



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

5. listopada 2017.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Sudska nadležnost – Članak 2. stavak 1. – Nadležnost suda prema domicilu tuženika – Članak 22. točka 4. – Isključiva nadležnost u području registracije i valjanosti prava intelektualnog vlasništva – Spor u kojemu se utvrđuje je li osoba valjano registrirana kao nositelj žiga”

U predmetu C-341/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), odlukom od 14. lipnja 2016., koju je Sud zaprimio 16. lipnja 2016., u postupku

Hanssen Beleggingen BV

protiv

Tanje Prast-Kniping,

SUD (drugo vijeće),

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

nezavisni odvjetnik: H. Saugmandsgaard Øe,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za T. Prast-Kniping, P. Sohn, *Rechtsanwalt*,
- za Europsku komisiju, M. Wilderspin i M. Heller, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 13. srpnja 2017.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 22. točke 4. 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 društva Hanssen Beleggingen BV (u daljnjem tekstu: Hanssen), sa sjedištem u Nizozemskoj, i Tanje Prast-Knippling, s domicilom u Njemačkoj, vezano za njezinu registraciju kao nositelja žiga Benelux.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Uredba br. 44/2001 u odnosima između država članica zamijenila je Konvenciju od 27. rujna 1968. o [sudskoj] nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 1972., L 299, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 3.; u daljnjem tekstu: Briselska konvencija). Uredba br. 44/2001 stavljena je izvan snage Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289). U skladu s člankom 66. stavkom 1. potonje uredbe, ona se „primjenjuje samo na sudske postupke koji su u tijeku, na vjerodostojne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene na dan ili nakon 10. siječnja 2015.”
- 4 Budući da je glavni postupak pokrenut prije 10. siječnja 2015., zahtjev za prethodnu odluku valja ispitati u odnosu na Uredbu br. 44/2001.
- 5 Članak 2. stavak 1. te uredbe propisivao 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.”
- 6 Člankom 22. iste uredbe, koji je smješten u odjeljku 6. njezina poglavlja II., pod naslovom „Isključiva nadležnost”, propisano je:

„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.

[...].”
- 7 Ta je odredba odgovarala članku 16. točki 4. Briselske konvencije.

BKIV

- 8 Konvencija Beneluxa o intelektualnom vlasništvu (žigovi i dizajni) od 25. veljače 2005., koju su u Haagu (Nizozemska) potpisali Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska (u daljnjem tekstu: BKIV), stupila je na snagu 1. rujna 2006.
- 9 Člankom 1.2. BKIV-a određuje se:
- „1. Osniva se Organizacija Beneluxa za intelektualno vlasništvo (žigovi i dizajni) [...];
2. Tijela Organizacije su:
- [...]
- c. Ured Beneluxa za intelektualno vlasništvo (žigovi i dizajni) [...]”
- 10 U članku 1.5. stavcima 1. i 2. BKIV-a pojašnjeno je:
- „1. Sjedište Organizacije je u Haagu.
2. Sjedište Ureda je u Haagu.”
- 11 Prema članku 4.6. stavku 1. BKIV-a:
- „[Mjesna sudska nadležnost] za žigove ili dizajne određuje se prema domicilu tuženika ili mjestu na kojem je sporna obveza nastala, na kojem je trebala ili treba biti ispunjena. Mjesto prijave ili registracije žiga ili dizajna ni u kojem slučaju ne može samo po sebi biti temelj za određivanje nadležnosti.”

Njemačko pravo

- 12 Članak 812. Bürgerliches Gesetzbuch (Građanski zakonik) smješten je u njegovoj glavi 26. pod naslovom „Ungerechtfertigte Bereicherung” (stjecanje bez osnove) i u njegovu je stavku 1. predviđeno da „osoba koja stekne stvar od trećeg, a da pritom nema pravne osnove koja proizlazi iz činidbe tog trećeg ili na drugi način, dužna ju je vratiti”.

Glavni postupak i prethodno pitanje

- 13 Društvo osnovano prema njemačkom pravu u vlasništvu Helmuta Knippinga, čiji je predmet poslovanja proizvodnja građevinskih elemenata, posebno prozora, 7. rujna 1979. zatražilo je od Ureda Beneluxa za intelektualno vlasništvo (žigovi i dizajni) (u daljnjem tekstu: UBIV) da registrira kao žig Beneluxa sljedeći verbalni i figurativni znak:



- 14 UBIV je registrirao taj žig kao crno-bijeli žig pod brojem 361604 (u daljnjem tekstu: žig br. 361604).
- 15 Hanssen je društvo osnovano prema nizozemskom pravu čiji je predmet poslovanja prodaja vrata i prozora. To je društvo nositelj verbalnog i figurativnog žiga Beneluxa br. 0684759. Taj se žig sastoji od verbalnog i figurativnog znaka koji je isti kao i onaj koji je predmet žiga br. 361604, s time da je registriran u plavoj i žutoj boji.

- 16 H. Knipping preminuo je 9. listopada 1995.
- 17 T. Prast-Knipping je 14. studenoga 2003., predočivši potvrdu prema kojoj je ona jedina nasljednica H. Knippinga, zatražila pri UBIV-u da ju se registrira kao nositelja žiga br. 361604.
- 18 UBIV je proveo tu registraciju.
- 19 Društvo Hanssen osporilo je navedenu registraciju. Ističe da je žig br. 361604 bio, prije smrti H. Knippinga, predmet više prijenosa te nije bio više dio njegove imovine u vrijeme njegove smrti. Stoga, registracija T. Prast-Knipping kao nositelja tog žiga nema pravne osnove.
- 20 Budući da spor nije mogao biti riješen mirnim putem, društvo Hanssen je 8. lipnja 2012. protiv T. Prast-Knipping podnijelo tužbu Landgerichtu Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), sudu prema njezinu domicilu. Društvo Hanssen se pozivalo na stjecanje bez osnove iz članka 812. Građanskog zakonika te je zahtijevalo da se T. Prast-Knipping naloži da pred UBIV-om izjavi da ne polaže prava na predmetni žig i da se odriče svoje registracije kao nositelja žiga.
- 21 Presudom od 24. lipnja 2015. Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu) odbio je taj zahtjev s obrazloženjem da je žig br. 361604 bio dio imovine H. Knippinga na dan njegove smrti i da je valjano prenesen na T. Prast-Knipping nasljeđivanjem.
- 22 Društvo Hanssen je protiv te odluke podnijelo žalbu Oberlandesgerichtu Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka).
- 23 Taj sud ima dvojbe o nadležnosti njemačkih sudova za odlučivanje u ovom sporu. Smatra da je moguće da ta nadležnost proizlazi iz članka 2. stavka 1. Uredbe br. 44/2001, ali da je isto tako moguće da su sudovi države članice registracije žiga o kojem se raspravlja u glavnom postupku – u konkretnom slučaju Nizozemske, s obzirom na to da je sjedište UBIV-a u Haagu – isključivo nadležni sukladno članku 22. točki 4. te uredbe.
- 24 Budući da sudsku nadležnost treba ispitati po službenoj dužnosti, Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) zahtijeva da se to pitanje razjasni.
- 25 Valja posebno pojasniti obuhvaća li tužba, kao što je ona koju je podnijelo društvo Hanssen, postupak „koji se odnos[i] na registriranje ili valjanost [...] žigova” u smislu članka 22. točke 4. navedene uredbe. Presuda od 15. studenoga 1983., Duijnste (288/82, EU:C:1983:326) sadrži pokazatelje u korist negativnog odgovora na to pitanje, međutim, s obzirom na razvoj prava žiga koji je uslijedio nakon te presude, nije siguran treba li ju još uvijek uzeti u obzir.
- 26 U odnosu na navedeni razvoj prava žiga Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) ističe osobito članak 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009).
- 27 Navedeni sud također navodi okolnost da u području sudske nadležnosti žig Beneluxa obilježavaju određene posebnosti.

28 U tim je okolnostima Oberlandesgericht Düsseldorf (Viši zemaljski sud u Düsseldorfu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Obuhvaća li pojam postupka ‚koji se odnos[i] na registriranje ili valjanost [...] žigova’ u smislu članka 22. točke 4. Uredbe [br. 44/2001] također tužbu podnesenu protiv formalnog nositelja žiga Beneluxa, upisanog u registar žigova Beneluxa, kojom se zahtijeva da on pred [UBIV-om] izjavi da ne polaže prava na predmetni žig i da se odriče svoje registracije kao nositelj žiga?”

O prethodnom pitanju

29 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 22. točku 4. Uredbe br. 44/2001 tumačiti na način da se primjenjuje na sporove u kojima se utvrđuje je li osoba valjano registrirana kao nositelj žiga.

30 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, valja najprije podsjetiti da je Sud već presudio da članak 22. točka 4. Uredbe br. 44/2001 odražava istu strukturu kao i članak 16. točka 4. Briselske konvencije i usto sadržava gotovo istovjetne formulacije, tako da je važno osigurati kontinuitet tumačenja tih odredbi (presuda od 12. srpnja 2012., Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, t. 43.).

31 Valja nadalje navesti da pojam postupka „koji se odnos[i] na registriranje ili valjanost [prava intelektualnog vlasništva]”, koji se spominje u navedenim odredbama, predstavlja „autonomni pojam” koji treba ujednačeno primijeniti u svim državama članicama (presude od 15. studenoga 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, t. 19. i od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 14.).

32 Sud je naposljetku presudio da odredbe kojima se predviđa isključiva sudska nadležnost, poput članka 16. Briselske konvencije i članka 22. Uredbe br. 44/2001, ne treba tumačiti šire nego što to zahtijeva njihov cilj, s obzirom na to da imaju za posljedicu uskraćivanje strankama prava na izbor suda, koje bi u drugim okolnostima imali, te, u određenim slučajevima, njihovo suđenje pred sudom koji nije sud domicila nijedne od njih (presude od 10. siječnja 1990., Reichert i Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, t. 9. te od 12. svibnja 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, t. 30.).

33 Cilj članka 22. točke 4. Uredbe br. 44/2001 jest da se postupci koji se odnose na registriranje ili valjanost prava intelektualnog vlasništva vode pred sudovima koji su materijalno i pravno bliski s registrom, s obzirom na to da su ti sudovi u najboljem položaju za odlučivanje u slučajevima u kojima se osporava valjanost prava ili pak samo postojanje prijave za njegovu registraciju ili njegova registracija (vidjeti u tom smislu, u odnosu na članak 16. točku 4. Briselske konvencije, presudu od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 21. i 22.).

34 U tim je uvjetima, u predmetima u kojima se raspravlja o sudskoj nadležnosti za patente, Sud odlučio da, kada se postupak ne odnosi ni na valjanost patenta ni na postojanje prijave za registraciju ili na njegovu registraciju, on nije obuhvaćen pojmom postupka „koji se odnos[i] na registriranje ili valjanost patenata” te stoga ne potpada pod isključivu nadležnost suda države članice na čijem je području to pravo registrirano (presude od 15. studenoga 1983., Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, t. 22. do 25. i od 13. srpnja 2006., GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, t. 15. i 16.).

35 Ne potpada pod tu isključivu nadležnost ni postupak u kojemu se samo raspravlja o pitanju tko je nositelj prava na patent (presuda od 15. studenoga 1983., Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, t. 26.).

36 Kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točkama 26. do 29. svojeg mišljenja, to tumačenje može se primijeniti na predmet iz područja žiga, kao što je onaj u glavnom postupku, koji se ne odnosi ni na valjanost ni na registraciju žiga, već se u njemu isključivo raspravlja o pitanju ima li određena osoba, čije je ime upisano kao nositelj, to svojstvo.

- 37 Naime, postupak u kojemu se ne osporava registracija žiga kao takva ili njegova valjanost nije uključen ni izrazom postupak „koji se odnos[i] na registriranje ili valjanost [...] žigova” iz članka 22. točke 4. Uredbe br. 44/2001 ni ciljem te odredbe. U tom pogledu, valja navesti da pitanje u koju imovinu ulazi pravo intelektualnog vlasništva, općenito, nije materijalno ili pravno blisko povezano s mjestom gdje je to pravo registrirano.
- 38 Takav je slučaj u ovom predmetu. Naime, kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, postupak se odnosi na vlasništvo žiga br. 361604 nakon smrti H. Knippinga, što zahtijeva utvrđenje je li taj žig bio dio njegove imovine u trenutku njegove smrti.
- 39 Iz svih gornjih navoda proizlazi da postupak, kao što je glavni postupak, u kojemu se raspravlja samo o pitanju koga treba smatrati nositeljem predmetnog žiga, nije obuhvaćen člankom 22. točkom 4. Uredbe br. 44/2001.
- 40 To tumačenje ne dovodi u pitanje ni okolnost da zakonodavstvo Unije sadrži određene odredbe kojima je nositelju prava intelektualnog vlasništva dopušteno da zatraži prijenos na svoje ime registracije koja je prvotno izvršena na ime druge osobe.
- 41 U tom pogledu, sud koji je uputio zahtjev poziva se posebno na zakonodavstvo o žigu Europske unije i naglašava da je člankom 18. Uredbe br. 207/2009 sudovima za žig Europske unije dodijeljena nadležnost za odlučivanje povodom zahtjeva nositelja žiga o prijenosu u svoju korist registracije žiga koju je ishodio trgovački zastupnik ili predstavnik. Međutim, dok ta odredba uređuje isključivo odnose koji postoje između trgovačkog zastupnika ili predstavnika i nositelja žiga Europske unije, ne proizlazi da se u glavnom postupku, koji se odnosi na žig Beneluxa, raspravlja o takvim odnosima.
- 42 Nadalje, u odnosu na okolnost, koja je također spomenuta u zahtjevu kojim se upućuje prethodno pitanje, da u području sudske nadležnosti žig Beneluxa obilježavaju određene posebnosti, valja navesti da se, suprotno od postupka u kojemu je donesena presuda od 14. srpnja 2016., Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), u kojoj je Sud pojasnio odnos između pravila o sudskoj nadležnosti iz članka 4.6. BKIV-a i onog iz članka 22. točke 4. Uredbe br. 44/2001, glavni postupak ne odnosi ni na registriranje ili valjanost predmetnog žiga Beneluxa kao ni na njegove eventualne povrede, s obzirom na to da osim toga zahtjev društva Hanssen nije, sukladno informacijama dostavljenima Sudu, utemeljen ni na kojoj materijalnoj odredbi BKIV-a. U tim uvjetima, posebnosti BKIV-a u području sudske nadležnosti nisu važne u glavnom postupku.
- 43 S obzirom na sve prethodno navedeno, valja odgovoriti na prethodno pitanje tako da članak 22. točku 4. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da se ne primjenjuje na sporove u kojima se utvrđuje je li osoba valjana registrirana kao nositelj žiga.

Troškovi

- 44 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:

Članak 22. točku 4. 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 se ne primjenjuje na sporove u kojima se utvrđuje je li osoba valjana registrirana kao nositelj žiga.

Potpisi

