



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

7. srpnja 2016. \*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 2004/48/EZ – Poštovanje prava intelektualnog vlasništva – Pojam posrednika čije se usluge koriste za povredu prava intelektualnog vlasništva – Zakupnik hala tržnice koji daje u podzakup prodajna mjesta – Mogućnost izdavanja sudskog naloga tom zakupniku – Članak 11. Direktive“

U predmetu C-494/15,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Nejvyšší soud (Vrhovni sud, Češka Republika), odlukom od 25. kolovoza 2015., koju je Sud zaprimio 21. rujna 2015., u postupku koji su pokrenuli

**Tommy Hilfiger Licensing LLC,**

**Urban Trends Trading BV,**

**Rado Uhren AG,**

**Facton Kft.,**

**Lacoste SA,**

**Burberry Ltd**

protiv

**Delta Center a.s.,**

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarašiūnas, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA i Burberry Ltd, L. Neustupná, advokátka,

\* Jezik postupka: češki

— za češku vladu, M. Smolek i J. Vlácil, u svojstvu agenata,  
— za francusku vladu, D. Colas i D. Segoin, u svojstvu agenata,  
— za Europsku komisiju, F. Wilman i P. Němečková, u svojstvu agenata,  
odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,  
donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 11. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, str. 45. i ispravak SL L 195, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društava Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA i Burberry Ltd, s jedne strane, i društva Delta Center a.s., s druge strane, u svezi sa sudskim nalozima za koje stranke u glavnom postupku žele da se izdaju Delta Centeru u svrhu poštovanja njihovih prava intelektualnog vlasništva.

### Pravni okvir

#### *Pravo Unije*

- 3 Uvodne izjave 10. i 23. Direktive 2004/48 navode:  
„(10) Cilj je ove Direktive usklađivanje zakonodavnih sustava [država članica] radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite na unutarnjem tržištu.  
[...]  
(23) [...] nositelji prava trebali bi imati mogućnost zahtijevati izdavanje sudskih naloga protiv posrednika čije usluge koristi treća strana radi povrede prava nositelja industrijskog vlasništva. Uvjeti i postupci koji se odnose na takve naloge trebaju biti prepušteni nacionalnom pravu država članica. Što se tiče povrede autorskog i srodnih prava, sveobuhvatna razina usklađivanja već je utvrđena Direktivom 2001/29/EZ [Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)]. Ova Direktiva stoga ne bi trebala utjecati na članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29/EZ.”
- 4 Članak 2. Direktive 2004/48, koji definira njezino područje primjene, u stavku 1. određuje:  
„Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena zakonodavstvom [Unije] ili nacionalnim zakonodavstvom, ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom primjenjuju se [...] na svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom [Unije] i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.”

- 5 Poglavlje II. Direktive 2004/48, naslovljeno „Mjere, postupci i pravna sredstva”, sadržava šest odjeljaka, od kojih prvi, naslovljen „Opće odredbe”, sadržava među ostalim članak 3., koji glasi:

„1. Države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom [d]irektivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti pošteni i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.

2. Te mjere, postupci i pravna sredstva [...] moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini [...]”

- 6 Odjeljak 5. poglavlja II. Direktive 2004/48 naslovljen je „Mjere koje proizlaze iz odluke o meritumu”. Sastoji se od članaka 10. do 12., naslovljenih „Korektivne mjere”, „Sudski nalozi” i „Alternativne mjere”.

- 7 Sukladno odredbama članka 11. Direktive 2004/48:

„Države članice osiguravaju da, kada je donesena sudska odluka o povredi prava intelektualnog vlasništva, sudska tijela mogu protiv počinitelja povrede izdati sudski nalog čiji je cilj zabrana daljnjeg vršenja povrede. Ako je tako utvrđeno nacionalnim pravom, nepoštovanje sudskog naloga, prema potrebi, podliježe plaćanju kazne. Države članice također osiguravaju da nositelji prava mogu zatražiti sudski nalog protiv posrednika čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva, ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29/EZ.”

- 8 Članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29 propisuje:

„Države članice osiguravaju nositeljima prava mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje sudskog naloga protiv posrednika čije usluge koristi treća strana za povredu autorskog prava ili srodnog prava.”

#### *Češko pravo*

- 9 Iz spisa podnesenog Sudu proizlazi da je članak 11. Direktive 2004/48 prenesen u češko pravo člankom 4. zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (Zakon br. 221/2006 o provedbi prava intelektualnog vlasništva, u daljnjem tekstu: Zakon br. 221/2006).

- 10 Članak 4. stavak 1. Zakona br. 221/2006 određuje:

„U slučaju neopravdanog zadiranja u prava [industrijskog vlasništva], oštećenik može zahtijevati od suca da prekršitelju naloži da prestane s postupanjem kojim se povređuje ili može povrijediti njegova prava i da ukloni posljedice koje iz toga proizlaze [...]”

- 11 U skladu sa stavkom 3. tog članka, oštećenici mogu zatražiti od suca i da naloži mjere „svakoj osobi čija sredstva ili usluge treće osobe koriste za povrede njihovih prava.”

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

- 12 Delta Center zakupnik je prostora tržnice pod nazivom „Pražská tržnice” (Praška tržnica). Daje u podzakup trgovcima različita prodajna mjesta koja se nalaze na toj tržnici. Ugovori o zakupu sklopljeni s trgovcima obvezuju potonje da poštuju propise kojima podliježu njihove djelatnosti. Osim

toga, dostavljena im je brošura napisana na češkom i vijetnamskom jeziku, s naznakom „Upozorenje prodavateljima”. U toj se brošuri ističe da je prodaja krivotvorenih proizvoda zabranjena i može dovesti do raskida ugovora o zakupu prodajnog mjesta.

- 13 Tužitelji u glavnom postupku proizvode i distribuiraju proizvode zaštićene žigom. Nakon što je utvrđeno da su se krivotvorine njihovih proizvoda prodavale na praškoj tržnici, obratili su se Mestskom Soudu v Praze (Općinski sud u Pragu) sa zahtjevom da Delta Centeru, među ostalim, naredi:
- da se suzdrži od bilo kakvog sklapanja ili produljenja ugovora o zakupu prodajnih mjesta u navedenim halama s osobama za koje su sudska ili upravna tijela konačno utvrdila da njihovo postupanje predstavlja povredu ili opasnost od povrede prava dodijeljenih na temelju žigova navedenih u zahtjevu;
  - da se suzdrži od bilo kakvog sklapanja ili produljenja takvih ugovora, kada njihove odredbe ne sadrže ni obvezu za trgovce da se suzdrže od povreda prava intelektualnog vlasništva tužitelja ni klauzulu da Delta Center može raskinuti ugovor u slučaju povrede ili opasnosti od povrede tih prava te
  - da uputi, u određenim okolnostima koje navode tužitelji, pisanu ispriku te da o vlastitom trošku objavi priopćenje u dnevniku Hospodářské noviny.
- 14 Presudom od 28. veljače 2012. Městský soud v Praze (Općinski sud u Pragu) odbio je taj zahtjev za izdavanje sudske naloga. Iako je ocijenio da je Delta Center „osoba čija sredstva ili usluge koriste treće osobe” u smislu članka 4. stavka 3. Zakona br. 221/2006, utvrdio je da nije bilo povrede ili opasnosti od povrede prava tužitelja jer je kupcima bilo jasno da je odnosna roba krivotvorena i da je stoga tužitelji nisu ni proizveli niti je distribuiraju.
- 15 Tužitelji su podnijeli žalbu protiv te presude pred Vrchnim Soudom v Praze (Vrhovni sud u Pragu).
- 16 Presudom od 5. prosinca 2012. taj je sud, zbog razloga različitih od onih koje je usvojio prvi sud, potvrdio odbijanje zahtjeva za izdavanje sudske naloga. Prema njemu, široko tumačenje pojmova „sredstva ili usluge [...] koje koriste treće osobe za povredu” iz članka 4. stavka 3. Zakona br. 221/2006 kao i pojmova „usluge [...] [koje] koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva” iz članka 11. Direktive 2004/48 dovelo bi do apsurdnih situacija u kojima bi se, među ostalim, smatralo da su opskrba električnom energijom ili izdavanje poslovne dozvole trgovcu sredstva kojima se može povrijediti prava intelektualnog vlasništva.
- 17 Tužitelji su podnijeli žalbu u kasacijskom postupku pred Nejvyšším Soudom (Vrhovni sud).
- 18 Potonji je sud istaknuo da tekst članka 4. stavka 3. Zakona br. 221/2006 odgovara tekstu članka 11. treće rečenice Direktive 2004/48 i podsjeća da se nacionalno zakonodavstvo koje prenosi direktivu mora, kad god je to moguće, tumačiti s obzirom na njezin tekst i svrhu.
- 19 Smatrajući, stoga, da spor koji se pred njim vodi treba riješiti uzimajući u obzir tumačenje članka 11. treće rečenice Direktive 2004/48 koje je Sud dao u presudi od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474), Nejvyšší Soud (Vrhovni sud) utvrdio je, međutim, da se spor koji je doveo do tog tumačenja odnosio na povredu prava intelektualnog vlasništva na internetskom portalu za prodaju. Postavlja se pitanje treba li to tumačenje slijediti u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva do koje je došlo na fizičkom prostoru tržnice.

20 U tim uvjetima, Nejvyšší soud (Vrhovni sud) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Je li zakupnik prostora tržnice koji različitim trgovcima stavlja na raspolaganje štandove i mjesta na kojima se štandovi mogu postaviti, posrednik čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva u smislu članka 11. Direktive 2004/48?
2. Može li se protiv zakupnika prostora tržnice koji različitim trgovcima stavlja na raspolaganje štandove i mjesta na kojima se štandovi mogu postaviti odrediti mjere predviđene člankom 11. Direktive 2004/48, pod istim uvjetima kao što ih je Sud izrazio [u presudi od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474] u pogledu određivanja mjera protiv voditelja internetskog portala za prodaju?”

## O prethodnim pitanjima

### *Prvo pitanje*

- 21 Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita, u biti, treba li članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48 tumačiti na način da pojam „posrednik čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva”, u smislu te odredbe, obuhvaća zakupnika hala tržnice koji trgovcima daje u podzakup različita prodajna mjesta smještena unutar tog prostora tržnice, od kojih pojedini koriste svoja mjesta za prodaju robe kojom je počinjena povreda proizvoda zaštićenih žigom.
- 22 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, članak 11. treća rečenica Direktive 2004/48, kao i članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29 na koji se poziva, obvezuju države članice da osiguravaju da se posrednika čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva može, neovisno o njegovoj možebitnoj osobnoj odgovornosti u spornim događajima, prisiliti da poduzme mjere za prestanak povreda i mjere za sprečavanje novih povreda (vidjeti, među ostalim, u tom smislu, presude od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 127. do 134. i od 24. studenoga 2011., Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, t. 30. i 31.).
- 23 Kako bi se gospodarski subjekt mogao kvalificirati kao posrednik, u smislu tih odredaba, treba utvrditi da pruža uslugu koju mogu koristiti jedna ili više drugih osoba za povredu jednog ili više prava intelektualnog vlasništva a da ne mora nužno imati posebnu vezu s tom osobom ili tim osobama (vidjeti, u tom smislu, presudu od 27. ožujka 2014., UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, t. 32. i 35.).
- 24 Takva kvalifikacija nije podvrgnuta ni uvjetu da navedeni gospodarski subjekt pruža uslugu različitu od one koju koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva.
- 25 Stoga je Sud, u području elektroničke trgovine utvrdio da pružatelj pristupa, koji samo omogućuje pristup internetu a da ne nudi druge usluge i ne obavlja nadzor, pruža uslugu koju treća strana može koristiti za povredu prava intelektualnog vlasništva te ga treba smatrati „posrednikom” (vidjeti, u tom smislu, rješenje od 19. veljače 2009., LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, EU:C:2009:107, t. 43. i presudu od 27. ožujka 2014., UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, t. 32.).
- 26 U ovom slučaju, ne osporava se da je Delta Center zakupnik hala tržnice „Pražská tržnice” i da obavlja gospodarsku djelatnost koja se sastoji od podnajma prodajnih mjesta smještenih u prostorima tržnice. Takva naplatna djelatnost predstavlja pružanje usluge.

- 27 Također se ne osporava da pojedini među trgovcima kojima Delta Center daje u podnajam ta prodajna mjesta koriste potonja za ponudu posjetiteljima navedene tržnice robe kojom je počinjena povreda proizvoda zaštićenih žigom.
- 28 Bez potrebe utvrđivanja jesu li drugi pružatelji usluga, poput onih navedenih hipotetički u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, koji isporučuju električnu energiju počiniteljima povrede, obuhvaćeni područjem primjene članka 11. treće rečenice Direktive 2004/48, valja utvrditi da, u svakom slučaju, subjekt koji trećoj osobi pruža uslugu najma ili podnajma mjesta na prostoru tržnice, zahvaljujući kojem oni imaju pristup tom prostoru i tamo nude na prodaju robu kojom je počinjena povreda proizvoda zaštićenih žigom, treba kvalificirati kao „posrednika čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva”, u smislu navedene odredbe.
- 29 Okolnost da se stavljanje na raspolaganje prodajnih mjesta odnosi na internetski portal za prodaju ili fizički prostor tržnice kao što su hale tržnice nije relevantna u tom pogledu. Naime, iz Direktive 2004/48 ne proizlazi da je njezino područje primjene ograničeno na elektroničku trgovinu. Nadalje, cilj usklađivanja zakonodavnih sustava radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu, naveden u uvodnoj izjavi 10. te direktive, bio bi znatno oslabljen ako se subjektu koji trećim osobama daje pristup fizičkom prostoru tržnice, poput onoga o kojemu je riječ u glavnom postupku, na kojemu te treće osobe nude na prodaju robu kojom je počinjena povreda proizvoda zaštićenih žigom, ne bi moglo izdati sudski nalog iz članka 11. treće rečenice navedene direktive.
- 30 S obzirom na prethodno navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da pojam „posrednik čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva”, u smislu te odredbe, obuhvaća zakupnika hala tržnice koji trgovcima daje u podzakup različita prodajna mjesta smještena unutar tog prostora tržnice, od kojih pojedini koriste svoja mjesta za prodaju robe kojom je počinjena povreda proizvoda zaštićenih žigom.

#### *Drugo pitanje*

- 31 Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita, u biti, treba li članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48 tumačiti na način da su uvjeti kojima, u smislu te odredbe, podliježe sudski nalog izdan posredniku koji pruža uslugu davanja u zakup prodajnih mjesta u halama tržnice, istovjetni onima koji se odnose na sudske naloge koji se mogu izdati posrednicima na internetskom portalu za prodaju, a koje je Sud naveo u presudi od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474).
- 32 U točki 135. te presude Sud je najprije utvrdio, pozvavši se na uvodnu izjavu 23. Direktive 2004/48, da pravila o sudskim nalogima, koje države članice moraju osigurati na temelju članka 11. treće rečenice te direktive, kao što su oni koji se odnose na uvjete koje treba ispuniti i postupak koji treba slijediti, spadaju u nacionalno pravo.
- 33 Nadalje, naveo je da ta pravila nacionalnog prava moraju biti uređena tako da omogućuju ostvarenje ciljeva Direktive 2004/48. U tu svrhu i u skladu s člankom 3. stavkom 2. te direktive, ti sudski nalozi moraju biti učinkoviti i odvraćajući (presuda od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 136.).
- 34 Naposljetku, Sud je presudio da ti sudski nalozi moraju biti pravični i proporcionalni. Oni ne smiju biti pretjerano skupi niti stvarati prepreke legitimnoj trgovini. Isto tako, ne može se zahtijevati od posrednika da obavlja sveobuhvatni i trajni nadzor svojih klijenata. Međutim, posrednika se može obvezati da poduzme mjere koje doprinose sprečavanju daljnjih istovrsnih povreda od strane istog trgovca (vidjeti, u tom smislu, presudu od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 138. do 141.).

- 35 Sud je stoga ocijenio da svaki sudski nalog, u smislu članka 11. treće rečenice Direktive 2004/48, može biti određen samo ako osigurava ravnotežu između zaštite intelektualnog vlasništva i nepostojanja zapreka legitimnoj trgovini (vidjeti, u tom smislu, presudu od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 143.).
- 36 Iako je, doduše, u predmetu u kojem je donesena presuda od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474), Sud morao protumačiti članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48 u okviru sudskih naloga koji se mogu izdati posredniku na internetskom portalu za prodaju, protumačio je taj članak u skladu s općim odredbama članka 3. Direktive, bez posebnih razmatranja o prirodi odnosnog mjesta na tržišnici. Osim toga, iz članka 3. ne proizlazi da je njegovo područje primjene ograničeno na situacije koje nastaju na internetskim portalima za prodaju. Iz samog teksta navedenog članka 3. slijedi, štoviše, da se primjenjuje na sve mjere obuhvaćene navedenom direktivom, uključujući one predviđene u njezinu članku 11. trećoj rečenici.
- 37 Stoga, na drugo pitanje valja odgovoriti da članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da su uvjeti kojima, u smislu te odredbe, podliježe sudski nalog izdan posredniku koji pruža uslugu davanja u zakup prodajnih mjesta u halama tržnice, istovjetni onima koji se odnose na sudske naloge koji se mogu izdati posrednicima na internetskom portalu za prodaju, a koje je Sud naveo u presudi od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474).

### **Troškovi**

- 38 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 (drugo vijeće) odlučuje:

- 1. Članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da pojam „posrednik čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva”, u smislu te odredbe, obuhvaća zakupnika hala tržnice koji trgovcima daje u podzakup različita prodajna mjesta smještena unutar tog prostora tržnice, od kojih pojedini koriste svoja mjesta za prodaju robe kojom je počinjena povreda proizvođa zaštićenih žigom.**
- 2. Članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da su uvjeti kojima, u smislu te odredbe, podliježe sudski nalog izdan posredniku koji pruža uslugu davanja u zakup prodajnih mjesta u halama tržnice, istovjetni onima koji se odnose na sudske naloge koji se mogu izdati posrednicima na internetskom portalu za prodaju, a koje je Sud naveo u presudi od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474).**

Potpisi