



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 29.11.2017.
COM(2017) 708 final

**KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I
EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU**

**Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
o provedbi prava intelektualnog vlasništva**

{SWD(2017) 431 final} - {SWD(2017) 432 final}

I. UVOD

Pravima intelektualnog vlasništva štiti se nematerijalna imovina, čime se autorima, izumiteljima i umjetnicima omogućuje da profitiraju od svojih kreativnih i inovativnih djelatnosti. Nematerijalna imovina čini više od polovine vrijednosti poduzeća i njihova važnost raste. U svijetu u kojem se poduzeća iz EU-a sve više natječu u pogledu inovacija, kreativnosti i kvalitete, intelektualno je vlasništvo moćan alat za rast konkurentnosti svih poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća („MSP“).

Direktivom 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva¹ (dalje u tekstu „Direktiva” ili „DPPIV”) propisuje se minimalni, no standardni niz mjera, postupaka i pravnih sredstava koji omogućuju učinkovitu provedbu prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava. Cilj je DPPIV-a usklađivanje nacionalnih zakonodavnih sustava radi osiguravanja visokog, jednakovrijednog i ujednačenog stupnja zaštite na unutarnjem tržištu².

Evaluacija Direktive pokazala je da su mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni Direktivom učinkovito pridonijeli boljoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva diljem EU-a i uspješnijem suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva na građanskim sudovima. Direktiva je dovela do stvaranja zajedničkog pravnog okvira na temelju kojeg će se isti skup alata primjenjivati u cijeloj Uniji. U tom je smislu postignut cilj usklađivanja zakonodavnih sustava država članica u pogledu provedbe prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava³.

Međutim, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni Direktivom ne provode se i primjenjuju na ujednačen način u državama članicama. Razlog za to je što budući da se Direktivom predviđa minimalno usklađivanje (odnosno člankom 2. izričito se dopušta da se nacionalnim zakonodavstvom predvide povoljnija sredstva za nositelje prava), tumačenje odredbi Direktive nije ujednačeno i postoje razlike u nacionalnim građanskim postupcima i pravosudnim tradicijama⁴. Stoga su za pravni okvir EU-a za provedbu prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava moguće koristi od pojašnjenja određenih aspekata Direktive kojim se omogućuju njezino dosljednije i učinkovitije tumačenje i primjena.

S obzirom na navedeno, jasno je da je područje primjene DPPIV-a, čak i ako se pravilno primjenjuje, ograničeno na reguliranje mjera, postupaka i pravnih sredstava dostupnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava. Stoga se Direktivom ne mogu rješavati svi izazovi koje su prijavili dionici tijekom evaluacije Direktive⁵, a naročito oni koji se općenito odnose na zaštitu prava intelektualnog vlasništva izvan konteksta sudskog postupka ili prije njegova pokretanja. Na primjer, neki dionici očekuju pojašnjenje ili preispitivanje pravila o ograničenju odgovornosti pružatelja usluga posredovanja, što je prvenstveno obrađeno u Direktivi o elektroničkoj trgovini⁶. Komisija je uzela u obzir povratne

¹ Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, SL L 157, 30.4.2004., str. 45. – 86.

² Uvodna izjava 10. DPPIV-a.

³ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, SWD(2017) 431.

⁴ Konkretno, iz posljednjeg savjetovanja o Direktivi (rezultati su dostupni na <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>) proizlazi da iako većina ispitanika smatra da se postojećim propisima učinkovito pridonijelo zaštititi intelektualnog vlasništva i sprečavanju povreda intelektualnog vlasništva, brojni nositelji prava i posrednici smatraju da se mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni Direktivom ne primjenjuju ujednačeno u državama članicama.

⁵ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ; Prilog II. – Sažeto izvješće.

⁶ Članci 12. – 15. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine, SL L 178, 17.7.2000., str. 1. – 16.).

informacije dionika o tom pitanju i, iako se opredijelila za održavanje postojećeg sustava odgovornosti⁷, u nedavnoj je inicijativi također dodatno razjasnila odgovornost posrednika za otkrivanje i uklanjanje nezakonitih internetskih sadržaja (uključujući sadržaje kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva)⁸.

U tom kontekstu te naročito s obzirom na povratne informacije dionika tijekom evaluacije DPPIV-a, Komisija je odlučila izdati ove smjernice kako bi razjasnila svoje stajalište o odredbama Direktive za koje postoje različita tumačenja⁹.

Ova Komunikacija o smjernicama dio je sveobuhvatnog paketa o intelektualnom vlasništvu. Izazovi u pogledu provedbe prava intelektualnog vlasništva koji se ne odnose na tumačenje i primjenu tih odredbi i moguće načine rješavanja tih izazova navedeni su u Komunikaciji Komisije *Uravnotežen sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovor na današnje društvene izazove*, koja je također dio tog paketa¹⁰.

Težište ovih smjernica stavljeno je na sljedeće odredbe DPPIV-a:

- područje primjene (članci 1. i 2.)
- opća obveza (članak 3.)
- ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za mjere, postupke i pravna sredstva (članak 4.)
- presumpcija autorstva ili vlasništva (članak 5.)
- pravila o pribavljanja i očuvanju dokaza (članci 6. i 7.)
- pravo na informaciju (članak 8.)
- sudski nalozi (članci 9. i 11.)
- korektivne mjere (članak 10.)
- izračun naknade štete (članak 13.) i
- sudski troškovi (članak 14.).

Cilj je smjernica olakšati tumačenje i primjenu Direktive za nadležna sudska tijela i druge strane uključene u provedbu prava intelektualnog vlasništva u postupcima pred tim tijelima. Točnije, ovim se smjernicama nastoji:

- ojačati učinkovitost okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava (odjeljak II.),
- osigurati uravnotežen pristup provedbi prava intelektualnog vlasništva i sprečavanju zlouporabe mjera, postupaka i pravnih sredstava navedenih u Direktivi (odjeljak III.),
- osigurati učinkovitu provedbu prava intelektualnog vlasništva, među ostalim i u digitalnom kontekstu (odjeljak IV.) te
- osigurati dimenziju jedinstvenog tržišta u provedbi prava intelektualnog vlasništva (odjeljak V.).

Iako se u smjernicama uzima u obzir činjenica da su mjere, postupci i pravna sredstva navedeni u Direktivi na raspolaganju svim korisnicima sustava za provedbu prava intelektualnog vlasništva, posebna je pozornost posvećena sredstvima koja su naročito važna za MSP-ove. Na primjer, u njima se razmatraju pravila o izračunu naknade štete i dodjeli sudskih troškova te sredstvima za sprečavanje zlouporabe.

Stajališta iznesena u smjernicama temelje se na odlukama Suda EU-a o prethodnim pitanjima nakon donošenja Direktive te na zaključcima evaluacije DPPIV-a, uključujući javna savjetovanja, kao i na najboljim praksama utvrđenima na nacionalnoj razini. Ovim se

⁷ Komunikacija Komisije *Internetske platforme i jedinstveno digitalno tržište – mogućnosti i izazovi za Europu*, COM(2016) 288.

⁸ Komunikacija Komisije *Suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu – Povećanje odgovornosti internetskih platformi* COM(2017) 555.

⁹ Kako je utvrđeno u radnom dokumentu službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ.

¹⁰ COM(2017) 707.

smjernicama stoga kombinira mjerodavno pravno tumačenje sa stajalištima Komisije koja bi mogla poslužiti kao inspiracija za one koji se njima služe.

Ovaj dokument nije pravno obvezujući i ponuđene smjernice ne utječu na sudsku praksu Suda EU-a. Smjernice bi trebale olakšati tumačenje i primjenu DPPIV-a čime će se povećati razina svijesti te doprinijeti provedbenoj politici Komisije na temelju članka 258. UFEU-a.

II. POVEĆAVANJE UČINKOVITOSTI OKVIRA ZA PROVEDBU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U OKVIRU GRAĐANSKOG PRAVA

1. Osiguravanje primjerene naknade za pretrpljenu štetu

Nepredvidljiv iznos naknade koju treba dodijeliti i niska vjerojatnost dobivanja primjerene naknade za pretrpljenu štetu bili su neki od glavnih razloga kojima je objašnjeno zašto nositelji prava ne traže pravnu zaštitu u okviru građanskog prava u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva¹¹. Taj je aspekt od posebne važnosti za MSP-ove¹².

Praksa pokazuje da procjena visine naknade štete za povrede prava intelektualnog vlasništva može biti složena. Kao rezultat toga, nositelji prava, pravosuđe, pravni stručnjaci i javnost traže veću pravnu jasnoću u pogledu izračuna naknade štete, kao i pravedniju dodjelu.

Izračun naknade štete

U skladu s člankom 13. stavkom 1. Direktive države članice obvezne su omogućiti nadležnim sudskim tijelima da počinitelju povrede koji je znao ili je objektivno mogao znati da sudjeluje u vršenju povrede naloži da nositelju prava plati naknadu štete primjerenu stvarnoj šteti koju je nositelj prava pretrpio kao posljedicu povrede. Ako je počinitelj povrede djelovao bez da je znao ili bez da je objektivno mogao znati, države članice mogu sudskim tijelima omogućiti da nalože povrat dobiti ili plaćanje naknade štete, koja može biti unaprijed utvrđena (članak 13. stavak 2.).

U skladu s člankom 13. stavkom 1. naknada štete trebala bi biti primjerena stvarnoj šteti koja je pretrpljena zbog povrede. Cilj je u cijelosti nadoknaditi pretrpljenu štetu¹³.

Direktivom se predviđaju dvije mogućnosti za utvrđenje takve naknade štete. Njihov iznos mogu odrediti sudska tijela:

- uzimajući u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne posljedice, uključujući i izgublenu dobit, koje je pretrpjela oštećena strana, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je moralna šteta koju je povreda nanijela nositelju prava (članak 13. stavak 1. točka (a) ili, alternativno,
- u odgovarajućim slučajevima, određujući naknadu štete kao paušalni iznos na temelju elemenata kao što je najmanji iznos tantijema ili naknada koje bi počinitelj povrede bio dužan platiti da je zatražio odobrenje za korištenje predmetnog prava intelektualnog vlasništva („hipotetski tantijemi/naknade”) (članak 13. stavak 1. točka (b)).

¹¹ Savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, str. 26 – 28.

¹² *Ibidem*, str. 10. Glavni su navedeni razlozi zbog kojih MSP-ovi ne pokreću sudske postupke parnični troškovi, nedostatak resursa i nedostatak predvidljivosti u pogledu ishoda.

¹³ Presuda Suda Europske unije (peto vijeće) od 17. ožujka 2016. u predmetu [C-99/15](#), *Christian Liffers protiv Producciones Mandarin SL i Mediaset España Comunicación SA*, ranije *Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, točka 25.

Cilj ove odredbe nije uvođenje obveze propisivanja kaznene odštete već omogućavanje naknade štete utemeljene na objektivnom kriteriju istovremeno vodeći računa o troškovima koje je imao nositelj prava, kao što su troškovi identifikacije i istraživanja¹⁴.

Tekst članka 13. stavka 1. DPPIV-a ukazuje na to da su države članice dužne osigurati da obje metode za utvrđivanje naknade štete iz te odredbe budu odražene u njihovim nacionalnim zakonodavstvima. Suprotno, primjerice, članku 13. stavku 2., one stoga nisu dvije mogućnosti za države članice; umjesto toga, podnositelj zahtjeva i, u konačnici, nadležno sudsko tijelo moraju odlučiti koju od ovih dviju metoda treba primijeniti kako bi se odredila naknada štete u pojedinom slučaju.

Kada je riječ o izboru između obje alternativne metode u određenom predmetu, tekst članka 13. stavka 1. upućuje na to da bi trebalo biti „primjereno” primijeniti metodu paušalnog iznosa iz točke (b) te odredbe. Uvodna izjava 26. Direktive daje primjer situacije kada je teško utvrditi iznos stvarno pretrpljene štete. Postoje izvješća¹⁵ o tome da u nekim predmetima u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima podnositelji zahtjeva mogu zatražiti samo izračun naknade štete u skladu s tom metodom ako upotreba metode iz točke (a) nije moguća. Takvo tumačenje prema mišljenju Komisije nije u skladu s Direktivom, s obzirom na to da je to u uvodnoj izjavi 26. navedeno samo kao primjer te se navodi da je upotreba druge metode teška, ali ne i nemoguća. Umjesto toga, s obzirom na uvodnu izjavu 17., opće zahtjeve iz članka 3., uključujući učinkovitost i razmjernost, kao i cilj omogućavanja naknade štete na temelju objektivnog kriterija, trebalo bi s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja utvrditi je li prikladno primijeniti metodu paušalnog iznosa.

Prema mišljenju Komisije mogućnost utvrđivanja naknade štete na temelju paušalnog iznosa u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (b) alternativa je metodi iz članka 13. stavka 1. točke (a) koja zahtijeva identifikaciju i kvantifikaciju svih primjerenih aspekata, a obje metode u načelu trebaju biti dostupne nadležnim sudskim tijelima. Ta nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti dodijeliti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju točke (b) ako to smatraju primjerenim s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, osobito kada je teško odrediti naknadu štete na temelju metode iz točke (a).

Moralna šteta

Izviješćeno je o teškoćama u izračunu naknade štete ako postoji mogućnost dobivanja naknade za pretrpljenu moralnu štetu¹⁶. Primjeri zahtijevanja naknade za moralnu štetu uključuju slučajeve povrede ugleda nositelja prava, duševnu bol, patnje zbog povrede itd.¹⁷..

U tom je pogledu članak 13. stavak 1. točka (a) Direktive jasan s obzirom na to da se u njemu izričito spominje da drugi elementi koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je moralna šteta koju je povreda nanijela nositelju prava, mogu biti „primjereni aspekti” koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju naknade štete u skladu s metodom predviđenom u toj odredbi.

Suprotno tome, u članku 13. stavku 1. točki (b) Direktive ne spominje se izričito mogućnost naknade za moralnu štetu pri određivanju iznosa naknade štete u skladu s metodom paušalnog iznosa. Međutim, Sud EU-a naveo je¹⁸ da ta odredba istovremeno ni ne isključuje dodjelu takve naknade i da se zapravo pri određivanju paušalnog iznosa u obzir mora uzeti pretrpljena moralna šteta kako bi se postigao cilj osiguravanja pune naknade stvarne pretrpljene štete.

¹⁴ Uvodna izjava 26. DPPIV-a.

¹⁵ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ, Prilog II. – sažeto izvješće;

¹⁶ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ, str. 17. i Prilog III.

¹⁷ Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva *Zahtjevi za naknadu štete u području intelektualnog vlasništva*, str. 4.

¹⁸ [C-99/15 Liffers](#), točke 15. – 27.

Strana, koja je oštećena zbog povrede prava intelektualnog vlasništva i podnosi zahtjev za odštetu radi naknade pretrpljene štete, utvrđene u skladu s metodom paušalnog iznosa iz članka 13. stavka 1. točke (b) Direktive, može tražiti naknadu i, ako je zahtjev utemeljen, može joj se dodijeliti ne samo naknada za materijalnu štetu već i za moralnu štetu pretrpljenu zbog te povrede.

Određivanja naknade štete u obliku paušalnog iznosa

Tijekom evaluacije DPPIV-a izviješćeno je o teškoćama u određivanju naknade na temelju metode navedene u članku 13. stavku 1. točki (b)¹⁹. Konkretno, iznesene su tvrdnje prema kojima dodjela naknade štete koja odgovara samo jednom iznosu hipotetskih tantijema/naknade nije dovoljna za naknadu stvarno pretrpljene štete i ne osigurava dovoljno snažan odvraćajući učinak. U tom kontekstu raspravljalo se o tome predviđa li se Direktivom mogućnost dodjele naknade štete koja bi se sastojala od višestruke vrijednosti hipotetskih tantijema/naknade.

Sud EU-a u nedavnom je predmetu²⁰ naveo da nositelj prava čija su imovinska prava autora povrijeđena može tražiti od osobe koja je povrijedila ta prava za naknadu pretrpljenih gubitaka plaćanjem iznosa koji odgovara dvostrukom iznosu hipotetske naknade/pristojbe, ako primjenjivo nacionalno pravo predviđa takvu mogućnost. Sud je nadalje objasnio da u slučajevima povrede prava intelektualnog vlasništva obično plaćanje hipotetske naknade/pristojbe ne može zajamčiti naknadu cjelokupne stvarno pretrpljene štete. Naime, Sud je primijetio da isplata predmetnih tantijema ne bi, sama po sebi, osigurala povrat troškova povezanih s istraživanjem i utvrđivanjem mogućih povreda, naknadu moguće moralne štete ili plaćanje kamata na dugovane iznose²¹. U tom slučaju također se napominje da primjena metode paušalnog iznosa štete nužno znači da naknada štete koja je na taj način određena možda nije u potpunosti razmjerna stvarno pretrpljenom gubitku, kao i da se zahtjev uzročnosti ne smije tumačiti i primjenjivati na pretjerano strog način u tom pogledu²².

Na temelju navedene sudske prakse Komisija zaključuje da naknade štete utvrđene primjenom metode paušalnog iznosa ni u kom slučaju nisu ograničene na samo jedan iznos hipotetske naknade/pristojbe i mogu, ovisno o slučaju, činiti veći iznos. Čini se i da nadležna sudska tijela imaju određeno diskrecijsko pravo pri određivanju iznosa naknade štete primjenom te metode. U skladu s tim, može se činiti da se metodom iz članka 13. stavka 1. točke (b) ta tijela ovlašćuju za procjenu iznosa pretrpljene štete na temelju dostupnih elemenata²³.

Člankom 13. stavkom 1. točkom (b) DPPIV-a ne isključuje se nacionalno zakonodavstvo na temelju kojeg nositelj čija su prava intelektualnoga vlasništva povrijeđena može zatražiti od počinitelja povrede plaćanje iznosa koji odgovara dvostrukom iznosu hipotetske naknade/pristojbe. Iako članak 13. stavak 1. točka (b) Direktive ne zahtijeva nužno takvo udvostručenje hipotetske naknade/pristojbe, nacionalno zakonodavstvo kojim se provodi ta odredba trebalo bi nositelju prava omogućiti da zahtijeva da se naknada štete određena kao paušalni iznos ne izračunava samo na temelju jedinstvenog iznosa hipotetske naknade/pristojbe, nego i na temelju drugih odgovarajućih aspekata. To može uključivati

¹⁹ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ, Prilog III.

²⁰ Presuda Suda EU-a (peto vijeće) od 25. siječnja 2017., [C-367/15](#), *Stowarzyszenie „Olawska Telewizja Kablowa” w Oławie protiv Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36.

²¹ [C-367/15](#) OTK, točka 30. Vidjeti i [C-99/15](#) *Liffers*, točka 18.

²² [C-367/15](#) OTK, točke 26. i 32.

²³ Slično ovlaštenje, iako primjenjivo samo u posebnim okolnostima, uključeno je u članak 17. stavak 1. Direktive 2014/104/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije, SL L 349, 5.12.2014., str. 1. – 19.

naknadu za sve troškove koji su povezani s istraživanjem i utvrđivanjem mogućih povreda i naknadu za moguću moralnu štetu ili kamate na dugovane iznose.

2. Osiguravanje jasnih i učinkovitih pravila o naknadi pravnih troškova

Rezultati javnog savjetovanja²⁴ pokazuju da nositelji prava ne traže pravnu zaštitu u okviru građanskog prava za navodne povrede prava intelektualnog vlasništva najviše zbog nagrada za rad odvjetnika i drugih troškova povezanih sa sudskim postupcima te zbog toga što smatraju da neće dobiti odgovarajuću naknadu za pravne troškove i ostale troškove. U evaluaciji Direktive navedeno je²⁵ da se pravila o naknadi pravnih troškova razlikuju diljem EU-a te da u nekim slučajevima ne omogućuju pokrivanje svih troškova strane koja je dobila spor.

U skladu s člankom 14. Direktive opravdane i razmjerne sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu snosi neuspješna stranka, osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti. Načelo naknade sudskih troškova iz članka 14. primjenjuje se na sve vrste pravnih postupaka obuhvaćenih Direktivom, odnosno na postupke zbog povrede prava intelektualnog vlasništva. Kako je pojasnio Sud EU-a, to također uključuje, na primjer, postupak za naknadu štete strankama koje su greškom podvrgnute određenim mjerama izvršenja u skladu s člankom 7. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 7. Direktive²⁶, kao i postupak egzekvatore za priznavanje i izvršenje presude kojom se žele ostvariti prava intelektualnog vlasništva²⁷. Postupci za poništenje nisu obuhvaćeni²⁸.

Iako to opće načelo nacionalnim sudskim tijelima služi kao osnova za nadoknadu troškova, ta su tijela pri izračunu stvarnih iznosa koji bi trebali biti dodijeljeni obično obvezana detaljnijim nacionalnim režimima u tom pitanju. Neki od tih nacionalnih režima nisu specifični za intelektualno vlasništvo, temelje se na sustavu određivanja paušalnih iznosa (gornje granice) i/ili se odnose na nacionalna pravila kojima se uređuju minimalni troškovi pomoći odvjetnika ili patentnih zastupnika. Kao rezultat toga, režimi država članica znatno se razlikuju u pogledu izračuna i naknade sudskih troškova te u pogledu postupaka kojima se uređuje to pitanje²⁹.

Paušalna odredba

U tom je kontekstu postavljeno pitanje jesu li nacionalni režimi koji se temelje na paušalnoj odredbi, kojom se utvrđuje najveći iznos troškova koji se mogu nadoknaditi, u skladu s člankom 14. Direktive.

Sud EU-a³⁰ objasnio je da bi zakonodavstvo koje predviđa paušalni iznos za nadoknadu odvjetničke nagrade moglo u načelu biti opravdano, pod uvjetom da se tim zakonodavstvom osigurava da su troškovi koje treba nadoknaditi opravdani. Ono bi moralo uzeti u obzir čimbenike kao što su predmet spora, predmetni iznos ili rad koji će se obaviti za potrebe zastupanja predmetne stranke. To može biti slučaj ako se tim zakonodavstvom želi

²⁴ Savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, str. 28 – 30.

²⁵ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ; str. 20. i Prilog III.

²⁶ Presuda Suda EU-a (prvo vijeće) od 16. srpnja 2015., [C-681/13](#), *Diageo Brands BV protiv Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471.

²⁷ Presuda Suda EU-a (veliko vijeće) od 18. listopada 2011., [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV protiv Bayer CropScience AG*. EU:C:2011:668

²⁸ [C-180/11](#), *Bericap*, točke 77. – 82.

²⁹ *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive* („Popratna studija za ex post evaluaciju i ex ante analizu učinka Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (DPPIV)”), Technopolis Group u konzorciju s EY i Schalast Rechtsanwälte, 2017., str. 69. – 70.

³⁰ [C-57/15](#), *UVP*, točka 25.

onemogućiti nadoknada prekomjernih troškova. Riječ je o troškovima koji su nastali zbog neuobičajeno visoke naknade dogovorene između stranke koja je uspjela u postupku i njezina odvjetnika ili zbog toga što je odvjetnik pružao usluge koje se ne smatraju potrebnima za provedbu predmetnih prava intelektualnog vlasništva.

Sud EU-a također je smatrao³¹ da se zahtjevom iz članka 14. DPPIV-a prema kojem neuspješna stranka mora snositi „opravdane” sudske troškove ne može opravdati nacionalno zakonodavstvo koje provodi ovu odredbu određivanjem paušalne naknade koja je znatno niža od prosječne naknade koja se naplaćuje za usluge odvjetnika u toj državi članici. Takvo zakonodavstvo bilo bi nespojivo s člankom 3. stavkom 2. DPPIV-a u kojem se navodi da predviđene mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti odvratajući.

Osim toga, člankom 14. DPPIV-a predviđeno je da sudski troškovi koje snosi neuspješna stranka moraju biti „razmjerni”. U tom je pogledu Sud EU-a utvrdio da, iako zahtjev razmjernosti ne podrazumijeva da neuspješna stranka mora nužno u cijelosti nadoknaditi troškove druge stranke, to ipak znači da bi uspješna stranka u sporu trebala imati pravo na nadoknadu barem znatnog i primjerenog dijela svojih opravdanih troškova. Prema tome, nacionalnim zakonodavstvom kojim se utvrđuje apsolutna granica troškova za usluge odvjetnika mora se osigurati da ta granica odražava stvarne naknade za usluge odvjetnika u području intelektualnog vlasništva. No takvim se zakonodavstvom mora osigurati i da neuspješna stranka snosi barem znatan i primjeren dio opravdanih troškova koje je stvarno imala uspješna stranka u sporu³².

Člankom 14. DPPIV-a nije isključeno da se nacionalnim zakonodavstvom predvidi paušalna odredba o nadoknadi troškova za usluge odvjetnika, pod uvjetom da se tim naknadama osigura da troškovi koje snosi neuspješna stranka budu opravdani, uzimajući u obzir značajke koje su specifične za pojedini predmet. Međutim, člankom 14. isključuju se mogućnost da se nacionalnim zakonodavstvom predvide preniske paušalne naknade kako bi se osiguralo da neuspješna stranka snosi barem znatan i primjeren dio opravdanih troškova uspješne stranke.

Vrste troškova koje treba nadoknaditi

Ostale razlike među državama članicama i njihovim nacionalnim zakonodavstvima odnose se na vrste troškova obuhvaćenih odredbama nacionalnog prava o provedbi članka 14. DPPIV-a. U praksi, iako su sudske pristojbe za pokretanje postupka i drugi postupovni troškovi često potpuno pokriveni, troškovi vanjskih stručnjaka, odvjetničke nagrade i dodatne naknade barem su u nekim slučajevima samo djelomično pokriveni³³.

U skladu s člankom 14. počinitelj povrede mora općenito snositi sve financijske posljedice svojih djela³⁴; s druge strane, uspješna stranka ima pravo na nadoknadu barem znatnog i primjerenog dijela opravdanih sudskih troškova koje je stvarno imala³⁵.

Konkretnije, iako se u članku 14. DPPIV-a upućuje na „sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu”, Direktiva ne definira što se točno podrazumijeva pod tim pojmovima. Sud EU-a smatrao je da pojam „sudski troškovi” uključuje, među ostalim, i nagrade za rad odvjetnika³⁶. Smatrao je i da pojam „ostali troškovi” u načelu uključuje troškove za usluge tehničkog savjetodavca³⁷. Međutim, Sud EU-a također je naveo da potonji

³¹ [C-57/15 UVP](#), točke 26. – 27.

³² [C-57/15 UVP](#), točke 29. – 30.

³³ Savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, str. 28.

³⁴ [C-406/09, Realchemie](#), točka 49.

³⁵ Presuda Suda EU-a (peto vijeće) od 28. srpnja 2016., [C-57/15, United Video Properties Inc. protiv Telenet NV](#) (UVP), EU:C:2016:611, točka 29.

³⁶ [C-57/15 UVP](#), točka 22.

³⁷ [C-57/15, UVP](#), točka 34.

pojam treba tumačiti u užem smislu i da su u skladu s tim „ostali troškovi” u smislu članka 14. samo oni troškovi koji su izravno i usko povezani s predmetnim sudskim postupkom³⁸.

U tom je kontekstu Sud EU-a zaključio da se ne čini da takva izravna i uska veza postoji u slučaju troškova istraživanja i identifikacije koji, među ostalim, nastaju kada tehnički savjetodavac provodi opće promatranje tržišta i utvrđuje moguće povrede prava intelektualnog vlasništva, koje se u toj fazi mogu pripisati nepoznatim počiniteljima povrede. Međutim, Sud EU-a također je utvrdio da ako su usluge tehničkog savjetodavca, neovisno o prirodi tih usluga, nužne za uspješno pokretanje pravnog postupka u pojedinom slučaju radi ostvarivanja prava, troškovi povezani s uslugama tog savjetodavca smatraju se „ostalim troškovima”. U skladu s člankom 14. DPPIV-a to su „ostali troškovi” koje mora snositi neuspješna stranka³⁹.

Sud EU-a nadalje je pojasnio⁴⁰ da se člankom 14. DPPIV-a isključuju nacionalni propisi kojima se predviđa da se troškovi tehničkog savjetodavca mogu nadoknaditi samo ako je neuspješna stranka postupala s krivnjom, pod uvjetom da su ti troškovi izravno i usko povezani sa sudskim postupkom kojim se nastoji zaštititi pravo intelektualnog vlasništva.

Naposljetku, važno je napomenuti da prethodno navedeno ne znači nužno da se troškovi koji nisu obuhvaćeni člankom 14. ne mogu nadoknaditi. Naprotiv, to znači da se umjesto toga, prema potrebi, zahtjevi za nadoknadu takvih troškova, primjerice troškova identifikacije i istraživanja⁴¹, podnose putem tužbe za naknadu štete na temelju članka 13.

Članak 14. DPPIV-a primjenjuje se na sudske troškove, što uključuje nagrade za rad odvjetnika, kao i ostale troškove koji su izravno i usko povezani s predmetnim sudskim postupkom. Potonje uključuje troškove za usluge tehničkog savjetodavca, ako su te usluge nužne za uspješno pokretanje pravnog postupka u pojedinom slučaju radi ostvarivanja prava.

3. Usmjerenost na povrede počinjene u komercijalne svrhe

Neka od sredstava utvrđenih u DPPIV-u trebaju se primjenjivati samo na povrede prava intelektualnog vlasništva koje su počinjene u komercijalne svrhe (članak 6. stavak 2. i članak 9. stavak 2.) ili se odnose na osobe koje nisu počinitelji povreda (članak 8. stavak 1. točke od (a) do (c)) i za koje je utvrđeno da posjeduju robu koja povrjeđuje pravo ili se na komercijalnoj razini koriste uslugama koje povrjeđuju pravo ili na komercijalnoj razini pružaju usluge koje su korištene u aktivnostima koje povrjeđuju pravo⁴².

U kontekstu pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, pojam „komercijalne svrhe” zahtijeva primjenu određenih dalekosežnijih ili drastičnijih mjera u slučaju osobito teških povreda prava, čime bi se zajamčilo učinkovito suzbijanje najtežih povreda prava uz istovremeno osiguravanje razmjernosti i uravnoteženog pristupa. Čini se, međutim, da se taj pojam različito razumije i tumači u državama članicama.

Pojam komercijalne svrhe nije definiran u Direktivi. Direktiva također ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica radi utvrđivanja njegova smisla. Ustaljena je sudska praksa da bi, s obzirom na potrebu za ujednačenom primjenom prava EU-a i načela

³⁸ [C-57/15, UVP](#), točka 36.

³⁹ [C-57/15, UVP](#), točke 39. – 40.

⁴⁰ [C-57/15, UVP](#), točka 40.

⁴¹ Vidjeti uvodnu izjavu 26. DPPIV-a.

⁴² Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 14. DPPIV-a: „To ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da te mjere primijene i u odnosu na druga djela.”

jednakosti, taj pojam u takvim slučajevima trebalo neovisno i ujednačeno tumačiti širom EU-a⁴³.

Nadalje, uvodnom izjavom 14. DPPIV-a pruža se određeno pojašnjenje, navođenjem da se odnosi na djela *počinjena radi izravne ili neizravne gospodarske ili komercijalne koristi; ovo obično isključuje radnje koje su poduzeli krajnji korisnici postupajući u dobroj vjeri.*

Osim toga, pojam „komercijalne svrhe” u smislu članka 61. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva detaljno je raspravljen u izvješću povjerenstva Svjetske trgovinske organizacije za rješavanje sporova⁴⁴. Povjerenstvo koje se time bavilo uzelo je u obzir uobičajeni smisao izraza „komercijalne” i „svrhe” i utvrdilo da pojam treba shvatiti s obzirom na njegove kvalitativne i kvantitativne elemente te da se odnosi na veličinu ili razmjer tipičnih ili uobičajenih komercijalnih aktivnosti u pogledu određenog proizvoda na određenom tržištu⁴⁵. Iako se taj pojam u Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva upotrebljava u nešto drugačijem kontekstu od onog DPPIV-a⁴⁶ te u pravnom poretku EU-a takva izvješća povjerenstva obvezujuća kada je riječ o tumačenju akta sekundarnog prava EU-a kao što je DPPIV, Komisija ipak smatra da je to izvješće korisna referentna točka⁴⁷.

Iz prethodno navedenog proizlazi da prema mišljenju Komisije pojam „komercijalne svrhe”, kako se upotrebljava u različitim odredbama DPPIV-a, ne bi trebalo shvaćati u isključivo kvantitativnom smislu; umjesto toga u obzir bi trebalo uzeti i određene kvalitativne elemente, primjerice obavlja li se predmetna djelatnost obično radi ekonomske ili komercijalne koristi.

Pojam „komercijalne svrhe” kako je predviđeno člankom 6. stavkom 2., člankom 8. stavkom 1. i člankom 9. stavkom 2. DPPIV-a treba tumačiti i primjenjivati uzimajući u obzir kvalitativne elemente, kao što su ekonomska ili komercijalna korist koja se nastoji ostvariti predmetnim povredama, te kvantitativne elemente, kao što su broj i opseg povreda, koji su relevantni u određenom slučaju.

III. OSIGURAVANJE URAVNOTEŽENOG PRISTUPA PROVEDBI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I SPREČAVANJU ZLOUPORABA

1. Opća obveza i temeljna prava

Opća je obveza u Direktivi osigurati mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za provedbu prava intelektualnog vlasništva. Oni moraju biti „pošteni i pravični” i ne smiju biti „nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja”; oni također moraju biti učinkoviti, razmjerni i moraju odvrćati o povrede te se primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe (članak 3. stavci 1. i 2.). Usto, takve bi se mjere, postupci i pravna sredstva trebali odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o

⁴³ Primjerice presuda Suda (veliko vijeće) od 3. rujna 2014., [C-201/13](#), *Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW protiv Helene Vandersteen i dr.*, EU:C:2014:2132, točka 14.

⁴⁴ Izvješće povjerenstva WTO-a od 26. siječnja 2009., [WT/DS362/R](#), str. 75. – 98.

⁴⁵ [WT/DS362/R](#), stavak VII., 601. – 603. i VII. 635. – 636.

⁴⁶ Točnije, u vezi s određenim mjerama kaznenog prava, a u DPPIV-u taj se pojam upotrebljava u vezi s određenim građanskopravnim sredstvima.

⁴⁷ U tom se pogledu može primijetiti, prvo, da je EU također stranka Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (vidjeti uvodnu izjavu 4. DPPIV-a), što znači da njegove odredbe čine sastavni dio pravnog poretka EU-a (vidjeti npr. C-180/11, *Bericap*, točka 67.) i, drugo, da je u skladu sa sudskom praksom Suda EU-a uobičajeno značenje nedefiniranih pojmova iz akata sekundarnog prava EU-a, kao što je DPPIV, važan element pri tumačenju tih pojmova (vidjeti npr. C-201/13, *Deckmyn*, točka 19.).

posebnim značajkama tog slučaja, uključujući i posebna obilježja svakog prava intelektualnog vlasništva i, kada je primjereno, namjernu ili nenamjernu prirodu povrede.⁴⁸ U skladu s tim, kako bi osigurala uravnotežen sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava, nadležna sudska tijela u pravilu trebaju provesti ocjenjivanje svakog pojedinačnog slučaja pri razmatranju dodjele mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih DPPIV-om.

DPPIV-om se poštuju sva temeljna prava i načela priznata posebice Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”); a osobito se nastoji osigurati puno poštovanje intelektualnog vlasništva, u skladu s člankom 17. stavkom 2. Povelje⁴⁹ Posljedično, pravila iz Direktive moraju se tumačiti i primjenjivati na način koji će osigurati ne samo zaštitu tog posebnog temeljnog prava već i uzimanje u obzir i poštovanje drugih predmetnih temeljnih prava. Potonja mogu, ovisno o slučaju, uključivati pravo na učinkovitu sudsku zaštitu i pravo na zaštitu privatnosti i osobnih podataka, kao i slobodu izražavanja i slobodu poduzetništva⁵⁰. To je pitanje obrađeno u nizu presuda Suda EU-a izdanih nakon donošenja Direktive.

Sud EU-a osobito je u presudi u predmetu *Promusicae*⁵¹ obradio pitanje uspostavljanja ravnoteže između različitih temeljnih prava pri tumačenju odredbi Direktive o elektroničkoj trgovini, Direktive o informacijskom društvu⁵², DPPIV-a i Direktive o e-privatnosti⁵³, u kontekstu Povelje. Sud EU-a objasnio je da pri tumačenju tih direktiva predmetna nacionalna tijela i sudovi moraju osigurati pravednu ravnotežu između različitih uključenih temeljnih prava, kao i da ona nisu u suprotnosti s drugim općim načelima prava EU-a, kao što je načelo proporcionalnosti. U tom je slučaju Sud EU-a zaključio da države članice nisu obvezne utvrditi obvezu priopćavanja osobnih podataka kako bi se osigurala učinkovita zaštita autorskih prava u građanskim postupcima. Međutim, Sud EU-a također je zaključio da bi države članice prethodno navedene direktive pri njihovu prenošenju trebale tumačiti na način kojim će se uspostaviti pravedna ravnoteža između temeljnih prava kojima se jamči zaštita osobnih podataka i privatnog života te temeljnih prava na vlasništvo i učinkovitu sudsku zaštitu.

Taj je pristup odražen i u kasnijim odlukama Suda EU-a⁵⁴ koje pružaju više smjernica o tome kako osigurati pravednu ravnotežu među različitim suprotstavljenim temeljnim pravima, među ostalim, pri odlučivanju o pravu na informacije i izdavanju sudskih naloga⁵⁵.

Iako su te odluke donesene u posebnom kontekstu sudskog postupka povezanog s povredama autorskih prava, analiza Suda EU-a općenito se bavi ravnotežom između predmetnih temeljnih prava. Komisija stoga smatra da se zahtjev osiguranja pravedne ravnoteže između

⁴⁸ Uvodna izjava 17. DPPIV-a.

⁴⁹ Uvodna izjava 32. DPPIV-a.

⁵⁰ Vidjeti članke 47., 7., 8., 11. i 16. Povelje.

⁵¹ Presuda Suda EU-a (veliko vijeće) od 29. siječnja 2008., [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae) protiv Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, točka 68.

⁵² Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10. – 19.

⁵³ Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija, SL L 201, 31.7.2002., str. 37. – 47. (kojom se dopunjuje Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str 31. – 50.).

⁵⁴ Npr. rješenje Suda EU-a (osmo vijeće) od 19. veljače 2009., [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH protiv Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107; Presuda Suda EU-a (treće vijeće) od 19. travnja 2012., [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB i drugi protiv Perfect Communication Sweden A,B* EU:C:2012:219; Presuda Suda EU-a (četvrto vijeće) od 16. srpnja 2015., [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH protiv Stadtsparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485.

⁵⁵ Vidjeti i daljnju raspravu u vezi s člankom 8. o pravu na informaciju (odjeljak III.) te člancima 9. i 11. o sudskim nalozima (odjeljak IV.) DPPIV-a.

takvih prava, u kontekstu općeg načela proporcionalnosti, ne primjenjuje samo na slučajeve povrede autorskih prava već i na slučajeve koji se odnose na sva prava intelektualnog vlasništva obuhvaćena područjem primjene DPPIV-a.

U svim slučajevima u kojima se tumače i primjenjuju odredbe DPPIV-a i u kojima su u pitanju različita suprotstavljena temeljna prava zaštićena pravnim poretkom EU-a trebalo bi osigurati da se između njih postigne pravedna ravnoteža s obzirom na načelo proporcionalnosti.

2. Postizanje pravedne ravnoteže između primjenjivih temeljnih prava u slučaju prava na informacije

Postizanje pravedne ravnoteže između različitih temeljnih prava posebno je važno u primjeni prava na informacije iz članka 8. DPPIV-a. Člankom 8. države članice obvezuju se da omogućе nadležnim sudskim tijelima da počinitelju povrede ili nekoj drugoj osobi narede da pruži preciznu informaciju o podrijetlu robe ili usluga koje povrjeđuju prava, distribucijskim kanalima i identitetu treće strane uključene u povredu prava⁵⁶.

Kada je riječ o pravu na informaciju na temelju članka 8., moguće su situacije u kojima je potrebno uspostaviti ravnotežu između nekoliko temeljnih prava. To bi osobito mogao biti slučaj u pogledu temeljnih prava na zaštitu vlasništva (uključujući intelektualno vlasništvo) te na učinkovitu sudsku zaštitu, s jedne strane, i temeljnih prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka te slobode poduzetništva, s druge strane.

Svako naređenje nadležnih sudskih tijela za pružanje informacija na temelju članka 8. trebalo bi se odnositi samo na informacije koje su doista potrebne za otkrivanje izvora i opsega povrede. Prema mišljenju Komisije, to proizlazi iz potrebe opravdanog i razmjernog zahtjeva iz članka 8. stavka 1. te općih obveza utvrđenih u članku 3. (posebno zahtjeva da svaka provedena mjera mora biti poštena i pravična te ne smije biti nepotrebno složena ili skupa, kao i da je potrebno osigurati zaštitu protiv zlouporabe).

Sud EU-a pojasnio je⁵⁷ da pravo Unije, a osobito članak 8. stavak 3. DPPIV-a u vezi s člankom 15. stavkom 1. Direktive o e-privatnosti, ne sprečava države članice da nametnu obvezu otkrivanja osobnih podataka povezanih s internetskim prometom određenim privatnim trećim stranama kako bi im se omogućilo da pokrenu građanske postupke zbog povreda autorskih prava. Međutim, također je utvrđeno da se predmetnim pravilima prava EU-a u tom slučaju ne zahtijeva od država članica da nameću takve obveze.

Sud EU-a također je naveo da se tim pravilima ne sprečava primjena nacionalnog zakonodavstva na temelju članka 8. DPPIV-a kojim se, za potrebe identifikacije pretplatnika ili korisnika interneta, omogućuje da pružatelji internetskih usluga u građanskom postupku nositelju autorskog prava ili njegovu zastupniku daju informacije o pretplatniku kojem je pružatelj internetskih usluga dao IP adresu koja je navodno upotrijebljena u povredi. Međutim, takvim bi se nacionalnim zakonodavstvom trebalo omogućiti nadležnom nacionalnom sudu da odvagne suprotstavljene interese uključenih strana na temelju činjenica pojedinog predmeta i uzimajući u obzir zahtjeve načela proporcionalnosti⁵⁸.

U drugom je predmetu Sud EU-a pojasnio da se člankom 8 stavkom 3. točkom (e) DPPIV-a isključuju odredbe nacionalnog prava kojima se na neograničen i bezuvjetan način omogućuje bankarskim institucijama da se pozovu na bankarsku tajnu odbijajući pružati informacije o

⁵⁶ Vidjeti uvodnu izjavu 21. DPPIV-a.

⁵⁷ [C-275/06, Promusicae](#), točke 58. – 59. Vidjeti i odjeljak 1.

⁵⁸ [C-461/10, Bonnier](#), točke 51. – 61.

imenu i adresi vlasnika računa u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) DPPIV-a⁵⁹. Takvo neograničeno i bezuvjetno odobrenje da se poziva na bankarsku tajnu može ozbiljno narušiti učinkovito ostvarivanje temeljnog prava na intelektualno vlasništvo u korist prava osoba obuhvaćenih člankom 8. stavkom 1. DPPIV-a na zaštitu osobnih podataka koji se odnose na njih⁶⁰.

U skladu s člankom 8. DPPIV-a nadležna sudska tijela mogu od počinitelja povrede ili određenih drugih osoba zatražiti informacije o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva. Te informacije mogu uključivati osobne podatke, ako je njihovo otkrivanje u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka i pod uvjetom da postoje zaštitne mjere kojima se osigurava pravedna ravnoteža između različitih predmetnih temeljnih prava.

3. Predočenje navedenih dokaza koji su pod kontrolom suprotne stranke

U skladu s člankom 6. stavkom 1. DPPIV-a nadležna sudska tijela mogu naložiti predočenje dokaza pod kontrolom suprotne stranke, ako je podnositelj zahtjeva predočio razumno dostupne dokaze dovoljne da podupru njegove tvrdnje i ako je, potkrjepljujući te tvrdnje, naveo te dokaze.

Tijekom evaluacije izviješćeno je da u nekim državama članicama postupak navođenja dokaza pod kontrolom suprotne stranke može biti vrlo opterećujući za podnositelja zahtjeva i stoga u praksi znatno ograničava mogućnost dobivanja takvih dokaza. Navedeno je da se od podnositelja zahtjeva u nekim slučajevima traži da navedu točnu prirodu, mjesta, referentne brojeve ili sadržaj traženih dokumenata, čak i ako je očito da je takve informacije vrlo teško, ako ne i nemoguće pribaviti vanjskoj osobi koja nije nužno vidjela tražene dokumente⁶¹.

Iako je određeni stupanj specifikacije nedvojbeno potreban, zahtijevanje prevelikog broja detalja dovodi u pitanje učinkovitost mjera otkrivanja predviđenih člankom 6. stavkom 1. i izaziva zabrinutost u pogledu razmjernosti zahtjeva utvrđenih na nacionalnoj razini. To dovodi u pitanje i „poštenu i pravičnu” narav takvih zahtjeva te bi moglo upotrebu mjera iz Direktive učiniti pretjerano složenom. S obzirom na to, detaljni nacionalni zahtjevi ove vrste mogli bi biti u suprotnosti s člankom 6. stavkom 1. u vezi s obvezama utvrđenima u članku 3. Direktive.

Direktiva o naknadi štete za kršenje prava tržišnog natjecanja⁶² u tom je pogledu detaljnija. Člankom 5. stavkom 2. Direktive koji se odnosi na otkrivanje dokaza države članice obvezuju se osigurati da nacionalni sudovi mogu narediti otkrivanje navedenih dokaza ili relevantnih kategorija dokaza koji su što je više moguće precizno i usko ograničeni na temelju razumno dostupnih činjenica u utemeljenom obrazloženju.

Komisija smatra da postoje osnove za prihvaćanje sličnog pristupa pri tumačenju i primjeni članka 6. stavka 1. DPPIV-a. Iako bi podnositelj zahtjeva trebao što detaljnije navesti informacije koje traži, obvezu kojom se to propisuje trebalo bi tumačiti u razumnim granicama te s obzirom na posebnosti pojedinog slučaja. Prema mišljenju Komisije, to znači da se, iako podnositelj zahtjeva u načelu treba u svojem zahtjevu navesti pojedine dokaze,

⁵⁹ Presuda Suda EU-a (četvrto vijeće) od 16. srpnja 2015., [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH protiv Stadtparkasse Magdeburg*, točka 43.

⁶⁰ [C-580/13](#), *Coty Germany*, točka 40.

⁶¹ Savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, str. 18. Vidjeti i SEC(2010) 1589 final, str. 9.

⁶² Direktiva 2014/104/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije, SL L 349, 5.12.2014., str. 1.

člankom 6. stavkom 1. ne sprečava da u pojedinim slučajevima podnositelj zahtjeva navede konkretnu kategoriju dokaza, pod uvjetom da razina specifikacije omogućuje suprotnoj stranci da identificira konkretne dokaze pod njezinom kontrolom i nadležnom sudskom tijelu da odluči o zahtjevu za otkrivanje informacija.

Nadalje, postoje teškoće s razumijevanjem na što se odnosi *dokazi koji su pod kontrolom suprotne stranke*. Točnije, pojavile su se nedoumice u razmatranju treba li se pojam „kontrola” odnositi samo na posjedovanje dokaza ili bi se trebao shvaćati u širem smislu koji bi obuhvaćao čak i zahtjev suprotnoj stranci da poduzme razumnu potragu⁶³.

Iako Komisija smatra kako se ne čini da se u članku 6. stavku 1. pruža jasna osnova za zahtjev stranci da aktivno traži dokaze u posjedu trećih strana izvan njezine kontrole u cilju predočavanja takvih dokaza, napominje da se upotrebom riječi „kontrola” ukazuje da nije nužno da stranka stvarno bude u posjedu dokaza. Stoga bi, prema mišljenju Komisije, članak 6. stavak 1., kada je to opravdano, mogao biti osnova za obvezu stranke da provede temeljitu potragu za dokazima unutar svoje organizacije (uključujući odvojene pravne subjekte pod njezinom kontrolom), pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva odgovarajuće potkrijepio i specificirao zahtjev za predmetne dokaze, da obveza ne prelazi ono što je razmjerno i nije nepotrebno skupa te da su, prema potrebi, osigurane mjere zaštite od zlouporabe⁶⁴.

Svaki zahtjev za predočenje dokaza u skladu s člankom 6. stavkom 1. DPPIV-a trebao bi biti odgovarajuće potkrijepljen i specificiran te ograničen na ono što je razmjerno u odnosu na posebne okolnosti slučaja. Međutim, taj zahtjev ne treba isključiti mogućnost da se od stranke na koju se primjenjuje ta mjera u određenim slučajevima zahtijeva da predoči konkretne kategorije dokaza ili da provede temeljitu potragu za dokazima unutar svoje organizacije.

4. Osiguravanje zaštite povjerljivih informacija

Mogućnost ishođenja mjera navedenih u članku 6. stavcima 1. i 2., članku 7. stavku 1. te članku 8. stavcima 1. i 2. DPPIV-a podložna je zaštiti povjerljivih informacija. To je ograničenje posebno važno kada dokumenti označeni kao dokaz ili informacije koje će se potencijalno predočiti sadržavaju poslovne tajne ili druge poslovno osjetljive informacije stranke koja je predmet tih mjera.

U pogledu zahtjeva za informacije u skladu s člankom 8. izviješčeno je⁶⁵ da činjenica da određene vrste informacija mogu podlijegati različitim režimima povjerljivosti u različitim državama članicama može uzrokovati dodatne probleme za nositelje prava. Oni nastaju zbog toga što nije jasno mogu li informacije koje su zakonito pribavljene u jednoj zemlji upotrebljavati u drugoj zemlji gdje se na povjerljivost takvih informacija primjenjuju stroža pravila.

Zahtjevi za predočenje dokaza u skladu s člankom 6., osiguravanje mjera za očuvanje dokaza u skladu s člankom 7. te pružanje informacija u skladu s člankom 8. trebali bi iz razloga proporcionalnosti biti relevantni za dokazivanje navoda iznesenih u predmetnom sudskom postupku. Međutim, čak i ako će neke od informacija u posjedu suprotne stranke biti ključne za dokazivanje navodne povrede prava ili njezina opsega ili posljedica, specifična priroda tih informacija u određenim bi slučajevima mogla još uvijek imati toliko veliku poslovnu vrijednost da ih se ne bi trebalo otkriti podnositelju zahtjeva. Na temelju povratnih

⁶³ Radni dokument službi Komisije – Analiza primjene Direktive 2004/48/EZ od 22.12.2010., str. 9.; Dokument Komisije *Sinteza napomena u pogledu Izvješća Komisije o primjeni Direktive 2004/48*, srpanj 2011., str. 19.

⁶⁴ Vidjeti članak 3. DPPIV-a.

⁶⁵ Savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, str. 18 – 25.

informacija iz postupka evaluacije proizlazi da sudska tijela mogu imati teškoća u odmjeravanju tih suprotstavljenih interesa, posebno kada su stranke tržišni natjecatelji.

Komisija u tom pogledu primjećuje da u navedenim člancima nije predviđeno da se takve povjerljive informacije ne mogu upotrijebiti kao dokaz u postupku. Naprotiv, njima se predviđa da informacije moraju biti zaštićene. U nekim su državama članicama⁶⁶ uvedene mjere kojima se osigurava da se povjerljive informacije otkrivaju samo sudu ili trećoj strani obvezanoj posebnim pravilima o povjerljivosti. Nadalje, u članku 60. stavku 3. Sporazuma o Jedinstvenom sudu za patente⁶⁷ predviđeno je da Jedinstveni sud za patente naredi pretragu prostorija koju provodi osoba koju je imenovao taj sud. Iako podnositelj zahtjeva ne može biti prisutan tijekom te pretrage, može ga predstavljati neovisni stručnjak čije ime mora biti navedeno u nalogu.

Prema mišljenju Komisije nadležna sudska tijela trebala bi biti u mogućnosti odlučiti, u skladu s detaljnim pravilima nacionalnog prava te na vlastitu inicijativu ili na zahtjev stranke u postupku, o odgovarajućim načinima zaštite povjerljivih informacija kada mjere predviđene člancima 6., 7. ili 8. mogu utjecati na takve informacije. Iako se to izričito ne zahtijeva u navedenim odredbama, ona smatra da bi ti načini mogli uključivati, kada je to opravdano, mogućnost predočavanja takvih informacija samo nadležnim sudskim tijelima ili neovisnoj i nepristranoj trećoj strani koja je imenovana kako bi pomagala u postupku ili pretragama radi opisa ili oduzimanja te podliježe odgovarajućim obvezama u pogledu povjerljivosti. Svi bi ti načini trebali osigurati da se informacije ne otkrivaju podnositelju zahtjeva, drugoj stranci u postupku ili javnosti, uz dužno poštovanje prava na obranu podnositelja zahtjeva ili drugih stranaka⁶⁸.

U djelo bi trebalo provesti obvezu zaštite povjerljivih informacija utvrđenu u člancima 6., 7. i 8. DPPIV-a odgovarajućim sredstvima koja predviđaju nužne zaštitne mjere. Takva odgovarajuća sredstva mogla bi uključivati predočavanje povjerljivih informacija samo nadležnim sudskim tijelima ili pretragu prostorija u cilju opisa ili oduzimanja koju provode samo neovisne i nepristrane treće strane.

5. Važnost jamčevine

DPPIV propisuje da mjere za očuvanje dokaza (članak 7. stavak 2.) i privremene mjere (članak 9. stavak 6.) mogu podlijegati polaganju odgovarajuće jamčevine ili odgovarajućeg jamstva podnositelja zahtjeva kako bi se osigurala naknada za bilo koju štetu pretrpljenu od strane tuženika. Takva jamčevina ili jamstva važan su instrument ne samo za naknadu takve povrede *ex post*, prema potrebi, već i radi sprečavanja moguće zlouporabe mjera predviđenih DPPIV-om. U tom se pogledu posebnim obvezama predviđenima člankom 7. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 6. provodi opća obveza iz članka 3. stavka 2., odnosno da se mjere, postupci i pravna sredstva predviđena Direktivom moraju primjenjivati na način kojim se osiguravaju mjere zaštite od njihove zlouporabe.

Međutim, člankom 3. stavkom 2. propisuje se i da mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te, u skladu s člankom 3. stavkom 1., moraju biti pošteni i pravični te ne smiju biti nepotrebno skupi. Time se naglašava da iako se zlouporaba mora sprečavati, sredstva koja se pritom upotrebljavaju ne smiju biti u suprotnosti

⁶⁶ Npr. Nizozemska.

⁶⁷ SL C 175, 20.6.2013., str. 1.

⁶⁸ Vidjeti presudu Suda (treće vijeće) od 14. veljače 2008., [C-450/06, Varec SA protiv Belgijske države](#), EU:C:2008:91, u pogledu odvagivanja suprotstavljenih prava u sudskom postupku povezanom s postupcima javne nabave.

s potonjim zahtjevima. To znači, primjerice, da jamčevina koju treba položiti za potrebe ishođenja privremenih mjera ne bi trebala biti utvrđena na razini zbog koje podnositelji zahtjeva u praksi više neće tražiti predmetne privremene mjere. To je osobito važno za MSP-ove jer su troškovi građanskih postupaka, uz rizik od gubitka spora zbog čega bi morali platiti troškove obiju stranki, glavni odvrćajući čimbenik u provedbi prava intelektualnog vlasništva u građanskim postupcima⁶⁹.

Zahtijevanje od podnositelja zahtjeva da položi odgovarajuću jamčevinu ili odgovarajuće jamstvo kao preduvjet za izdavanje privremenih mjera i mjera predostrožnosti u skladu s člancima 7. i 9. DPPIV-a može biti odgovarajuće sredstvo za sprečavanje zlouporaba takvih mjera. Pri razmatranju može li se jamčevina ili odgovarajuće jamstvo smatrati primjerenim u određenom slučaju, trebalo bi, među ostalim, voditi računa o gospodarskom kapacitetu podnositelja zahtjeva i mogućim posljedicama za učinkovitost mjera čije se donošenje traži, osobito za MSP-ove.

6. Mogućnosti i koristi povezane sa zaštitnim podneskom

U članku 7. stavku 1. DPPIV-a predviđa se mogućnost da se u odgovarajućim slučajevima izdaju mjere za očuvanje dokaza bez prethodnog saslušanja druge stranke (odnosno *ex parte*), osobito kada bi svako odlaganje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nositelju prava ili kada postoji očita opasnost od uništenja dokaza. Slično tome, kako je predviđeno člankom 9. stavkom 4. DPPIV-a privremene mjere i mjere predostrožnosti mogu se izdavati *ex parte*, osobito kada bi svako odlaganje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nositelju prava. U takvim se slučajevima zbog hitnosti i/ili potrebe da se tuženik ne obavijesti unaprijed odluka o mjerama donosi jednostrano te bez prethodne obavijesti i saslušanja. Stoga tuženiku nije data mogućnost da iznese argumente u svoju obranu, čak i ako može pretrpjeti moguće teške posljedice donesenih mjera.

Člancima 7. i 9. predviđa se niz zaštitnih mjera, osobito činjenica da se takvi *ex parte* sudski nalozi mogu izdavati samo na posebnim osnovama, da se nakon njihova izvršenja tuženika mora bez odlaganja obavijestiti o njima te da podliježu sudskom preispitivanju *ex post*, tijekom kojeg je moguće saslušanje tuženika. Bez obzira na to, činjenica je da takve *ex parte* mjere znatno utječu na tuženikovo temeljno pravo da ga se sasluša te da se sam brani na sudu, što je dio temeljnog prava na pravično suđenje⁷⁰. Ograničenja prava na saslušanje stoga bi u načelu trebalo nametati samo u skladu s navedenim člancima uz osiguravanje nužnih zaštitnih mjera te u mjeri u kojoj su ta ograničenja nužna kako bi se zajamčila prava na zaštitu intelektualnog vlasništva te na učinkovitu sudsku zaštitu podnositelja zahtjeva koja su ujedno i temeljna prava zajamčena Poveljom.

Kako bi se postigla pravedna ravnoteža između tih suprotstavljenih interesa i temeljnih prava, neke države članice (Belgija, Francuska, Njemačka, Nizozemska i Španjolska) te članak 207. Sporazuma o Jedinostvenom sudu za patente⁷¹ predviđaju instrument zaštitnog podneska, koji je poznat i kao zaštitno pismo ili zaštitni nalog. Tuženik koji se boji tužbe zbog povrede prava intelektualnog vlasništva (jer je, primjerice, primio upozoravajuće pismo nositelja prava) zaštitnim podneskom unaprijed obavješćuje nadležna sudska tijela (odnosno i prije podnošenja zahtjeva) zašto moguća tužba zbog povrede prema tuženiku nije utemeljena. Glavna je svrha zaštitnog podneska pružiti sudskim tijelima što više relevantnih informacija,

⁶⁹ „Intellectual Property SME Scoreboard 2016” (*Pregled stanja u pogledu intelektualnog vlasništva i MSP-ova*), EUIPO, Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva, 2016.

⁷⁰ Članak 47. Povelje. Vidjeti i članak 42. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva.

⁷¹ Preliminarni skup odredbi za Poslovnik Jedinostvenog suda za patente (18. nacrt), dostupno na: <https://www.unified-patent-court.org/documents>.

bez saslušanja tuženika nakon što je podnesen zahtjev za izdavanje prethodnog sudskog naloga, a prije donošenja odluke o tom zahtjevu.

Iako nije izričito predviđen DPPIV-om, instrument zaštitnog podneska može se smatrati dobrim instrumentom kojim se na pošten i razmjeran način pomaže uravnotežiti različite suprotstavljene interese i temeljna prava povezana s mogućnošću izdavanja *ex parte* mjera predviđenih člankom 7. stavkom 1. i člankom 9. stavkom 4. DPPIV-a.

IV. OSIGURAVANJE UČINKOVITE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, MEĐU OSTALIM I U DIGITALNOM KONTEKSTU

U središtu je ovog poglavlja pitanje sudskih naloga i posrednika. Stajališta iznesena tijekom javnog savjetovanja pokazuju da nositelji prava smatraju privremene mjere neophodnim instrumentom za zaštitu svojih prava. Osim toga, kao što je navedeno u Direktivi o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu („Direktiva o informacijskom društvu”)⁷² u digitalnom okruženju, osobito, treće strane za radnje povrede sve više koriste usluge posrednika. U mnogim su slučajevima takvi posrednici u najboljem položaju da prekinu takve radnje povrede.

1. Sudski nalozi i odgovornost

U DPPIV-u utvrđene su dvije vrste sudskih naloga. Prvo, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) države članice obvezne su osigurati da nositelji prava mogu zatražiti privremeni sudski nalog protiv počinitelja povrede ili posrednika. Cilj je tim sudskim nalogima spriječiti neposrednu povredu ili zabraniti daljnje vršenje povrede. Drugo, na temelju članka 11. države članice obvezne su osigurati da u postupku za donošenje odluke o meritumu nadležna sudska tijela mogu izdati sudski nalog ili protiv počinitelja povrede radi zabrane daljnjeg vršenja povrede ili protiv posrednika ne samo radi prestanka povreda, nego i radi sprečavanja daljnjih povreda⁷³.

U tom kontekstu važno je naglasiti da se u pravu EU-a razlikuje između koncepta odgovornosti i mogućnosti izdavanja sudskih naloga protiv posrednika kako je utvrđeno u članku 9. stavku 1. točki (a) i članku 11. DPPIV-a⁷⁴. Sud EU-a potvrdio je da se obveza koju države članice imaju na temelju članka 11. DPPIV-a primjenjuje *neovisno o njegovoj možebitnoj osobnoj odgovornosti* [tj. posrednika] *u spornim događajima*⁷⁵.

Mogućnost izdavanja sudskog naloga protiv posrednika na temelju članka 9. stavka 1. točke (a) i članka 11. DPPIV-a ne ovisi o njegovoj odgovornosti za predmetnu (navodnu) povredu. Prema tome, nadležna sudska tijela ne mogu kao uvjet za izdavanje sudskog naloga od podnositelja zahtijevati da dokaže da je posrednik, čak i neizravno, odgovoran za (navodnu) povredu.

⁷² Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL L 167, 22.6.2001., str. 10.–19., uvodna izjava 59.

⁷³ Presuda [C-324/09, L'Oréal protiv eBay](#), točka 131.; presuda [C-70/10, Scarlet Extended](#), točka 31.; presuda [C-360/10, SABAM](#), točka 29.

⁷⁴ Takva mogućnost (također neovisno o odgovornosti posrednika) predviđena je i člankom 8. stavkom 3. Direktive o informacijskom društvu.

⁷⁵ Presuda Suda EU-a (veliko vijeće) od 12. srpnja 2011., [C-324/09, L'Oréal SA i drugi protiv eBay International AG i dr.](#), EU:C:2011:474, točka 127. Vidjeti i presudu [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), EU:C:2016:528, točka 22. U člancima od 12. do 14. Direktive o elektroničkoj trgovini posebno se utvrđuje u odnosu na određene internetske posrednike da izuzeća od odgovornosti predviđena u tim odredbama ne utječu na mogućnost suda ili upravne vlasti da od njih zahtijeva okončanje ili sprečavanje povrede.

2. Pojašnjenje pojma posrednika

U članku 9. stavku 1. točki (a) i članku 11. DPPIV-a upućuje se na mogućnost izdavanja sudskih naloga *posredniku čije je usluge koristila treća strana za povredu prava intelektualnog vlasništva*. U Direktivi se ne navodi koji se gospodarski subjekti trebaju smatrati posrednicima za potrebe Direktive.

Sud EU-a pojasnio je da se gospodarski subjekt može klasificirati kao posrednik u smislu tih odredaba ako pruža uslugu koju mogu koristiti jedna ili više drugih osoba za povredu jednog ili više prava intelektualnog vlasništva ili za pristup sadržajima ili proizvodima kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva⁷⁶. Kako bi se kvalificirao kao takav, gospodarski subjekt ne mora nužno imati posebnu vezu s tim drugim osobama, primjerice na temelju ugovornog odnosa⁷⁷.

Stoga, primjena članka 9. stavka 1. točke (a) i članka 11. Direktive nije ograničena na posebnu skupinu posrednika, nego obuhvaća različite sektore te usluge na internetu i izvan njega⁷⁸.

Sud EU-a izričito je naveo da bi se pružatelji internetskih usluga⁷⁹, platforme društvenih mreža⁸⁰, internetski portali za prodaju⁸¹ i zakupnici hala tržnice⁸² trebali smatrati posrednicima u okolnostima spornih događaja u predmetnom pravnom postupku.

Na temelju do danas dostupne sudske prakse Suda EU-a Komisija smatra da nema razloga za pretpostavku da je taj popis iscrpan te da u skladu s tim niz drugih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge koje mogu koristiti druge osobe za povredu prava intelektualnog vlasništva, što se utvrđuje od slučaja do slučaja, može biti obuhvaćen pojmom posrednika iz Direktive. Prema mišljenju Komisije takvi gospodarski subjekti mogu, ovisno o slučaju, uključivati pružatelje određenih usluga informacijskog društva, pružatelje poštanskih usluga i usluga dostave paketa, prijevoznika i logistička poduzeća te trgovce na malo.

Komisija dalje podsjeća da bi članak 9. stavak 1. točku (a) i članak 11. trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s općim zahtjevima iz članka 3. i primjenjivim temeljnim pravima zaštićenima pravnim poretkom EU-a. S jedne strane, uključivanje gospodarskih subjekata koji nisu sami počinili nikakvu povredu može se zahtijevati u postupku provedbe prava intelektualnog vlasništva na temelju DPPIV-a kako bi se osiguralo da nositelji prava mogu na učinkovit način ostvariti svoja prava. S druge strane, moguće je da u određenom slučaju takvo uključivanje nije opravdano ako su pružene usluge toliko daleke ili beznačajne za (navodnu) povredu da se od predmetnog gospodarskog subjekta ne može razumno očekivati znatan doprinos takvoj učinkovitoj provedbi, odnosno da bi njegovo uključivanje bilo nerazmjerno i nepotrebno opterećenje⁸³.

Gospodarski subjekti koji pružaju uslugu koju mogu koristiti druge osobe za povredu prava intelektualnog vlasništva mogu se, ovisno o okolnostima slučaja, smatrati posrednicima u

⁷⁶ Vidjeti presudu [C-314/12 UPC Telekabel](#); Presuda Suda (treće vijeće) od 24. studenoga 2011.

⁷⁷ Presuda Suda EU-a (drugo vijeće) od 7. srpnja 2016., [C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i dr. protiv DELTA CENTER a.s.](#), točka 23. U vezi s člankom 8. stavkom 3. Direktive o informacijskom društvu vidjeti i presudu [C-314/12 UPC Telekabel](#), točke 34.–35.

⁷⁸ U vezi s pružateljima usluga na internetu i izvan njega vidjeti presudu [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), točka 29.

⁷⁹ Presuda [C-557/07, LSG-Gesellschaft](#), točka 46.; presuda [C-314/12 UPC Telekabel](#), točke 43.–46.; presuda Suda (treće vijeće) od 24. studenog 2011. [C-70/10, Scarlet Extended SA protiv Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL \(SABAM\)](#), EU:C:2011:771, točka 30.

⁸⁰ Presuda Suda EU-a (treće vijeće) od 16. veljače 2012., [C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA \(SABAM\) protiv Netlog NV](#), EU:C:2012:85, točka 28.

⁸¹ Presuda [C-324/09, L'Oréal protiv eBay](#), točka 131.

⁸² Presuda [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), točka 28.;

⁸³ Vidjeti uvodnu izjavu 59. Direktive o informacijskom društvu.

smislu članka 9. stavka 1. točke (a) i članka 11. DPPIV-a čak i ako između dviju stranaka nema posebne veze, kao što je ugovorni odnos.

3. Osiguravanje uravnoteženog sustava za sudske naloge i posrednike

U kontekstu postizanja ravnoteže između prava i interesa, što je općenito potrebno pri tumačenju i primjeni sustava DPPIV-a za sudske naloge i posrednike, dva su aspekta, uz prethodno opisano, osobito važna, naime, područje primjene izdanih sudskih naloga i filtriranje.

Područje primjene sudskih naloga

Iako je u početku podnositelj dužan navesti u zahtjevu područje primjene sudskog naloga koji smatra primjerenim za sprečavanje neposredne povrede ili za okončanje povrede koja je u tijeku, o tom zahtjevu odlučuje nadležno sudsko tijelo. Nadležno sudsko tijelo određuje i koje će mjere (ako postoje) morati poduzeti tuženik. To bi sudsko tijelo trebalo ocijeniti zahtjev vodeći računa o specifičnostima slučaja (vidjeti uvodnu izjavu 17. DPPIV-a), a svaki izdani sudski nalog mora biti u skladu s načelom proporcionalnosti i drugim općim zahtjevima iz članka 3. kao i primjenjivim temeljnim pravima.

Stoga, nadležno sudsko tijelo ne bi trebalo izdavati sudske naloge kojima se zahtijeva poduzimanje mjera koje prelaze granice onoga što je prikladno i nužno s obzirom na činjenice i okolnosti slučaja kako bi se spriječila neposredna povreda ili zabranilo daljnje vršenje povrede. Prema tome, svaki izdani sudski nalog trebao bi biti učinkovit, ali i imati najmanje moguće područje primjene potrebno da se taj cilj ostvari. Mjere propisane sudskim nalogom ne moraju nužno dovesti do potpunog prestanka povreda prava intelektualnog vlasništva. U određenim okolnostima može biti dovoljno učiniti povrede otežanima ili ih ozbiljno obeshrabit⁸⁴. Istovremeno, adresat tog sudskog naloga ne bi trebao biti obavezan poduzeti prevelike žrtve⁸⁵.

U sudskim postupcima u vezi s povredom autorskog prava Sud EU-a naveo je⁸⁶ da mjere koje poduzima pružatelj internetskih usluga, kao posrednik kojem je upućen sudski nalog, moraju biti strogo ciljane. Konkretnije, te mjere moraju služiti prekidanju povrede autorskog prava ili srodnog prava od treće strane, a da time nisu nepotrebno pogođeni korisnici interneta koji koriste usluge tog pružatelja za zakonito pristupanje informacijama. Sud EU-a je razmatrajući okolnosti tog slučaja utvrdio da bi u protivnom miješanje navedenog pružatelja u slobodu informiranja navedenih korisnika bilo neopravdano s obzirom na cilj koji se nastoji postići. Kao što je prethodno navedeno⁸⁷ Sud EU-a nadalje je pojasnio da, kad je riječ o posrednicima, mjere uz prekidanje povrede moraju služiti i sprečavanju daljnjih povreda.

Slijedom toga, u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva koja se sastoji od objave određenog sadržaja na internetu, može biti primjereno da se sudskim nalogom upućenim posredniku od njega zahtijeva da ukloni taj sadržaj ili mu onemogući pristup. Općenito gledajući, zahtijevati zabranu pristupa cijeloj internetskoj stranici može biti prestroga mjera, iako u određenim okolnostima nadležno sudsko tijelo može to smatrati nužnim i razmjernim (npr. u slučaju povreda velikih razmjera ili strukturiranih povreda). Komisija smatra da bi takve odluke trebalo uvijek donositi ovisno o pojedinostima slučaja.

⁸⁴ Presuda Suda EU-a (četvrto vijeće) od 27. ožujka 2014., [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH protiv Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, točka 63.

⁸⁵ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, točka 53.

⁸⁶ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, točka 56.

⁸⁷ Vidjeti i raspravu u poglavlju IV. odjeljku 1. o sudskim nalogima i odgovornosti.

Sud EU-a pojasnio je⁸⁸ i da nadležna sudska tijela mogu odlučiti da neće izričito opisati konkretne mjere koje pružatelj mora poduzeti za ostvarenje traženog rezultata. Međutim, dodao je i da se u takvim slučajevima mora ispuniti niz uvjeta: mjere ne bi trebale prelaziti ono što je razumno, poštovanje načela pravne sigurnosti, poštovanje temeljnih prava predmetnih stranaka, među ostalim slobodu informiranja korisnika interneta, strogo ciljane mjere i mogućnost provjere za nadležna sudska tijela da su ti uvjeti ispunjeni, posebice omogućujući predmetnim korisnicima interneta da se pozovu na svoja prava kad su mjere poznate.

Prema mišljenju Komisije, iako se gore navedena sudska praksa odnosi na povrede autorskog prava, iznesena načela trebala bi se po analogiji uz autorska prava i srodna prava primjenjivati i na povrede drugih prava intelektualnog vlasništva.

Sudski nalozi izdani na temelju članka 9. stavka 1. točke (a) i članka 11. DPPIV-a trebali bi biti učinkoviti, ali ne bi trebali prelaziti granice onoga što je nužno i razmjerno u okolnostima slučaja za ostvarenje tog cilja. Može biti dovoljno otežati povrede ili ih ozbiljno obeshrabriti, a ne moraju nužno dovesti do njihova potpunog prestanka. Međutim, s obzirom na sudsku praksu Suda EU-a, adresat sudskog naloga ne može biti obavezan poduzeti „nesnošljive žrtve”⁸⁹. Uvedene mjere moraju biti dovoljno precizne i učinkovite, bez potrebe da se mjerom mora osigurati prestanak povrede⁹⁰. U tom pogledu trebalo bi osigurati poštovanje temeljnih prava svih uključenih strana, među ostalim i temeljnih prava trećih strana, na primjer korisnika interneta, na koje mogu utjecati mjere poduzete radi postupanja u skladu sa sudskim nalogom.

Sustavi za filtriranje

Mora se napraviti razlika između sudskog naloga kojim se zahtijeva uklanjanje s internetske stranice jednog ili više sadržaja kojima se vrši povreda i sudskog naloga kojim bi se u konačnici moglo obvezati posrednika da aktivno prati sve sadržaje dostupne na određenoj lokaciji kako bi se osiguralo da se ni jednim pojedinačnim sadržajem ne povređuju prava intelektualnog vlasništva.

U skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive o elektroničkoj trgovini države članice ne smiju uvesti opću obvezu praćenja za internetske posrednike u smislu članaka 12.–14. te Direktive⁹¹. Takva obveza ne bi bila ni u skladu s općim zahtjevima pravednosti, razmjernosti i da mjere ne smiju biti nepotrebno skupe kako je utvrđeno u članku 3. DPPIV-a⁹².

U predmetima *Scarlet Extended*⁹³ i *SABAM*⁹⁴ Sud EU-a pojasnio je ograničenja područja primjene sudskog naloga koji proizlaze iz tih odredaba kao i iz primjenjivih temeljnih prava predmetnih stranaka. Predmet *Scarlet Extended* odnosi se na sustav koji je trebao instalirati pružatelj internetskih usluga za filtriranje:

- svih elektroničkih komunikacija koje se prenose s pomoću njegovih usluga, posebice upotrebom softvera *peer-to-peer*,
- koji se primjenjuje podjednako na sve korisnike,

⁸⁸ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, točke 52.–57.

⁸⁹ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, točka 53.

⁹⁰ Presuda Suda EU-a (treće vijeće) od 15. rujna 2016., [C-484/14](#), *Tobias Mc Fadden protiv Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689, točke 93.–95.; [C-314/12](#) *UPC Telekabel*, točka 56. i točke 58.–62.

⁹¹ U članku 2. stavku 3. točki (a) DPPIV-a navedeno je da Direktiva ne utječe na Direktivu o elektroničkoj trgovini, a posebno njezine članke od 12. do 15.

⁹² Presuda [C-324/09](#), *L'Oréal protiv eBay*, točka 139.; presuda [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, točka 36.; presuda [C-360/10](#), *SABAM*, točka 34.

⁹³ Presuda [C-70/10](#), *Scarlet Extended*.

⁹⁴ Presuda [C-360/10](#), *SABAM*.

- kao preventivnu mjeru,
- isključivo na vlastiti trošak i
- na neograničeno razdoblje,

koji može na pružateljevoj mreži identificirati kretanje elektroničkih datoteka koje sadržavaju glazbu, kinematografsko ili audiovizualno djelo u odnosu na koje prijavitelj tvrdi da ima pravo intelektualnog vlasništva kako bi onemogućio prijenos datoteka čijim se dijeljenjem povređuju autorska prava. Predmet *SABAM* odnosi se na vrlo sličan sustav koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju trebao instalirati za informacije koje se pohranjuju na njegovim poslužiteljima.

U oba je slučaja Sud EU-a zaključio da zahtijevanje od predmetnih pružatelja da instaliraju takve opće sustave za filtriranje nije u skladu s člankom 15. Direktive o elektroničkoj trgovini i člankom 3. DPPIV-a tumačeno u svjetlu zahtjeva koji proizlaze iz zaštite primjenjivih temeljnih prava.

Istodobno, u uvodnoj izjavi 47. Direktive o elektroničkoj trgovini podsjeća se da se članak 15. odnosi na obveze praćenja isključivo opće naravi, a ne i automatski na obveze praćenja u pojedinom slučaju. Konkretno, to ne utječe na naloge koje izdaju nacionalne vlasti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U uvodnoj izjavi 48. dodaje se da ta Direktiva ne utječe na mogućnost država članica da od predmetnih davatelja usluga zahtijevaju primjenu dužne pažnje kako bi se otkrile i spriječile pojedine vrste nezakonitih aktivnosti.

Stoga, određene obveze postupanja s dužnom pažnjom mogu se, prema potrebi i unutar ograničenja prethodno navedenih odredaba, odrediti primjerice za pružatelje usluga smještaja na internetu kako bi se spriječilo učitavanje sadržaja kojim se povređuju prava intelektualnog vlasništva koji su identificirali nositelji prava ili je identificiran u suradnji s njima⁹⁵.

Kada nadležna sudska tijela nalažu posrednicima da poduzmu određene mjere za sprečavanje daljnjih povreda u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) i člankom 11. DPPIV-a, ona mogu, prema potrebi, izdati sudske naloge koji podrazumijevaju posebne obveze praćenja. Međutim, zabranom uvođenja opće obveze praćenja u skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive o elektroničkoj trgovini i člankom 3. DPPIV-a, u vezi sa zahtjevima koji proizlaze iz primjenjivih temeljnih prava, isključuje se mogućnost da se takvim sudskim nalogima posrednicima nameću obveze instaliranja i upravljanja preopširnim, nepreciznim i skupim sustavima za filtriranje takve vrste i u takvim okolnostima kao u predmetima *Scarlet Extended* i *SABAM*

4. Sudski nalozi koji su usmjereni na budućnost, primjenjivi na katalog prava i dinamični

Postoje razlike među nacionalnim zakonodavstvima država članica u području primjene sudskog naloga koji izdaje nadležno sudsko tijelo, posebice u načinu postupanja u vezi s neposrednim ili učestalim povredama prava intelektualnog vlasništva. Iako su sudski nalozi koji su primjenjivi na katalog prava ili repertoar⁹⁶ dostupni u nekim jurisdikcijama, kao što su Irska i Ujedinjena Kraljevina, oni nisu dostupni u svim državama članicama.

Nadalje, sudski nalozi mogu u određenim slučajevima izgubiti dio učinkovitosti zbog promjena u predmetu za koji je sudski nalog izdan. Na primjer, to može biti slučaj sudskih

⁹⁵ Vidjeti prijedloge u vezi s obvezama za određene pružatelje usluga smještaja na internetu da u suradnji s nositeljima prava spriječe učitavanje neovlaštenog zaštićenog sadržaja predviđene člankom 13. Komisijina prijedloga Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016) 593, od 14.9.2016.).

⁹⁶ Riječ je o sudskim nalogima kojima se, primjerice, od posrednika zahtijeva sprečavanje daljnjih povreda svih prava koje posjeduje nositelj prava ili koji su dio kataloga prava ili repertoara stjecatelja licencije, na temelju povrede utvrđene na uzorku tih prava.

naloga za blokiranje pristupa internetskim stranicama, pri čemu nadležno sudsko tijelo izdaje sudski nalog za određene nazive domena, ali pod drugim nazivima domena mogu se lako pojaviti zrcalne stranice i izbjeći učinke sudskog naloga.

Dinamični sudski nalozi moguće su rješenje. Riječ je o sudskim nalogima koji se mogu izdati, na primjer, u slučajevima u kojima u osnovi ista internetska stranica postane dostupna neposredno nakon izdavanja sudskog naloga na drugoj IP adresi ili URL-u i koji su formulirani tako da mogu obuhvaćati i nove IP adrese i URL-ove, bez potrebe za pokretanjem novog sudskog postupka za dobivanje novog naloga. Mogućnost izdavanja takvih sudskih naloga postoji, među ostalim u Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj. Taj se cilj može postići i uz intervenciju javnog tijela ili policije kao što se dogodilo u jednom slučaju u Belgiji⁹⁷.

Kao što je prethodno istaknuto, iz samog teksta jasno proizlazi da se privremeni sudski nalog predviđen člankom 9. stavkom 1. točkom (a) DPPIV-a može izdati za sprečavanje neposredne povrede, a Sud EU-a pojasnio je⁹⁸ da se, kad je riječ o posrednicima, sudski nalozi iz članka 11. mogu izdati i radi sprečavanja daljnjih povreda. Osim toga, trenutačno nema jasnih naznaka o usklađenosti s takvim sudskim nalogima ili o potrebi za njima na temelju DPPIV-a. Prema mišljenju Komisije to bi trebalo ocijeniti na pojedinačnoj osnovi, pri čemu se podrazumijeva da kad je riječ o sudskim nalogima protiv posrednika relevantni uvjeti i postupci trebaju u načelu biti utvrđeni nacionalnim pravom⁹⁹. U svakom slučaju, trebalo bi voditi računa o ciljevima koji se žele ostvariti tim dvama člancima, općim zahtjevima iz članka 3. DPPIV-a i primjenjivim temeljnim pravima.

Komisija prima na znanje činjenicu da neke države članice predviđaju mogućnost izdavanja sudskih naloga koji su usmjereni na budućnost, koji se primjenjuju na katalog prava i koji su dinamični. Iako to pitanje nije izričito riješeno u DPPIV-u, Komisija smatra da, pod uvjetom da su predviđene zaštitne mjere, ti sudski nalozi mogu biti učinkovit način za sprečavanje daljnjeg vršenja povrede prava intelektualnog vlasništva.

5. Digitalni dokazi

Prikupljanje, predočenje i očuvanje dokaza o povredama počinjenima na internetu može u određenim slučajevima biti problematično. U Direktivi se izričito ne spominju upotreba i predočenje digitalnih dokaza u postupcima zbog povrede prava intelektualnog vlasništva.

Tijekom evaluacije istaknuto je da je dokaze u digitalnom obliku teško očuvati i da prikaze sadržaja internetske stranice u određenom trenutku (takozvane „snimke zaslona”) u određenim situacijama nadležna sudska tijela u nekim državama članicama ne prihvaćaju kao dokaze. Ipak, snimke zaslona jedan su od najčešćih načina za dokazivanje da se određena aktivnost odvila u internetskom okruženju. U praksi, iz snimke zaslona može se primjerice vidjeti neka značajka internetske distribucije proizvoda kojim se vrši povreda jer sadržaj internetske stranice može pokazati koja je vrsta proizvoda dostupna za prodaju, tko je prodavatelj, na kojem području i kojoj je ciljanoj publici namijenjena. Snimkama zaslona može se stoga nositeljima prava olakšati da učinkovito provode svoja prava i u internetskom okruženju. Isto tako, na snimke zaslona mogu se osloniti i tuženici kako bi osporili navode o postupanju kojim se povređuju prava intelektualnog vlasništva.

⁹⁷ Antwerpen, 14. veljače 2013., predmeti 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, i Cass., 22. listopada 2013., P.13.0550.N; U toj je presudi sudac odredio da belgijska policija („Odjel za računalni kriminal”) sastavi popis naziva domena povezanih s internetskom stranicom „thepiratbay.org”.

⁹⁸ Presuda [C-324/09](#), *L'Oréal protiv eBay*, točka 131.

⁹⁹ Vidjeti uvodnu izjavu 23. DPPIV-a. Vidjeti i presudu [C-324/09](#), *L'Oréal protiv eBay*, točka 135.; presudu [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, točka 31.; presudu [C-360/10](#), *SABAM*, točka 29.

U nekim je državama članicama¹⁰⁰ trenutna praksa nadležnih sudskih tijela prihvatiti snimke zaslona kao dokaz, pod uvjetom da ih je napravio javni bilježnik ili sudski izvršitelj i da su proizvodi ili usluge kojima se navodno vrši povreda dovoljno vidljivi i precizno prikazani. Budući da ne postoje izričita pravila u tom pogledu, Komisija je mišljenja da se takva praksa DPPIV-om nužno ne zahtijeva. Međutim, vjeruje da je takav pristup općenito u skladu s DPPIV-om te se može smatrati najboljom praksom jer može biti dobar odgovor na prethodno navedene potrebe stranaka, a istovremeno osigurati dostatnu razinu sigurnosti u pogledu točnosti i pouzdanosti dokaza na temelju kojih nadležno sudsko tijelo mora donijeti odluku.

Mogućnost da se snimke zaslona upotrebljavaju kao dokazi u pravnim postupcima pokrenutima na temelju DPPIV-a koja je predviđena nacionalnim pravom nekih država članica, pod uvjetom da su proizvodi ili usluge kojima se navodno vrši povreda dovoljno vidljivi i precizno prikazani te da su u skladu s određenim postupovnim zaštitnim mjerama, može se prema mišljenju Komisije smatrati najboljom praksom. Ovisno o nacionalnim pravnim sustavima, takve zaštitne mjere mogu uključivati primjerice obvezu da takve dokaze prikuplja javni bilježnik ili sudski izvršitelj.

V. OSIGURAVANJE DIMENZIJE JEDINSTVENOG TRŽIŠTA U PROVEDBI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

1. Pojašnjenje koja su prava obuhvaćena Direktivom

DPPIV se odnosi na mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva¹⁰¹ (članak 1.). Direktiva se primjenjuje na svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Unije i/ili nacionalnim pravom dotične države članice, 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 (članak 2. stavak 1.)¹⁰². DPPIV se primjenjuje ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o provedbi prava i o izuzecima sadržanim u zakonodavstvu EU-a koji se tiču autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava (članak 2. stavak 2.). Ne utječe na pravo EU-a o zaštiti osobnih podataka niti na Direktivu o elektroničkoj trgovini, a posebno njezine članke od 12. do 15. (članak 2. stavak 3. DPPIV-a).

Prava intelektualnog vlasništva obuhvaćena Direktivom

Iako Direktiva ne sadržava popis konkretnih prava koja se smatraju pravima intelektualnog vlasništva za njezine potrebe, u uvodnoj izjavi 13. objašnjava se da bi se njezino područje primjene trebalo odrediti što je šire moguće kako bi se obuhvatila sva prava intelektualnog vlasništva pokrivena odredbama EU-a u tom području i/ili nacionalnim pravom država članica.

Komisija je 2005. izdala pravno neobvezujuću Izjavu¹⁰³ o članku 2. Direktive kako bi se bolje odredilo njezino područje primjene. Komisija je u toj Izjavi navela da smatra da su najmanje sljedeća prava intelektualnog vlasništva obuhvaćena njezinim područjem primjene:

- autorska prava i srodna prava,

¹⁰⁰ Npr. Belgija, Francuska i Poljska.

¹⁰¹ U skladu s člankom 1. za potrebe Direktive pojam „prava intelektualnog vlasništva” uključuje prava industrijskog vlasništva.

¹⁰² Vidjeti presudu [C-367/15 OTK](#), točka 23.: *Direktiva 2004/48 utvrđuje minimalni standard glede poštovanja prava na intelektualno vlasništvo i ne sprečava države članice da predvide veće mjere zaštite*.

¹⁰³ Izjava Komisije o članku 2. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva (2005/295/EZ), SL L 94, 13.4.2005., str. 37.–37.

- pravo *sui generis* proizvođača baze podataka,
- pravo stvaratelja topografija za poluvodičke proizvode,
- prava na žig,
- prava na dizajn,
- patentna prava, uključujući prava koja proizlaze iz svjedodžaba o dodatnoj zaštiti,
- oznake zemljopisnog podrijetla,
- prava iz korisnih modela,
- prava zaštite biljnih sorti,
- trgovačka imena, ako su u predmetnom nacionalnom pravu zaštićena kao isključiva prava vlasništva.

Prema mišljenju Komisije mjere, postupci i pravna sredstva iz Direktive trebali bi biti dostupni u postupcima zbog povrede bilo kojih od prava navedenih u Izjavi iz 2005.

Povezanost s Direktivom o poslovnim tajnama

Ipak, ostaju neke nejasnoće, posebice u pogledu drugih prava zaštićenih nacionalnim pravom, kao što su nazivi domena, poslovne tajne i druge radnje često obuhvaćene nacionalnim pravom o nepoštenom tržišnom natjecanju (npr. parazitske kopije). Premda u skladu s uvodnom izjavom 13. DPPIV-a države članice imaju mogućnost proširiti, u unutarnje svrhe, odredbe Direktive kako bi obuhvatile radnje nepoštenog tržišnog natjecanja, uključujući parazitske kopije ili slične aktivnosti, one to nisu obvezne učiniti. Iz evaluacija koje su dosad provedene¹⁰⁴ čini se da ni jedna država članica nije odlučila proširiti odredbe Direktive na takve radnje.

Direktivom o poslovnim tajnama¹⁰⁵ donesenom 2016. dana su neka pojašnjenja u vezi s radnjama koje su dosad obuhvaćene nacionalnim pravom o nepoštenom tržišnom natjecanju. Navodi se da Direktiva o poslovnim tajnama ne bi trebala utjecati na primjenu bilo kojih drugih relevantnih propisa u drugim područjima, uključujući prava intelektualnog vlasništva, te ako se njezino područje primjene preklapa s područjem primjene DPPIV-a¹⁰⁶, trebala bi se smatrati *lex specialis*. Prema tome, nakon što se dovrši prenošenje Direktive o poslovnim tajnama u nacionalno zakonodavstvo¹⁰⁷, svaka osoba koja trpi posljedice radnji koje bi se mogle smatrati nezakonitim pribavljanjem, korištenjem ili otkrivanjem poslovnih tajni, kako je definirano u toj Direktivi, moći će ostvariti korist u prvom redu od mjera, postupaka i pravnih sredstava iz Direktive o poslovnim tajnama. Međutim, za sve radnje nepoštenog tržišnog natjecanja regulirane na nacionalnoj razini koje nisu obuhvaćene područjem primjene Direktive o poslovnim tajnama primjenjivat će se opća pravila. Odredbe DPPIV-a bit će primjenjive samo ako je predmetna država članica odlučila proširiti primjenu na nacionalnoj razini u skladu s uvodnom izjavom 13. DPPIV-a.

U pogledu poslovnih tajni, Direktiva o poslovnim tajnama primjenjuje se kao *lex specialis* u odnosu na DPPIV.

¹⁰⁴ Posebice, Izvješće Komisije *Primjena Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva* (COM(2010)0779 final); *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive* („Popratna studija za ex post evaluaciju i ex ante analizu učinka Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (DPPIV)”), Technopolis Group u konzorciju s EY i Schallast Rechtsanwälte, 2017.

¹⁰⁵ Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja, SL L 157, 15.6.2016., str. 1.

¹⁰⁶ Uvodna izjava 39. Direktive o poslovnim tajnama.

¹⁰⁷ Države članice moraju prenijeti tu Direktivu do 9. lipnja 2018.

U pogledu svih radnji nepoštenog tržišnog natjecanja reguliranih nacionalnim pravom koje se ne odnose na povredu prava intelektualnog vlasništva u smislu DPPIV-a niti su obuhvaćene područjem primjene Direktive o poslovnim tajnama, odredbe DPPIV-a primjenjuju se samo ako je država članica odlučila proširiti te odredbe, u unutarnje svrhe, kako bi obuhvatila predmetne radnje.

2. Postupci izvan područja primjene Direktive

U članku 2. stavku 1. Direktive izričito se navodi povreda prava intelektualnog vlasništva. U tom je kontekstu dovedena u pitanje mogućnost primjene odredaba za provedbu Direktive u postupcima za poništenje prava.

Sud EU-a pojasnio je¹⁰⁸ da, iako se Direktiva primjenjuje na postupke kojima se želi osigurati zaštita prava intelektualnog vlasništva, ne primjenjuje se na postupke za poništenje, u kojima osoba koja nije nositelj prava intelektualnog vlasništva, osporava zaštitu dodijeljenu nositelju predmetnih prava.

Osim toga, Sud EU-a naveo je¹⁰⁹ da se Direktiva ne primjenjuje na postupke u kojima dužnici pravične naknade traže od suda koji je uputio zahtjev da donese pravna utvrđenja na teret tijela zaduženog za ubiranje i raspodjelu te naknade nositeljima autorskog prava, a koje se brani protiv tog zahtjeva.

Na mjere, postupke i pravna sredstva iz DPPIV-a ne može se pozvati u postupcima za poništenje prava intelektualnog vlasništva, niti u postupcima u kojima se upućuje zahtjev za plaćanje pravične naknade nositeljima autorskog prava protiv tijela zaduženog za ubiranje i raspodjelu te naknade.

3. Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za mjere, postupke i pravna sredstva

U članku 4. Direktive navodi se da države članice moraju, uz određene uvjete, priznati kao osobe koje su ovlaštene zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava iz Direktive: i. nositelje prava intelektualnog vlasništva, ii. sve druge osobe koje su ovlaštene koristiti ta prava, a posebno stjecatelje licencije, iii. tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva i iv. profesionalne organizacije za zaštitu prava.

Stjecatelji licencije

U članku 4. točki (b) Direktive navodi se da su ovlaštene zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava iz Direktive osobe koje su ovlaštene koristiti prava intelektualnog vlasništva, a posebno stjecatelji licencije, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno i u skladu s odredbama mjerodavnog prava. Međutim, dovedeno je u pitanje je li stjecatelj licencije također ovlašten zatražiti primjenu tih mjera ako licenciju koju je dobio od nositelja prava nije upisao, prema potrebi, u odgovarajući registar.

Sud EU-a pojasnio je¹¹⁰ da u slučaju licencija izdanih za registrirani dizajn Zajednice ili žig Europske unije stjecatelj licencije može pokrenuti postupak na temelju predmetnih uredbi zbog povrede registriranog dizajna Zajednice ili žiga Europske unije koji je predmet licencije,

¹⁰⁸ Presuda Suda EU-a (treće vijeće) od 15. studenog 2012., [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt. protiv Plastinnova 2000 Kft*, EU:C:2012:717, točke 79.–81.

¹⁰⁹ Presuda Suda EU-a (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014., [C-435/12](#), *ACI Adam BV i dr. protiv Stichting de Thuiskopie i Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding*, EU:C:2014:254, točka 63.

¹¹⁰ Presuda Suda EU-a (sedmo vijeće) od 4. veljače 2016., [C-163/15](#), *Youssef Hassan protiv Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71, točka 26.; presuda Suda EU-a (sedmo vijeće) od 22. lipnja 2016., [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG protiv Grüne Welle Vertriebs GmbH*, EU:C:2016:468, točka 25.

iako potonja nije upisana u registar dizajna Zajednice odnosno registar žigova EU-a te da taj stjecatelj licencijske treba posebice imati mogućnost zatražiti sudski nalog.

Iako bi se moglo smatrati da se navedenim presudama potvrđuje da isto vrijedi i u odnosu na članak 4. točku (b) DPPIV-a, odredbama nacionalnog prava predmetne države članice na koju se te odredbe izričito odnose utvrdit će se pravni položaj predmetnih osoba prema Direktivi.

U sudskoj praksi u vezi s uredbama EU-a o dizajnama i žigovima, Sud EU-a odredio je da stjecatelji licencijske imaju aktivnu legitimaciju za traženje sudskog naloga čak i bez prethodne registracije. U odnosu na druga prava intelektualnog vlasništva, u skladu s člankom 4. točkom (b) to ovisi o nacionalnom pravu.

Tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva i profesionalne organizacije za zaštitu prava

U članku 4. točkama (c) i (d) utvrđuje se da tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva i profesionalne organizacije za zaštitu prava, kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava, imaju pravo tražiti primjenu sredstava provedbe u okviru građanskog prava predviđenih Direktivom *u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno i u skladu s odredbama mjerodavnog prava*¹¹¹. U tom kontekstu sposobnost tijela za kolektivno ostvarenje prava da pokrenu postupke provodi se na razne načine u državama članicama.

Iako iz teksta tih odredaba proizlazi da države članice imaju diskrecijsko pravo u tom pogledu, nekoliko država članica predviđa mogućnost dodjele aktivne legitimacije tim tijelima za pokretanje postupaka za račun njihovih članova, ako je cilj zaštita prava članova i ako je riječ o predmetu u interesu tih članova¹¹². Komisija napominje da se na taj način može općenito poboljšati mogućnost učinkovite provedbe prava intelektualnog vlasništva, posebice jer ta tijela mogu u nekim slučajevima biti u boljem položaju i pripremljena (u smislu pristupa informacijama, stručnog znanja, ljudskih resursa, financijske situacije itd.) u odnosu na same nositelje prava da stvarno i učinkovito pokrenu pravne postupke zbog povreda prava intelektualnog vlasništva, kada je to potrebno, a posebno ako su nositelji prava MSP-ovi¹¹³.

Nekoliko država članica odlučilo je iskoristiti mogućnost iz članka 4. točki (c) i (d) DPPIV-a da ovlaste tijela za kolektivno ostvarivanje prava i profesionalne organizacije za zaštitu prava kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava da mogu zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih u DPPIV-u. To općenito pridonosi učinkovitijoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i može se smatrati najboljom praksom.

4. Presumpcija autorstva i vlasništva

U članku 5. Direktive utvrđuje se oboriva presumpcija autorstva ili vlasništva u korist osobe (autor ili nositelj prava povezanih s autorskim pravom) čije je ime navedeno na djelu ili predmetu zaštite na uobičajen način. Cilj je tom odredbom povećati mogućnosti provedbe prava tim osobama uzimajući u obzir da pribavljanje dokaza o autorstvu ili vlasništvu može biti otežano, posebice kad je riječ o više djela.

Komisija smatra da države članice raspolažu određenim diskrecijskim pravom pri provedbi članka 5., posebice u pogledu detaljnih pravila o vremenu i načinu pribavljanja dokaza potrebnih kako bi se oborila ta presumpcija, s obzirom na to da ta odredba ne sadržava izričita

¹¹¹ Ista je formulacija uključena u članak 4. točku (b) DPPIV-a.

¹¹² Takve odredbe postoje u Francuskoj, Belgiji, Portugalu i Nizozemskoj.

¹¹³ Prema općim povratnim informacijama dionika. Vidjeti i *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive* („Popratna studija za ex post evaluaciju i ex ante analizu učinka Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva (DPPIV)”), Technopolis Group u konzorciju s EY i Schalast Rechtsanwälte, 2017., str. 88.–89.

pravila u tom pogledu. Međutim, napominje i da ta detaljna pravila i način njihove primjene ne mogu dovesti u pitanje učinkovitost članka 5.

Oboriva presumpcija autorstva ili vlasništva predviđena člankom 5. DPPIV-a trebala bi se tumačiti i primjenjivati tako da se zaštiti njezin cilj, odnosno olakšati autorima i nositeljima prava povezanih s autorskim pravom provedbu relevantnih prava intelektualnog vlasništva.

5. Dostupnost određenih posebnih mjera

Dokazi

U člancima 6. i 7. Direktive utvrđuju se obveze država članica da osiguraju dostupnost učinkovitih sredstava prikupljanja i očuvanja dokaza. Cilj je tim odredbama osigurati da su podnositelju zahtjeva i nadležnim sudskim tijelima dostupne informacije koje su potrebne kako bi se utvrdilo je li nastupila povreda prava intelektualnog vlasništva i ako jest, koje su posljedice, čak i ako podnositelj zahtjeva nije u posjedu takvih informacija. Međutim, postupcima bi se trebalo voditi računa o pravima tuženika i osigurati potrebna jamstva, uključujući zaštitu povjerljivih informacija, osobnih podataka i privatnog života¹¹⁴.

Člankom 7. stavkom 1. omogućuje se nadležnim sudskim tijelima da, na temelju opravdanog zahtjeva, naredbe brze i učinkovite privremene mjere radi očuvanja relevantnih dokaza u vezi s navodnom povredom. Pravo na očuvanje dokaza izričito je primjenjivo prije početka postupka za donošenje odluke o meritumu, podložno zaštiti povjerljivih informacija i pod uvjetom da su u nacionalnom pravu predviđene opcionalne zaštitne mjere i jamstva (kao što je navedeno u članku 7. stavku 2.) kako bi se izbjegle moguće zlouporabe. To znači da i podnositelj zahtjeva može podnijeti odgovarajući zahtjev u okviru prethodnog postupka, što u nekim slučajevima uključuje i *ex-parte* postupak¹¹⁵.

U nekim je državama članicama i dalje teško podnijeti zahtjev za takve privremene mjere očuvanja prije nego što postupak za donošenje odluke o meritumu stvarno započne¹¹⁶. Međutim, u članku 7. stavku 1. Direktive izričito se navodi da zahtjevi za takve mjere ne bi trebali biti odbijeni samo zato što postupak za donošenje odluke o meritumu još nije pokrenut.

Pravo na informacije

Prema mišljenjima izraženima na javnom savjetovanju postoji nesigurnost u pogledu mogućnosti ostvarivanja prava na informacije iz članka 8. DPPIV-a prije donošenja presude o meritumu predmeta u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva¹¹⁷. U članku 8. stavku 1. navodi se da se može narediti pružanje informacija *u okviru postupaka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva*. Međutim, za razliku primjerice od članka 7. stavka 1., ne navodi se da se takva naredba može uputiti *čak i prije početka postupka za donošenje odluke o meritumu*, a izričito se ne navodi niti da je to moguće prije zaključenja postupka za donošenje odluke o meritumu. Prema tome, u nekim je državama članicama teško narediti pružanje informacija prije konačne odluke o meritumu.

Sud EU-a nedavno je pojasnio¹¹⁸ da formulacija iz članka 8. stavka 1. ne podrazumijeva da se pravo na informacije mora nužno ostvariti u istom postupku kao postupak za utvrđivanje povrede prava intelektualnog vlasništva. Konkretno, naveo je da se na pravo na informacije može pozvati ako, nakon pravomoćnog okončanja postupka u kojemu je utvrđena povreda

¹¹⁴ Uvodna izjava 20. DPPIV-a.

¹¹⁵ Vidjeti odjeljak „Mogućnosti i koristi povezane sa zaštitnim podneskom”, str. 15.

¹¹⁶ Radni dokument službi Komisije – Evaluacija Direktive 2004/48/EZ, str. 13.

¹¹⁷ Savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji pravnog okvira za provedbu prava intelektualnog vlasništva, str. 22.

¹¹⁸ Presuda Suda EU-a (deveto vijeće) od 18. siječnja 2017., [C-427/15](#), *NEW WAVE CZ, a.s. protiv ALLTOYS*, EU:C:2017:18, točka 27.

prava intelektualnog vlasništva tužitelj u zasebnom naknadnom postupku zahtijeva informaciju o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga koje povređuju prava intelektualnog vlasništva, radi podnošenja tužbe za naknadu štete.

Iako postoje razlike u pristupu država članica, mogu se utvrditi neki primjeri najbolje prakse. Na primjer, u Njemačkoj Zakonom o žigu propisuje se¹¹⁹ da se u slučaju očite povrede predmetnih prava intelektualnog vlasništva pružanje informacija može narediti putem privremene mjere u skladu s mjerodavnim odredbama njemačkog Zakona o parničnom postupku.

Navod iz članka 8. DPPIV-a da se pružanje informacija može narediti „u okviru” postupaka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva ne znači da se pružanje informacija mora nužno narediti u okviru tih istih postupaka. To se može učiniti i u zasebnom naknadnom postupku pokrenutom u okviru moguće tužbe za naknadu štete. Ovisno o primjenjivim odredbama nacionalnog prava, to se može naložiti i u ranijoj fazi putem privremene mjere.

Korektivne mjere

U članku 10. Direktive navodi se da nadležna sudska tijela mogu naložiti da se roba za koju je ustanovljeno da povređuje prava intelektualnog vlasništva povuče iz trgovačkih kanala, a u odgovarajućim slučajevima, i materijali i pribor koji su uglavnom korišteni u stvaranju ili proizvodnji te robe. Može se naložiti i njihovo konačno uklanjanje iz trgovačkih kanala ili njihovo uništenje. Te se mjere provode na račun počinitelja povrede.

Članak 10. Direktive temelji se na članku 46. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva. U članku 10. stavku 3. DPPIV-a propisano je, kao i u trećoj rečenici članka 46. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, da je pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere potrebno uzeti u obzir potrebu za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naloženih pravnih sredstava kao i interese trećih strana. Osim toga, u skladu sa sljedećom rečenicom članka 46., u pogledu robe s krivotvorenim žigom, nije dovoljno jednostavno ukloniti nezakonito postavljen žig, osim u iznimnim slučajevima, kako bi se omogućilo puštanje robe u trgovačke kanale. Iz opće sudske prakse Suda EU-a na tu temu¹²⁰ proizlazi da se članak 10. Direktive mora tumačiti i primjenjivati uzimajući u obzir, koliko je to moguće, tu odredbu Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva.

Valja napomenuti i da se, za razliku od odredaba o naknadi štete (članak 13.), člankom 10. izričito ne zahtijeva da je počinitelj povrede svjesno sudjelovao u vršenju povrede ili da je mogao razumno pretpostaviti da sudjeluje u vršenju povrede, kako bi se predmetna mjera mogla uvesti.

Članak 10. Direktive trebao bi se tumačiti i primjenjivati uzimajući u obzir, koliko je to moguće, članak 46. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva. U skladu s potonjom odredbom nije dovoljno jednostavno ukloniti žig nezakonito postavljen na robu s krivotvorenim žigom, osim u iznimnim slučajevima, kako bi se omogućilo puštanje robe u trgovačke kanale.

¹¹⁹ Članak 19. stavci 2. i 7. njemačkog Zakona o žigu.

¹²⁰ Vidjeti na primjer presudu Suda od 16. lipnja 1998., [C-53/96](#), *Hermès International protiv FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, točka 28.; presudu C-275/06, *Promusicae*, točka 60.

6. Prekogranična priroda

DPPIV nije usmjeren na uspostavljanje usklađenih pravila za pravosudnu suradnju, nadležnost, ili priznavanje i izvršenje odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, niti na rješavanje pitanja mjerodavnog prava. Postoje drugi pravni instrumenti EU-a koji reguliraju ta pitanja općenito i koji su, u pravilu, jednako primjenjivi na intelektualno vlasništvo i na postupke povezane s pravima intelektualnog vlasništva¹²¹.

U pogledu tih drugih pravnih instrumenata EU-a u građanskim i trgovačkim stvarima, nadležnost sudova država članica utvrđuje se u skladu s Uredbom Bruxelles I.¹²² Tom se Uredbom uređuje priznavanje i izvršenje odluka navedenih sudova diljem EU-a. Pravila o primjenjivom pravu u pogledu izvanugovornih obveza, koja su često sporna u postupcima za provedbu prava intelektualnog vlasništva, utvrđena su u Uredbi Rim II.¹²³

Nadležni sudovi, posebice u pogledu sudskih naloga

Mnogi su sporovi povezani s pravom intelektualnog vlasništva transnacionalne prirode. Stoga, postupci zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, a posebno oni počinjeni u internetskom okruženju, mogu se voditi u nekoliko država članica istovremeno. To može predstavljati problem za nositelje prava, posebice u pogledu određivanja nadležnog nacionalnog suda i područja primjene traženih sudskih naloga.

Važno je napomenuti da Uredba Bruxelles I. sadržava nekoliko pojašnjenja o nadležnosti sudova za izdavanje privremenih mjera u prekograničnim predmetima. U uvodnoj izjavi 25. Uredbe izričito se upućuje na DPPIV te se pojašnjava da koncept „privremenih, uključujući mjere osiguranja” u smislu, među ostalim članka 35. Uredbe¹²⁴, uključuje, primjerice, zaštitne mjere koje za cilj imaju pribavljanje informacija ili očuvanje dokaza iz članaka 6. i 7. DPPIV-a.

Prema Uredbi Bruxelles I. nositelji prava moraju u pravilu tužiti navodne počinitelje povrede prava intelektualnog vlasništva pred sudovima države članice u kojoj navodni počinitelji imaju domicil (članak 4.). Međutim, u stvarima povezanim s deliktima ili kvazideliktima mogu to učiniti i pred sudom u državi članici mjesta u kojem je nastala ili može nastati štetna radnja (članak 7. stavak 2.).

Nadalje, u Uredbi Bruxelles I. predviđa se i mogućnost podnošenja tužbe protiv navodnog počinitelja koji je jedan od više tuženika, pred sudom države članice u kojoj jedan od njih ima domicil, ako su tužbeni zahtjevi međusobno tako usko povezani da ih je brže za saslušati i o njima odlučiti zajedno, kako bi se izbjegle proturječne sudske odluke koje bi nastale u odvojenim postupcima (članak 8. stavak 1.). Sud EU-a pojasnio je¹²⁵ u kontekstu jednog slučaja povrede autorskih prava da primjena te odredbe nije isključena samo jer se postupci pokrenuti protiv više tuženika u vezi sa suštinski istovjetnim povredama autorskih prava temelje na nacionalnim pravnim osnovama koje se razlikuju ovisno o državi članici.

Priznavanje i izvršenje presuda

¹²¹ Uvodna izjava 11. DPPIV-a.

¹²² Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena), SL L 351, 20.12.2012., str. 1.

¹²³ Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze, SL L 199, 31.7.2007., str. 40.–49.

¹²⁴ Članak 35. Uredbe Bruxelles I. glasi kako slijedi: „Sudovima države članice može se podnijeti zahtjev za takve privremene, uključujući mjere osiguranja, koje su dostupne prema pravu te države članice, čak i kada sudovi druge države članice imaju nadležnost u pogledu glavne stvari.”

¹²⁵ Rješenje Suda (treće vijeće) od 7. ožujka 2013., predmet [C-145/10 REC.](#), *Eva-Maria Painer protiv Standard Verlags GmbH i dr.*, ECLI:EU:C:2013:138, str. 72.–84.

U skladu s Uredbom Bruxelles I. (članak 39.) svaka sudska odluka koju je donio sud u državi članici i koja je izvršna u toj državi članici, izravno je izvršna i u drugim državama članicama bez zahtijevanja potvrde o izvršnosti (ukidanje egzekviture).

Sud EU-a utvrdio je da se pojam „građanske i trgovačke stvari” u smislu članka 1. Uredbe Bruxelles I. treba tumačiti u smislu da se ta Uredba primjenjuje na priznavanje i izvršenje odluke nacionalnog suda kojom se nalaže plaćanje novčane kazne kako bi se osiguralo poštovanje presude donesene u građanskim i trgovačkim stvarima¹²⁶.

Odluke o pitanjima povezanim s nadležnosti sudova, priznavanjem i izvršenjem sudskih odluka i primjenjivim pravom u kontekstu postupaka povezanih s pravima intelektualnog vlasništva donose se u skladu s pravnim instrumentima EU-a kojima su regulirana ta pitanja, a posebice uredbe Bruxelles I. i Rim II.

Konkretno, Uredba Bruxelles I. sadržava određena pojašnjenja o nadležnosti sudova u pogledu primjene privremenih mjera na temelju članaka 6. i 7. DPPIV-a u prekograničnim predmetima te posebna pravila o mogućnosti podnošenja tužbe protiv osobe koja je jedan od više tuženika.

VI. SLJEDEĆI KORACI

Komisija će nastaviti blisko surađivati sa svim državama članicama EU-a, nadležnim sudskim tijelima i drugim stranama uključenima u provedbu prava intelektualnog vlasništva u postupcima pred tim tijelima kako bi se osiguralo da je pravni okvir EU-a, a posebno DPPIV, i dalje svrsishodan te kako bi se uzele u obzir smjernice iz ovog dokumenta.

Kao što je najavljeno u Komunikaciji *Uravnotežen sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovor na današnje društvene izazove*, osim prethodno spomenutih smjernica i najboljih praksi, Komisija namjerava, posebice:

- surađivati s nacionalnim stručnjacima i sucima iz država članica na izradi dodatnih usmjerenijih smjernica s detaljnijim i praktičnim uputama o konkretnim pitanjima povezanim s DPPIV-om na temelju primjera najbolje prakse i
- objaviti prethodno navedene smjernice i najbolje prakse na internetu, među ostalim, putem portala Vaša Europa.

¹²⁶ Presuda [C-406/09 Realchemie](#).

Dodatak – Popis relevantnih presuda Suda EU-a

1. Presuda Suda od 16. lipnja 1998., [C-53/96](#), *Hermès International protiv FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, [61996CJ0053](#)
2. Presuda Suda (veliko vijeće) od 29. siječnja 2008., [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae) protiv Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, [62006CA0275 / 62006CJ0275](#)
3. Presuda Suda (treće vijeće) od 14. veljače 2008., [C-450/06](#), *Varec SA protiv Belgijske države*, EU:C:2008:91, [62006CA0450](#)
4. Rješenje Suda (osmo vijeće) od 19. veljače 2009., [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH protiv Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107, [62007CB0557](#)
5. Presuda Suda (veliko vijeće) od 12. srpnja 2011., [C-324/09](#), *L'Oréal SA i drugi protiv eBay International AG i dr.*, EU:C:2011:474, [62009CJ0324](#)
6. Presuda Suda (veliko vijeće) od 18. listopada 2011., [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV protiv Bayer CropScience AG.*, EU:C:2011:668, [62009CJ0406](#)
7. Presuda Suda (treće vijeće) od 24. studenog 2011., [C-70/10](#), *Scarlet Extended SA protiv Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, EU:C:2011:771, [62010CJ0070](#)
8. Presuda Suda (treće vijeće) od 16. veljače 2012., [C-360/10](#), *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) protiv Netlog NV*, EU:C:2012:85, [62010CJ0360](#)
9. Presuda Suda (treće vijeće) od 19. travnja 2012., [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB i drugi protiv Perfect Communication Sweden AB*, EU:C:2012:219, [62010CJ0461](#)
10. Presuda Suda (treće vijeće) od 15. studenog 2012., [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt. protiv Plastinnova 2000 Kft.*, EU:C:2012:717, [62011CJ0180](#).
11. Rješenje Suda (treće vijeće) od 7. ožujka 2013., predmet [C-145/10 REC.](#), *Eva-Maria Painer protiv Standard VerlagsGmbH i dr.*, ECLI:EU:C:2013:138, [62010CO0145](#).
12. Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. ožujka 2014., [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH protiv Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, [62012CJ0314](#)
13. Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014., [C-435/12](#), *ACI Adam BV i dr. protiv Stichting de ThuisKopie i Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*, EU:C:2014:254, [62012CJ0435](#)
14. Presuda Suda (veliko vijeće) od 3. rujna 2014., [C-201/13](#), *Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW protiv Helena Vandersteen i dr.*, EU:C:2014:2132, [62013CA0201](#)
15. Presuda Suda (četvrto vijeće) od 16. srpnja 2015., [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH protiv Stadtsparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485, [62013CJ0580](#)
16. Presuda Suda (prvo vijeće) 16. srpnja 2015., [C-681/13](#), *Diageo Brands BV protiv Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471, [62013CJ0681](#)
17. Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. veljače 2016., [C-163/15](#), *Youssef Hassan protiv Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71
18. Presuda Suda (peto vijeće) od 17. ožujka 2016., [C-99/15](#), *Christian Liffers protiv Producciones Mandarin SL i Mediaset España Comunicación SA*, ranije *Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, [62015CJ0099](#)
19. Presuda Suda (sedmo vijeće) od 22. lipnja 2016., [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG protiv Grüne Welle Vertriebs GmbH* EU:C:2016:468

20. Presuda Suda (drugo vijeće) od 7. srpnja 2016., [C-494/15](#), *Tommy Hilfiger Licensing LLC i dr. protiv DELTA CENTER a.s.*, EU:C:2016:528, [62015CJ0494](#)
21. Presuda Suda (peto vijeće) od 28. srpnja 2016., [C-57/15](#), *United Video Properties Inc. protiv Telenet NV*, EU:C:2016:611, [62015CJ0057](#)
22. Presuda Suda (treće vijeće) od 15. rujna 2016., [C-484/14](#), *Tobias Mc Fadden protiv Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689
23. Presuda Suda (deveto vijeće) od 18. siječnja 2017., [C-427/15](#), *NEW WAVE CZ, a.s. protiv ALLTOYS, spol. s r. o.*, EU:C:2017:18
24. Presuda Suda (peto vijeće) od 25. siječnja 2017., [C-367/15](#), *Stowarzyszenie "Olawska Telewizja Kablowa" w Oławie protiv Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36, [62015CN0367](#)

Postupci u tijeku:

- [C-644/16](#) *Synthon* – Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. prosinca 2016. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska), *Synthon BV protiv Astellas Pharma Inc.* (članak 6. DPPIV-a)
- [C-149/17](#) *Bastei Lübbe* – Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. ožujka 2017. uputio Landgericht München I (Njemačka), *Bastei Lübbe GmbH & Co. KG protiv Michael Strotzer* (članak 3. stavak 2. DPPIV-a)
- [C-521/17](#) *SNB-REACT* – Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. rujna 2017. uputio Tallinna Ringkonnakohus (Estonija)