



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deveto vijeće)

13. listopada 2022.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Direktiva 2004/48/EZ – Poštovanje prava intelektualnog vlasništva – Članak 10. – Korektivne mjere – Uništenje robe – Pojam ‚povreda prava intelektualnog vlasništva‘ – Roba označena žigom Europske unije”

U predmetu C-355/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Sąd Najwyższy (Vrhovni sud, Poljska), odlukom od 29. prosinca 2020., koju je Sud zaprimio 7. lipnja 2021., u postupku

Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k.

protiv

Procter & Gamble International Operations SA,

uz sudjelovanje:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

SUD (deveto vijeće),

u sastavu: J.-C. Bonichot, u svojstvu predsjednika vijeća, S. Rodin i O. Spineanu-Matei (izvjestiteljica), suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k., T. Snażyk, *radca prawny*,
- za Procter & Gamble International Operations SA, D. Piróg i A. Rytel, *adwokaci*,
- za Rzecznik Praw Obywatelskich, M. Taborowski,

* Jezik postupka: poljski

- za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,
- za Europsku komisiju, K. Herrmann, S. L. Kaléda, P.-J. Loewenthal i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

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

Presuda

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 10. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društava Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. i Procter & Gamble International Operations SA (u daljnjem tekstu: Procter & Gamble) povodom tužbe za uništenje robe zbog navodne povrede prava koja proizlaze iz žiga Europske unije.

Pravni okvir

Međunarodno pravo

- 3 Člankom 46. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, koji se nalazi u Prilogu 1 C Marakeškom sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije koji je potvrđen Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.; u daljnjem tekstu: Sporazum TRIPS), predviđa se:

„S ciljem učinkovitog odvracanja od povreda prava tijela sudske vlasti trebaju imati ovlasti narediti da se roba za koju je ustanovljeno da je predmet povrede, bez bilo kakve naknade, izbací iz trgovačkih kanala tako da se izbjegne nanošenje štete nositelju prava ili da se, ako to nije u suprotnosti s postojećim ustavnim odredbama, uništi. Tijela sudske vlasti također trebaju imati ovlasti da nalože da se materijali i pribor pretežno korišteni u stvaranju robe kojom se povređuju prava, bez bilo kakve naknade, izbace iz trgovačkih kanala tako da se opasnost od daljnje povrede svede na najmanju mjeru. Prigodom razmatranja takvih zahtjeva uzima se u obzir odnos između ozbiljnosti povrede i naloženih pravnih sredstava kao i interesi trećih osoba. U vezi s robom s krivotvorenim žigovima, jednostavno odstranjivanje žiga s protupravno označene robe nije dovoljno, osim u iznimnim slučajevima, da bi se omogućilo puštanje takve robe u trgovačke kanale.”

Pravo Unije

Direktiva 2004/48

4 Uvodne izjave 3. do 5., 7., 9., 10. i 17. Direktive 2004/48 glase:

„(3) [...] bez djelotvornih sredstava provedbe prava intelektualnog vlasništva, inovativnost i stvaralaštvo se obeshrabruju, dok se ulaganja smanjuju. Stoga je potrebno osigurati da se materijalno pravo intelektualnog vlasništva koje je danas u velikom dijelu dio pravne stečevine, učinkovito primjenjuje u Zajednici. U tom pogledu, sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva od najveće su važnosti za uspješnost unutarnjeg tržišta.

(4) Na međunarodnoj razini, sve države članice, kao i sama Zajednica u pogledu predmeta u njezinoj nadležnosti, vezani su [Sporazumom TRIPS] [...]

(5) Sporazum TRIPS osobito sadrži odredbe o sredstvima za provedbu prava intelektualnog vlasništva, koja predstavljaju zajedničke standarde primjenjive na međunarodnoj razini i uvedene u svim državama članicama. Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na međunarodne obveze država članica, uključujući i one prema Sporazumu TRIPS.

[...]

(7) Iz konzultacija koje je [Europska] [k]omisija održala [...] proizlazi da u državama članicama, usprkos Sporazumu TRIPS, i dalje postoje značajne razlike u odnosu na sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva. Na primjer, načini primjene privremenih mjera, koje se osobito upotrebljavaju za očuvanje dokaza, procjenu šteta, ili načini primjene sudskih zabrana, vrlo se razlikuju od jedne do druge države članice. U nekim državama članicama nema mjera, postupaka ili pravnih sredstava kao što su pravo na dobivanje informacija i povlačenje robe stavljene na tržište kojom je počinjena povreda, na trošak počinitelja povrede.

[...]

(9) [...] Učinkovitu provedbu materijalnog prava intelektualnog vlasništva trebalo bi osigurati posebnom akcijom na razini Zajednice. Usklađivanje zakonodavstva država članica na ovom području stoga je bitan preduvjet za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10) Cilj je ove Direktive usklađivanje zakonodavnih sustava radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva] na unutarnjem tržištu.

[...]

(17) Mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja, uključujući i posebna obilježja svakog prava intelektualnog vlasništva i, kada je primjereno, namjernu ili nenamjernu prirodu povrede.”

5 Članak 2. te direktive, naslovljen „Područje primjene”, u stavku 1. predviđa:

„Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom, ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom primjenjuju se, u skladu s člankom 3., na svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.”

6 Članak 3. te direktive, naslovljen „Opća obveza”, u stavku 2. propisuje:

„Te mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju [...] primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

7 U članku 10. iste direktive, naslovljenom „Korektivne mjere”, propisuje se:

„1. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu naknadu štete koja pripada nositelju prava zbog povrede, i bez ikakve naknade, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu naložiti, na zahtjev tužitelja, poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva i, u odgovarajućim slučajevima, u odnosu na materijale i pribor koji su uglavnom korišteni u stvaranju ili proizvodnji te robe. Takve mjere uključuju:

(a) povlačenje iz trgovinskih kanala;

(b) konačno uklanjanje iz trgovačkih kanala;

ili

(c) uništenje.

2. Sudska tijela naređuju da se te mjere provode na račun počinitelja povrede, osim ako se pozovu na posebne razloge da to ne učine.

3. Pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere, u obzir se uzima potreba za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naloženih pravnih sredstava kao i interesi trećih stranaka.”

Uredba (EZ) br. 207/2009

8 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (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. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322.; SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009), stavljena je izvan snage i zamijenjena, s učinkom od 1. listopada 2017., Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Međutim, s obzirom na vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku, Uredba br. 207/2009 i dalje se primjenjuje na njega.

9 Člankom 9. Uredbe br. 207/2009, naslovljenim „Prava koja proizlaze iz žiga EU-a”, određivalo se:

„1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;

[...]

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

[...]

4. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a također ima pravo onemogućiti trećim stranama da u trgovačkom prometu u državu članicu u kojoj je žig registriran unose proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet, ako ti proizvodi, uključujući pakiranje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu EU-a registriranom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga.

Pravo nositelja žiga EU-a u skladu s prvim podstavkom prestaje važiti ako tijekom postupka za utvrđivanje počinjenja povrede žiga EU-a, pokrenutog u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (SL 2013., L 181, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 24., str. 214.)], deklarant ili držatelj proizvodâ dokaže da nositelj žiga EU-a nije ovlašten zabraniti stavljanje proizvoda na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.”

10 Člankom 102. te uredbe, naslovljenim „Definicije”, određivalo se:

„1. Kada sud za žig EU-a utvrdi da je tuženik povrijedio ili namjeravao povrijediti žig EU-a, on, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, izdaje nalog kojim se tuženiku zabranjuje daljnje vršenje radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig EU-a. Sud također poduzima mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom čiji je cilj osigurati poštovanje takve zabrane.

2. Sud za žigove EU-a može osim toga primijeniti i mjere ili naloge dostupne u okviru primjenjivog zakona za koje smatra da su prikladni u okolnostima slučaja.”

Poljsko pravo

- 11 Člankom 286. ustave – Prawo własności przemysłowej (Zakon o industrijskom vlasništvu) od 30. lipnja 2000. (Dz. U. iz 2020., poz. 286.), u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: Zakon o industrijskom vlasništvu), određuje se:

„Sąd [(sud)] pred kojim se vodi postupak zbog povrede prava može odlučiti, na zahtjev nositelja, o nezakonito proizvedenim ili označenim proizvodima koji pripadaju počinitelju povrede kao i o sredstvima i materijalima korištenima za proizvodnju ili označavanje proizvoda. On, među ostalim, može naložiti njihovo povlačenje s tržišta, dodjeljivanje nositelju prava, u visini iznosa dodijeljenog u njegovu korist, ili uništenje. U svojoj odluci sąd [(sud)] vodi računa o težini povrede i interesima trećih strana.”

Glavni postupak i prethodno pitanje

- 12 Procter & Gamble proizvođač je parfumerijskih proizvoda. Na temelju ugovora o licenci koji je sklopio s društvom HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: HUGO BOSS TMM) bio je jedini ovlašten rabiti verbalni žig Europske unije HUGO BOSS (u daljnjem tekstu: žig HUGO BOSS) te pokrenuti i voditi postupke u vezi s povredom prava koja proizlaze iz tog žiga u vlastito ime. Taj je žig registriran za sljedeće proizvode iz razreda 3. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen:

„Parfemi u spreju; parfumerija, dezodoransi za osobnu uporabu; sapuni; proizvodi za ljepotu i njegu tijela.”

- 13 Kako bi klijenti mogli isprobati proizvode sa žigom HUGO BOSS, društvo HUGO BOSS TMM bez naknade stavlja na raspolaganje ovlaštenim prodavačima i distributerima uzorke proizvoda ili „testere”, isključivo u svrhu predstavljanja i promocije kozmetičkih proizvoda, u spremnicima koji su istovjetni onima koji se koriste za njihovu prodaju pod žigom HUGO BOSS. Njihova vanjska ambalaža je ujednačene svijetle boje i na vidljiv je način navedeno da ti uzorci nisu namijenjeni za prodaju jednom od sljedećih napomena: „*not for sale*” (nije za prodaju), „*demonstration*” (predstavljanja) ili „*tester*” (tester). Društvo HUGO BOSS TMM nije navedene uzorke stavilo na tržište Europskog gospodarskog prostora (EGP) niti su oni stavljeni na to tržište na temelju njegova odobrenja.
- 14 Perfumesco.pl od siječnja 2012. obavlja poslovne djelatnosti prodaje na veliko parfumerijskih proizvoda putem internetske trgovine. Redovito šalje cjenike prodavačima kozmetičkih proizvoda putem interneta, nudeći, među ostalim, prodaju uzoraka parfumerijskih proizvoda sa žigom HUGO BOSS koji nose oznaku „*Tester*”, navodeći da se miris tih uzoraka ne razlikuje od mirisa uobičajenog proizvoda. Sud koji je uputio zahtjev pojašnjava da Perfumesco.pl ne skida niti pokriva barkodove koji se nalaze na vanjskoj ambalaži proizvoda koji nose taj žig i da, pouzdajući se u svoje suugovaratelje u pogledu zakonitog podrijetla proizvoda koje kupuje, on ne provjerava njihovo podrijetlo niti kontrolira jesu li ti barkodovi skinuti.
- 15 Dana 28. srpnja 2016., radi izvršenja rješenja o privremenoj mjeri, sudski izvršitelj u Poljskoj zaplijenio je parfeme, toaletne vodice i mirisne vodice čija je ambalaža bila označena žigom HUGO BOSS, to jest testere koji nisu namijenjeni prodaji, proizvode označene kodovima kojima

- se, u skladu s izjavom društva Procter & Gamble, navodi da ih je proizvođač namijenio za stavljanje na tržište izvan područja EGP-a i proizvode čiji su barkodovi otisnuti na ambalažama skinuti ili prekriveni.
- 16 Povodom postupka koji je pokrenuo Procter & Gamble, Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska) je presudom od 26. lipnja 2017., među ostalim, naložio društvu Perfumesco.pl da uništi parfeme, toaletne vodice i mirisne vodice na čijoj se ambalaži nalazio žig HUGO BOSS, osobito testere, koje HUGO BOSS TMM nije stavio na tržište EGP-a niti su ondje stavljeni na temelju njegova odobrenja.
 - 17 Presudom od 20. rujna 2018., Sąd Apelacyjny w Warszawie (Žalbeni sud u Varšavi, Poljska) odbio je žalbu koju je podnijelo društvo Perfumesco.pl. Taj sud je, među ostalim, naveo da, u skladu s člankom 102. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, sud za žigove EU-a može primijeniti mjere dostupne u okviru primjenjivog zakona za koje smatra da su prikladne u okolnostima slučaja i da ta odredba omogućava primjenu članka 286. Zakona o industrijskom vlasništvu. Smatrao je da je Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi) primijenio potonji članak a da pritom nije počinio pogrešku.
 - 18 Najprije je smatrao da se, u skladu s njegovim tekstom, članak 286. Zakona o industrijskom vlasništvu primjenjuje samo ako su proizvodi bili nezakonito proizvedeni ili označeni i da to nije slučaj u postupku koji se pred njim vodi. Naime, društvo Procter & Gamble nije osporilo da su zaplijenjeni parfemi originalni proizvodi, ali je tvrdilo da društvo HUGO BOSS TMM nije odobrilo njihovo stavljanje na tržište u EGP-u i da društvo Perfumesco.pl nije dokazalo postojanje takvog odobrenja.
 - 19 Nadalje, taj sud je ocijenio da taj članak 286. treba tumačiti u skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 2004/48, koji se njime prenosi u poljski pravni poredak, i smatrati da je sva roba kojom se povređuje neko pravo industrijskog vlasništva nezakonito proizvedena u smislu navedenog članka 286.
 - 20 Naposljetku je istaknuo da su zaplijenjeni parfemi imali naljepnice za prekrivanje, koje su onemogućavale da se utvrdi zemljopisna regija za koju su namijenjeni, i da su one bile nalijepljene na mjesto odstranjenih sigurnosnih kodova. Pojasnio je da je, premda nema dokaza da je uklanjanje potonjih kodova bilo djelo društva Perfumesco.pl, potonje društvo trebalo, kao prodavatelj parfumerijskih proizvoda, znati da su proizvodi stavljeni na tržište usprkos njihovu sumnjivu podrijetlu. Također je istaknuo da je društvo Perfumesco.pl stavljalno u prodaju testere, a trebalo je biti svjesno da mu društvo HUGO BOSS TMM nije dalo odobrenje za njihovo stavljanje na tržište u EGP-u.
 - 21 Perfumesco.pl podnio je žalbu u kasacijskom postupku sudu koji je uputio zahtjev, Sądu Najwyższy (Vrhovni sud, Poljska), pozivajući se, među ostalim, na povredu članka 286. Zakona o industrijskom vlasništvu. U tom pogledu ističe da Procter & Gamble navodi da nositelj žiga, društvo HUGO BOSS, nije dao odobrenje za stavljanje na tržište robe zaplijenjene na području EGP-a, a da pritom ne osporava da je riječ o originalnim proizvodima.
 - 22 Taj sud primjećuje da su sudovi koji su odlučivali o meritumu u glavnom predmetu skrenuli pozornost na tekst članka 10. stavka 1. Direktive 2004/48 te su primijenili tumačenje članka 286. Zakona o industrijskom vlasništvu u skladu s pravom Unije. Utvrđuje da se, prema mišljenju tih sudova, taj članak 10. stavak 1. Direktive 2004/48 odnosi na robu za koju je utvrđeno da

povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva i da se stoga može naložiti uništenje robe, uključujući i kad ona nije nezakonito „proizvedena ili označena”, u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva.

- 23 Sud koji je uputio zahtjev ističe da, s jedne strane, niz argumenata, koji su prihvaćeni i u pravnoj teoriji, idu u prilog doslovnom tumačenju članka 286. Zakona o industrijskom vlasništvu, osobito činjenica da je izmjena tog članka koja je provedena 2007. proizišla iz provedbe Direktive 2004/48. S druge strane, s obzirom na obvezu da se nacionalno pravo tumači u skladu s pravom Unije, tumačenje navedenog članka 286. treba se temeljiti na tumačenju članka 10. stavka 1. te direktive.
- 24 U tim je okolnostima Sąd Najwyższy (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Trebali li članak 10. Direktive [2004/48] tumačiti na način da mu se protivi prihvaćanje tumačenja odredbe nacionalnog prava prema kojem se zaštitna mjera u obliku uništenja robe odnosi samo na nezakonito proizvedenu ili nezakonito označenu robu, odnosno da se ne može primijeniti na robu koja je nezakonito stavljena na tržište na području [EGP-a] i za koju se ne može utvrditi da je nezakonito proizvedena ili nezakonito označena?”

Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku

- 25 Rzecznik Praw Obywatelskich (Pravobranitelj, Poljska) i Komisija u svojim očitovanjima postavljaju pitanje je li sud koji je uputio zahtjev, odnosno Sąd Najwyższy (Vrhovni sud), koji odlučuje u sastavu od troje sudaca građanskog vijeća, s obzirom na postupak imenovanja sudaca tog vijeća, „sud” u smislu članka 267. UFEU-a.
- 26 S jedne strane, Pravobranitelj smatra da je zahtjev za prethodnu odluku nedopušten jer potječe od tijela koje nije ustanovljeno zakonom i koje nije ni neovisno ni nepristrano.
- 27 S druge strane, Komisija, iako nije jasno navela da je zahtjev za prethodnu odluku nedopušten, navodi da je akt o imenovanju na Suda Najwyższym (Vrhovni sud) svakog od triju sudaca suda koji je uputio zahtjev donio predsjednik Republike Poljske nakon postupka koji je vođen u okolnostima koje su istovjetne onima koje su dovele do imenovanja suca koji je Sudu uputio zahtjev za prethodnu odluku u predmetu u kojem je donesena presuda od 29. ožujka 2022., Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235).
- 28 U tom pogledu, valja podsjetiti na to da, na temelju ustaljene sudske prakse, kako bi odredio je li tijelo koje je uputilo zahtjev za prethodnu odluku o kojem je riječ „sud” u smislu članka 267. UFEU-a, a što je pitanje koje je isključivo obuhvaćeno pravom Unije, i kako bi ocijenio je li zahtjev za prethodnu odluku dopušten, Sud uzima u obzir sve elemente, primjerice je li tijelo utemeljeno na zakonu, je li ono stalno, je li njegova nadležnost obvezna, provodi li kontradiktorni postupak, primjenjuje li pravna pravila te je li neovisno (vidjeti u tom smislu presudu od 9. srpnja 2020., Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, t. 43. i od 29. ožujka 2022., Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, t. 66.).
- 29 Neovisnost sudaca država članica od temeljne je važnosti za pravni poredak Europske unije zbog različitih razloga. Ta je neovisnost osobito nužna za dobro funkcioniranje sustava pravosudne suradnje, utjelovljenog u mehanizmu zahtjeva za prethodnu odluku, propisanom člankom 267.

- UFEU-a, jer taj mehanizam može pokrenuti samo određeno tijelo čija je zadaća primijeniti pravo Unije, a koje ispunjava, među ostalim, taj kriterij neovisnosti (vidjeti u tom smislu presudu od 9. srpnja 2020., *Land Hessen*, C-272/19, EU:C:2020:535, t. 45. i navedenu sudsku praksu).
- 30 Jamstva neovisnosti i nepristranosti koja se zahtijevaju na temelju prava Unije pretpostavljaju postojanje pravila – osobito u pogledu sastava tijela, imenovanja, trajanja funkcije kao i razloga za nesudjelovanje u odlučivanju, izuzeće i opoziv njegovih članova – koja omogućuju da se kod građana otkloni svaka legitimna sumnja u pogledu nemogućnosti utjecaja vanjskih čimbenika na navedeno tijelo i njegove neutralnosti u odnosu na međusobno suprotstavljene interese (presude od 9. srpnja 2020., *Land Hessen*, C-272/19, EU:C:2020:535, t. 52. i od 16. studenoga 2021., *Prokurature Rejonowa w Mińsku Mazowieckim i dr.*, C-748/19 do C-754/19, EU:C:2021:931, t. 67. i 71.).
- 31 U ovom slučaju nema nikakve sumnje da se, kao takav, Sąd Najwyższy (Vrhovni sud) nalazi među poljskim redovnim sudovima.
- 32 Međutim ako zahtjev za prethodnu odluku potječe od nacionalnog suda, mora se pretpostaviti da on ispunjava zahtjeve navedene u točki 28. ove presude, neovisno o njegovu konkretnom sastavu (vidjeti u tom smislu presudu od 29. ožujka 2022., *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, t. 69.).
- 33 Ta se predmnjeva međutim nameće isključivo u svrhu ocjene dopuštenosti zahtjevâ za prethodnu odluku u okviru članka 267. UFEU-a. Stoga se iz toga ne može zaključiti da se na temelju uvjeta za imenovanje sudaca koji čine sud koji je uputio zahtjev nužno mogu ispuniti jamstva za pristup zakonom prethodno ustanovljenom neovisnom i nepristranom sudu u smislu članka 19. stavka 1. drugog podstavka UEU-a i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (vidjeti u tom smislu presudu od 29. ožujka 2022., *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, t. 74.).
- 34 Osim toga, navedena se predmnjeva može oboriti ako bi sudska odluka, koju je donio nacionalni ili međunarodni sud, a postala je pravomoćna, dovela do zaključka da sudac ili suci koji čine sastav suda koji je uputio zahtjev nemaju svojstvo neovisnog, nepristranog i zakonom prethodno ustanovljenog suda u smislu članka 19. stavka 1. drugog podstavka UEU-a u vezi s člankom 47. drugim stavkom Povelje o temeljnim pravima. Isto vrijedi ako, uz osobni položaj jednog ili više sudaca koji formalno upute zahtjev na temelju članka 267. UFEU-a, postoje drugi čimbenici koji imaju posljedice na funkcioniranje suda koji je uputio zahtjev kojemu ti suci pripadaju i time doprinose ugrožavanju neovisnosti i nepristranosti tog suda (vidjeti u tom smislu presudu od 29. ožujka 2022., *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, t. 72. i 75.).
- 35 U ovom slučaju, nije dostavljena nijedna konkretna i precizna informacija na temelju koje bi se, u okolnostima navedenima u prethodnoj točki ove presude, mogla oboriti predmnjeva prema kojoj ovaj zahtjev za prethodnu odluku potječe od tijela koje ispunjava zahtjeve navedene u točki 28. ove presude.
- 36 Stoga je zahtjev za prethodnu odluku dopušten.

O prethodnom pitanju

- 37 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 10. stavak 1. Direktive 2004/48 tumačiti na način da mu se protivi tumačenje nacionalne odredbe prema kojem se zaštitna mjera koja se sastoji od uništenja robe ne može primijeniti na robu koja je proizvedena i na kojoj je istaknut žig Europske unije, uz odobrenje njegova nositelja, ali koja je stavljena na tržište EGP-a bez njegova odobrenja.
- 38 Stoga treba protumačiti pojam „povreda prava intelektualnog vlasništva” u smislu tog članka 10. stavka 1.
- 39 U tom pogledu valja podsjetiti na to da, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, pri tumačenju odredbe prava Unije treba uzeti u obzir ne samo njezin tekst nego i kontekst u kojem se nalazi te ciljeve akta kojeg je ona dio. Nastanak neke odredbe prava Unije može se također pokazati važnim za njezino tumačenje (presuda od 10. lipnja 2021., KRONE – Verlag, C-65/20, EU:C:2021:471, t. 25. i navedena sudska praksa).
- 40 U skladu s tekstem članka 10. stavka 1. Direktive 2004/48, države članice imaju obvezu osigurati „da nadležna sudska tijela mogu naložiti, na zahtjev tužitelja, poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva”. Među tim mjerama nalazi se ona predviđena u tom članku 10. stavku 1. točki (c), odnosno uništenje robe.
- 41 Tako iz teksta članka 10. stavka 1. Direktive 2004/48 proizlazi da se tom odredbom primjena korektivnih mjera koje se njome predviđaju ne ograničava na određene vrste povreda prava intelektualnog vlasništva. Usto, u skladu s člankom 10. stavkom 3. te direktive, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 17., pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere nadležna sudska tijela u obzir uzimaju potrebu za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naloženih pravnih sredstava kao i interese trećih stranaka. Stoga je na tim tijelima da odluče o mjeri koju treba donijeti u svakom pojedinom slučaju.
- 42 To tumačenje članka 10. Direktive 2004/48 potvrđuje i kontekst u kojem se nalazi taj članak i ciljevi te direktive.
- 43 Naime, s jedne strane, kad je riječ o kontekstu članka 10. Direktive 2004/48, iz njezinih uvodnih izjava 4. i 5. proizlazi da su sve države članice, kao i sama Unija, u pogledu predmeta u njezinoj nadležnosti, na međunarodnoj razini vezane Sporazumom TRIPS, koji sadržava, među ostalim, odredbe o sredstvima za provedbu prava intelektualnog vlasništva, koja predstavljaju zajedničke standarde primjenjive na međunarodnoj razini i uvedene u svim državama članicama.
- 44 Tim se člankom 10. u pravni poredak Unije prenosi članak 46. Sporazuma TRIPS, u skladu s kojim sudska tijela mogu „narediti da se roba za koju je ustanovljeno da je predmet povrede, bez bilo kakve naknade, izbaciti iz trgovačkih kanala [...]”. Stoga taj članak 46. ne ograničava njegovo područje primjene na točno određenu kategoriju povreda prava intelektualnog vlasništva. Naprotiv, on se zbog svoje vrlo općenite formulacije odnosi na svu robu za koju je ustanovljeno da je predmet povrede, kakva god ona bila, prava intelektualnog vlasništva. Okolnost da se posljednjom rečenicom navedenog članka 46. predviđaju posebne obveze u pogledu „robe s krivotvorenim žigovima” potvrđuje tu analizu.

- 45 S druge strane, što se tiče cilja Direktive 2004/48, Sud je ocijenio da je njezin cilj taj da države članice osiguraju djelotvornu zaštitu intelektualnog vlasništva (vidjeti u tom smislu presude od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 131. i od 18. prosinca 2019., IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, t. 39.) i, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 3. te direktive, ona se odnosi na učinkovitu primjenu materijalnog prava intelektualnog vlasništva u Uniji.
- 46 Sud je u tom pogledu presudio da odredbe navedene direktive ne uređuju sve aspekte povezane s pravom intelektualnog vlasništva, nego samo one koji su svojstveni, s jedne strane, poštovanju tih prava i, s druge strane, njihovim povredama, propisujući djelotvorne pravne putove za sprečavanje, prestanak ili naknadu svake povrede postojećeg prava intelektualnog vlasništva (presuda od 10. travnja 2014., ACI Adam i dr., C-435/12, EU:C:2014:254, t. 61.).
- 47 Člankom 3. stavkom 2. Direktive 2004/48, među ostalim, određuje se da mjere, postupci i pravna sredstva koje propisuju države članice moraju biti učinkoviti i razmjerni i da moraju odvrćati od povrede. Iako se, u tom kontekstu, uvodnom izjavom 10. te direktive utvrđuje cilj koji se sastoji od osiguravanja visoke, jednake i „istovrsne” razine zaštite na unutarnjem tržištu, ostaje činjenica da se navedena direktiva, kao što to proizlazi iz njezina članka 2. stavka 1., primjenjuje, ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena među ostalim u nacionalnom zakonodavstvu, ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava. U tom pogledu, iz uvodne izjave 7. iste direktive nedvosmisleno proizlazi da je upotrijebljeni pojam „sredstvo” općenit i da obuhvaća mjere koje omogućavaju prestanak povreda prava intelektualnog vlasništva (vidjeti, po analogiji, presudu od 25. siječnja 2017., Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, t. 22.).
- 48 Slijedom toga i kao što je to Sud već presudio, Direktiva 2004/48 utvrđuje minimalni standard glede poštovanja prava na intelektualno vlasništvo i ne sprečava države članice da predvide mjere koje pružaju veću zaštitu (presuda od 9. lipnja 2016., Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, t. 36. i 40.). Nasuprot tomu, one ne mogu predvidjeti mjere koje pružaju manju zaštitu, ograničavajući, među ostalim, primjenu mjera predviđenih tom direktivom na određene vrste povrede prava intelektualnog vlasništva. Naime, iz teksta članka 2. stavka 1. navedene direktive proizlazi da se ona odnosi na „svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom dotične države članice”.
- 49 Iz prethodno navedenog proizlazi da se članak 10. Direktive 2004/48 odnosi na svu robu za koju je ustanovljeno da povrjeđuje, neovisno o tome na koji način, prava intelektualnog vlasništva, pri čemu se ne isključuje *a priori* primjena korektivne mjere uništenja predviđene tim člankom 10. stavkom 1. točkom (c) u slučaju nekih od tih povreda.
- 50 Osim toga, kao što to proizlazi iz odluke kojom je upućeno prethodno pitanje, pravo intelektualnog vlasništva o kojem je riječ u glavnom postupku odnosi se na prava koja proizlaze iz žiga Europske unije.
- 51 Iako Direktiva 2004/48 ne sadržava nikakvu definiciju prava intelektualnog vlasništva koja su obuhvaćena njezinim područjem primjene, u Izjavi Komisije o članku 2. Direktive 2004/48 (SL 2005., L 94, str. 37.) pojašnjava se da se, prema mišljenju te institucije, prava žigova nalaze među njima. Također proizlazi iz presude od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474) da je žig Europske unije obuhvaćen pojmom „intelektualno vlasništvo” u smislu Direktive 2004/48.

- 52 Prava koja žig Europske unije dodjeljuje svojem nositelju navedena su u članku 9. Uredbe br. 207/2009.
- 53 Konkretno, u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Uredbe br. 207/2009, taj nositelj može zabraniti isticanje tog žiga na proizvodu ili na njegovu pakiranju, a članak 9. stavak 3. točke (b) i (c) te uredbe mu omogućuje da u biti zabrani komercijalizaciju proizvoda pod navedenim žigom.
- 54 Posljedično, s obzirom na to da je, zbog razloga izloženih u točki 41. ove presude, na nadležnim nacionalnim sudskim tijelima da od slučaja do slučaja odrede mjeru koja se, među onima predviđenima člankom 10. stavkom 1. Direktive 2004/48, može naložiti zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, ne može se smatrati da je korektivna mjera koja se sastoji od uništenja robe, iz tog članka 10. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, primjenjiva samo u slučaju povrede prava dodijeljenog člankom 9. stavkom 3. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 i da je njezina primjena isključena u slučaju povrede prava dodijeljenih člankom 9. stavkom 3. točkama (b) ili (c) te uredbe.
- 55 S obzirom na sva ta razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članak 10. stavak 1. Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da mu se protivi tumačenje nacionalne odredbe prema kojem se zaštitna mjera koja se sastoji od uništenja robe ne može primijeniti na robu koja je proizvedena i na kojoj je istaknut žig Europske unije, uz odobrenje njegova nositelja, ali koja je stavljena na tržište EGP-a bez njegova odobrenja.

Troškovi

- 56 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 (deveto vijeće) odlučuje:

Članak 10. stavak 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva

treba tumačiti na način da:

mu se protivi tumačenje nacionalne odredbe prema kojem se zaštitna mjera koja se sastoji od uništenja robe ne može primijeniti na robu koja je proizvedena i na kojoj je istaknut žig Europske unije, uz odobrenje njegova nositelja, ali koja je stavljena na tržište Europskog gospodarskog prostora bez njegova odobrenja.

Potpisi