



Zbornik sudske prakse

Predmet C-433/16

**Bayerische Motoren Werke AG
protiv
Acacia Srl**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Intelektualno vlasništvo – Dizajni Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članci 81. i 82. – Tužba u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede – Nadležnost sudova za dizajn Zajednice države članice na čijem državnom području tuženik ima domicil”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 13. srpnja 2017.

1. *Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Prorogacija nadležnosti – Pojavljivanje tuženika pred sudom pred kojim je podnesena tužba – Oспорavanje nadležnosti koje je supsidijarno u odnosu na druge procesne prigovore istaknute u istom prvom podnesku – Pojavljivanje kojim se ne zasniva nadležnost*

(Uredba Vijeća br. 44/2001, čl. 24.)

2. *Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Područje primjene – Tužba u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede iz članka 81. točke (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice – Isključenost – Primjenjivost Uredbe br. 6/2002 – Nadležnost sudova države članice domicila tuženika – Iznimke*

(Uredbe Vijeća br. 44/2001 i br. 6/2002, čl. 82.)

3. *Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Posebne nadležnosti – Nadležnost u stvarima koje se odnose na štetne radnje, delikte ili kvazi-delikte – Područje primjene – Tužba u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede iz članka 81. točke (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice – Isključenost*

(Uredbe Vijeća br. 44/2001, čl. 5. t. 3. i br. 6/2002, čl. 79. st. 3. t. (a))

4. *Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Posebne nadležnosti – Nadležnost u stvarima koje se odnose na štetne radnje, delikte ili kvazi-delikte – Područje primjene – Zahtjevi za utvrđenje zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja povezani s tužbom za utvrđenje nepostojanja povrede dizajna Zajednice – Isključenost – Pretpostavke*

(Uredbe Vijeća br. 44/2001, čl. 5. t. 3. i br. 6/2002, čl. 79. st. 3. t. (a))

1. 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 se prigovor koji se temelji na nenadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut, a koji je u prvom tužnikovu podnesku istaknut podredno u odnosu na druge postupovne prigovore istaknute u istom podnesku, ne može smatrati prihvaćanjem nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut te isti na temelju navedenog članka ne dovodi do prorogacije nadležnosti.

Sud je već presudio, pozivajući se na svoju praksu u pogledu članka 18. Briselske konvencije, koji je u biti istovjetan članku 24. Uredbe br. 44/2001, da osporavanje nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut sprečava prorogaciju ako su tužitelj i sud u stanju od prvog iznošenja obrane shvatiti da se njome želi osporiti nadležnost. Isto vrijedi i ako prvi podnesak obrane sadržava – uz osporavanje nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut – i zahtjeve u pogledu merituma spora (presuda od 27. veljače 2014., *Cartier parfums-lunettes i Axa Corporate Solutions assurances*, C-1/13, EU:C:2014:109, t. 37. i navedena sudska praksa). Iz toga proizlazi da činjenica da je tuženik nedvosmisleno u svojem prvom podnesku osporio nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak sprečava prorogaciju nadležnosti iz prve rečenice članka 24. Uredbe br. 44/2001, pri čemu nije bitno je li navedeno osporavanje jedini predmet tog prvog tužnikova podneska ili to nije slučaj.

(t. 33., 34., 36., t. 1. izreke)

2. Članak 82. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) te uredbe, moraju – ako tuženik ima domicil u državi članici Europske unije – biti podnesene pred sudovima za dizajn Zajednice u toj državi članici, osim ako ne postoji ugovorena nadležnost u smislu članka 23. ili članka 24. Uredbe br. 44/2001 i osim u slučajevima litispendencije i povezanih postupaka navedenih u tim uredbama.

U tom pogledu valja, kao prvo, podsjetiti na to da je, bez obzira na načelo primjene Uredbe br. 44/2001 na sudske postupke u vezi s dizajnom Zajednice, primjena određenih odredaba te uredbe na postupke povodom tužbi i zahtjeva iz članka 81. Uredbe br. 6/2002 isključena na temelju članka 79. stavka 3. potonje uredbe. S obzirom na takvo isključenje, nadležnost sudova za dizajn Zajednice, predviđenih člankom 80. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002, za odlučivanje o tužbama i zahtjevima iz članka 81. te uredbe proizlazi iz pravila izravno predviđenih tom uredbom, koja predstavljaju *lex specialis* u odnosu na pravila propisana Uredbom br. 44/2001 (vidjeti po analogiji presude od 5. lipnja 2014., *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318, t. 27. i od 18. svibnja 2017., *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, t. 26.). Potom, iz samog teksta članka 82. Uredbe br. 6/2002 proizlazi da tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) te uredbe, moraju – ako tuženik ima domicil u državi članici Europske unije – biti podnesene jedino pred sudovima za dizajn Zajednice u toj državi članici, osim ako ne postoji ugovorena nadležnost u smislu članka 23. ili članka 24. Uredbe br. 44/2001, koji su zamijenili članke 17. i 18. Briselske konvencije.

(t. 38.-40., 42., t. 2. izreke)

3. Pravilo o nadležnosti navedeno u članku 5. točki 3. Uredbe br. 44/2001 ne može se primijeniti na tužbe kojima se traži proglašenje nepostojanja povrede, koje su navedene u članku 81. točki (b) Uredbe br. 6/2002.

U tom pogledu valja istaknuti da je članak 5. točka 3. Uredbe br. 44/2001 zamijenio članak 5. točku 3. Briselske konvencije i da je primjena te odredbe na postupke povodom tužbi i zahtjeva iz članka 81. Uredbe br. 6/2002 isključena na temelju članka 79. stavka 3. točke (a) iste uredbe.

(t. 44., 46., t. 3. izreke)

4. Pravilo o nadležnosti iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001 ne primjenjuje se na zahtjeve za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja koji su povezani s tužbom u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice, ako prihvaćanje tih zahtjeva pretpostavlja i prihvaćanje te tužbe u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede.

U tom pogledu valja smatrati da se – ako su zahtjevi za utvrđenje postojanja zlouporabe vladajućeg položaja i nepoštenog tržišnog natjecanja podneseni nastavno na tužbu u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede dizajna Zajednice te se njima u osnovi nositelju tog dizajna stavlja na teret protivljenje proizvodnji podnositelja te tužbe replika navedenog dizajna – određivanje nadležnog suda za cijeli spor treba temeljiti na sustavu nadležnosti uspostavljenom Uredbom br. 6/2002, kako je protumačen u odgovorima na prvo do četvrtog prethodnog pitanja.

Naime, u takvoj situaciji ti se zahtjevi u osnovi temelje na argumentaciji – istaknutoj u okviru tužbu u vezi s proglašenjem nepostojanja povrede – prema kojoj proizvodnja replika ne predstavlja povredu, tako da nositelj dizajna Zajednice mora prihvatiti konkurenciju tih replika. Kada bi se u tim okolnostima nadležni sud utvrdio na temelju pravila iz članka 5. točke 3. Uredbe br. 44/2001, ugrozio bi se koristan učinak članka 79. stavka 3. točke (a) Uredbe br. 6/2002, kojim se upravo želi isključiti navedeno pravilo, među ostalim, u pogledu sporova između proizvođača replika i nositelja dizajna Zajednice i koji se odnose na pitanje je li nositelj predmetnog dizajna Zajednice ovlašten zabraniti proizvodnju predmetnih replika.

(t. 49, 50., 52., t. 4. izreke)