Podredno se pozvalo na svoj njemački žig i zahtijevalo da se uporaba verbalnog znaka, o kojemu je riječ u glavnom postupku, zabrani na području Njemačke.

10. Landgericht Düsseldorf prihvatio je podredni zahtjev društva combit Software i donio presudu protiv društva Commit Business Solutions na temelju njemačkog žiga jer za njemačkog potrošača dotičnih proizvoda postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između znakova „combit” i „Commit”. S druge strane je glavni zahtjev, koji se zasnivao na žigu Europske unije, odbio zbog neuporabe.

11. Zbog odbijanja njegove tužbe zasnovane na žigu Europske unije društvo combit Software podnijelo je protiv ove odluke žalbu Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) kako bi ishodilo zabranu za cijelo područje Unije.

12. U svojstvu drugostupanjskog suda za žig Europske unije, sud koji je uputio zahtjev utvrdio je da je nasuprot odluci u prvostupanjskom postupku uporaba žiga Zajednice, na koju se tužitelj pozivao, bila dokazana. Osim toga je zastupao stajalište da je pravomoćno odlučeno o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu između dotičnih znakova u Njemačkoj, dok situaciju u odnosu na zemlje u kojima se koristi engleski jezik treba drukčije ocijeniti. U tim zemljama potrošači žig combit mogu doživjeti kao skraćenicu obaju pojmova „com” i „bit”, koji u području informatike imaju neznatan razlikovni karakter, te odmah shvatiti značenje riječi „commit”, tako da je fonetska sličnost međusobno suprotstavljenih znakova poništena njihovom konceptualnom razlikom.

13. Stoga sud koji je uputio zahtjev postavlja pitanje na koji način treba provesti načelo jedinstvenog karaktera žiga Europske unije, u situaciji kao što je ona u glavnom postupku i u kojoj se postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne može utvrditi za sve države članice, a osobito ne za zemlje u kojima se koristi engleski jezik. S jedne strane bi, prema njegovu stajalištu, dosljedna primjena ovog načela omogućila nositelju žiga Europske unije da uporabu suprotstavljenog žiga zabrani i u državama članicama u kojima vjerojatnost dovođenja u zabludu uopće ne postoji. S druge strane bi takvo ispitivanje dovelo do produljenja postupka, a strankama uzrokovalo znatne troškove ako bi sud za žig Europske unije morao pojedinačno ispitivati vjerojatnost dovođenja u zabludu za svaku državu članicu.

Prethodna pitanja i postupak pred Sudom

14. U tim je okolnostima Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„Koje su posljedice za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žiga Europske unije i naziva za koji se tvrdi da povređuje navedeni žig kada je fonetska sličnost između žiga i naziva neutralizirana konceptualnom razlikom u predodžbi prosječnog potrošača jednog dijela država članica, ali ne i u predodžbi prosječnog potrošača drugih država članica:

- a) Je li za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu mjerodavna predodžba jednog dijela ili predodžba drugog dijela ili predodžba fiktivnog prosječnog potrošača svih država članica?
- b) Treba li smatrati da je došlo do povrede žiga Europske unije odnosno da do povrede nije došlo na čitavom području Unije kada vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji samo na jednom dijelu tog područja ili u tom slučaju treba praviti razliku između pojedinačnih država članica?”

15. Odluku kojom se upućuje prethodno pitanje od 12. svibnja 2015. tajništvo Suda zaprimilo je 18. svibnja 2015. Pisana očitovanja podnijele su stranke u glavnom postupku, poljska vlada i Europska komisija. One su, uz iznimku poljske vlade, sudjelovale i na raspravi održanoj 3. ožujka 2016.

Analiza

16. Prethodnim pitanjima, koja bi trebalo zajedno ispitati, sud koji je uputio zahtjev želi znati može li se zabranu izdanu u okviru tužbe zbog povrede žiga Europske unije prema članku 102. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 povezati s prostornim ograničenjem jer utvrđenje o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 9. stavka 1. točke (b) te uredbe iz jezičnih razloga ne važi za jednu ili više država članica.

17. Po potrebi, on još želi znati pod kojim točno okolnostima bi takvo ograničenje trebalo doći u obzir.

Načelo jedinstvenog karaktera žiga Europske unije

18. Pravo žiga Europske unije zasniva se na načelu jedinstvenog karaktera tog žiga koje je utvrđeno u članku 1. stavku 2. Uredbe br. 207/2009⁵.

19. Opravdanje za ovo načelo nalazi se u tome da je Unija jedinstveno područje s jedinstvenim tržištem⁶. Sustav žiga Europske unije treba na unutarnjem tržištu nuditi uvjete koji odgovaraju uvjetima na nacionalnom tržištu. Jedinstvena prava kao što je žig Europske unije jamče stoga isključiva prava nad tim žigom na cjelokupnom području za koje važe te osiguravaju slobodno kretanje proizvoda. Stoga žig Europske unije, osim u slučaju izričitih iznimki⁷, ima jednak učinak u cijeloj Uniji⁸.

20. Prema uvodnim izjavama 3. i 16. Uredbe br. 207/2009 predmetno načelo dolazi do izražaja u zahtjevu za jedinstvenu zaštitu žigova Europske unije na području cijele Unije, tako da je neophodno da odluke u vezi s valjanošću i povredom žigova Europske unije imaju učinak na i pokrivaju cijelu Uniju.

21. Doduše, članak 1. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 izričito ne upućuje na učinke sankcija donesenih na zahtjev nositelja žiga Europske unije na temelju njezina članka 102.

22. Problematika iznesena u glavnom postupku odnosi se tako na širi sustavni doseg načela jedinstvenog karaktera i nameće pitanje, o kojemu se često raspravlja u pravnoj literaturi⁹, posljedica tog načela u situacijama na koje se članak 1. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 posebno ne odnosi.

5 — Vidjeti u različitim kontekstima presude od 18. rujna 2008., Armacell/OHIM (C-514/06 P, EU:C:2008:511, t. 54. i 57.); od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 40. do 45.), i od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, t. 41. do 43.).

6 — Vidjeti studiju „Study on the overall functioning of the European trade mark system” (Studija o općenitom funkcioniranju europskog sustava s obzirom na žigove), München, 2011., t. 1.13. do 1.17. (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf), koju je po nalogu Komisije izradio Institut Max-Planck za intelektualno vlasništvo i pravo tržišnog natjecanja.

7 — Vidjeti članak 110. (zabrana uporabe žigova Europske unije na temelju ranijih prava) i članak 111. (prethodna prava koja se odnose na određene lokacije) Uredbe br. 207/2009.

8 — Vidjeti presude od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, t. 53. do 55.), i od 19. prosinca 2012., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, t. 42.).

9 — Vidjeti von Mühlendahl, A., „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character”, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008., str. 66.; Sosniza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011., str. 465.; Schnell, S., „The Community trade mark: unitary EU right – EU-wide injunction?”, *EIPR*, 2011., str. 210.; Żelechowski, L., „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions”, *EIPR*, 2013., str. 287., i „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego”, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012., br. 2, str. 19., i br. 4, str. 28.

Prostorni doseg zabrane

23. Iz jedinstvenog karaktera žiga Europske unije može se izvesti zaključak da zabrana daljnjeg vršenja radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig, a koju je prema članku 102. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 izdao sud za žig Europske unije, načelno obuhvaća cijelo područje Unije.

24. S jedne strane, naime, nadležnost suda za žig Europske unije, pred kojim je postupak pokrenut na temelju članka 97. stavka 1. do 4. Uredbe br. 207/2009 koji se odnosi na međunarodnu nadležnost, obuhvaća cijelo područje Unije. S druge strane, isključivo pravo koje je nositelju žiga dodijeljeno tom uredbom obuhvaća to područje kao cjelinu u kojoj je žigovima Europske unije dana jedinstvena zaštita¹⁰.

25. Ovo načelno razmatranje mora se, međutim, uskladiti s time da nositelj žiga, kada se poziva na svoja isključiva prava, ne smije zabraniti uporabu žiga koja ne može negativno utjecati na funkcije žiga.

26. Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi, Uredbom br. 207/2009 dodijeljeno je isključivo pravo zato da bi nositelj žiga mogao zaštititi svoje posebne interese, to jest kako bi osigurao da žig može ispunjavati svoje funkcije. Stoga ostvarivanje ovih prava treba biti ograničeno na slučajeve kada se uporabom znaka od strane treće osobe nanosi šteta ili bi se mogla nanijeti šteta jednoj od funkcija žiga¹¹.

27. Kao što je Sud ustvrdio u presudi DHL Express France, prostorni doseg zabrane može se u određenim slučajevima ograničiti uzimajući u obzir ova razmatranja¹².

28. Smatram da se odgovor na pitanja postavljena u ovom predmetu može u određenoj mjeri izvesti iz navedene presude.

29. Sud je, naime, odlučio da ako sud za žig Europske unije utvrdi da su radnje kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig Europske unije ograničene na samo jednu državu članicu ili dio područja Unije, na primjer zato što tuženik podnese dokaz da uporaba predmetnog znaka, osobito zbog jezičnih razloga, ne utječe negativno ili ne može utjecati negativno na funkcije žiga, taj sud mora ograničiti prostorni doseg zabrane koju je izdao¹³.

30. U okviru isključivih prava, koja su predviđena člankom 9. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 i o kojima je ovdje riječ, bitna funkcija potencijalno spornog žiga sastoji se od određivanja komercijalnog podrijetla označenih proizvoda ili usluga. Negativan utjecaj na tu bitnu funkciju može se, međutim, isključiti u slučaju uporabe sličnog znaka ako ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

31. Iz prethodnih razmatranja proizlazi da je ograničenje prostornog dosega zabrane izdane na temelju članka 102. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 opravdano ako se vjerojatnost dovođenja u zabludu, na primjer zbog jezičnih razloga, kao što su oni navedeni u glavnom postupku, može isključiti za dio područja Unije, tako da uporaba pobijanog znaka za taj dio Unije ne može negativno utjecati na funkcije žiga.

10 — Presuda od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 38. i 39.)

11 — Presude od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, t. 54.); od 18. lipnja 2009., L'Oréal i dr. (C-487/07, EU:C:2009:378, t. 60.), i od 23. ožujka 2010., Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 49.)

12 — Presuda od 12. travnja 2011. (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 46. i navedena sudska praksa)

13 — Presuda od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 48.). Sud je ukazao na to da se zabranu mora ograničiti i kada je podnositelj zahtjeva ograničio prostorni doseg svoje tužbe.

Pretpostavke za ograničenje

32. Kod ispitivanja treba li u konkretnom slučaju ograničiti prostorni doseg zabrane sud za žig Europske unije, pred kojim je postupak pokrenut, mora uzeti u obzir da takvo ograničenje predstavlja iznimku od načela jedinstvenog karaktera žiga Europske unije.

33. Ovo razmatranje osobito opravdava prebacivanje tereta dokazivanja u korist osobe koja želi ishoditi zabranu.

34. Kao što proizlazi iz presude DHL Express France¹⁴, tuženik mora podnijeti dokaz o tome da u dijelu područja Unije uporaba predmetnog znaka ne utječe i ne može negativno utjecati na funkcije žiga.

35. Takvo pravilo o teretu dokazivanja utječe na analizu koju mora napraviti sud za žig Europske unije.

36. Kao prvo, budući da tuženik mora zatražiti ograničenje zabrane i da se to ograničenje mora obrazložiti za poseban dio područja Unije, sud za žig Europske unije pred kojim je postupak pokrenut, ne mora ispitivati postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu za svaku pojedinačnu državu članicu.

37. U tom pogledu ne dijelim stajalište koje, čini se, proizlazi iz sudske prakse pojedinih nacionalnih sudova.

38. Tako u svojoj presudi u vezi sa žigovima s prefiksom „Volks-“, koja se na prvom mjestu odnosila na članak 9. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 207/2009, Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) nije isključio da sud za žig Europske unije mora u okviru tužbe zasnovane na članku 9. stavku 1. točki (b) po službenoj dužnosti ispitati vrijedi li utvrđenje o vjerojatnosti dovođenja u zabludu za cijelo područje Unije¹⁵.

39. U presudi novijeg datuma High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery, Ujedinjena Kraljevina) očito je zastupao stajalište da u slučaju tužbe koja je zasnovana na članku 9. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 i kojom se traži zabrana u cijeloj Europi tužitelj, na kojem leži teret dokazivanja povrede, mora u svakoj pojedinačnoj državi članici dokazati postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu i pri tome se ne smije osloniti na „pretpostavke“¹⁶.

40. Smatram da takvo stajalište nije u skladu s pristupom koji je Sud slijedio u presudi DHL Express France i prema kojem zabrana zasnovana na članku 9. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 načelno mora važiti u cijeloj Europi, osim ako se tuženik tome suprotstavi i dokaže da je utvrđenje o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu neodrživo u odnosu na određene države članice¹⁷.

41. Smatram da osoba koja kao nositelj žiga Europske unije podnese tužbu radi zabrane ispunjava svoju obvezu u pogledu dokazivanja ako dokaže postojanje povrede ili prijetnju povrede. Nasuprot tome, postupovni teret dokazivanja u pogledu mogućeg ograničenja zabrane u cijelosti leži na tuženiku.

14 — Presuda od 12. travnja 2011. (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 48.)

15 — Vidjeti presudu od 11. travnja 2013. – I ZR 214/11, t. 67. U toj presudi Bundesgerichtshof (njemački Savezni sud) navodi da na temelju točke (b) tužiteljica može s uspjehom podnijeti zahtjev za zabranu u cijeloj Uniji samo ako žig Europske unije ima razlikovni karakter na cijelom području Unije. U pogledu veze između te presude i ovog zahtjeva za prethodnu odluku vidjeti Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren“, GRUR-Prax, 2015., str. 280.

16 — Vidjeti presudu High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery), od 11. veljače 2015., Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), osobito t. 10. i 27. Engleski sud priznaje da je ovo stajalište sporno s obzirom na presudu od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Presuda od 12. travnja 2011. (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 48.). S druge strane, Sud do sada još nije imao prilike izjasniti se o prostornom dosegu tužbe zasnovane na žigu koji ima ugled u smislu članka 9. stavka 1. točke (c). U pogledu mogućnosti pozivanja na takav žig, kako bi se prigovorilo registraciji kasnijeg nacionalnog žiga, vidjeti presudu od 3. rujna 2015., Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

42. Ovaj postupovni teret dokazivanja obuhvaća teret obrazlaganja (*onus proferendi*) i teret dokazivanja u užem smislu (*onus probandi*)¹⁸. Stoga ako taj aspekt tuženik ne istakne u okviru posebne argumentacije, sud pred kojim je postupak pokrenut ne smije po službenoj dužnosti ispitivati važi li njegova analiza o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu za cijelo područje Unije.

43. Niz nacionalnih sudova napravio je takvu raspodjelu tereta dokazivanja na temelju koje tuženik mora istaknuti i dokazati nužnost prostornog ograničenja¹⁹. U doktrini se takvo prebacivanje tereta dokazivanja smatra u cijelosti opravdanim time što se radi o iznimci od načela jedinstvenog karaktera žiga Europske unije. Stoga na tuženiku leži dokaz da utvrđenje u odnosu na negativan utjecaj na prava nositelja žiga ne važi za određene države članice²⁰.

44. Kao drugo, sud za žig Europske unije, pred kojim je postupak pokrenut, mora i kod određivanja standarda dokazivanja koji se zahtijeva od tuženika uzeti u obzir iznimnu narav prostornog ograničenja zabrane.

45. Prema mojem mišljenju treba jasno razlikovati dva slučaja.

46. S jedne strane se kod tereta obrazlaganja i tereta dokazivanja u užem smislu radi o aspektima koji su uređeni isključivo jedinstvenim pravom žiga Unije jer su usko povezani s primjenom materijalnog prava. Uostalom, u skladu je s ustaljenom sudskom praksom da se raspodjela tereta dokazivanja u području žiga Unije ne ravna prema nacionalnom pravu država članice, nego prema pravu Unije. Ako bi ovo pitanje podlijegalo nacionalnom pravu država članica, mogao bi se, naime, ugroziti cilj jedinstvene zaštite žiga Europske unije²¹.

47. S druge strane, potrebni standard dokazivanja i dokazna sredstva uređeni su nacionalnim pravom države članice kojoj pripada sud pred kojim je postupak pokrenut. Naime, radi se o aspektima postupovnog prava koji prema članku 101. stavku 3. Uredbe br. 207/2009, osim aspekata izričito navedenih u toj uredbi, i dalje podliježu nacionalnom pravu države članice u kojoj se nalazi sjedište suda za žig Europske unije.

48. Kod primjene nacionalnih pravila o standardu dokazivanja i dokaznim sredstvima, sud, pred kojim je postupak pokrenut, mora, međutim, paziti na to da se ne ugrozi cilj jedinstvene zaštite žiga Europske unije.

49. Ukazujem na to da dokazivanje da je vjerojatnost dovođenja u zabludu zemljopisno ograničena može iziskivati velik napor, osobito kada se radi o zemlji različitoj od one u kojoj se nalazi sjedište suda. Na temelju prethodnih razmatranja tuženik mora ovaj aspekt istaknuti u okviru posebne argumentacije kako bi postigao ograničenje prostornog ograničenja zabrane. Osim toga, ako je to predviđeno nacionalnim postupovnim pravilima, sud za žig Europske unije može od tuženika zahtijevati da podnese konkretan dokaz koji omogućava da se isključi prijetnja povrede u jednoj ili više država članica.

18 — Takav je pojam postupovnog tereta dokazivanja poznat osobito u poljskom (ciążar twierdzenia i dowodu) i njemačkom pravu (Darlegungs- und Beweislast). Vidjeti Adrych-Brzezińska, I., „Ciążar dowodu w prawie i procesie cywilnym”, LEX Wolters Kluwer, Varšava, 2015., str. 55.

19 — Vidjeti presudu austrijskog Oberster Gerichtshofa (Vrhovni sud, Austrija) od 12. lipnja 2012. u predmetu 17 Ob 27/11m (točka 2.2 podtočka (b)) kao i sudsku praksu njemačkih sudova i sudova Ujedinjene Kraljevine navedenu u Ashby, S., „Enforcement of A Community Trade Mark”, u *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015., str. 196.

20 — Vidjeti Schennen, D., u Eisenführ, G., Schennen, D., „Gemeinschaftsmarkenverordnung”, 4. izdanje, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014., članak 1., t. 33., i Sosnitz, O., *op. cit.*, str. 469.

21 — Vidjeti u tom smislu presude od 18. listopada 2005., *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, t. 73.), i od 22. ožujka 2012., *Génesis* (C-190/10, EU:C:2012:157, t. 59.).

50. S obzirom na sva ova razmatranja, ograničenje prostornog doseg zabrane nužno je onda kada tuženik iznese posebnu argumentaciju koja omogućava da se isključi postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednoj ili više država članica te po potrebi podnese odgovarajući dokaz. Stoga nije na sudu za žig Europske unije, pred kojim je postupak pokrenut na temelju članka 97. stavaka 1. do 4. Uredbe br. 207/2009, da po službenoj dužnosti ispita postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu za svaku pojedinačnu državu članicu.

Učinak zabrane

51. Valja podsjetiti da se prilikom izricanja zabrane sud za žig Europske unije mora uvjeriti u to da će donesena mjera biti učinkovita i razmjerna i da će odvraćati od povrede te da će se primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe²².

52. U tom pogledu sud mora osigurati da zabrana daljnjeg vršenja radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig – ako je ta zabrana povezana s prostornim ograničenjem – ostane učinkovita u odnosu na posebne okolnosti na tržištu.

53. Kada je u točki 48. presude DHL Express France²³ u obzir uzeo mogućnost prostornog ograničenja zabrane, Sud se oslonio na uvjete u glavnom postupku. Iz ovoga se može zaključiti da bi u određenim slučajevima, koji su obilježeni posebnim uvjetima, ograničenje prostornog doseg naloga bilo suprotno cilju jedinstvene zaštite žiga Europske unije.

54. Smatram da bi tomu moglo biti tako ako bi, s obzirom na uvjete na tržištu na kojem postoji negativan utjecaj, kao u ovom slučaju, tržišta računalnih programa prodavanih preko interneta, valjalo poći od toga da se negativan utjecaj odnosi na cijelo područje Unije.

55. Stoga sud za žig Europske unije, pred kojim je pokrenut postupak, mora prilikom donošenja zabrane uzeti u obzir i načine stavljanja predmetnih proizvoda na tržište ako odlučuje o tome postoji li na temelju ograničenja prostornog doseg zabrane prijetnja da će ta zabrana biti lišena svojeg učinka.

Zaključak

56. S obzirom na sve prethodno izneseno predlažem Sudu da na pitanja koja je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) odgovori na sljedeći način:

Okolnost da se vjerojatnost dovođenja u zabludu može zbog jezičnih razloga isključiti u jednoj ili više država članica može opravdati ograničenje prostornog doseg zabrane koju je sud za žig Europske unije izdao na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) i članka 102. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije.

Takvo ograničenje nužno je onda kada tuženik iznese posebnu argumentaciju koja omogućava da se isključi postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednoj ili više država članica, te po potrebi podnese odgovarajući dokaz. Nije na sudu za žig Europske unije, pred kojim je postupak pokrenut na temelju članka 97. stavaka 1. do 4. Uredbe br. 207/2009, da po službenoj dužnosti ispita postoji li

22 — Vidjeti članak 3. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).

23 — Presuda od 12. travnja 2011. (C-235/09, EU:C:2011:238)

vjerojatnost dovođenja u zabludu za svaku pojedinačnu državu članicu. Ovaj se sud mora, osim toga, suzdržati od ograničenja prostornog dosegā zabrane ako postoji prijetnja da će se takvim ograničenjem zabranu lišiti njezina učinka.