



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (treće vijeće)

13. veljače 2014.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Dizajni Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članak 7. stavak 1., članak 11. stavak 2., članak 19. stavak 2., članak 88., članak 89. stavak 1. točke (a) i (d) – Neregistrirani dizajn Zajednice – Zaštita – Učiniti dostupnim javnosti – Novost – Postupak zbog povrede prava – Teret dokazivanja – Zastara – Prekluzija – Primjenjivo pravo“

U predmetu C-479/12,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je podnio Bundesgerichtshof (Njemačka), odlukom od 16. kolovoza 2012., koju je Sud zaprimio 25. listopada 2012., u postupku

**H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG**

protiv

**Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,**

SUD (treće vijeće),

u sastavu: M. Ilešič, predsjednik vijeća, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader i E. Jarašiūnas (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, A. Rinkler, *Rechtsanwalt*,

— za Europsku komisiju, G. Braun i F. Bulst, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 5. rujna 2013.,

donosi sljedeću

\* Jezik postupka: njemački

## Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 7. stavka 1., članka 11. stavka 2., članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točaka (a) i (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002, L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: Gautzsch Großhandel) i Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (u daljnjem tekstu: MBM Joseph Duna) u vezi s postupkom zbog povrede prava neregistriranog dizajna Zajednice koji je pokrenuo MBM Joseph Duna protiv Gautzsch Großhandela.

### Pravni okvir

- 3 U skladu s uvodnom izjavom 1. Uredbe br. 6/2002:  
„Jedinstveni sustav za stjecanje dizajna Zajednice kojem je dana jedinstvena zaštita s jednakim učinkom na čitavom području Zajednice pridonio bi ostvarivanju ciljeva Zajednice utvrđenih Ugovorom.“
- 4 Uvodne izjave 21. i 22. te uredbe navode:  
„(21) Isključiva priroda prava priznatih registriranim dizajnom Zajednice u skladu je s većom pravnom sigurnošću koju on pruža. Međutim, primjereno je da neregistrirani dizajn Zajednice predstavlja samo pravo sprečavanja kopiranja. Zaštita se stoga ne može proširiti na proizvode koji su rezultat dizajna koje je neovisno osmislio drugi dizajner. Ovo se pravo također mora proširiti na trgovinu proizvodima u kojima je sadržan dizajn kojim se vrši povreda.  
(22) Provedba ovih prava prepušta se nacionalnim zakonima. Stoga je neophodno osigurati neke osnovne jedinstvene sankcije u svim državama članicama. One moraju omogućiti zaustavljanje povrede prava bez obzira pod kojom je nadležnošću zatražena zaštita.“
- 5 Uvodna izjava 31. navedene uredbe utvrđuje kako slijedi:  
„Ovom se Uredbom ne isključuje primjena zakona o industrijskom vlasništvu ili ostalih odgovarajućih zakona država članica kao što su i zakoni koji se odnose na zaštitu dizajna stečenog registracijom ili oni koji se odnose na neregistrirani dizajn, žigove, patente i korisne modele, nepošteno tržišno natjecanje ili građansku odgovornost, na dizajne zaštićene dizajnom Zajednice.“
- 6 U skladu s člankom 1. stavcima 1. i 2. točkom (a) Uredbe br. 6/2002, dizajn koji zadovoljava uvjete sadržane u toj uredbi štiti se „neregistriranim dizajnom Zajednice“ ako je učinjen dostupnim javnosti na način predviđen tom uredbom.
- 7 Članak 4. Uredbe br. 6/2002, pod naslovom „Uvjeti za zaštitu“, u stavku 1. utvrđuje da se dizajn štiti dizajnom Zajednice u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualni karakter.
- 8 U skladu s člankom 5. stavkom 1. te uredbe, pod naslovom „Novost“:  
„Dizajn se smatra novim ako ni jedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti:  
(a) kod neregistriranog dizajna Zajednice, prije datuma na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put bio učinjen dostupnim javnosti;

[...]“

- 9 Članak 6. stavak 1. navedene uredbe, pod naslovom „Individualni karakter“, propisuje:

„Smatra se da dizajn ima individualan karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti:

- (a) kod neregistriranog dizajna Zajednice, prije datuma na koji je dizajn za koji je zatražena zaštita prvi put bio učinjen dostupnim javnosti;

[...]“

- 10 Članak 7. iste uredbe, pod naslovom „Otkrivanje“, u stavku 1. utvrđuje:

„U smislu primjene članka 5. i 6. smatra se da je dizajn bio učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili na drugi način, ili izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven prije datuma navedenog u članku 5. stavku 1. točki (a), i članku 6. stavku 1. točki (a), ili u članku 5. stavku 1. točki (b) i članku 6. stavku 1. točki (b) ovisno o situaciji, osim ako ti događaji poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice, iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju. Međutim, ne smatra se da je dizajn učinjen dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.“

- 11 Članak 11. Uredbe br. 6/2002, pod naslovom „Početak i trajanje zaštite neregistriranog dizajna Zajednice“, propisuje:

„1. Dizajn koji zadovoljava uvjete navedene u odjeljku 1. štiti se neregistriranim dizajnom Zajednice za vrijeme od tri godine od datuma na koji je dizajn prvi put bio učinjen dostupnim javnosti u Zajednici.

2. U smislu stavka 1., smatra se da je dizajn unutar Zajednice učinjen dostupnim javnosti ako je objavljen, izložen, korišten u trgovini ili drukčije otkriven na takav način da su ovi događaji u redovitom poslovanju objektivno mogli biti poznati poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Zajednice. Međutim, ne smatra se da je dizajn učinjen dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.“

- 12 Članak 19. ove uredbe, pod naslovom „Prava priznata dizajnom Zajednice“, u stavicima 1. i 2. utvrđuje:

„1. Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključivo pravo korištenja i sprečavanja bilo koje treće strane da se tim dizajnom koristi bez njegova odobrenja. Spomenuto korištenje posebno obuhvaća izrađivanje, nuđenje, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je primijenjen, ili skladištenje takvog proizvoda u navedene svrhe.

2. Međutim, neregistrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje pravo sprečavanja radnji navedenih u stavku 1. samo ako sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna.

Ne smatra se da sporno korištenje proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna ako je ono rezultat samostalnog stvaralačkog rada dizajnera za kojeg se opravdano može pretpostaviti da nije upoznat sa dizajnom koji je nositelj učinio dostupnim javnosti.“

- 13 Na temelju članka 88. navedene uredbe, pod naslovom „Primjenjivo pravo“:

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

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

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

14 Članak 89. stavak 1. iste uredbe, pod naslovom „Kazne u postupcima zbog povreda“, utvrđuje:

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

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

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

- 15 Iz odluke o upućivanju zahtjeva proizlazi da stranke iz glavnog postupka prodaju vrtni namještaj. Jedan od mnogobrojnih proizvoda koje prodaje MBM Joseph Duna jest i vrtni paviljon s baldahinom koji se prodaje u Njemačkoj, a dizajn mu je osmislio njegov upravitelj u jesen 2004. Tijekom 2006. godine Gautzsch Großhandel sa svoje je strane počeo prodavati vrtni paviljon pod nazivom „Athen“ koji izrađuje poduzeće Zhengte sa sjedištem u Kini.
- 16 Tražeći zaštitu svog dizajna koja se daje neregistriranim dizajnima Zajednice, MBM Joseph Duna pokrenuo je pred Landgerichtom Düsseldorf (regionalni sud u Düsseldorfu) (Njemačka) postupak zbog povrede prava protiv Gautzsch Großhandela kako bi to društvo prestalo koristiti navedeni paviljon, vratilo radi uništenja proizvode kojima se vrši povreda, a koji se nalaze u njegovom posjedu ili vlasništvu, obavijestilo o podacima u vezi sa svojim aktivnostima te bilo osuđeno na naknadu štete proizišle iz tih aktivnosti.
- 17 U prilog svojim zahtjevima MBM Joseph Duna posebice je tvrdio da je paviljon „Athen“ predstavljao kopiju dizajna čiji je on nositelj, a koji se u travnju i svibnju 2005. nalazio u njegovim „katalogima novosti – MBM“ koji su distribuirani glavnim sektorskim trgovcima za prodaju namještaja i vrtnog namještaja kao i njemačkim udruženjima za kupnju namještaja.
- 18 Gautzsch Großhandel usprotivio se tim zahtjevima tvrdeći da je paviljon „Athen“ dizajniralo poduzeće Zhengte početkom 2005. godine na samostalan način, bez saznanja o dizajnu MBM-a Joseph Duna. Naveo je da je taj paviljon predstavljen europskim klijentima u ožujku 2005. u izložbenim prostorima tog poduzeća u Kini i da je jedan model u lipnju iste godine poslan društvu Kosmos, sa sjedištem u Belgiji. Navodeći da je MBM Joseph Duna od rujna 2005. imao saznanja o postojanju tog dizajna i da je znao da je on u prodaji od kolovoza 2006., Gautzsch Großhandel u obrani se pozvao na zastaru i prekluziju.

- 19 Sud prvog stupnja utvrdio je da, s obzirom na istek roka trogodišnje zaštite neregistriranih dizajna Zajednice, nije bilo potrebno odlučivati o prvim dvama tužbenim zahtjevima, usmjerenima na prestanak korištenja paviljona „Athen“ i na vraćanje proizvoda kojima se vrši povreda. Odlučujući o ostalim tužbenim zahtjevima, sud je osudio Gautzsch Großhandel na dostavljanje podataka o njegovim aktivnostima i dosudio mu obvezu novčane naknade štete nastale iz tih aktivnosti.
- 20 Žalbeni sud odbio je Gautzsch Großhandlovu žalbu na tu presudu smatrajući da su prva dva tužbena zahtjeva, s obzirom na članak 19. stavak 2. i članak 89. stavak 1. točke (a) i (d) Uredbe br. 6/2002 kao i na njemački zakon o pravnoj zaštiti dizajna, od početka bila utemeljena i da je MBM Joseph Duna zaista imao pravo dobiti tražene podatke kao i naknadu svoje štete.
- 21 U okviru revizijske žalbe Gautzsch Großhandela pred sudom koji je uputio zahtjev, potonji se, s obzirom na činjenice spora u glavnom postupku, pita o doseg pojma „otkrivanja“, sadržanog osobito u članku 7. stavku 1. i članku 11. stavku 2. Uredbe br. 6/2002, a kako bi utvrdio je li neregistrirani dizajn čija se zaštita traži bio učinjen dostupnim javnosti u smislu te uredbe i je li dizajn koji mu je suprotstavljen to bio ranije.
- 22 Osim toga, sud koji je uputio zahtjev pita se jesu li dokaz o povredi neregistriranog dizajna kao i zastara i prekluzija koje se mogu istaknuti u obrani protiv tužbe zbog povrede uređeni pravom Unije ili nacionalnim pravom. On se pita, nadalje, je li pravo primjenjivo na zahtjeve za uništenje proizvoda kojima se vrši povreda u cijeloj Europskoj uniji, na dobivanje podataka o aktivnostima činitelja povrede i na naknadu štete nastale zbog tih aktivnosti njegovo nacionalno pravo ili pravo države članice u kojoj su počinjene povrede.
- 23 U tim je uvjetima Bundesgerichtshof odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 11. stavak 2. Uredbe [br. 6/2002] shvatiti na način da je dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako su prikazi navedenog dizajna bili distribuirani trgovcima?
2. Treba li članak 7. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe [br. 6/2002] shvatiti na način da, iako je otkriven trećoj osobi bez izričitih ili prešutnih uvjeta tajnosti, dizajn nije mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat u poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako:
- a) je bio otkriven samo jednom poduzeću u sektoru, ili ako
- b) je bio izložen u izložbenim prostorima poduzeća smještenog u Kini, izvan uobičajenog prostora promatranja tržišta?
3. a) Treba li članak 19. stavak 2. Uredbe [br. 6/2002] shvatiti na način da teret dokazivanja da je sporno korištenje proizišlo iz kopiranja zaštićenog dizajna leži na nositelju neregistriranog dizajna?
- b) U slučaju potvrdnog odgovora na treće pitanje točku (a):
- Je li teret dokazivanja obrnut ili je nositelju neregistriranog dizajna barem ublažen teret dokazivanja u slučaju kad postoje bitne podudarnosti između dizajna i spornog korištenja?
4. a) Podliježe li zastari pravo zabrane zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, propisano u članku 19. stavku 2. kao i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe [br. 6/2002]?

b) U slučaju potvrdnog odgovora na četvrto pitanje točku (a):

Proizlazi li zastara iz prava Unije i, ako proizlazi, iz koje odredbe?

5. a) Podliježe li prekluziji pravo zabrane zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, propisano u članku 19. stavku 2. kao i članku 89. stavku 1. točki (a) Uredbe [br. 6/2002]?

b) U slučaju potvrdnog odgovora na peto pitanje točku (a):

Proizlazi li prekluzija iz prava Unije i, ako proizlazi, iz koje odredbe?

6. Treba li članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe [br. 6/2002] shvatiti na način da zahtjeve za uništenje, informacije i odštetu u cijeloj Uniji, koji su istaknuti zbog povrede neregistriranog dizajna Zajednice, uređuje pravo država članica u kojima su počinjene povrede?“

## O prethodnim pitanjima

### *Prvo pitanje*

- 24 Sud koji je uputio zahtjev primjećuje da je žalbeni sud smatrao kako je dizajn vrtnog paviljona MBM-a Joseph Duna, o kojem je riječ u glavnom postupku, prvi put učinjen dostupnim javnosti u travnju i svibnju 2005., tijekom distribucije „katalogâ novosti – MBM“, koji je sadržavao prikaze tog dizajna, u 300 do 500 primjeraka prodavačima i trgovcima kao i dvjema njemačkim grupacijama za kupnju namještaja.
- 25 S obzirom na te činjenice, sud koji je uputio zahtjev pita se je li slanje trgovcima prikazâ tog dizajna dostatno kako bi se smatralo da je on mogao u redovitom poslovanju biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, u smislu članka 11. stavka 2. Uredbe br. 6/2002. On u tom pogledu navodi da neki smatraju kako specijalizirani poslovni krugovi uključuju samo osobe koje su u okviru odnosnog sektora zadužene za osmišljavanje dizajna i razvoj ili izradu proizvoda u skladu s tim dizajnom. S tog gledišta, dakle, specijalizirane poslovne krugove ne bi činili trgovci općenito, već samo oni koji imaju konceptualan utjecaj na dizajn proizvoda koji prodaju.
- 26 Međutim, valja navesti da takvo tumačenje pojma „specijaliziranih poslovnih krugova“ ne proizlazi iz teksta članka 11. stavka 2. Uredbe br. 6/2002.
- 27 Naime, kako naglašavaju Komisija u svojem očitovanju podnesenom Sudu i nezavisni odvjetnik u točkama 34. *et seq* svojeg mišljenja, članak 11. stavak 2. ove uredbe ne ograničava narav aktivnosti fizičkih ili pravnih osoba koje se mogu smatrati dijelom poslovnih krugova specijaliziranih u odnosnom sektoru. Naime, iz formulacije te odredbe, a osobito iz činjenice da je korištenje u trgovini predviđeno kao oblik činjenja dostupnim javnosti neregistriranih dizajna kao i toga da se nalaže uzimanje u obzir „redovitog poslovanja“ radi procjene jesu li činjenice konstitutivne za otkrivanje mogle objektivno biti poznate specijaliziranim poslovnim krugovima, zaključuje se da trgovci koji nisu sudjelovali u osmišljavanju predmetnog proizvoda u načelu ne bi mogli biti isključeni iz kruga osoba koje se može smatrati dijelom navedenih specijaliziranih poslovnih krugova.
- 28 Takvo isključenje dovelo bi, štoviše, do ograničenja zaštite neregistriranih dizajna Zajednice, što nema nikakvu podlogu u drugim odredbama i uvodnim izjavama Uredbe br. 6/2002.

- 29 Pitanje je li distribucija neregistriranog dizajna trgovcima u odnosnom sektoru, a koji posluju u Uniji, dostatna kako bi se smatralo da je taj dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u navedenom sektoru činjenično je pitanje, a odgovor na njega ovisi o tome kako sud za dizajn Zajednice procijeni okolnosti svojstvene svakom predmetu.
- 30 Stoga na prvo postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 11. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se može smatrati da je neregistrirani dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako su prikazi navedenog dizajna bili distribuirani trgovcima koji posluju u tom sektoru, a to procjenjuje sud za dizajn Zajednice s obzirom na okolnosti predmeta u kojem postupaju.

#### *Drugo pitanje*

- 31 Sud koji je uputio zahtjev izlaže da je žalbeni sud priznao da je dizajn MBM-a Joseph Duna, o kojemu je riječ u glavnom postupku, nov u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 6/2002, smatrajući da poslovnim krugovima specijaliziranim u odnosnom sektoru u redovitom poslovanju nije mogao biti poznat dizajn „Athen“ predstavljen tijekom 2005. godine u izložbenim prostorima poduzeća Zhengte u Kini i društvu Kosmos u Belgiji.
- 32 S obzirom na ta razmatranja, sud koji je uputio zahtjev pita se treba li članak 7. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da dizajn, iako je bio učinjen dostupnim trećoj osobi bez izričitog ili prešutnog uvjeta tajnosti, može u redovitom poslovanju iz opravdanih razloga biti nepoznat u poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako je bio otkriven samo jednom poduzeću u navedenom sektoru ili ako je bio izložen samo u izložbenim prostorima poduzeća smještenog izvan „uobičajenog prostora promatranja tržišta“.
- 33 U tom pogledu valja primijetiti da iz izričaja članka 7. stavka 1. prve rečenice Uredbe br. 6/2002 proizlazi da nije potrebno da su se konstitutivne činjenice otkrivanja dogodile na području Unije kako bi se smatralo da je dizajn učinjen dostupnim javnosti u cilju primjene članka 5. i 6. te uredbe.
- 34 Međutim, prema istom članku, ne može se smatrati da je dizajn otkriven ako konstitutivne činjenice otkrivanja u redovitom poslovanju iz opravdanih razloga nisu mogle biti poznate poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije. Pitanje jesu li osobe koje čine dio tih poslovnih krugova mogle s opravdanim razlozima imati saznanja o događajima koji su se odvijali izvan područja Unije činjenično je pitanje, a odgovor na njega ovisi o tome kako sud za dizajn Zajednice procijeni okolnosti svojstvene svakom predmetu.
- 35 Isto vrijedi i za pitanje je li otkrivanje dizajna jednom poduzeću u dotičnom sektoru na području Unije dostatno kako bi se smatralo da su poslovni krugovi specijalizirani u navedenom sektoru u redovitom poslovanju mogli s opravdanim razlozima o tome imati saznanja. Naime, ne može se isključiti da bi u određenim okolnostima takvo otkrivanje bilo dovoljno.
- 36 S obzirom na ta razmatranja, na drugo postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 7. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se može smatrati da neregistrirani dizajn, iako je bio učinjen dostupnim trećoj osobi bez izričitog ili prešutnog uvjeta tajnosti, nije mogao u redovitom poslovanju iz opravdanih razloga biti poznat u poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, ako je bio otkriven samo jednom poduzeću u navedenom sektoru ili ako je bio izložen samo u izložbenim prostorima poduzeća smještenog izvan područja Unije, a to procjenjuje sud za dizajn Zajednice s obzirom na okolnosti predmeta u kojem postupaju.

*Treće pitanje*

- 37 Sud koji je uputio zahtjev navodi da je žalbeni sud presudio da dizajn Gautzsch Großhandela ne predstavlja samostalno djelo stvaranja, već kopiranje dizajna MBM-a Joseph Duna, smatrajući da je u tom pogledu potonji uživao ublažavanje tereta dokazivanja uzimajući u obzir „objektivno utvrđenu bitnu podudarnost“ između tih dvaju dizajna.
- 38 S obzirom na te elemente, sud koji je uputio zahtjev pita se treba li članak 19. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 tumačiti na način da je na nositelju neregistriranog dizajna Zajednice utvrđivanje da je sporno korištenje proizišlo iz kopiranja tog dizajna i, u slučaju potvrdnog odgovora, je li teret dokazivanja obrnut ili olakšan kad postoje „bitne podudarnosti“ između tog dizajna i onog čije je korištenje sporno.
- 39 U tom pogledu valja navesti da članak 19. Uredbe br. 6/2002, koji se, kao što to upućuje njegov naslov, odnosi na prava priznata dizajnom Zajednice, ne sadrži izričita pravila u vezi s teretom dokazivanja.
- 40 Međutim, kao što to navodi nezavisni odvjetnik u točkama 67. do 74. svog mišljenja pozivajući se na pravo žiga, ako je nacionalnim pravom država članica uređeno pitanje tereta utvrđivanja proizlazi li sporno korištenje iz kopiranja zaštićenog dizajna, iz toga bi za nositelje dizajna Zajednice mogla uslijediti različita zaštita s obzirom na odnosni zakon, na način da ne bi bio ostvaren cilj jedinstvene zaštite s jednakim učinkom na cijelom području Unije, što osobito proizlazi iz uvodne izjave 1. Uredbe br. 6/2002 (vidjeti analogijom presudu od 18. listopada 2005., *Class International*, C-405/03, Zb., str. I-8735., t. 73.).
- 41 S obzirom na taj cilj kao i na strukturu i logiku članka 19. stavka 2. Uredbe br. 6/2002, valja smatrati da, ako se nositelj zaštićenog dizajna pouzda u pravo navedeno u prvom podstavku te odredbe, teret utvrđivanja da sporno korištenje proizlazi iz kopiranja tog dizajna leži na tom nositelju, dok je u okviru drugog podstavka iste odredbe na suprotnoj strani utvrđivanje da je sporno korištenje rezultat samostalnog stvaralačkog rada.
- 42 Što se tiče ostalog, Uredba br. 6/2002 ne utvrđuje pravila tereta dokazivanja pa iz njezinog članka 88. proizlazi da se ti modaliteti utvrđuju pravom država članica. Međutim, prema sudskoj praksi, one moraju na temelju načelâ ekvivalentnosti i djelotvornosti osigurati da ti modaliteti nisu nepovoljniji od onih primjenjivih na slične sporove unutarnje naravi i da u praksi pojedincima ne čine nemogućim ili pretjerano otežanim izvršavanje prava dodijeljenih pravom Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 24. travnja 2008., *Arcor*, C-55/06, Zb., str. I-2931., t. 191.).
- 43 Nadalje, kao što je navela Komisija, ako sud za dizajn Zajednice utvrdi da stavljanje traženog tereta dokazivanja na nositelja zaštićenog dizajna može učiniti nemogućim ili pretjerano otežanim njegovu primjenu, sud je obvezan, kako bi osigurao poštovanje načela djelotvornosti, koristiti sva procesna sredstva koja mu nacionalno pravo stavlja na raspolaganje kako bi ublažio tu teškoću (vidjeti analogijom presude od 7. rujna 2006., *Laboratoires Boiron*, C-526/04, Zb., str. I-7529., t. 55. i od 28. siječnja 2010., *Direct Parcel Distribution Belgium*, C-264/08, Zb., str. I-731., t. 35.). On, dakle, može, ako je primjenjivo, primijeniti pravila unutarnjeg prava koja predviđaju prilagodbu ili ublažavanje tereta dokazivanja.
- 44 Stoga na treće pitanje valja odgovoriti da članak 19. stavak 2. prvi podstavak Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da je na nositelju zaštićenog dizajna utvrđivanje da je sporno korištenje proizišlo iz kopiranja tog dizajna. Međutim, ako sud za dizajn Zajednice utvrdi da stavljanje tog tereta na navedenog nositelja može učiniti nemogućim ili pretjerano otežanim teret dokazivanja, sud je obvezan, kako bi osigurao poštovanje načela djelotvornosti, koristiti sva procesna sredstva koja mu nacionalno pravo stavlja na raspolaganje kako bi ublažio tu teškoću, uključujući, ako je primjenjivo, pravila unutarnjeg prava koja predviđaju prilagodbu ili ublažavanje tereta dokazivanja.



#### *Četvrto i peto pitanje*

- 45 Sud koji je uputio zahtjev navodi, kao prvo, da je žalbeni sud utvrdio da na dan podnošenja tužbe nije zastarjelo pravo zabrane, na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 6/2002, radnji kojima se vrši povreda. On se u pogledu te tvrdnje pita je li to pravo podvrgnuto zastari i, u slučaju potvrdnog odgovora, je li to uređeno pravom Unije. Sud koji je uputio zahtjev u tom pogledu primjećuje da Uredba br. 6/2002 ne sadrži posebne odredbe o tom pitanju, ali da njezin članak 89. stavak 1. propisuje da sud za dizajn Zajednice dosuđuje sankciju u slučaju povrede, „osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini“.
- 46 Navodeći, kao drugo, da je žalbeni sud odbio prigovor prekluzije Gautzsch Großhandela, sud koji je uputio zahtjev također se pita može li i, ako može, pod kojim uvjetima, postupak zbog povrede na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 6/2002 biti pogođen prekluzijom. Prema njegovom mišljenju, treba utvrditi ulaze li okolnosti koje potiču Gautzsch Großhandel na prigovor prekluzije u kategoriju „posebnih razloga“ propisanih potonjom odredbom.
- 47 U tom pogledu valja navesti da Uredba br. 6/2002 ne uređuje zastaru i prekluziju, koje se mogu istaknuti u odgovoru na tužbu na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) te uredbe.
- 48 Pojam „posebni razlozi“ u smislu članka 89. stavka 1. ove uredbe odnosi se na činjenične okolnosti svojstvene danom slučaju (vidjeti analogijom presudu od 14. prosinca 2006., Nokia, C-316/05, Zb., str. I-12083., t. 38.). Stoga ona ne uključuje zastaru i prekluziju koje čine elemente prava.
- 49 Nadalje, u skladu s člankom 88. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002, zastara i prekluzija, koje se mogu istaknuti u odgovoru na tužbu na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) te uredbe, uređene su nacionalnim pravom, a koje treba biti primijenjeno poštujući načelâ ekvivalentnosti i djelotvornosti, na čiji se sadržaj podsjeća u točki 42. ove presude [vidjeti također, analogijom, presude od 13. srpnja 2006., Manfredi i dr., C-295/04 do C-298/04, Zb., str. I-6619., t. 77. do 80.; od 28. siječnja 2010., Uniplex (UK), C-406/08, Zb., str. I-817., t. 32. i 40.; od 8. srpnja 2010., Bulicke, C-246/09, Zb., str. I-7003., t. 25.; od 8. rujna 2011., Rosado Santana, C-177/10, Zb., str. I-7907., t. 89., 90., 92. i 93. kao i od 19. srpnja 2012., Littlewoods Retail i dr., C-591/10, t. 27.].
- 50 Stoga na četvrto i peto postavljeno pitanje valja odgovoriti da su zastara i prekluzija, koje se mogu istaknuti u odgovoru na tužbu na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 6/2002, uređene nacionalnim pravom, a koje treba biti primijenjeno poštujući načelâ ekvivalentnosti i djelotvornosti.

#### *Šesto pitanje*

- 51 Utvrđujući da žalbeni sud nije naveo koje je pravo primjenjivo na zahtjeve za uništenje proizvoda kojima se vrši povreda, za dobivanje podataka o aktivnostima Gautzsch Großhandela i za naknadu štete nastale zbog tih aktivnosti, sud koji je uputio zahtjev pita se je li na te zahtjeve primjenjivo nacionalno pravo države članice s čijeg se područja poziva na ta prava ili je članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 potrebno shvatiti na način da se na navedene zahtjeve primjenjuje pravo država članica u kojima su izvršene radnje kojima se vrši povreda. On u tom pogledu navodi da bi se vezivanje samo uz pravo jedne države članice moglo opravdati posebice s gledišta djelotvorne primjene prava, ali da bi članak 89. stavak 1. točka (d) Uredbe br. 6/2002 mogao ići i u suprotnom smjeru od tog rješenja.
- 52 Kao prvo, kad je riječ o zahtjevu za uništenje proizvoda kojima se vrši povreda, iz članka 89. stavka 1. Uredbe br. 6/2002, koji u točki (a) propisuje zabranu daljnjeg obavljanja radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio dizajn Zajednice te u točkama (b) i (c) oduzimanje proizvoda kojima se vrši

povreda te materijala i dijelova koji su joj služili, proizlazi da uništenje navedenih proizvoda čini dio „druge odgovarajuće kazne primjerene okolnostima“ navedene u točki (d). Iz toga proizlazi, na temelju članka 89. stavka 1. točke (d) te uredbe, da je pravo primjenjivo na taj zahtjev pravo države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo.

- 53 Kao drugo, kad je riječ o zahtjevima za naknadu štete nastale aktivnostima činitelja povrede ili prijetnji povredom i za dobivanje podataka o tim aktivnostima u cilju utvrđivanja te štete, valja navesti da obveza davanja takvih podataka i naknade pretrpljene štete ne predstavlja, međutim, kaznu u smislu članka 89. Uredbe br. 6/2002.
- 54 Nadalje, u skladu s člankom 88. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002, pravo primjenjivo na zahtjeve navedene u prethodnoj točki ove presude jest nacionalno pravo postupajućeg suda za dizajn Zajednice, uključujući i njegovo međunarodno privatno pravo. To je, uostalom, potvrđeno uvodnom izjavom 31. te uredbe prema kojoj potonje ne isključuje primjenu zakona država članica koji se odnose na građansku odgovornost na dizajne zaštićene dizajnom Zajednice.
- 55 S obzirom na ta razmatranja, na šesto postavljeno pitanje valja odgovoriti da članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se na zahtjeve za uništenje proizvoda kojima se vrši povreda primjenjuje pravo države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo. Na zahtjeve za naknadu štete nastale aktivnostima činitelja tih radnji i za dobivanje podataka o tim aktivnostima u cilju utvrđivanja te štete, u skladu s člankom 88. stavkom 2. te uredbe, primjenjuje se nacionalno pravo, uključujući i međunarodno privatno pravo, postupajućeg suda za dizajn Zajednice.

### **Troškovi**

- 56 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (treće vijeće) odlučuje:

- 1. Članak 11. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice treba tumačiti na način da se može smatrati da je neregistrirani dizajn mogao u redovitom poslovanju objektivno biti poznat poslovnim krugovima specijaliziranima u odnosnom sektoru, a koji posluju unutar Europske unije, ako su prikazi navedenog dizajna bili distribuirani trgovcima koji posluju u tom sektoru, a to procjenjuje sud za dizajn Zajednice s obzirom na okolnosti predmeta u kojem postupka.**
- 2. Članak 7. stavak 1. prvu rečenicu Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se može smatrati da neregistrirani dizajn, iako je bio učinjen dostupnim trećoj osobi bez izričitog ili prešutnog uvjeta tajnosti, nije mogao u redovitom poslovanju iz opravdanih razloga biti poznat u poslovnim krugovima specijaliziranima u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Europske unije, ako je bio otkriven samo jednom poduzeću u navedenom sektoru ili ako je bio izložen samo u izložbenim prostorima poduzeća smještenog izvan područja Unije, a to procjenjuje sud za dizajn Zajednice s obzirom na okolnosti predmeta u kojem postupka.**
- 3. Članak 19. stavak 2. prvi podstavak Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da je na nositelju zaštićenog dizajna utvrđivanje da je sporno korištenje proizišlo iz kopiranja tog dizajna. Međutim, ako sud za dizajn Zajednice utvrdi da stavljanje tog tereta na navedenog nositelja može učiniti nemogućim ili pretjerano otežanim teret dokazivanja, sud je obvezan, kako bi osigurao poštovanje načela djelotvornosti, koristiti sva procesna sredstva koja mu**

**nacionalno pravo stavlja na raspolaganje kako bi ublažio tu teškoću, uključujući, ako je primjenjivo, pravila unutarnjeg prava koja predviđaju prilagodbu ili ublažavanje tereta dokazivanja.**

- 4. Zastara i prekluzija, koje se mogu istaknuti u odgovoru na tužbu na temelju članka 19. stavka 2. i članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 6/2002, uređene su nacionalnim pravom, a koje treba biti primijenjeno poštujući načelâ ekvivalentnosti i djelotvornosti.**
- 5. Članak 89. stavak 1. točku (d) Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti na način da se na zahtjeve za uništenje proizvoda kojima se vrši povreda primjenjuje pravo države članice u kojoj je povreda ili prijetnja povredom izvršena, uključujući i njezino međunarodno privatno pravo. Na zahtjeve za naknadu štete nastale aktivnostima činitelja tih radnji i za dobivanje podataka o tim aktivnostima u cilju utvrđivanja te štete, u skladu s člankom 88. stavkom 2. te uredbe, primjenjuje se nacionalno pravo, uključujući i međunarodno privatno pravo, postupajućeg suda za dizajn Zajednice.**

Potpisi