



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

17. ožujka 2016. *

„Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Ugovori kojima se predviđa obveza rumunjskog poduzetnika da ustupi pravo na žigove poduzetniku koji ima sjedište u trećoj zemlji – Odbijanje – Klausula o dogovaranju nadležnosti u korist treće zemlje – Upuštanje tuženika u postupak pred rumunjskim sudovima bez osporavanja – Primjenjiva pravila o nadležnosti“

U predmetu C-175/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Înalta Curte de Casație și Justiție (Visoki kasacijski sud, Rumunjska), odlukom od 5. prosinca 2014., koju je Sud zaprimio 20. travnja 2015., u postupku

Taser International Inc.

protiv

SC Gate 4 Business SRL,

Cristiana Mirceae Anastasiua,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: A. Arabadjiev, predsjednik vijeća, J.-C. Bonichot (izvjestitelj) i C. G. Fernlund, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Taser International Inc., S. Olaru, C. Radbâță, i E. Bondalici, odvjetnici,
- za rumunjsku vladu, R. H. Radu i D. M. Bulancea, u svojstvu agenata,
- za španjolsku vladu, J. García-Valdecasas Dorrego, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, C. Gheorghiu i M. Wilderspin, u svojstvu agenata,

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

* Jezik postupka: rumunjski

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 22. točke 4., članka 23. stavka 5. i članka 24. 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.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Taser International Inc. (u daljnjem tekstu: Taser International), društva sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, protiv SC Gate 4 Business SRL (u daljnjem tekstu: Gate 4), društva sa sjedištem u Rumunjskoj, i Cristiana Mirceae Anastasiua, upravitelja Gatea 4, u vezi s ispunjenjem ugovorne obveze tog rumunjskog društva da ustupi pravo na žigove Taseru International.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Članak 1. stavak 1. Uredbe br. 44/2001 navodi:
„Ova se Uredba primjenjuje na građanske i trgovačke stvari, bez obzira na prirodu suda. Ne obuhvaća fiskalne, carinske ili administrativne stvari.“
- 4 Člankom 2. stavkom 1. te uredbe određeno je:
„Uz poštovanje odredaba ove Uredbe, osobama s domicilom u nekoj državi članici sudi se pred sudovima te države članice, bez obzira na njihovo državljanstvo.“
- 5 Članak 22. te uredbe, naslovljen „Isključiva nadležnost“, predviđa:
„Sljedeći sudovi imaju isključivu nadležnost, bez obzira na domicil:
[...]
4. u postupcima koji se odnose na registriranje ili valjanost patenata, zaštitnih znakova, dizajna ili druga slična prava koja moraju biti deponirana ili registrirana, sudovi države članice u kojoj se zahtijeva deponiranje ili registriranje, u kojoj je deponiranje ili registriranje obavljeno ili se u skladu s instrumentom Zajednice ili međunarodne konvencije smatra obavljenim.
[...]"
- 6 U skladu s člankom 23. iste uredbe:
„1. Ako se stranke, od kojih jedna ili više njih ima domicil u državi članici, sporazume da će sud ili sudovi države članice biti nadležni za sporove koji nastanu ili su nastali u vezi s određenim pravnim odnosom, nadležan će biti taj sud ili ti sudovi. Takva nadležnost je isključiva, osim ako su stranke postigle drugačiji sporazum. [...]
[...]"

5. Dogovori ili odredbe akta o osnivanju trusta kojima se dodjeljuje nadležnost nemaju pravnu vrijednost ako su u suprotnosti s člancima 13., 17. i 21. ili ako isključuju nadležnost sudova koji imaju isključivu nadležnost u skladu s odredbama članka 22.“

7 Članak 24. Uredbe br. 44/2001 određuje:

„Osim nadležnosti koja proizlazi iz [drugih] odredaba ove Uredbe, nadležan je i sud države članice pred kojim se tuženik pojavi [upusti u postupak]. Ovo pravilo ne vrijedi ako se tuženik pred sudom pojavio [upustio u postupak] kako bi osporio njegovu nadležnost ili ako neki drugi sud ima isključivu nadležnost u skladu s odredbama članka 22.“

Rumunjsko pravo

8 Zakon br. 84/1998 o žigovima i oznakama zemljopisnog podrijetla u članku 41. stavku 1. određuje:

„Prava u vezi sa žigom mogu se prenijeti ustupanjem, neovisno o prijenosu poduzeća čiji je dio. Ugovor o ustupanju mora biti u pisanom obliku i potpisan od strane ugovornih stranka, u protivnom je ništav. [...]“

9 U skladu s člankom 42. tog zakona:

„(1) Uz zahtjev za upis ustupanja mora se priložiti akt kojim se dokazuje promjena nositelja žiga.

(2) [Nacionalni ured za izume i žigove (OSIM)] neće upisati ustupanje ako očito proizlazi da je javnost njime dovedena u zabludu glede naravi, kakvoće i oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga za koje je žig registriran, osim u slučaju da je korisnik prijenosa pristao ograničiti prijenos žiga na proizvode i usluge za koje žig nije obmanjujuć.

(3) Na zahtjev zainteresirane osobe uz uplatu pristojbe predviđene zakonom, OSIM ustupanje upisuje u registar žigova i objavljuje u Službenom glasniku industrijskog vlasništva. Na ustupanje se u odnosu na treće osobe može pozivati od dana njegove objave.“

10 Zakon br. 105/1992 o odnosima međunarodnog privatnog prava u članku 154. određuje:

„Ako su stranke u slučaju spora koji nastane između njih ili sporova koji mogu nastati iz akta koji su zaključile ugovorile nadležnost određenog suda, taj će sud biti nadležan, osim ako je:

1. ugovorena nadležnost stranog suda, a spor potpada pod isključivu nadležnost rumunjskog suda;
2. ugovorena nadležnost rumunjskog suda, a jedna od stranaka ističe da je isključivo nadležan strani sud.“

11 Člankom 157. tog zakona predviđeno je:

„Sud pred kojim se vodi postupak po službenoj dužnosti ocjenjuje je li nadležan odlučivati u predmetu o odnosima međunarodnog privatnog prava i, ako utvrdi da ni on niti ijedan drugi rumunjski sud nije nadležan, odbacuje zahtjev zato što ne potpada pod nadležnost rumunjskih sudova.“

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 12 Taser International, čije je sjedište u Sjedinjenim Državama, zaključio je 4. travnja odnosno 12. rujna 2008. dva ugovora o neekskluzivnoj distribuciji s Gateom 4. Na temelju tih ugovora Gate 4 i njegov upravitelj, C. M. Anastasiu, obvezali su se svojim suugovarateljima ustupiti prava na žigove Taser International koje su registrirali ili čiju su registraciju zatražili u Rumunjskoj.
- 13 Nakon što su Gate 4 i C. M. Anastasiu odbili ispuniti ugovornu obvezu, Taser International je pokrenuo postupak pred Tribunalul București (Prvostupanjski sud u Bukureštu). Unatoč tomu što u ugovorima postoje klauzule o dogovaranju nadležnosti u korist suda koji se nalazi u Sjedinjenim Državama, Gate 4 i C. M. Anastasiu upustili su se u postupak pred rumunjskim sudom a da nisu osporili njegovu nadležnost. Presudom od 31. svibnja 2011. Tribunalul București (Prvostupanjski sud u Bukureštu) naložio im je da izvrše sve formalnosti potrebne za upis ustupanja.
- 14 Nakon što je tu presudu potvrdio Curtea de Apel București (Žalbeni sud u Bukureštu), Gate 4 i C. M. Anastasiu podnijeli su žalbu Înalta Curte de Casație și Justiție (Visoki kasacijski sud). Iako stranke nikada nisu osporile nadležnost rumunjskih sudova za odlučivanje u tom sporu, sud koji je uputio zahtjev smatra da on o tom pitanju mora odlučiti po službenoj dužnosti.
- 15 U tom se kontekstu taj sud pita o tome može li se Uredba br. 44/2001 primijeniti na spor koji se pred njim vodi s obzirom na to da su stranke, za rješavanje svojih sporova, izabrale sud treće zemlje u odnosu na Europsku uniju, a ne jedan od sudova države članice, kao što predviđa članak 23. stavak 1. te uredbe. On smatra da takva klauzula o dogovaranju nadležnosti u korist treće zemlje sama po sebi može biti prepreka prešutnom ugovaranju nadležnosti predviđenom u članku 24. iste uredbe.
- 16 U slučaju da je, međutim, primjenjivo potonje pravilo, sud koji je uputio zahtjev želi znati bi li se on ipak morao proglasiti nenadležnim na nekoj drugoj osnovi.
- 17 Osim toga, valja provjeriti primjenjivost članka 22. Uredbe br. 44/2001 kako bi se saznalo potpada li spor o obvezi ustupanja prava na žig, koje može dovesti do registracije u skladu s nacionalnim pravom, pod točku 4. tog članka.
- 18 U tim je okolnostima Înalta Curte de Casație și Justiție (Visoki kasacijski sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
 - „1. Treba li članak 24. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da navod „nadležnost koja proizlazi iz [drugih] odredaba ove Uredbe“ uključuje i slučaj u kojemu su stranke ugovora o ustupanju prava na žig koji je registriran u jednoj državi članici Europske unije nedvojbeno i nesporno utvrdile za sve sporove koji se odnose na ispunjenje ugovornih obveza nadležnost sudova države koja nije članica Europske unije i u kojoj tužitelj ima domicil (sjedište), a tužitelj je pokrenuo postupak pred sudom države članice Europske unije na čijem području tuženik ima domicil (sjedište)?
- 2 U slučaju potvrdnog odgovora:
 - a) Treba li članak 23. stavak 5. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da se isti ne odnosi na klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist države koja nije članica Europske unije te da je sud pred kojim je pokrenut postupak sukladno članku 2. Uredbe dužan utvrditi nadležnost na temelju pravila međunarodnog privatnog prava svojeg nacionalnog prava?
 - b) Može li se smatrati da spor, čiji je predmet ispunjenje putem pravosudnog tijela obveze ustupanja prava na žig koji je registriran u jednoj državi članici Europske unije, obveze koja je preuzeta na temelju ugovora koji su zaključile stranke istog spora, upućuje na pravo „koje

mora biti deponirano ili registrirano“ u smislu članka 22. točke 4. Uredbe imajući u vidu da, sukladno zakonu države u kojoj je žig registriran, ustupanje prava na žig podliježe upisu u registar žigova i objavi u Službenom glasniku industrijskog vlasništva?

3. U slučaju negativnog odgovora [na prvo pitanje], je li članku 24. Uredbe br. 44/2001 protivno to da sud pred kojim je pokrenut postupak sukladno članku 2. te uredbe, u slučaju kao što je onaj opisan u [prvom] pitanju, utvrdi da nije nadležan odlučivati u predmetu čak i kada se tuženik upustio u postupak pred tim sudom, i to pred sudom koji sudi u posljednjem stupnju, a da pritom nije osporio nadležnost?“

O prethodnim pitanjima

Prvo pitanje i drugo pitanje, točka a)

- 19 Prvim pitanjem i drugim pitanjem, točkom a) sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 23. stavak 5. i članak 24. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da, u okviru spora koji se odnosi na neispunjenje ugovorne obveze u kojem je tužitelj pokrenuo postupak pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima sjedište, nadležnost tih sudova može proizlaziti iz članka 24. te uredbe ako tuženik ne osporava njihovu nadležnost iako ugovor između tih dviju stranaka sadržava klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje.
- 20 Valja podsjetiti da je Uredba br. 44/2001 primjenjiva na spor između tuženika koji ima domicil u državi članici i tužitelja iz treće zemlje (vidjeti analogijom presudu Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, t. 27.).
- 21 Osim toga, prva rečenica članka 24. Uredbe br. 44/2001 propisuje pravilo o nadležnosti koje se temelji na upuštanju tuženika za sve sporove u kojima nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak ne proizlazi iz drugih odredaba te uredbe. Ta odredba primjenjuje se i u onim slučajevima u kojima je nadležnost suda određena zbog nepoštovanja odredbi navedene uredbe te podrazumijeva kako upuštanje tuženika u postupak može biti smatrano kao prešutno prihvaćanje nadležnosti suda pred kojim je započet postupak, odnosno kao ugovorena nadležnost tog suda (presuda Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, t. 34.).
- 22 Druga rečenica članka 24. Uredbe br. 44/2001 propisuje iznimke od tog općeg pravila. Tako određuje kako nema prešutne ugovorene nadležnosti suda pred kojim je započet postupak ako se tuženik pozove na prigovor nenadležnosti, izražavajući tako svoje stajalište o neprihvatanju nadležnosti tog suda, ili se radi o postupcima za koje članak 22. navedene uredbe propisuje isključivu nadležnost (presuda Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, t. 35.).
- 23 Prema tome, primjenjuje se opće pravilo o prešutnoj ugovorenoj nadležnosti suda, osim u slučajevima izričito navedenima u iznimkama predviđenima u drugoj rečenici navedenog članka 24. Budući da se ugovaranje nadležnosti sporazumom o prenošenju nadležnosti, u smislu članka 23. Uredbe br. 44/2001, ne nalazi među tim iznimkama, Sud je, uzimajući u obzir opću strukturu i ciljeve te uredbe, već presudio da ne postoje razlozi zbog kojih bi se smatralo da stranke ne bi mogle podvrgnuti spor drugom sudu koji nije onaj koji je utvrđen dogovorom (vidjeti u tom smislu presudu ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, t. 25.).
- 24 Taj se zaključak primjenjuje kako na dogovore o nadležnosti sudova država članica tako i na dogovore o nadležnosti sudova trećih zemalja jer se prešutno prihvaćanje nadležnosti na temelju članka 24. prve rečenice Uredbe br. 44/2001 temelji na namjernom odabiru stranaka spora o toj nadležnosti (vidjeti presudu A, C-112/13, EU:C:2014:2195, t. 54.). Stoga, kako proizlazi iz prethodne točke ove presude, pitanje koje se odnosi na primjenjivost članka 23. te uredbe nije relevantno.

- 25 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na prvo pitanje i na drugo pitanje, točku a) valja odgovoriti da članak 23. stavak 5. i članak 24. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da, u okviru spora koji se odnosi na neispunjenje ugovorne obveze u kojem je tužitelj pokrenuo postupak pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima sjedište, nadležnost tih sudova može proizlaziti iz članka 24. te uredbe ako tuženik ne osporava njihovu nadležnost iako ugovor između tih dviju stranaka sadržava klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje.

Drugo pitanje, točka (b)

- 26 Drugim pitanjem, točkom b) sud koji je uputio zahtjev pita treba li članak 22. točku 4. i članak 24. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da spor koji se odnosi na neispunjenje ugovorne obveze o ustupanju prava na žigove, kakav je onaj u glavnom postupku, potpada pod područje primjene članka 22. točke 4. i prema tome pod iznimke od općeg pravila o prešutnom ugovaranju nadležnosti suda pred kojim je pokrenut postupak iz druge rečenice članka 24. te uredbe.
- 27 Na temelju članka 22. točke 4. Uredbe br. 44/2001, u postupcima koji se odnose na registriranje ili valjanost žigova isključivo su nadležni sudovi države članice u kojoj se zahtijeva deponiranje ili registriranje žiga. Stoga bi primjenjivost te odredbe na glavni postupak za posljedicu imala isključivu nadležnost rumunjskih sudova.
- 28 Međutim, s obzirom na okolnosti glavnog postupka, nije potrebno utvrditi potpada li zahtjev za ispunjenje ugovorne obveze za ustupanje prava na žigove pod članak 22. točku 4. Uredbe br. 44/2001 jer su rumunjski sudovi u svakom slučaju nadležni za odlučivanje u sporu. Naime, kada bi se taj članak 22. točka 4. primjenjivao na taj spor, sudovi čija bi nadležnost proizlazila iz te odredbe bili bi isti kao i oni čija bi nadležnost bila određena na temelju prve rečenice članka 24. te uredbe s obzirom na to da se tuženik u glavnom postupku upustio u postupak pred rumunjskim sudovima a da nije osporio njihovu nadležnost.
- 29 S obzirom na prethodno navedeno, nije potrebno odgovoriti na drugo pitanje, točku b).

Treće pitanje

- 30 Trećim pitanjem, sud koji je uputio zahtjev želi znati treba li članak 24. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da se protivi, u okviru spora između stranaka ugovora koji sadržava klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje, tomu da se sud države članice u kojoj tuženik ima sjedište, pred kojim je pokrenut postupak, proglasi nenadležnim po službenoj dužnosti, iako taj tuženik ne osporava njegovu nadležnost.
- 31 Kao što proizlazi iz odgovora danog na prvo i drugo postavljeno pitanje, postojanje klauzule o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje ne protivi se primjenjivosti članka 24. Uredbe br. 44/2001.
- 32 Osim toga, iz druge i jedanaeste uvodne izjave Uredbe br. 44/2001 proizlazi da je njezin cilj ujedinjavanje pravila o sukobu nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima kroz propise o nadležnosti koji moraju biti iznimno predvidljivi. Uredba br. 44/2001 tako slijedi cilj pravne sigurnosti da se pojača pravna zaštita osoba sa sjedištem u Uniji, tako da se istodobno omoguću i tužitelju da lako utvrdi sud pred kojim može pokrenuti postupak i tuženiku da razumno predvidi pred kojim sudom može biti tužen (presuda Falco Privatstiftung i Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, t. 21. i 22.).

- 33 Tako je Sud presudio da se, u slučaju da se pravila o isključivoj nadležnosti u smislu članka 22. Uredbe br. 44/2001 ne primjenjuju, sud pred kojim je postupak pokrenut mora proglasiti nadležnim ako se tuženik upustio u postupak i ako nije istaknuo prigovor nenadležnosti s obzirom na to da takvo upuštanje znači prešutno ugovaranje nadležnosti u smislu članka 24. te uredbe (vidjeti u tom smislu presudu ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, t. 26. i 33.).
- 34 Uostalom, drukčije ne bi bilo ni kada bi nadležnost suda pred kojim je postupak pokrenut proizlazila iz članka 22. Uredbe br. 44/2001.
- 35 Naime, uzimajući u obzir položaj koji ta odredba ima u sustavu te uredbe i cilj koji slijedi, pravila o nadležnosti predviđena u toj odredbi su isključiva i obvezna te se nameću s posebnom snagom kako pojedincima tako i sudu (vidjeti u tom smislu presudu Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, t. 44.).
- 36 U svjetlu tih razmatranja na treće pitanje valja odgovoriti da članak 24. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da se, u okviru spora između stranaka ugovora koji sadržava klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje, protivi tomu da se sud države članice u kojoj tuženik ima sjedište i pred kojim je pokrenut postupak proglasi nenadležnim po službenoj dužnosti iako tuženik ne osporava njegovu nadležnost.

Troškovi

- 37 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 (šesto vijeće) odlučuje:

1. Članak 23. stavak 5. i članak 24. 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, u okviru spora koji se odnosi na neispunjenje ugovorne obveze u kojem je tužitelj pokrenuo postupak pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima sjedište, nadležnost tih sudova može proizlaziti iz članka 24. te uredbe ako tuženik ne osporava njihovu nadležnost iako ugovor između tih dviju stranaka sadržava klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje.
2. Članak 24. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da se, u okviru spora između stranaka ugovora koji sadržava klauzulu o dogovaranju nadležnosti u korist sudova treće zemlje, protivi tomu da se sud države članice u kojoj tuženik ima sjedište i pred kojim je pokrenut postupak proglasi nenadležnim po službenoj dužnosti iako tuženik ne osporava njegovu nadležnost.

Potpisi