



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

17. studenoga 2022.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 34. i 36. UFEU-a – Slobodno kretanje robe –  
Intelektualno vlasništvo – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 15. –  
Iscrpljenje prava koja proistječu iz žiga – Stavljanje na tržište u Europskom gospodarskom  
prostoru (EGP) – Odobrenje nositelja žiga – Mjesto prvog stavljanja na tržište proizvoda od  
strane nositelja žiga ili s njegovim odobrenjem – Dokaz – Direktiva 2004/48/EZ – Članak 47.  
Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Djelotvorna sudska zaštita – Izreka sudskih  
oduka u kojoj nisu identificirani proizvodi na koje se odnosi – Poteškoće u izvršenju –  
Ograničeni pravni lijek pred sudom nadležnim za izvršenje – Pošteno suđenje – Prava obrane –  
Načelo jednakosti oružja”

U predmetu C-175/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Sąd  
Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), odlukom od 3. veljače 2021., koju je  
Sud zaprimio 17. ožujka 2021., u postupku

**Harman International Industries Inc.**

protiv

**AB S. A.,**

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, D. Gratsias, M. Ilešić (izvjestitelj), I. Jarukaitis i Z. Csehi,  
suci,

nezavisni odvjetnik: G. Pitruzzella,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Harman International Industries Inc., D. Piróg i J. Słupski, *adwokaci*,
- za AB S. A., K. Kucharski i K. Sum, *radcowie prawni*,

\* Jezik postupka: poljski

– za poljsku vladu, B. Majczyna, u svojstvu agenta,  
– za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, S. L. Kaléda i B. Sasinowska, u svojstvu agenata,  
saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 16. lipnja 2022.,  
donosi sljedeću

### **Presudu**

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 36. druge rečenice UFEU-a u vezi s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1) i člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom UEU-a.
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Harman International Industries Inc., sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (u daljnjem tekstu: Harman), i društva AB S. A., sa sjedištem u Poljskoj, u vezi s povredom više žigova Europske unije.

### **Pravni okvir**

#### ***Pravo Unije***

##### *Uredba 2017/1001*

- 3 U skladu s člankom 9. Uredbe 2017/1001, naslovljenim „Prava koja proizlaze iz žiga EU-a”:
  - „1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.
  2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:
    - (a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;
    - (b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;
    - (c) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig EU-a te ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga EU-a ili im šteti.

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

[...]

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

(c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

[...]”

4 Članak 15. te uredbe, naslovljen „Iscrpljenje prava koja proistječu iz žiga EU-a”, u stavku 1. propisuje:

„Žig EU-a ne daje nositelju pravo da zabrani njegovu uporabu u odnosu na proizvode koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.”

5 Člankom 129. navedene uredbe, naslovljenim „Mjerodavno pravo”, utvrđuje se:

„1. Sudovi za žig EU-a primjenjuju odredbe ove Uredbe.

2. U svim pitanjima žiga koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, mjerodavan sud za žigove EU-a primjenjuje primjenjivo nacionalno pravo.

3. Ako nije drukčije određeno ovom Uredbom, sud za žig EU-a primjenjuje poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sjedište.”

*Direktiva 2004/48/EZ*

6 U skladu s člankom 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.), naslovljenim „Predmet”:

„Ova se Direktiva odnosi na mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. Za potrebe ove Direktive, pojam ‚prava intelektualnog vlasništva’ uključuje prava industrijskog vlasništva.”

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

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

- 8 Poglavlje II. navedene direktive, naslovljeno „Mjere, postupci i pravna sredstva”, sadržava, među ostalim, članak 3., naslovljen „Opća obveza”, koji u stavku 2. propisuje:

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

### ***Poljsko pravo***

- 9 Članak 325. ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (Zakon o Zakoniku o građanskom postupku) od 17. studenoga 1964., u verziji primjenjivoj na glavni postupak (u daljnjem tekstu: Zakonik o građanskom postupku), propisuje:

„Izreka presude mora sadržavati naziv suda, imena sudaca, sudskog službenika i državnog odvjetništva ako se potonji uključio u postupak, datum i mjesto rasprave te objave presude, imena stranaka i predmet postupka kao i odluku suda o zahtjevima stranaka.”

- 10 U skladu s člankom 758. Zakonika o građanskom postupku, za izvršenje su nadležni sądy rejonowe (općinski sudovi, Poljska) te sudski izvršitelji povezani s tim sudovima.

- 11 U skladu s člankom 767. tog zakonika:

„1. Ako zakonom nije drukčije određeno, protiv akata sudskog izvršitelja može se podnijeti žalba sądu rejonowom (općinski sud). Žalba se može podnijeti i zbog toga što sudski izvršitelj nije podnio određenu ispravu. Ispituje ju sud na području na kojem se nalazi ured sudskog izvršitelja.

2. Žalbu može podnijeti stranka ili druga osoba čija su prava povrijeđena ili ugrožena radnjom ili propustom sudskog izvršitelja.

[...]”

- 12 Članak 840. navedenog zakonika u stavku 1. propisuje:

„Dužnik može žalbom zahtijevati poništenje u cijelosti ili djelomično ili ograničenje izvršnog učinka izvršne isprave ako:

(1) osporava činjenice koje su bile temelj za izdavanje potvrde o ovršnosti, osobito kada osporava postojanje obveze utvrđene običnom izvršnom ispravom koja nije sudska odluka ili kada osporava prijenos obveze unatoč postojanju službenog dokumenta koji to potvrđuje;

(2) [je] nakon izdavanja obične izvršne isprave nastupio događaj koji je za posljedicu imao prestanak obveze ili nemogućnost njezina izvršenja; ako je naslov sudska odluka, dužnik može žalbu utemeljiti i na činjenicama koje su se pojavile nakon završetka rasprave, prigovoru ispunjenja obveze, ako je pozivanje na taj prigovor *ex lege* u predmetnom slučaju bilo nedopušteno, te prigovorom prijeboja. [...]”

- 13 Članak 843. istog zakonika u stavku 3. predviđa:

„Žalitelj mora u žalbi iznijeti sve prigovore koji se mogu istaknuti u tom stadiju jer će u suprotnom izgubiti pravo pozvati se na njih u daljnjem tijeku postupka.”

14 Članak 1050. Zakonika o građanskom postupku određuje:

„1. Ako je dužnik dužan poduzeti radnju koju ne može izvršiti druga osoba i čije izvršenje ovisi isključivo o njegovoj volji, sud u mjestu u kojem se radnja mora izvršiti, na zahtjev vjerovnika i nakon što sasluša stranke, određuje dužniku rok za izvršenje radnje, pod prijetnjom novčane kazne ako to ne učini u određenom roku.

[...]

3. Ako je rok dodijeljen dužniku za poduzimanje radnje istekao, a dužnik je nije izvršio, sud na zahtjev vjerovnika izriče dužniku novčanu kaznu te istodobno određuje novi rok za izvršenje radnje pod prijetnjom uvećane novčane kazne.”

15 Članak 1051. tog zakonika u stavku 1. određuje:

„Ako dužnik ima obvezu nečinjenja ili neometanja vjerovnikovih radnji, sud na čijem području dužnik nije ispunio svoju obvezu izriče mu na zahtjev vjerovnika novčanu kaznu nakon što sasluša stranke i utvrdi da dužnik nije ispunio svoju obvezu. Sud na isti način postupa u slučaju ponovnog vjerovnikova zahtjeva.”

### Glavni postupak i prethodno pitanje

- 16 Društvo Harman proizvodi audiovizualnu opremu, uključujući zvučnike, slušalice i audiosustave. Sklopilo je sporazum s distributerom radi prodaje na poljskom državnom području svojih proizvoda koji su označeni žigovima Europske unije JBL i HARMAN čiji je nositelj.
- 17 Društvo AB distribuira na poljskom tržištu proizvode društva Harman, kupljene od dobavljača različitog od distributera kojeg je društvo Harman ovlastilo za to tržište.
- 18 Društvo Harman podnijelo je tužbu pred Sądom Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska), sudom koji je uputio zahtjev, kojom traži da prestane povreda njegovih prava koja proizlaze iz žigova, općenito zabranjujući društvu AB stavljanje na tržište, uvoz, nuđenje, oglašavanje i skladištenje zvučnika, slušalica i njihovih pakiranja, obilježenih navedenim žigovima, koje društvo Harman nije prethodno stavilo na tržište Europskoga gospodarskog prostora (EGP) ili su stavljeni bez njegova odobrenja. Osim toga, društvo Harman zatražilo je da se društvu AB naloži da s tržišta povuče i uništi te proizvode kao i njihova pakiranja.
- 19 Društvo AB u svoju se obranu pozvalo na načelo iscrpljenja prava koje proizlazi iz žiga i u biti se poziva na jamstvo koje je dobilo od svojeg dobavljača da uvoz predmetnih proizvoda na poljsko tržište ne povređuje žigove društva Harman jer su ti proizvodi stavljeni na tržište EGP-a od strane društva Harman ili uz njegovo odobrenje.
- 20 Sud koji je uputio zahtjev ističe da sustavi označavanja proizvoda koje koristi društvo Harman nisu uvijek dovoljni za utvrđivanje tržišta kojem je namijenjen svaki od njegovih proizvoda. Kako bi se sa sigurnošću utvrdilo je li određeni proizvod bio namijenjen tržištu EGP-a, bilo bi potrebno koristiti bazu podataka koja pripada društvu Harman.

- 21 Prema mišljenju tog suda, društvo AB moglo bi se teoretski obratiti svojem dobavljaču kako bi dobio informacije o identitetu subjekata koji su poslovali prethodno u distribucijskom lancu. Međutim, s obzirom na to da dobavljači najčešće nisu voljni otkriti svoje izvore nabave kako ne bi izgubili kupce, malo je vjerojatno da će društvo AB doći do te vrste informacija.
- 22 Međutim, praksa je poljskih sudova ta da se u izreci svojih odluka kojima se prihvaća tužba zbog povrede žiga Europske unije referiraju na „proizvode koje tužitelj (nositelj žiga Europske unije) nije prethodno stavio na tržište EGP-a ili nisu stavljeni uz njegovo odobrenje”. Ta formulacija ne omogućuje da se u fazi postupka izvršenja identificiraju proizvodi na koje se odnosi taj postupak, u odnosu na proizvode obuhvaćene iznimkom koja se odnosi na iscrpljenje prava koje proizlazi iz žiga. Stoga izreka tih odluka u stvarnosti nije različita od opće obveze koja već proizlazi iz odredbi zakona.
- 23 Zbog te sudske prakse tuženik u postupku zbog povrede ne bi mogao dobrovoljno izvršiti odluku kojom se utvrđuje povreda te bi se izložio opasnosti da mu se izrekne sankcija na temelju članaka 1050. i 1051. Zakonika o građanskom postupku. Osim toga, ta praksa najčešće dovodi do zapljene svih proizvoda, uključujući one čije kretanje ne povređuje nikakvo isključivo pravo koje proizlazi iz žiga.
- 24 Isto tako, kao što to proizlazi, među ostalim, iz članaka 767., 840. i 843. Zakonika o građanskom postupku, u okviru postupaka izricanja zaštitne mjere i izvršenja, tuženik u postupku zbog povrede nailazio bi na više pravnih prepreka kako bi se mogao uspješno suprotstaviti naloženim mjerama i raspolagao bi samo ograničenim postupovnim jamstvima.
- 25 Kao prvo, u skladu s člankom 767. tog zakonika, žalba protiv akta sudskog izvršitelja može se podnijeti samo ako sudski izvršitelj nije poštovao postupovna pravila koja uređuju postupak izvršenja. Stoga se na temelju takve žalbe ne može utvrditi je li proizvod označen žigom stavljen na tržište EGP-a od strane njegova nositelja ili uz njegovo odobrenje.
- 26 Kao drugo, tuženik u postupku zbog povrede nema mogućnost, na temelju članka 840. Zakona o parničnom postupku, podnijeti prigovor jer ta vrsta pravnog lijeka ne može služiti za razjašnjenje sadržaja sudske odluke koja je ovršna isprava.
- 27 Kao treće, prema prevladavajućem mišljenju u poljskoj pravnoj teoriji, sud nadležan za izvršenje svakako može saslušati stranke, ali na temelju članka 1051. Zakonika o građanskom postupku on ne može izvesti dokaz kako bi utvrdio je li tuženik u postupku zbog povrede postupao u skladu sa sadržajem ovršne isprave.
- 28 Kao četvrto, na temelju članka 843. stavka 3. Zakonika o građanskom postupku, kada podnosi pravni lijek u okviru ovršnog postupka, dužnik mora navesti sve prigovore na koje se može pozvati jer će u suprotnom izgubiti pravo pozvati se na njih u daljnjem tijeku postupka.
- 29 Stoga, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, postoji opasnost da sudska zaštita slobodnog kretanja robe bude ograničena zbog te sudske prakse u pogledu formulacije izreke odluka kojima se utvrđuje povreda.

30 U tim okolnostima, Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Trebali li članak 36. drugu rečenicu UFEU-a u vezi s člankom 15. stavkom 1. Uredbe [2017/1001] i člankom 19. stavkom 1. [drugom rečenicom] [UEU] tumačiti na način da im se protivi sudska praksa nacionalnih sudova država članica koja se temelji na tome da ti sudovi:

- prilikom ispitivanja zahtjeva nositelja žiga Europske unije u pogledu zabrane uvoza, stavljanja na tržište, nudenja, oglašavanja proizvoda obilježenih njegovim žigom, nalaganja povlačenja s tržišta ili uništavanja takvih proizvoda,
- prilikom donošenja odluke u postupku izricanja zaštitne mjere o zapljeni proizvoda obilježenih žigom Europske unije,

u odlukama upućuju na ‚predmete koji nisu stavljeni na tržište [EGP] od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje‘, slijedom čega se, zbog općenite formulacije odluke, utvrđivanje toga na koje se predmete obilježene žigom Europske unije odnose izrečeni nalozi i zabrane (odnosno utvrđivanje toga koji predmeti nisu stavljeni na tržište [EGP] od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje) prepušta tijelu izvršenja, to se tijelo prilikom navedenog utvrđivanja oslanja na izjave nositelja žiga ili alate koje je dostavio nositelj žiga (uključujući informatičke alate i baze podataka), a mogućnost osporavanja tih utvrđenja tijela izvršenja pred sudom u postupku o meritumu isključena je ili ograničena prirodom pravnih sredstava koje tužitelj ima u postupku izricanja zaštitne mjere ili u postupku izvršenja?.”.

### **O prethodnom pitanju**

31 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, u okviru postupka suradnje između nacionalnih sudova i Suda uspostavljene u članku 267. UFEU-a, na Sudu je da nacionalnom sudu pruži koristan odgovor koji će mu omogućiti riješiti spor koji se pred njim vodi. U tom smislu Sud mora, ako je potrebno, preoblikovati postavljena pitanja. Usto, Sud može uzeti u obzir pravna pravila Unije na koja se nacionalni sud nije pozvao u svojem pitanju (presuda od 8. rujna 2022., RTL Television, C-716/20, EU:C:2022:643, t. 55. i navedena sudska praksa).

32 Kad je riječ o obvezi država članica da osiguraju djelotvornu sudsku zaštitu u području obuhvaćenom pravom Unije, predviđenu u članku 19. stavku 1. drugom podstavku UFEU-a, iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da se na pravo na djelotvoran pravni lijek moguće pozvati samo na temelju članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), pri čemu njegov sadržaj ne mora biti pojašnjen drugim odredbama prava Unije ili odredbama nacionalnog prava država članica, a priznanje tog prava u određenom slučaju pretpostavlja, kao što to proizlazi iz tog članka 47. prvog stavka, da se osoba koja se na njega poziva koristi pravima ili slobodama zajamčenima pravom Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 6. listopada 2020., État luxembourgeois (Pravo na pravni lijek protiv zahtjeva za dostavu informacija u području oporezivanja), C-245/19 i C-246/19, EU:C:2020:795, t. 54. i 55. i navedenu sudsku praksu).

- 33 Osim toga, valja podsjetiti, s jedne strane, da se, u skladu s njezinim člankom 1., Direktiva 2004/48 odnosi na sve mjere, postupke i pravna sredstva potrebne radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva i, s druge strane, da se, u skladu s člankom 2. stavkom 1. te direktive, oni primjenjuju na svaku povredu tih prava predviđenu pravom Unije i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.
- 34 U skladu s člankom 129. stavkom 3. Uredbe 2017/1001, sud za žig EU-a primjenjuje poslovnik kojim se uređuje isti tip parnice u odnosu na nacionalni žig u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sjedište. Iz toga slijedi da postupovna jamstva kojima tuženik raspolaže u postupku zbog povrede u fazi izvršenja sudske odluke treba ocijeniti i s obzirom na Direktivu 2004/48.
- 35 U tim okolnostima valja smatrati da svojim jedinim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 15. stavak 1. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 36. drugom rečenicom UFEU-a, člankom 47. Povelje i Direktivom 2004/48, tumačiti na način da mu se protivi sudska praksa prema kojoj je izreka odluke kojom se prihvaća tužba zbog povrede žiga Europske unije, sastavljena na način koji, zbog svoje opće naravi, ostavlja tijelu nadležnom za izvršenje te odluke zadaću da utvrdi na koje se proizvode navedena odluka primjenjuje.
- 36 To pitanje treba shvatiti na način da ono obuhvaća tri dijela. Prvi se odnosi na iscrpljenje prava koje proizlazi iz žiga Europske unije i na zahtjeve koji proizlaze iz zaštite slobodnog kretanja robe. Drugi se odnosi na zahtjeve koje sukladno Direktivi 2004/48 moraju ispunjavati sve mjere, postupci i pravna sredstva potrebni radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. Treći se odnosi na obvezu država članica da, s jedne strane, osiguraju pravne lijekove potrebne za osiguranje djelotvorne sudske zaštite u području obuhvaćenom pravom Unije i, s druge strane, da osiguraju uvjete poštenog suđenja u skladu s člankom 47. Povelje.
- 37 Što se tiče prvog dijela, valja podsjetiti na to da članak 9. Uredbe 2017/1001 nositelju žiga Europske unije dodjeljuje isključivo pravo koje mu omogućuje da svima trećima zabrani, posebice, uvoz proizvoda zaštićenih njegovim žigom kao i da ih nude, stavljaju na tržište ili da ih u tu svrhu drže bez njegova odobrenja (vidjeti po analogiji presudu od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 32. i navedenu sudsku praksu).
- 38 Članak 15. stavak 1. te uredbe sadržava iznimku od tog pravila jer predviđa da se pravo nositelja iscrpljuje kada su proizvodi koji su pod tim žigom stavljeni na tržište Europskog gospodarskog prostora od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje (vidjeti po analogiji presudu od 14. srpnja 2011., Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, t. 26. i navedenu sudsku praksu).
- 39 Ta je odredba formulirana na način koji odgovara formulaciji Suda u presudama kojima je, tumačenjem članaka 30. i 36. UEZ-a (koji su postali članci 28. i 30. UEU-a, a potomji su postali članci 34. i 36. UFEU-a), načelo iscrpljivanja prava na žig priznato u pravu Unije. Stoga navedena odredba preuzima sudske prakse Suda prema kojima se nositelj prava na žig koji je zaštićen zakonodavstvom države članice ne može pozvati na to zakonodavstvo kako bi se suprotstavio uvozu ili stavljanju na tržište proizvoda koji je on sam stavio na tržište u drugoj državi članici ili je stavljen uz njegovo odobrenje (vidjeti po analogiji presudu od 20. prosinca 2017., Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, t. 34. i navedenu sudske prakse).
- 40 Ta sudska praksa koja se odnosi na načelo iscrpljivanja prava na žig, temeljena na članku 36. UFEU-a, ima za cilj, kao i članak 15. Uredbe 2017/1001, pomiriti temeljne interese zaštite prava na žig, s jedne strane, i one slobodnog kretanja robe na unutarnjem tržištu, s druge strane, tako da se



te dvije odredbe, koje imaju za cilj postizanje istog rezultata, moraju tumačiti na isti način (vidjeti po analogiji presudu od 20. prosinca 2017., *Schweppes*, C-291/16, EU:C:2017:990, t. 35. i navedenu sudsku praksu).

- 41 Kako bi se osigurala pravedna ravnoteža između tih temeljnih interesa, mogućnost pozivanja na iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga Europske unije, kao iznimka od tog prava, u više je aspekata ograničena.
- 42 Kao prvo, člankom 15. stavkom 1. Uredbe 2017/1001 utvrđeno je načelo iscrpljenja prava koja proizlaze iz žiga za proizvode koje na tržište stavlja nositelj ili su stavljeni s njegovim odobrenjem, ne neovisno o mjestu na kojem je izvršeno stavljanje na tržište, nego samo u pogledu proizvoda stavljenih na tržište EGP-a (vidjeti u tom smislu presudu od 16. srpnja 1998., *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, t. 21., 26. i 31.).
- 43 Precizirajući da stavljanje na tržište izvan EGP-a ne iscrpljuje pravo nositelja da se suprotstavi uvozu tih proizvoda izvršenom bez njegova odobrenja, zakonodavac Unije tako je omogućio nositelju žiga da nadzire prvo stavljanje na tržište EGP-a proizvoda označenih žigom (vidjeti po analogiji presudu od 20. studenoga 2001., *Zino Davidoff i Levi Strauss*, C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, t. 33. i navedenu sudsku praksu).
- 44 Kao drugo, ne može se smatrati da su proizvodi označeni žigom „stavljani na tržište EGP-a” ako ih je nositelj žiga uveo u EGP kako bi ih tamo prodao ili ih je nudio na prodaju potrošačima u EGP-u, u vlastitim trgovinama ili u trgovinama povezanog društva, ali ih nije uspio prodati (vidjeti u tom smislu presudu od 30. studenoga 2004., *Peak Holding*, C-16/03, EU:C:2004:759, t. 44.).
- 45 Kao treće, Sud je presudio da se odobrenje nositelja treba odnositi, osim toga, na svaki primjerak proizvoda za koji se poziva na iscrpljenje prava. Stoga činjenica da nositelj žiga na tržištu EGP-a već stavlja na tržište proizvode istovjetne ili slične onima za koje se poziva na iscrpljenje nije dovoljna (vidjeti u tom smislu presudu od 1. srpnja 1999., *Sebago i Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, t. 21. i 22.).
- 46 Kao četvrto, odobrenje, koje odgovara odricanju nositelja od njegova isključivog prava koje proizlazi iz članka 9. Uredbe 2017/1001 da spriječi sve treće strane da uvoze proizvode koji su označeni njegovim žigom, treba biti izraženo na način iz kojeg jasno proizlazi volja nositelja tog prava da ga se odrekne (vidjeti u tom smislu presudu od 20. studenoga 2001., *Zino Davidoff i Levi Strauss*, C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, t. 41. i 45.).
- 47 Takva volja uobičajeno proizlazi iz izričite formulacije odobrenja. Međutim, uvjeti koji proizlaze iz zaštite slobodnog kretanja robe doveli su Sud do zaključka da se takvo pravilo može prilagoditi (vidjeti u tom smislu presudu od 15. listopada 2009., *Makro Zelfbedieningsgroothandel i dr.*, C-324/08, EU:C:2009:633, t. 23. kao i navedenu sudsku praksu).
- 48 Stoga se ne može isključiti da u pojedinim slučajevima, čak i pod pretpostavkom da je prvo stavljanje na tržište proizvoda o kojima je riječ u EGP-u bilo izvršeno bez izričitog odobrenja nositelja žiga, volja da se odrekne tog prava može proizlaziti na implicitan način iz elemenata koji prethode, istodobni su ili slijede nakon stavljanja na tržište, koji, kada ih ocjenjuje nacionalni sud, također nepobitno pokazuju odricanje nositelja od svojeg prava (vidjeti u tom smislu presude od

20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss, C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, t. 46., i od 15. listopada 2009., Makro Zelfbedieningsgroothandel i dr., C-324/08, EU:C:2009:633, t. 25. do 27.).
- 49 Međutim, implicitno odobrenje ne može proizlaziti samo iz šutnje nositelja žiga. Isto tako, takvo odobrenje ne može proizlaziti iz toga što nositelj žiga nije priopćio svoje protivljenje stavljanju na tržište u EGP-u ni iz toga što na proizvodima nije istaknuta oznaka zabrane stavljanja na tržište u EGP-u s obzirom na to da se zahtjevi primjenjivi u području dokazivanja postojanja implicitnog odobrenja ne razlikuju u načelu ovisno o tome je li do prvotnog stavljanja na tržište došlo izvan EGP-a ili unutar EGP-a (vidjeti u tom smislu presude od 20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss, C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, t. 55. i 56., i od 15. listopada 2009., Makro Zelfbedieningsgroothandel i dr., C-324/08, EU:C:2009:633, t. 28.).
- 50 Kao peto i posljednje, u načelu je na subjektu koji se poziva na iscrpljenje prava da dokaže da su ispunjeni uvjeti za primjenu iscrpljenja. Međutim, to pravilo treba prilagoditi ako bi ono nositelju omogućilo podjelu nacionalnih tržišta, čime bi se potaknulo održavanje cjenovnih razlika koje postoje među državama članicama (vidjeti u tom smislu presudu od 20. prosinca 2017., Schwegges, C-291/16, EU:C:2017:990, t. 52. i 53. i navedenu sudsku praksu).
- 51 Takva prilagodba tereta dokazivanja potrebna je, među ostalim, u slučaju sustava isključive distribucije (presuda od 8. travnja 2003., Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, t. 39.).
- 52 Stoga iz članka 15. stavka 1. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 36. UFEU-a i sudskom praksom Suda navedenom u točkama 38. do 40. ove presude, proizlazi da subjekt protiv kojeg je podnesena tužba zbog povrede prava nositelja žiga Europske unije ima pravo, kako bi se obranio, pozvati se i dokazati da je taj nositelj stavio na tržište EGP-a proizvode – na koje se odnosi tužba zbog povrede – koji su obilježeni tim žigom ili je to učinjeno uz njegovo odobrenje. Kao što to proizlazi iz sudske prakse navedene u prethodnoj točki ove presude, navedeni subjekt također mora moći u svoju korist prilagoditi teret dokazivanja ako su u tom pogledu ispunjeni uvjeti predviđeni sudskom praksom Suda.
- 53 Nasuprot tomu, iz sudske prakse Suda navedene u točkama 44. i 49. ove presude ne proizlazi da je nositelj žiga obvezan usvojiti sustav označivanja svojih proizvoda koji omogućuje, za svaki proizvod, utvrđivanje je li bio namijenjen tržištu EGP-a.
- 54 Naime, kao što je to u biti istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 76. svojeg mišljenja, s obzirom na to da ne postoji odredba prava Unije čije bi tumačenje moglo dovesti do takvog rješenja, uzimajući u obzir, među ostalim, njezin tekst, kontekst u kojem se nalazi, kao i ciljeve propisa kojeg je dio, puko utvrđenje o tuženikovim poteškoćama prilikom pribavljanja informacija o prvotnom dobavljaču u paralelnoj distribucijskoj mreži ne bi moglo predstavljati pravnu osnovu koja opravdava nametanje takve obveze nositelju prava.
- 55 Osim toga, svaka obveza u tom smislu neopravdano ograničava mogućnost nositelja da u posljednjem trenutku izmijeni odredišno tržište koje je prvotno predvidio za određeni proizvod.
- 56 Što se tiče drugog dijela postavljenog pitanja, valja istaknuti da su postupovni aspekti poštovanja prava intelektualnog vlasništva, uključujući isključivo pravo predviđeno u članku 9. Uredbe 2017/1001, u načelu uređeni nacionalnim pravom, kako je usklađeno Direktivom 2004/48, koja se, kao što to osobito proizlazi iz njezinih članaka 1. do 3., odnosi na mjere, postupke i pravna

sredstva potrebne za osiguranje poštovanja prava intelektualnog vlasništva. Stoga svaki nacionalni postupak koji se odnosi na tužbu zbog povrede žiga Europske unije mora poštovati odredbe te direktive.

- 57 Međutim, valja utvrditi da postupovni aspekt koji je poseban predmet pitanja koje je postavio sud koji je uputio zahtjev u ovom slučaju nije uređen Direktivom 2004/48, s obzirom na to da ona ne sadržava nikakvu odredbu o formulaciji izreke sudskih odluka koje se odnose na tužbu zbog povrede. To pitanje stoga ulazi u područje upotrebe načela postupovne autonomije, koje je predmet trećeg dijela postavljenog pitanja.
- 58 Što se tiče trećeg dijela, čini se da sud koji je uputio zahtjev shvaća uzročno-posljedičnu vezu između formulacije izreke odluke koju treba donijeti za rješenje spora o glavnoj stvari i navodnih neugodnosti s kojima bi se tuženik mogao suočiti u fazi izvršenja. Međutim, valja utvrditi da te neugodnosti proizlaze iz tog postupka izvršenja, koji se vodi nakon odluke o tužbi zbog povrede.
- 59 Stoga je važno ispitati je li činjenica da u stadiju izvršenja tuženik na temelju nacionalnog prava raspolaže ograničenim pravnim sredstvima i postupovnim jamstvima protivna zahtjevima djelotvorne sudske zaštite koji su propisani pravom Unije, a time i jedinstvenosti i učinkovitosti tog prava.
- 60 Načelo djelotvorne sudske zaštite prava koja osobe izvode iz prava Unije, opće je načelo prava Unije koje proizlazi iz ustavnih tradicija zajedničkih državama članicama i zaštićeno je člancima 6. i 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisane u Rimu 4. studenoga 1950., te je sada potvrđeno člankom 47. Povelje (presuda od 21. prosinca 2021., *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, t. 57. i navedena sudska praksa).
- 61 Bitan sadržaj prava na djelotvoran pravni lijek, propisanog člankom 47. Povelje, uključuje, među ostalim elementima, ono koje se sastoji od toga da osoba koja je nositelj tog prava može pristupiti sudu nadležnom za osiguranje poštovanja prava koja joj jamči pravo Unije i, u tu svrhu, za ispitivanje svih pravnih i činjeničnih pitanja relevantnih za rješavanje spora koji se pred njim vodi (presuda od 6. listopada 2020., *État luxembourgeois (Pravo na pravni lijek protiv zahtjeva za dostavu informacija u području oporezivanja)*, C-245/19 i C-246/19, EU:C:2020:795, t. 66. i navedena sudska praksa).
- 62 Osim toga, načelo jednakosti oružja, koje je posljedica samog pojma pravičnog suđenja i ima za cilj osigurati ravnotežu između stranaka u postupku, osiguravajući da svaka stranka u postupku može ocijeniti i osporavati svaki dokument podnesen sudu, sastavni je dio načela djelotvorne sudske zaštite prava koja pojedinci uživaju na temelju prava Unije, utvrđenog u članku 47. Povelje. To načelo osobito podrazumijeva obvezu da se svakoj stranci pruži razumna mogućnost da iznese svoje stajalište, uključujući svoje dokaze, u uvjetima koji je u odnosu na protivnu stranu ne stavljaju u očito nepovoljniji položaj (vidjeti u tom smislu presude od 17. srpnja 2014., *Sánchez Morcillo i Abril García*, C-169/14, EU:C:2014:2099, t. 49. i navedenu sudsku praksu i od 10. veljače 2022., *Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription)*, C-219/20, EU:C:2022:89, t. 46. i navedenu sudsku praksu).
- 63 Osim toga, treba podsjetiti da je načelo poštovanja prava na obranu temeljno načelo prava Unije. To bi načelo bilo povrijeđeno ako bi se sudska odluka temeljila na činjenicama i dokumentima o kojima same stranke ili jedna od njih nisu imale spoznaju i o kojima stoga nisu bile u mogućnosti zauzeti stajalište (presuda od 12. studenoga 2014., *Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija*, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, t. 30. kao i navedena sudska praksa).

- 64 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, poštovanje prava obrane u svakom postupku pokrenutom protiv neke osobe koji može rezultirati aktom koji negativno utječe na nju mora biti zajamčeno, pa i onda kada ne postoje nikakvi posebni propisi (vidjeti u tom smislu presudu od 13. rujna 2007., *Land Oberösterreich i Austrija/Komisija*, C-439/05 P i C-454/05 P, EU:C:2007:510, t. 36. i navedenu sudsku praksu).
- 65 S obzirom na navedeno, ne zadirući time u postojeća pravila u pravu Unije koja se odnose na to područje, poput onih predviđenih Direktivom 2004/48, na nacionalnom je pravnom poretku svake države članice da, u skladu s načelom procesne autonomije, uredi postupovna pravila za pravne lijekove, pod uvjetom da, u situacijama na koje se primjenjuje pravo Unije, ta pravila ne budu manje povoljna od onih koja uređuju slične situacije na koje se primjenjuje nacionalno pravo (načelo ekvivalentnosti) i da u praksi ne onemogućuju ili pretjerano otežavaju ostvarivanje prava koja dodjeljuje pravo Unije (načelo djelotvornosti) (presuda od 21. prosinca 2021., *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, t. 58. i navedena sudska praksa).
- 66 S obzirom na podatke dostavljene u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, čini se da relevantne odredbe nacionalnog postupovnog prava ne povređuju načelo ekvivalentnosti.
- 67 Kad je riječ o načelu djelotvornosti, valja podsjetiti na to da pravo Unije nema za učinak to da prisiljava države članice na uvođenje pravnih lijekova različitih od onih utvrđenih nacionalnim pravom, osim ako iz opće strukture odnosnog nacionalnog pravnog poretka proizlazi da ne postoji nijedan pravni lijek u sudskom postupku koji osigurava, makar posredno, poštovanje prava koja proizlaze iz prava Unije ili kad bi za pojedince jedini način pristupa sudu bio prekršiti pravo (presuda od 21. prosinca 2021., *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, t. 62.).
- 68 Osim toga, valja naglasiti da, u skladu sa sudskom praksom Suda, svaki slučaj u kojem se postavlja pitanje čini li nacionalna postupovna odredba nemogućom ili pretjerano teškom primjenu prava Unije mora biti analiziran uzimajući u obzir mjesto te odredbe u cjelokupnom postupku, njegovo odvijanje i osobitosti pred različitim nacionalnim sudovima. U tom pogledu valja, prema potrebi, uzeti u obzir načela na kojima se temelji nacionalni pravosudni sustav, kao što su to zaštita prava obrane, načelo pravne sigurnosti i dobro odvijanje postupka (presuda od 10. ožujka 2022., *Grossmania*, C-177/20, EU:C:2022:175, t. 51. i navedena sudska praksa, kao i od 17. svibnja 2022., *SPV Project 1503 i dr.*, C-693/19 i C-831/19, EU:C:2022:395, t. 60. i navedena sudska praksa).
- 69 Međutim, subjekt koji ima proizvode koje je nositelj tog žiga stavio na tržište EGP-a pod žigom Europske unije ili je to učinjeno uz njegovo odobrenje, izvodi prava iz slobodnog kretanja robe, zajamčenog člancima 34. i 36. UFEU-a i člankom 15. stavkom 1. Uredbe 2017/1001, koje nacionalni sudovi moraju štiti (vidjeti u tom smislu presude od 19. prosinca 1968., *Salgoil*, 13/68, EU:C:1968:54, str. 676. i od 11. lipnja 2015., *Berlington Hungary i dr.*, C-98/14, EU:C:2015:386, t. 105. i navedenu sudsku praksu).
- 70 Međutim, s obzirom na načelo postupovne autonomije, priznato u sudskoj praksi navedenoj u točki 65. ove presude, podložno odredbama Direktive 2004/48, pravu Unije ne može se protiviti sudska praksa prema kojoj je izreka odluke kojom se prihvaća tužba zbog povrede žiga Europske unije formulirana na općenit način, pod uvjetom da tuženik raspolaže djelotvornom sudskom zaštitom prava koja tvrdi da ima na temelju članka 34. i 36. UFEU-a kao i članka 15. stavka 1. Uredbe 2017/1001.

- 71 Stoga, ako nacionalni sud mora u izreci svojih odluka kojima se prihvaća tužba zbog povrede žiga Europske unije odrediti na općeniti način proizvode koje nositelj žiga prethodno nije stavio na tržište u EGP-u ili to nije učinjeno uz njegovo odobrenje, tuženik bi trebao, u stadiju izvršenja, imati sva jamstva za pošteno suđenje kako bi mogao učinkovito osporiti postojanje povrede ili opasnosti od povrede isključivih prava nositelja žiga i suprotstaviti se oduzimanju uzoraka proizvoda u odnosu na koje su isključiva prava vlasnika iscrpljena i stoga se mogu slobodno kretati u EGP-u.
- 72 Kad je riječ o okolnosti koju je naveo sud koji je uputio zahtjev, odnosno da društvo AB bez pristupa bazama podataka društva Harman objektivno ne može dokazati da je proizvode koje je ono kupilo društvo Harman stavljalo na tržište EGP-a ili je to učinjeno uz njegovu suglasnost, moglo bi se pokazati potrebnim, kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 90. svojeg mišljenja, čak i u slučaju da se ne utvrdi postojanje isključive distribucije, da tijelo nadležno za izvršenje, odnosno ovisno o slučaju, sud nadležan za odlučivanje o pravnim lijekovima protiv akata tog tijela, prilagođava teret dokazivanja ako je na temelju posebnih okolnosti – koje se odnose na stavljanje u promet predmetnih proizvoda – utvrdilo da bi pravilo o teretu dokazivanja navedeno u točki 50. ove presude moglo omogućiti nositelju prava na žig da podijeli nacionalna tržišta, čime bi se pogodovalo održavanju razlika u cijenama između država članica.
- 73 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članak 15. stavak 1. Uredbe 2017/1001, u vezi s člankom 36. drugom rečenicom UFEU-a, člankom 47. Povelje i Direktivom 2004/48/EZ, treba tumačiti na način da mu se ne protivi sudska praksa prema kojoj je izreka odluke kojom se prihvaća tužba zbog povrede žiga Europske unije sastavljena na način koji, zbog svoje opće naravi, ostavlja tijelu nadležnom za izvršenje te odluke zadaću da utvrdi na koje se proizvode navedena odluka primjenjuje, ako je u okviru postupka izvršenja tuženiku dana mogućnost pobijanja utvrđivanja proizvoda na koje se taj postupak odnosi, te da sud može sukladno odredbama Direktive 2004/48, ispitati i odlučiti koji su proizvodi stvarno stavljeni na tržište EGP-a od strane ili uz odobrenje nositelja žiga.

## **Troškovi**

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

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

**Članak 15. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, u vezi s člankom 36. drugom rečenicom UFEU-a, člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Direktivom 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva**

**treba tumačiti na način da mu se:**

**ne protivi sudska praksa prema kojoj je izreka odluke kojom se prihvaća tužba zbog povrede žiga Europske unije sastavljena na način koji, zbog svoje opće naravi, ostavlja tijelu nadležnom za izvršenje te odluke zadaću da utvrdi na koje se proizvode navedena odluka primjenjuje, ako je u okviru postupka izvršenja tuženiku dana mogućnost pobijanja**

**utvrđivanja proizvoda na koje se taj postupak odnosi, te da sud može sukladno odredbama Direktive 2004/48, ispitati i odlučiti koji su proizvodi stvarno stavljeni na tržište EGP-a od strane ili uz odobrenje nositelja žiga.**

Potpisi