



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

3. ožujka 2022.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Dizajn Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članak 82. stavak 5. – Tužba podnesena pred sudovima države članice na čijem je državnom području povreda počinjena ili je prijetila opasnost od povrede – Zahtjevi povezani s tužbom zbog povrede – Primjenjivo pravo – Članak 88. stavak 2. – Članak 89. stavak 1. točka (d) – Uredba (EZ) br. 864/2007 – Pravo koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) – Članak 8. stavak 2. – Država u kojoj je došlo do kršenja prava intelektualnog vlasništva”

U predmetu C-421/20,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka), odlukom od 31. kolovoza 2020., koju je Sud zaprimio 8. rujna 2020., u postupku

**Acacia Srl**

protiv

**Bayerische Motoren Werke AG,**

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, K. Lenaerts, predsjednik Suda, u svojstvu suca petog vijeća, C. Lycourgos (izvjestitelj), predsjednik četvrtog vijeća, I. Jarukaitis i M. Ilešić, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: M. Krausenböck, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 8. srpnja 2021.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Bayerische Motoren Werke AG, R. Hackbarth i F. Schmidt-Sauerhöfer, *Rechtsanwälte*,
- za Europsku komisiju, T. Scharf, É. Gippini Fournier i M. Wilderspin, a zatim T. Scharf, É. Gippini Fournier i D. Triantafyllou, u svojstvu agenata,

\* Jezik postupka: njemački

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 28. listopada 2021.,  
donosi sljedeću

### **Presudu**

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.) i članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) (SL 2007., L 199, str. 40.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 73.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društava Acacia Srl i Bayerische Motoren Werke AG (u daljnjem tekstu: društvo BMW) zbog navodne povrede dizajna Zajednice čiji je nositelj društvo BMW.

### **Pravni okvir**

#### ***Uredba br. 6/2002***

- 3 Člankom 19. Uredbe br. 6/2002, naslovljenim „Prava priznata dizajnom Zajednice”, u stavku 1. propisuje se:  
„Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Spomenuto korištenje posebno obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe.”
- 4 Člankom 80. te uredbe, naslovljenim „Sudovi za dizajn Zajednice”, u stavku 1. određuje se:  
„Države članice na svojim područjima imenuju što je moguće manji broj nacionalnih sudova i vijeća prvog i drugog stupnja (sudovi za dizajn Zajednice) koji obavljaju zadaće koje su im dodijeljene ovom Uredbom.”
- 5 Člankom 81. navedene uredbe, naslovljenim „Nadležnost za povrede i valjanost”, propisuje se:  
„Sudovi za dizajn Zajednice imaju isključivu nadležnost:  
(a) za tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene prema nacionalnom pravu – tužbe u odnosu na prijetnju povredom dizajna Zajednice;  
(b) za tužbe u vezi proglašavanja nepostojanja povrede dizajna Zajednice, ako su dopuštene prema nacionalnom pravu;  
(c) za tužbe za proglašavanje neregistriranog dizajna Zajednice ništavim;

(d) za protutužbe za proglašavanje ništavosti dizajna Zajednice podnesene u vezi s tužbama iz točke (a).”

6 Člankom 82. iste uredbe, naslovljenim „Međunarodna nadležnost“, određuje se:

„1. Ovisno o odredbama ove Uredbe [...], postupci u odnosu na tužbe i zahtjeve navedene iz članka 81. ove Uredbe pokreću se pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima domicil ili, ako nema domicil niti u jednoj državi članici, u bilo kojoj državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

2. Ako tuženik nema domicil ni poslovni nastan niti u jednoj državi članici, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj tužitelj ima domicil ili, ako on nema domicil niti u jednoj državi članici, u bilo kojoj državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

3. Ako ni tuženik ni tužitelj nemaju takav domicil niti takav poslovni nastan, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj Ured [Europske unije za intelektualno vlasništvo] ima sjedište.

[...]

5. Postupci u odnosu na tužbe i zahtjeve iz članka 81. točki (a) i (d) također mogu biti pokrenuti pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili je prijetila opasnost od povrede.”

7 U skladu s člankom 83. Uredbe 6/2002, naslovljenim „Opseg nadležnosti nad povredama”:

„1. Sud za dizajn Zajednice čija se nadležnost temelji na članku 82. stavcima 1., 2., 3. ili 4. nadležan je za počinjene povrede ili prijetnje povrede na području bilo koje države članice.

2. Sud za dizajn Zajednice čija se nadležnost temelji na članku 82. stavku 5. nadležan je samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na području države članice u kojoj se taj sud nalazi.”

8 Člankom 88. Uredbe, naslovljenim „Primjenjivo pravo”, propisuje se:

„1. Sudovi za dizajn Zajednice primjenjuju odredbe ove Uredbe.

2. U svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, sud za dizajn Zajednice primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući i svoje međunarodno privatno pravo.

3. Ako ovom Uredbom nije drukčije predviđeno, sud za dizajn Zajednice primjenjuje pravila postupka koja uređuju istu vrstu postupaka u vezi s pravom nacionalnog dizajna u državi članici u kojoj se sud nalazi.”

- 9 Člankom 89. navedene uredbe, naslovljenim „Kazne u postupcima zbog povreda”, u stavku 1. propisuje se:

„Ako u tužbi zbog povrede ili opasnosti od povrede sud za dizajn Zajednice ustanovi da je tuženik povrijedio ili je namjeravao povrijediti dizajn Zajednice, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, određuje sljedeće mjere:

- (a) narediti tuženiku zabranu daljnjeg obavljanja radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio dizajn Zajednice;
  - (b) narediti oduzimanje proizvoda kojima se vrši povreda;
  - (c) narediti oduzimanje materijala i dijelova koji su većinom korišteni pri proizvodnji robe kojom se vrši povreda, ako je njezin vlasnik znao za namjeravani cilj takve upotrebe ili ako je takav cilj bio očit s obzirom na okolnosti;
  - (d) narediti bilo koju drugu odgovarajuću kaznu primjerenu okolnostima, a koja je propisana pravom države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo.”
- 10 Člankom 110. iste uredbe, naslovljenim „Prijelazna odredba”, u stavku 1. određuje se:

„Dok izmjene ove Uredbe ne stupe na snagu na prijedlog [Europske k]omisije o ovom predmetu, zaštita dizajna Zajednice ne postoji za dizajn koji predstavlja sastavni dio složenog proizvoda koji se upotrebljava u smislu članka 19. stavka 1. u svrhu popravka tog složenog proizvoda kako bi se obnovio njegov prvobitni izgled.”

### ***Uredba br. 864/2007***

- 11 U skladu s uvodnim izjavama 14., 16., 17., 19. i 26. Uredbe br. 864/2007:

„(14) Zahtjev za pravnom sigurnošću i potreba za donošenjem presuda u pojedinačnim slučajevima bitni su elementi svakog pravosudnog područja. Ova Uredba utvrđuje povezujuće čimbenike koji su najprimjereniji za postizanje tih ciljeva. [...]

[...]

(16) Jedinstvena bi pravila trebala povećati predvidljivost sudskih odluka te osigurati odgovarajuću ravnotežu između interesa osobe kojoj se odgovornost utvrđuje i osobe koja je pretrpjela štetu. Veza s državom u kojoj je nastala neposredna šteta (*lex loci damni*) uspostavlja pravednu ravnotežu između interesa osobe kojoj je utvrđena odgovornost i osobe koja je pretrpjela štetu te također odražava suvremeni pristup građanskoj odgovornosti i razvoju sustava objektivne odgovornosti.

(17) Propise koji se primjenjuju trebalo bi odrediti na temelju toga gdje je šteta nastala, bez obzira na državu ili države u kojima može doći do posrednih posljedica. [...]

[...]

(19) Trebalo bi odrediti konkretna pravila za konkretna protupravna postupanja kada opće pravilo ne omogućuje odgovarajuću ravnotežu između interesa koji su u pitanju.

[...]

(26) U vezi s kršenjem prava intelektualnog vlasništva, trebalo bi očuvati opće priznato načelo *lex loci protectionis*. U smislu ove Uredbe, pojam ‚prava intelektualnog vlasništva‘ trebalo bi tumačiti u smislu, na primjer, autorskih prava, prava *sui generis* za zaštitu baza podataka i prava industrijskog vlasništva.”

12 Člankom 4. te uredbe, naslovljenim „Opće pravilo”, u stavku 1. propisuje se:

„Ako nije drukčije propisano ovom Uredbom, pravo koje se primjenjuje na izvanugovornu obvezu nastalu iz protupravnog postupanja je pravo one države u kojoj šteta nastane, bez obzira na to u kojoj državi je nastao događaj koji je prouzročio nastalu štetu te bez obzira na državu ili države u kojoj nastanu posredne posljedice tog događaja.”

13 Člankom 8. navedene uredbe, naslovljenim „Povreda prava intelektualnog vlasništva”, određuje se:

„1. Pravo koje se primjenjuje na izvanugovornu obvezu nastalu zbog kršenja prava intelektualnog vlasništva pravo je one države za koju se tražila zaštita.

2. U slučaju izvanugovorne obveze nastale zbog kršenja jedinstvenog prava intelektualnog vlasništva Zajednice, pravo koje se primjenjuje na sva pitanja na koja se ne primjenjuju relevantni instrumenti Zajednice, pravo je one države u kojoj je došlo do kršenja.

[...]”

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

14 Acacia je društvo osnovano u skladu s talijanskim pravom koje u Italiji proizvodi naplatke za motorna vozila i prodaje ih u više država članica.

15 Budući da je društvo BMW smatralo da je društvo Acacia distribucijom određenih naplataka u Njemačkoj povrijedilo registrirani dizajn Zajednice čiji je ono nositelj, podnijelo je tužbu zbog povrede pred sudom za dizajn Zajednice koji je odredila Savezna Republika Njemačka. Taj se sud proglasio nadležnim na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002. Društvo Acacia istaknulo je u svojstvu tuženika da su predmetni naplaci obuhvaćeni člankom 110. te uredbe i da stoga ne postoji povreda.

16 Navedeni sud presudio je da je društvo Acacia počinilo povrede koje navodi društvo BMW, naložio je njihov prestanak te je primijenio, pozivajući se na članak 8. stavak 2. Uredbe br. 864/2007, njemačko pravo na tzv. „povezane” zahtjeve društva BMW, koji su se odnosili na dodjelu naknade štete, pružanje informacija, podnošenje dokumentacije, polaganje računa i predaju proizvoda kojima se čini povreda radi uništenja. Ti su zahtjevi na temelju pravila nacionalnog prava bili u bitnome prihvaćeni.

17 Društvo Acacia podnijelo je žalbu sudu koji je uputio zahtjev. Ono osporava postojanje povrede i usto smatra da je na povezane zahtjeve društva BMW primjenjivo talijansko pravo.

- 18 Sud koji je uputio zahtjev utvrđuje da u ovom slučaju nadležnost sudova za dizajn Zajednice, koje je odredila Savezna Republika Njemačka, proizlazi iz članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 te da je društvo Acacia počinilo povrede koje navodi društvo BMW.
- 19 Nasuprot tomu, taj sud dvoji o tome koje se nacionalno pravo primjenjuje na povezane zahtjeve društva BMW. On navodi da će ishod spora ovisiti u određenoj mjeri o odgovoru na to pitanje, s obzirom na to da se njemačka pravna pravila o podnošenju dokumentacije i polaganju računa razlikuju od onih u talijanskom pravu.
- 20 Taj sud smatra da bi iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 864/2007, kako ga Sud tumači u presudi od 27. rujna 2017., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), moglo proizlaziti da se na ovaj slučaj primjenjuje talijansko pravo. On u tom pogledu utvrđuje da je štetni događaj smješten u Italiji, s obzirom na to da su iz te države članice sporni proizvodi isporučeni u Njemačku.
- 21 Uzimajući u obzir navedeno, proizvodi kojima se čini povreda, a o kojima je riječ u glavnom postupku, prodavali su se u Njemačkoj te su u tu svrhu oglašavani na internetu potrošačima koji se nalaze na njezinu državnom području.
- 22 U tim je okolnostima Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Može li nacionalni sud koji odlučuje o povredi dizajna – a pred kojim se vodi postupak po međunarodnoj nadležnosti prema mjestu počinjenja na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 – u slučaju povrede dizajna Zajednice u vezi s povezanim zahtjevima na području svoje države članice primjenjivati pravo države članice u kojoj ima sjedište (*lex fori*)?
2. U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: može li se ‚mjesto gdje je prvotno počinjenje povrede [...] bilo počinjeno’ u smislu presude od 27. rujna 2017., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), za određivanje prava koje se primjenjuje na povezane zahtjeve na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe [br. 864/2007] nalaziti i u državi članici u kojoj se nalaze potrošači kojima je upućeno oglašavanje na internetu i u kojoj se u promet stavljaju predmeti kojima se povređuje dizajn u smislu članka 19. Uredbe br. 6/2002, u dijelu u kojem se pobijaju samo nuđenje i stavljanje u promet u toj državi članici i to i ako su ponude na internetu na kojima se zasniva nuđenje i stavljanje u promet pokrenute u drugoj državi članici?“

### **Zahtjev za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka**

- 23 Aktom podnesenim tajništvu Suda 19. studenoga 2021. društvo BMW podnijelo je očitovanje na mišljenje nezavisnog odvjetnika. Na upit tajništva Suda o doseg tog očitovanja, društvo BMW objasnilo je da se njime zahtijeva ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, primjenom članka 83. Poslovnika Suda.
- 24 Na temelju te odredbe svojeg Poslovnika Sud može u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili ako stranka iznese, po zatvaranju tog dijela postupka, novu činjenicu koja je takve prirode da ima odlučujući utjecaj na odluku Suda, ili pak ako je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama ili zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta Suda Europske unije.

- 25 U ovom slučaju društvo BMW tvrdi, s jedne strane, da nezavisni odvjetnik nije dovoljno uzeo u obzir određene činjenične elemente iznesene u pisanim i usmenim očitovanjima podnesenima Sudu i, s druge strane, da njegovo mišljenje sadržava pogrešnu analizu posebnog slučaja u kojem bi se nositelj dizajna Zajednice htio pozvati na svoja prava u okviru postupka privremene pravne zaštite.
- 26 U tom je pogledu nezavisni odvjetnik pridao pretjeranu pozornost članku 90. stavku 1. Uredbe br. 6/2002. Društvo BMW u tom pogledu želi odgovoriti na mišljenje nezavisnog odvjetnika, koje smatra pogrešnim.
- 27 Međutim, važno je podsjetiti na to da sadržaj mišljenja nezavisnog odvjetnika ne može kao takav biti nova činjenica koja opravdava ponovno otvaranje usmenog dijela postupka jer bi inače stranke mogle odgovoriti na navedeno mišljenje pozivanjem na takvu činjenicu. Naime, stranke ne mogu raspravljati o mišljenju nezavisnog odvjetnika. Sud je tako imao priliku naglasiti da se u skladu s člankom 252. UFEU-a uloga nezavisnog odvjetnika sastoji u tome da, djelujući posve nepristrano i neovisno, javno iznosi obrazložena mišljenja u predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje, kako bi pomogao pri obavljanju njegove zadaće koja se sastoji od osiguranja poštovanja prava prilikom tumačenja i primjene Ugovorâ. Na temelju članka 20. četvrtog stavka tog statuta i članka 82. stavka 2. Poslovnika, mišljenjem nezavisnog odvjetnika završava se usmeni dio postupka. Budući da se nalazi izvan raspravljanja između stranaka, mišljenje otvara fazu vijećanja Suda (presuda od 6. listopada 2021., Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, t. 21. i navedena sudska praksa).
- 28 U ovom predmetu Sud utvrđuje, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da prilikom razmatranja elemenata koje je istaknulo društvo BMW nije otkrivena nijedna nova činjenica koja može odlučujuće utjecati na odluku koju treba donijeti u ovom predmetu i da o njemu ne treba odlučivati na temelju argumenta o kojem stranke ili zainteresirane osobe nisu raspravljale. Naposljetku, Sud smatra da je stvar dovoljno razjašnjena za donošenje odluke, s obzirom na to da na kraju pisanog i usmenog dijela postupka raspolaže svim za to potrebnim elementima. Stoga nije potrebno odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka.

### **O prethodnim pitanjima**

- 29 U skladu s ustaljenom sudskom praksom, u okviru postupka suradnje između nacionalnih sudova i Suda ustanovljene u članku 267. UFEU-a, na Sudu je da nacionalnom sudu pruži koristan odgovor koji će mu omogućiti da riješi spor koji se pred njim vodi. U tom je smislu na Sudu da, prema potrebi, preoblikuje pitanja koja su mu postavljena (presuda od 15. srpnja 2021., *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, t. 61. i navedena sudska praksa).
- 30 Ovaj zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na određivanje primjenjivog prava u slučaju tužbe zbog povrede podnesene na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 za zahtjeve povezane s tom tužbom kojima tužitelj zahtijeva da se izvan područja primjene materijalnih odredaba sustava dizajna Zajednice utvrđenog tom uredbom osobi koja je počinila povredu naloži plaćanje naknade štete, pružanje informacija, podnošenje dokumentacije, polaganje računa i predaja proizvoda kojima se čini povreda radi njihova uništenja.
- 31 Kao što je to Sud već presudio, zahtjevi za naknadu štete nastale radnjama osobe koja je počinila povredu dizajna Zajednice kao i zahtjevi za dobivanje informacija o tim radnjama u svrhu utvrđivanja te štete obuhvaćeni su pravilom iz članka 88. stavka 2. Uredbe br. 6/2002. U skladu s

- tom odredbom, sud za dizajn Zajednice koji odlučuje o takvim zahtjevima koji se odnose na pitanja koja nisu obuhvaćena područjem primjene te uredbe primjenjuje svoje nacionalno pravo, uključujući i svoje međunarodno privatno pravo (vidjeti u tom smislu presudu od 13. veljače 2014., H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, t. 53. i 54.).
- 32 Zahtjev za uništenje proizvoda kojima se čini povreda obuhvaćen je pak pravilom iz članka 89. stavka 1. točke (d) navedene uredbe kojim se, kad je riječ o kaznama koje nisu pobliže određene tom uredbom, predviđa primjena „prav[a] države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo”. Naime, uništenje tih proizvoda čini dio „drug[e] odgovarajuć[e] kazn[e] primjeren[e] okolnostima”, u smislu te odredbe (vidjeti u tom smislu presudu od 13. veljače 2014., H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, t. 52.).
- 33 Uпитom suda koji je uputio zahtjev zapravo se traži tumačenje članka 88. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 6/2002 kako bi se utvrdio doseg tih odredaba u slučaju kada se tužba zbog povrede odnosi na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području samo jedne države članice.
- 34 Stoga taj sud svojim pitanjima, koja valja razmotriti zajedno, u biti pita treba li članak 88. stavak 2. i članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da sudovi za dizajn Zajednice, pred kojima je na temelju članka 82. stavka 5. te uredbe pokrenut postupak tužbom zbog povrede u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području samo jedne države članice, moraju na temelju prava države članice u kojoj se nalaze razmotriti zahtjeve povezane s tom tužbom, a koji se odnose na dodjelu naknade štete, pružanje informacija, podnošenje dokumentacije, polaganje računa i predaju proizvoda kojima se čini povreda radi njihova uništenja.
- 35 U tom pogledu najprije valja podsjetiti na to da je u skladu s člankom 83. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002 sud za dizajn Zajednice pred kojim je pokrenut postupak na temelju članka 82. stavka 5. te uredbe nadležan samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području države članice u kojoj se taj sud nalazi.
- 36 Tim se člankom 82. stavkom 5. tako predviđa alternativni sud za sudsku nadležnost čime se nositelju dizajna Zajednice nastoji omogućiti da podnese jednu ili više ciljanih tužbi od kojih se svaka posebno odnosi na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području samo jedne države članice (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 42. i 63.).
- 37 U ovom slučaju, tužba zbog povrede podnesena u Njemačkoj odnosi se na distribuciju određenih proizvoda društva Acacia u toj državi članici. Kao što to proizlazi iz elemenata podnesenih Sudu, povreda koja se pripisuje tom poduzetniku sastoji se, s jedne strane, od ponude za prodaju tih proizvoda posredstvom internetskih oglasa upućenih potrošačima koji se nalaze u Njemačkoj i, s druge strane, od stavljanja navedenih proizvoda na tržište u Njemačkoj.
- 38 Naime, takve radnje mogu biti obuhvaćene tužbom zbog povrede koja se, u skladu s člankom 82. stavkom 5. Uredbe br. 6/2002, odnosi na državno područje samo jedne države članice. Činjenica da je tuženik donio odluke i mjere u pogledu tih radnji u drugoj državi članici nije prepreka podnošenju takve tužbe (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 65.).



- 39 Budući da u tom slučaju sud za dizajn Zajednice pred kojim je pokrenut postupak odlučuje samo o radnjama koje je tuženik počinio ili u odnosu na koje postoji prijetnja da ih počini na državnom području države članice u kojoj se nalazi taj sud, za razmatranje osnovanosti zahtjeva u pogledu uništenja proizvoda kojima se čini povreda primjenjivo je pravo te države članice, u skladu s člankom 89. stavkom 1. točkom (d) Uredbe br. 6/2002, na čiju se primjenjivost na takve zahtjeve podsjeća u točki 32. ove presude.
- 40 Osim toga, u skladu s člankom 88. stavkom 2. te uredbe, pravo države članice u kojoj se nalazi navedeni sud primjenjuje se i na zahtjeve za dodjelu naknade štete, pružanje informacija, podnošenje dokumentacije i polaganje računa. Takvi zahtjevi ne odnose se na izricanje „kazni” u smislu članka 89. navedene uredbe, nego su, kao što je to navedeno u točki 31. ove presude, dio „pitanj[a]” koja nisu obuhvaćena područjem primjene te uredbe u smislu tog članka 88. stavka 2.
- 41 Člankom 88. stavkom 2. i člankom 89. stavkom 1. točkom (d) Uredbe br. 6/2002 pojašnjava se da ako pravo predmetne države članice sadržava pravila međunarodnog privatnog prava, ona čine sastavni dio primjenjivog prava u smislu tih članaka.
- 42 Među tim pravilima međunarodnog privatnog prava nalaze se pravila Uredbe br. 864/2007 i, među ostalim, njezin članak 8. stavak 2. Na taj način odredbe iz točke 33. ove presude valja tumačiti u vezi s tim člankom 8. stavkom 2.
- 43 U skladu s potonjom odredbom, u slučaju izvanugovorne obveze nastale zbog kršenja jedinstvenog prava intelektualnog vlasništva Unije, pravo koje se primjenjuje na sva pitanja na koja se ne primjenjuju relevantni instrumenti Unije, „pravo je one države u kojoj je došlo do kršenja”.
- 44 U slučaju kada se povreda ili prijetnja povredom, koja se može razmatrati, nalazi na državnom području samo jedne države članice, to se pravilo ne može shvatiti na način da podrazumijeva primjenjivost prava druge države članice ili treće zemlje. Budući da je na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe br. 864/2007 primjenjivo pravo ono koje je na snazi u mjestu takve povrede, u slučaju tužbe zbog povrede podnesene na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 i koja se stoga odnosi na počinjenu povredu ili prijetnju povrede na državnom području samo jedne države članice, to se primjenjivo pravo podudara s pravom te države članice.
- 45 Iako se ne može isključiti da je predmetni dizajn Zajednice povrijeđen i u drugim državama članicama ili trećim zemljama, te moguće povrede ipak nisu predmet spora pokrenutog na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002. Ciljevi pravne sigurnosti i predvidljivosti, koji su istaknuti u uvodnim izjavama 14. i 16. Uredbe br. 864/2007, bili bi povrijeđeni ako bi se izraz „držav[a] u kojoj je došlo do kršenja” dizajna Zajednice na koji se poziva tumačio na način da označava državu u kojoj su počinjene povrede koje nisu predmet spora o kojem je riječ.
- 46 Osim toga, tumačenjem izraza „pravo [...] države u kojoj je došlo do kršenja [prava o kojem je riječ]” iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 864/2007 na način da se njime određuje samo pravo države na čijem se državnom području tužitelj u prilog svojoj tužbi zbog povrede, koja je podnesena na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002, poziva na dizajn Zajednice o kojem je riječ omogućuje se očuvanje načela *lex loci protectionis* koje je, kao što proizlazi iz uvodne izjave 26. Uredbe br. 864/2007, osobito važno u području intelektualnog vlasništva.

- 47 U tom pogledu valja razlikovati slučaj o kojem je riječ u glavnom postupku od slučaja razmatranog u presudi od 27. rujna 2017., Nintendo (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724), koji je, kao što je to Sud u biti istaknuo u točki 103. te presude, bio obilježen činjenicom da su istom tuženiku u okviru istog sudskog postupka stavljene na teret povrede počinjene u različitim državama članicama.
- 48 Tumačenje koje je Sud dao u navedenoj presudi, prema kojem u takvim okolnostima izraz „pravo [...] države u kojoj je došlo do kršenja [prava o kojem je riječ]” iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 864/2007 označava pravo države prvotnog počinjenja povrede (presuda od 27. rujna 2017., Nintendo, C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724, t. 111.), omogućuje da se zajamči primjena samo jednog prava na sve zahtjeve povezane s tužbom zbog povrede, koja je podnesena na temelju članka 82. stavka 1., 2., 3. ili 4. Uredbe br. 6/2002, s obzirom na to da se u skladu s člankom 83. stavkom 1. te uredbe takvom tužbom omogućuje sudu pred kojim je pokrenut postupak odlučivanje o počinjenim radnjama na državnom području svake države članice.
- 49 Međutim, to tumačenje ne može se prenijeti na slučaj u kojem nositelj dizajna Zajednice ne podnosi tužbu na temelju tog članka 82. stavka 1., 2., 3. ili 4., nego odabere podnošenje jedne ili više ciljanih tužbi na temelju stavka 5. navedenog članka, koje se odnose na svaku počinjenu povredu ili prijetnju povrede na državnom području samo jedne države članice. U potonjem slučaju od suda pred kojim je pokrenut postupak ne može se zahtijevati da provjeri je li na državnom području države članice različite od one na koju se odnosi tužba počinjena prvotna povreda i da zbog te povrede primijeni pravo te druge države članice, iako se predmetni spor ne odnosi ni na navedenu povredu ni na državno područje navedene države članice.
- 50 Valja još dodati da nositelj dizajna Zajednice ne može u odnosu na iste povrede kumulirati tužbe koje se temelje na članku 82. stavku 5. Uredbe br. 6/2002 i na drugim stavcima tog članka (vidjeti po analogiji presudu od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr., C-172/18, EU:C:2019:674, t. 40. i 41.). Stoga ne postoji opasnost od situacije u kojoj bi se zahtjevi koji su povezani s tužbom zbog povrede koja ima isti predmet razmatrali u okviru više postupaka na temelju različitih prava.
- 51 S obzirom na sve prethodno navedeno, na postavljena pitanja valja odgovoriti da članak 88. stavak 2. i članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 kao i članak 8. stavak 2. Uredbe br. 864/2007 treba tumačiti na način da sudovi za dizajn Zajednice, pred kojima je na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 pokrenut postupak tužbom zbog povrede u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području samo jedne države članice, moraju na temelju prava države članice na čijem su državnom području počinjene navodne povrede dizajna Zajednice na koje se poziva odnosno na čijem državnom području postoji prijetnja povrede, što se u okolnostima tužbe podnesene na temelju navedenog članka 82. stavka 5. podudara s pravom države članice u kojoj se ti sudovi nalaze, razmotriti zahtjeve povezane s tom tužbom, a koji se odnose na dodjelu naknade štete, pružanje informacija, podnošenje dokumentacije, polaganje računa i predaju proizvoda kojima se čini povreda radi njihova uništenja.

## **Troškovi**

- 52 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 navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

**Članak 88. stavak 2. i članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice kao i članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) treba tumačiti na način da sudovi za dizajn Zajednice, pred kojima je na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 pokrenut postupak tužbom zbog povrede u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području samo jedne države članice, moraju na temelju prava države članice na čijem su državnom području počinjene navodne povrede dizajna Zajednice na koje se poziva odnosno na čijem državnom području postoji prijetnja povrede, što se u okolnostima tužbe podnesene na temelju navedenog članka 82. stavka 5. podudara s pravom države članice u kojoj se ti sudovi nalaze, razmotriti zahtjeve povezane s tom tužbom, a koji se odnose na dodjelu naknade štete, pružanje informacija, podnošenje dokumentacije, polaganje računa i predaju proizvoda kojima se čini povreda radi njihova uništenja.**

Potpisi