

Predmet C-421/20

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

8. rujna 2020.

Sud koji je uputio zahtjev:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

31. kolovoza 2020.

Žalitelj:

Acacia Srl

Druga stranka u žalbenom postupku:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (VISOKI ZEMALJSKI SUD U
DÜSSELDORFU, NJEMAČKA)**

ODLUKA

u sporu

ACACIA S.R.L., [*omissis*]

[*omissis*], Italija,

tuženik i žalitelj,

[*omissis*]

protiv

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, [*omissis*], München,

tužitelja i druge stranke u žalbenom postupku,

[*omissis*]

[**orig. str. 2.**] 20. građansko vijeće Oberlandesgerichta Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) [*omissis*] nakon saslušanja stranaka 31. kolovoza 2020.

o d l u č i l o j e:

I.

Postupak se prekida.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu) upućuje Sudu Europske unije sljedeća prethodna pitanja o tumačenju članka 82. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice od 12. prosinca 2001. (Uredba o dizajnu Zajednice, u daljnjem tekstu: Uredba br. 6/2002):

1. Može li nacionalni sud koji odlučuje o povredi dizajna – a pred kojim se vodi postupak po međunarodnoj nadležnosti prema mjestu počinjenja na temelju članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 – u slučaju povreda dizajna Zajednice u vezi s izvedenim zahtjevima na području svoje države članice primjenjivati pravo države članice u kojoj sjedište ima sud koji odlučuje o povredi dizajna (*lex fori*)?
2. U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: Može li se „prvotno mjesto počinjenja povrede” u smislu odluka Suda EU-a C-24/16, C-25/16 (Nintendo/BigBen) za određivanje prava koje se primjenjuje na izvedene zahtjeve koji se na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) (u daljnjem tekstu: Uredba Rim II) nalaziti i u državi članici [**orig. str. 3.**] u kojoj se nalazi potrošač kojemu je upućeno oglašavanje na internetu i u kojem se u promet stavljaju predmeti kojima se povređuje dizajn u smislu članka 19. Uredbe br. 6/2002, u dijelu u kojem se pobijaju samo nuđenje i stavljanje u promet u toj državi članici i to i ako su ponude na internetu na kojima se zasniva nuđenje i stavljanje u promet pokrenuti u drugoj državi članici?

O b r a z l o ž e n j e

A)

- 1 Tužitelj je proizvođač automobila. On je, među ostalim, registrirani nositelj dizajna Zajednice br. 001598277-0002 (u daljnjem tekstu: sporni dizajn) koji je prijavljen i registriran 5. kolovoza 2009., a objavljen 14. siječnja 2010.

Tuženik, talijanski poduzetnik, proizvodi u Italiji naplatke za motorna vozila i prodaje ih u cijeloj Europskoj uniji. U Njemačkoj naplatke distribuira pod nazivom „WSP Italy”, među ostalim, model „Neptune GT”.

- 2 Tužitelj smatra da je tuženikova distribucija naplataka u Njemačkoj povreda njegova dizajna, a tuženik se poziva na klauzulu o popravku iz članka 110. Uredbe br. 6/2002.
- 3 Landgericht (Zemaljski sud) izdao je tuženiku nalog – prostorno ograničen na Saveznu Republiku Njemačku – u skladu s tužbenim zahtjevom, na prestanak, informaciju, predaju računa i predaju radi uništenja te je utvrdio tuženikovu obvezu naknade štete. Svoju međunarodna nadležnost zasnovao je na članku 82. stavku 5. Uredbe br. 6/2002, smatrao je da je tuženik povrijedio dizajn te je na izvedene zahtjeve (naknada štete, informacija, financijsko izvještavanje, **[orig. str. 4.]** predaja računa i predaja radi uništenja) na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe Rim II primijenio njemačko pravo.
- 4 Tuženik ovu presudu pobija u žalbenom postupku. Osobito se i dalje poziva na odredbu članka 110. Uredbe br. 6/2002. Usto smatra da je talijansko pravo primjenjivo na tužiteljeve izvedene zahtjeve na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe Rim II.

O prethodnim pitanjima

5. Odluka o sporu ovisi o prethodnim pitanjima. Za spor je odlučujuće treba li tužiteljeve izvedene zahtjeve ocjenjivati na temelju njemačkog ili talijanskog prava. Ovo vijeće smatra da je sud pred kojim se vodi postupak međunarodno nadležan u skladu s člankom 82. stavkom 5. Uredbe br. 6/2002, da je tuženik povrijedio sporni dizajn i da se ne može pozivati na odredbu iz članka 110. Uredbe br. 6/2002 jer nisu ispunjene pretpostavke koje je Sud Europske unije postavio u odluci od 20. prosinca 2017. (C-397/16 i C-435/16). Smatra da su prema njemačkom pravu valjani i postavljeni zahtjevi za naknadu štete, informaciju, financijsko izvještavanje, predaju računa i predaju radi uništenja. Nasuprot tomu, tuženik je podnio talijansko pravno vještačenje prema kojem tužitelj, prema talijanskom pravu, nema pravo na financijsko izvještavanje i predaju računa (koja nisu obuhvaćena i stoga ni harmonizirana Direktivom 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva). Stoga bi se prvostupanjska presuda po potrebi trebala preinačiti ako bi se na izvedene zahtjeve moralo primijeniti talijansko pravo.
- 6 Tužitelj smatra da područje primjene članka 8. stavka 2. Uredbe Rim II vrijedi samo ako su sporne radnje povrede u nekoliko država članica. Samo tada se – kao u presudi „Nintendo/Big Ben” (Sud EU-a, C-24/16 i C-25/16) – postavlja pitanje koje pravo treba primijeniti. Tužitelj smatra da je to stajalište potvrđeno presudom Suda EU-a od 5. rujna 2019. (Sud EU-a, C-172/18 „AMS Neve”) **[orig. str. 5.]**. Ako se počinitelju povrede ne stavljaju na teret radnje povrede u nekoliko država članica nego samo u jednoj – u ovom slučaju: u Njemačkoj – besmislena je za

mjesto nadležnosti iz članka 82. stavka 5. Uredbe br. 6/2002 poveznica na stvarno pravo koje nije *lex fori* suda koji odlučuje povodom povrede. U ovom slučaju, u kojem se pobija samo tuženikovo nuđenje, stavljanje u promet i uvoz naplataka u Njemačkoj, valja primjenjivati pravo države u kojoj je počinjena povreda a ne pravo mjesta u kojem se dogodila prvotna radnja povrede od koje potječe postupanje koje se stavlja na teret – u ovom slučaju: proizvodnja naplataka i nuđenje u različitim državama članicama. Stoga se na istaknute izvedene zahtjeve treba primijeniti njemačko pravo.

- 7 Međutim, dvojbeno je treba li presudu Suda EU-a od 5. rujna 2019. (C-172/18 AMS Neve) smatrati ograničenjem odnosno zaokretom od njegove odluke od 27. rujna 2017. (C-24/16 i C-25/16 „Nintendo/Big Ben”) i treba li se u slučaju tužbe koja se odnosi jedino na radnje povrede dizajna u Njemačkoj na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe Rim II povezivati samo na njemačko pravo. To bi bilo protivno smislu Uredbe Rim II, svrsi ujednačavanja međunarodnog privatnog prava u slučaju delikata neovisno o nadležnosti, da se u cijeloj Uniji primjenjuje isto materijalno pravo. Tužiteljevo pravno stajalište dovelo bi do toga da bi se u slučaju tužbe s dosegom u cijeloj Uniji trebalo primjenjivati drukčije stvarno pravo nego u slučaju tužbe koja je ograničena samo na jednu državu članicu, čak i ako se tužbe u svakom slučaju odnose na istu radnju i istu štetu. Stoga odredba iz članka 8. stavka 2. Uredbe Rim II više govori u prilog tomu da se na istaknute izvedene zahtjeve na temelju članka 89. stavka 1. točke (d) i članka 88. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 u vezi s člankom 8. stavkom 2. Uredbe Rim II primjenjuje talijansko pravo jer tuženik sa sjedištem u Italiji otamo u Njemačku dostavlja pobijane proizvode.

[omissis]