

# Anonimizirana verzija

Prijevod

C-76/24 – 1

**Predmet C-76/24**

**Zahtjev za prethodnu odluku**

**Datum podnošenja:**

1. veljače 2024.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Bundesgerichtshof (Njemačka)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

23. siječnja 2024.

**Tuženik i podnositelj revizije:**

Tradeinn Retail Services S.L.

**Tužitelj i druga stranka u revizijskom postupku:**

PH

Ovjereni primjerak

**BUNDESGERICHTSHOF (SAVEZNI VRHOVNI SUD, NJEMAČKA)**

**RJEŠENJE**

[omissis]

Datum objave:

23. siječnja 2024.

[omissis]

u sporu

Tradeinn Retail Services S.L., [omissis] Celra (Girona), Španjolska,

tuženik i podnositelj revizije,

HR

[omissis]

protiv

PH, [omissis] Schierling,

tužitelj i druga stranka u revizijskom postupku,

[omissis]

I. građansko vijeće Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) nakon rasprave održane 31. kolovoza 2023. [omissis]

riješilo je:

- I. Postupak se prekida.
- II. U svrhu tumačenja članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1. i ispravak SL 2016., L 110, str. 5.) Sudu Europske unije upućuju se sljedeća prethodna pitanja:
  1. Može li nositelj nacionalnog žiga u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (b) Direktive (EU) 2015/2436 zabraniti da osoba u inozemstvu skladišti [posjeduje] proizvod kojim se povređuje žig u svrhu njegova nuđenja ili stavljanja na tržište u zemlji u kojoj je žig zaštićen?
  2. Je li za pojam skladištenja [posjedovanja] u smislu članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436 relevantna stvarna mogućnost pristupa proizvodu kojim se povređuje žig ili je dovoljna mogućnost utjecaja na osobe koje imaju stvarni pristup tom proizvodu?

Objasnenje:

- 1 A. Tužitelj je nositelj figurativnih žigova s verbalnim elementima registriranih, među ostalim, za „ronilačke aparate, ronilačka odijela, ronilačke rukavice, ronilačke maske i ronilačku opremu za disanje” pri Deutsches Patent- und Markenamt (Njemački ured za patente i žigove) pod

br. 30426551



i br. 30426550.



- 2 Tuženik, koji ima poslovni nastan u Španjolskoj, na svojoj internetskoj stranici [www.scubastore.com](http://www.scubastore.com) i na platformi za internetsku trgovinu [www.amazon.de](http://www.amazon.de) oglašavao je odnosno nudio ronilačku opremu, pri čemu je upotrebljavao tužiteljeve žigove. Pritom je dijelom upotrebljavao fotografije na kojima su se nalazili proizvodi s tužiteljevim žigovima.
- 3 Tuženik je, među ostalim, pod tužiteljevim žigovima na platformi za internetsku trgovinu [www.amazon.de](http://www.amazon.de) oglašavao džep za olova, koji je tužitelj 8. lipnja 2019. kupio u okviru tajne kupnje. Tužiteljevi žigovi nisu bili otisnuti ni na pakiranju ni na isporučenom džepu za olova.
- 4 Tužitelj je nakon neuspješne opomene od 15. rujna 2020. zahtijevao da se, pod prijetnjom poblize opisanih sankcija, tuženiku naloži da prestane  
bez odobrenja nositelja žiga u trgovačkom prometu u Saveznoj Republici Njemačkoj upotrebljavati predmetne znakove (njemački figurativni žigovi s verbalnim elementima tužitelja br. 30426551 i/ili br. 30426550) za ronilačku opremu te, osobito, isticati znakove na ronilačkoj opremi, njezinu dizajnu ili pakiranju, pod tim znakovima nuditi, proizvoditi, distribuirati ili na drugi način stavljati na tržište ronilačku opremu, oglašavati je ili je skladištiti [posjedovati] u navedene svrhe.
- 5 Osim toga, zahtijevao je utvrđenje tuženikove obveze naknade štete, davanje informacija i naknadu troškova opomene uvećanih za kamate.
- 6 Tuženik je priznao tužbeni zahtjev u dijelu u kojem je tužitelj zahtijevao da mu se naloži da prestane nuditi ili oglašavati ronilačku opremu pod navedenim žigovima i u dijelu u kojem je tužitelj u vezi s tim radnjama zahtijevao davanje informacija i utvrđenje njegove obveze naknade štete.
- 7 Landgericht (Zemaljski sud, Njemačka) osudio je tuženika presudom na osnovi djelomičnog priznanja i konačnom presudom u skladu s njegovim priznanjem te je tužitelju, osim toga, dodijelio troškove opomene u iznosu od 1398,25 eura uvećanom za kamate. U preostalom dijelu tužbu je odbio.
- 8 Nakon što je tužitelj protiv toga podnio žalbu, žalbeni sud dopunio je presudu kojom se tuženiku nalaže prestanak povrede riječima „kao i distribuirati ili skladištiti [posjedovati] u navedenu svrhu”, s tim povezane naknadne zahtjeve proširio je i na te radnje te je tuženiku, osim toga, naložio naknadu troškova opomene u iznosu od 1822,96 eura uvećanom za kamate. U preostalom dijelu

odbio je tužiteljevu žalbu (Oberlandesgericht Nürnberg (Visoki zemaljski sud u Nürnbergu, Njemačka), GRUR 2023., 260).

- 9 Revizijom, koju je dopustio žalbeni sud i čije odbijanje zahtijeva tužitelj, tuženik traži potvrdu presude zemaljskog suda.
- 10 B. Ishod revizije ovisi o tumačenju članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436. Stoga postupak valja prekinuti prije odluke o reviziji i u skladu s člankom 267. prvim stavkom točkom (b) i člankom 267. trećim stavkom UFEU-a Sudu Europske unije uputiti zahtjev za prethodnu odluku.
- 11 I. Žalbeni sud smatrao je tužiteljevu žalbu dopuštenom i djelomično osnovanom. Kao obrazloženje naveo je, u dijelu u kojem je to relevantno za revizijski postupak:
- 12 Međunarodna nadležnost njemačkih sudova postoji u skladu s člankom 7. točkom 2. i člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (Uredba Bruxelles I.a).
- 13 Osim povreda „oglašavanja” i „nuđenja”, koje je tuženik priznao, zahtjev za prestanak povrede obuhvaća i radnje „distribucije” i „skladištenja [posjedovanja]”, koje su s njima u biti istovjetne. U tom pogledu treba polaziti od načela da su sve radnje iz članka 14. stavka 3. Markengesetza (Zakon o žigovima, u daljnjem tekstu: MarkenG) u biti istovjetne i da se u slučaju poduzimanja samo jedne od tih radnji pretpostavka opasnosti od ponavljanja proširuje i na ostale. Prema trenutnom stanju ne čini se potpuno nemogućim da tuženik nije proizvode kojima se povređuje žig samo oglašavao i nudio na internetu, nego je proizvode koje je oglašavao i nudio također distribuirao i skladištio [posjedovao]. S obzirom na radnje „distribucije” i „skladištenja [posjedovanja]” koje predstavljaju uporabu žiga postoje i istaknuta dodatna prava na utvrđivanje naknade štete i davanje informacija.
- 14 U slučaju potpuno osnovane opomene tužitelj ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 1822,96 eura uvećanom za kamate. Suprotno mišljenju Landgerichta (Zemaljski sud), nije moguće smanjenje tog prava s obzirom na samo djelomično osnovanu opomenu.
- 15 II. Tužba je dopuštena (vidjeti odjeljak B.II.1.). Ishod tuženikove revizije ovisi o tumačenju članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436 (vidjeti odjeljak B.II.2.).
- 16 1. Tužba je dopuštena. Međunarodna nadležnost njemačkih sudova [omissis] za tuženika s poslovnim nastanom u Španjolskoj u svakom slučaju proizlazi iz njegova upuštanja u postupak u kojem nije istaknut prigovor nenadležnosti u skladu s člankom 26. stavkom 1. prvom rečenicom Uredbe Bruxelles I.a. [omissis].

- 17 2. U dijelu u kojem se revizijom osporava ocjena žalbenog suda da tuženika treba osuditi zbog skladištenja [posjedovanja] ronilačke opreme kojom se povređuju tužiteljevi žigovi ishod pravnog lijeka ovisi o pitanjima o tumačenju članka 10. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) 2015/2436, na koja treba odgovoriti. Osim toga, o tome ovisi je li presuda kojom se tuženiku nalaže davanje informacija i utvrđenje njegove obveze naknade štete opravdano donesena u tom pogledu.
- 18 (a) Prava koja je istaknuo tužitelj treba ocijeniti u skladu s njemačkim pravom. U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 864/2007 (Uredba Rim II) na izvanugovornu obvezu nastalu zbog kršenja prava intelektualnog vlasništva primjenjuje se pravo one države za koju se tražila zaštita. U skladu s tim pravom osobito treba ocijeniti postojanje prava, vlasništvo osobe čija su prava povrijeđena, sadržaj i opseg zaštite te elemente i pravne posljedice povrede prava (ustaljena sudska praksa; vidjeti Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud), GRUR 2022., 1675 (juris, t. 31.), Googleove obavijesti treće strane, i navedenu sudsku praksu). Budući da su predmet tužbe prava zbog povrede njemačkih žigova, u spornom slučaju treba primijeniti njemačko pravo o žigovima.
- 19 (b) Upotreba znaka koju tužitelj osporava ima potrebni gospodarsko značajni nacionalni karakter.
- 20 (aa) Na temelju načela teritorijalnosti, koje je mjerodavno za pravo intelektualnog vlasništva, područje zaštite nacionalnog žiga ograničeno je na Saveznu Republiku Njemačku. Pravo na prestanak povrede u skladu s člankom 14. stavcima 2. i 5. MarkenG-a te prava na naknadu štete i davanje informacija u skladu s člankom 14. stavkom 6. i člankom 19. stavkom 1. MarkenG-a stoga zahtijevaju radnju koja predstavlja uporabu žiga i kojom se povređuje znak u tuzemstvu (vidjeti presude Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 13. listopada 2004., I ZR 163/02, GRUR 2005., 431 (juris, t. 21.) = WRP 2005., 493, HOTEL MARITIME i od 7. studenoga 2019., I ZR 222/17, GRUR 2020., 647 (juris, t. 25.) = WRP 2020., 730, Club Hotel Robinson). Taj je uvjet redovito ispunjen kada se proizvodi ili usluge pod tim znakom nude u tuzemstvu (Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud), GRUR 2005., 431 (juris, t. 21.), HOTEL MARITIME; presude Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 8. ožujka 2012., I ZR 75/10, GRUR 2012., 621 (juris, t. 34.) = WRP 2012., 716, OSCAR MARITIME i od 9. studenoga 2017., I ZR 134/16, GRUR 2018., 417 (juris, t. 37.) = WRP 2018., 466 – Rezistograf). Međutim, ne proizlaze iz svake internetske ponude usluga ili proizvoda iz inozemstva dostupne u tuzemstvu prava povezana sa znakom u slučaju dvostruke istovjetnosti ili vjerojatnosti dovođenja u zabludu s obzirom na znak zaštićen u tuzemstvu. Naprotiv, ponuda treba imati dovoljan gospodarsko značajni nacionalni karakter (*commercial effect*). Taj je uvjet ispunjen ako je sporno postupanje usmjereno na tuzemstvo, a ne na inozemstvo. Ako je sporno postupanje usmjereno na inozemstvo, na temelju ukupne ocjene okolnosti treba utvrditi postoji li dovoljan gospodarsko značajni nacionalni karakter (vidjeti Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud), GRUR 2018., 417 (juris, t. 37.), Rezistograf, i navedenu sudsku praksu; GRUR 2020., 647 (juris, t. 28.), Club Hotel Robinson).

- 21 (bb) Postupanje koje se prigovara tuženiku nije usmjereno na inozemstvo, nego na tuzemstvo. Žalbeni sud utvrdio je da je tuženik svojom internetskom prisutnošću na stranicama koje su dostupne u Njemačkoj i čiji je predviđeni učinak usmjeren na promet u tuzemstvu oglašavao i nudio proizvode na način kojim se povređuje žig. Osim toga, utvrdio je da je tuženik proizvode koji se nude i oglašavaju pod predmetnim žigovima isporučivao u Njemačku i ondje ih stavljao na tržište. Iz tih povreda proizlazi potrební nacionalni karakter iako tuženik ima poslovni nastan u Španjolskoj, upravlja europskom mrežom internetskih trgovina, ne isporučuje samo u Njemačku i u Španjolskoj skladišti [posjeduje] proizvode koje distribuira. Budući da je postupanje koje se prigovara tuženiku usmjereno na tuzemstvo, a ne na inozemstvo, na temelju odvagivanja predmetnih interesa i ukupne ocjene okolnosti nije potrebno posebno utvrditi ima li sporno postupanje dovoljan gospodarsko značajni nacionalni karakter.
- 22 (c) Nositelj žiga može, u skladu s člankom 14. stavkom 2. prvom rečenicom točkom 1. i člankom 14. stavkom 5. prvom rečenicom MarkenG-a, u slučaju opasnosti od ponavljanja povrede zahtijevati prestanak povrede od osobe koja bez odobrenja nositelja žiga u trgovačkom prometu u vezi s proizvodima ili uslugama upotrebljava znak koji je istovjetan sa žigom za proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima za koje je žig zaštićen. To pravo u skladu s člankom 14. stavkom 5. drugom rečenicom MarkenG-a postoji i kad se prvi put pojavi opasnost od povrede. Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 14. stavka 2. MarkenG-a, osobito je zabranjeno pod tim znakom nuditi proizvode, stavljati ih na tržište ili ih skladištiti [posjedovati] u navedene svrhe (članak 14. stavak 3. točka 2. MarkenG-a), kao i upotrebljavati znak na poslovnim dokumentima i u oglašavanju (članak 14. stavak 3. točka 6. MarkenG-a). Tim odredbama članka 14. stavaka 2. i 3. MarkenG-a prenose se članak 10. stavak 2. točka (a) i članak 10. stavak 3. točke (b) i (e) Direktive (EU) 2015/2436 i stoga ih treba tumačiti u skladu s Direktivom (vidjeti presude Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 28. lipnja 2018., I ZR 236/16, GRUR 2019., 165 (juris, t. 15.) = WRP 2019., 200, keine-vorwerkvertretung i od 12. siječnja 2023., I ZR 86/22, GRUR 2023., 808 (juris, t. 14.) = WRP 2023., 715 – DACHSER).
- 23 (d) Žalbeni sud temeljio je svoju ocjenu na tome da je tuženik počinio povrede žiga iz članka 14. stavka 2. prve rečenice točke 1. MarkenG-a jer je bez tužiteljeva odobrenja u trgovačkom prometu za istovjetne proizvode upotrebljavao znakove istovjetne s predmetnim žigovima. Nije sporno da je tuženik na svojoj internetskoj stranici i na platformi za internetsku trgovinu [www.amazon.de](http://www.amazon.de) nudio i oglašavao proizvode kojima se povređuje žig. U tom je pogledu žalbeni sud također pretpostavio da postoji opasnost od ponavljanja povrede. Ta ocjena nije sporna između stranaka. Tuženik je već u prvostupanjskom postupku priznao prava istaknuta u tužbi u pogledu radnji „oglašavanja” i „nudenja” ronilačke opreme koje predstavljaju uporabu žiga.
- 24 (e) Ovo vijeće smatra da se ne mogu prihvatiti tvrdnje iz revizije kojima se osporava ocjena žalbenog suda da tužitelj, osim prava koja je tuženik priznao u vezi s povredama „nudenja” i „oglašavanja”, ima i prava istaknuta u tužbi u

pogledu radnje distribucije (članak 14. stavak 2. prva rečenica točka 1., članak 14. stavak 3. točke 2. i 6., članak 14. stavak 5. prva rečenica, članak 14. stavak 6. i članak 19. stavak 1. MarkenG-a).

- 25 (f) U dijelu u kojem tužitelj zahtijeva da se tuženiku naloži da prestane skladištiti [posjedovati] ronilačku opremu postavljaju se pitanja o tumačenju prava Unije na koja treba odgovoriti.
- 26 (aa) Žalbeni sud pretpostavio je da se osuđivanju tuženika zbog neovlaštenog skladištenja [posjedovanja] proizvoda označenih predmetnim žigovima radi njihova nuđenja ili stavljanja na tržište u Saveznoj Republici Njemačkoj ne protivi činjenica da tuženik ima sjedište u Španjolskoj i ondje skladišti [posjeduje] proizvode. Skladištenje [posjedovanje] u svrhu nuđenja ili stavljanja na tržište uobičajena je prethodna okolnost, u slučaju koje nije relevantno poduzima li se radnja skladištenja [posjedovanja], koja se načelno odvija unutar poduzeća, u tuzemstvu ili u (europskom) inozemstvu. Odlučujuće je samo da je s tim povezana svrha nuđenja ili stavljanja na tržište u tuzemstvu već ispunjena ili da njezino ispunjenje neposredno predstoji. Predviđeni učinak tuženikove internetske ponude usmjeren je na njemačku javnost, zbog čega skladištenje [posjedovanje] ima izravnu svrhu nuđenja u tuzemstvu. Osim toga, skladištenje [posjedovanje] ima svrhu stavljanja na tržište u Njemačkoj. Tuženik ima poslovni nastan u drugoj državi članici Unije na schengenskom prostoru, upravlja europskom mrežom internetskih trgovina koju čini 17 pojedinačnih trgovina i može odmah obraditi ulazne narudžbe uz isti napor kao onaj koji bi imao njemački trgovac.
- 27 (bb) Ovo vijeće tumači izreku i obrazloženje presude povodom žalbe na način da je žalbeni sud tuženiku zabranio da skladišti [posjeduje] ronilačku opremu kojom se povređuje žig u svrhu njezina nuđenja i distribucije. Točno je da se, s obzirom na rečeničnu konstrukciju i tekst izreke, zabrana skladištenja [posjedovanja] proizvoda kojim se povređuje žig odnosi samo na „navedenu svrhu” distribucije. Međutim, iz obrazloženja presude nedvojbeno proizlazi da treba zabraniti i skladištenje [posjedovanje] u svrhu nuđenja proizvoda kojim se povređuje žig. Ovo će vijeće, prema potrebi, u presudi povodom revizije pojasniti izreku presude povodom žalbe.
- 28 Nadalje, izreku treba tumačiti na način da je žalbeni sud tuženiku zabranio skladištenje [posjedovanje] u navedene svrhe u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Španjolskoj. U tom pogledu žalbeni sud pravilno je tumačio tužbeni zahtjev na temelju obrazloženja tužbe.
- 29 (cc) Za poduzimanje radnje neovlaštenog skladištenja [posjedovanja] proizvoda u skladu s člankom 14. stavkom 3. točkom 2. MarkenG-a moraju biti ispunjeni uvjeti materijalnog elementa, odnosno posjedovanja robe kojom se povređuje pravo žiga, i elementa namjere, odnosno dobrovoljnog posjedovanja radi stavljanja proizvoda na tržište, na temelju bilo kakvog pravnog posla, uključujući njegovu ponudu (vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika u predmetu C-567/18 od 28. studenoga 2019., t. 48.). Budući da je područje zaštite nacionalnog žiga

ograničeno na područje Savezne Republike Njemačke, svrha mora biti nuđenje ili stavljanje na tržište proizvoda kojim se povređuje žig u tuzemstvu.

- 30 (dd) Prema utvrđenjima žalbenog suda uvjet elementa namjere ispunjen je na tuženikovo strani. On skladišti [posjeduje] ronilačku opremu kojom se povređuju predmetni žigovi radi stavljanja proizvoda na tržište u Saveznoj Republici Njemačkoj, na temelju bilo kakvog pravnog posla, uključujući njegovu ponudu.
- 31 (ee) Međutim, upitno je može li nositelj nacionalnog žiga u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (b) Direktive (EU) 2015/2436 zabraniti da osoba u inozemstvu skladišti [posjeduje] proizvod kojim se povređuje žig u svrhu njegova nuđenja ili stavljanja na tržište u zemlji u kojoj je žig zaštićen (prvo prethodno pitanje).
- 32 1. To bi se moglo protiviti načelu teritorijalnosti. U skladu s načelom teritorijalnosti, koje je mjerodavno za pravo intelektualnog vlasništva, te prema stalnoj sudskoj praksi Suda Europske unije i Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud), uvjeti zaštite nacionalnog prava intelektualnog vlasništva s jedne strane uređuju se pravom države u kojoj se traži ta zaštita, a s druge strane nacionalna prava intelektualnog vlasništva uživaju samo zaštitu ograničenu na državno područje i mogu se sankcionirati samo radnje poduzete u tuzemstvu (u pogledu prava o znakovima proizvoda i prava o žigovima vidjeti presude Suda od 22. lipnja 1994., C-9/93, zb. 1994., I-2789 = GRUR Int. 1994., 614 (juris, t. 22.), IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (Ideal Standard) i od 19. travnja 2012., C-523/10, GRUR 2012., 654 (juris, t. 25.), Wintersteiger; presudu Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 25. travnja 2012., I ZR 235/10, GRUR 2012., 1263 (juris, t. 17., 23. i 24.) = WRP 2012., 1530 – Clinique happy; Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud), GRUR 2020., 647 (juris, t. 25.), Club Hotel Robinson i navedenu sudsku praksu; u pogledu autorskog prava vidjeti presudu Suda od 14. srpnja 2005., C-192/04, zb. 2005., I-7199 = GRUR 2006., 50 (juris, t. 46.), Lagardère Active Broadcast). To ide u prilog tomu da osoba koja skladišti [posjeduje] proizvode u inozemstvu ne povređuje nacionalni žig čak ni ako to čini u svrhu njihova nuđenja i stavljanja na tržište pod tim znakom u tuzemstvu.
- 33 2. Međutim, moguće je i, kao što je to učinio žalbeni sud, smatrati da je za povredu nacionalnog žiga dovoljno to da se skladištenje [posjedovanje] u inozemstvu odvija s ciljem nuđenja proizvoda i njegova stavljanja na tržište pod tim znakom u zemlji u kojoj je žig zaštićen. Tako je Sud Europske unije u pogledu autorskog prava već odlučio da se pravo intelektualnog vlasništva koje je zaštićeno samo u tuzemstvu može povrijediti i radnjama koje se odvijaju u inozemstvu. Tako trgovac s poslovnim nastanom u inozemstvu čije je oglašavanje usmjereno na zemlju u kojoj je žig zaštićen te koji uspostavi ili joj stavi na raspolaganje poseban sustav isporuka i poseban način plaćanja ili to dopusti trećoj strani te omogući zainteresiranim osobama u zemlji u kojoj je žig zaštićen da naručuju proizvode kojima se povređuje pravo intelektualnog vlasništva u zemlji u kojoj je žig zaštićen poduzima radnju kojom se povređuje pravo intelektualnog



vlasništva (u pogledu autorskog prava vidjeti presudu Suda od 21. lipnja 2012., C-5/11, GRUR 2012., 817 (juris, t. 30.) = WRP 2012., 927, Donner).

- 34 3. Na prvo prethodno pitanje nije moguće nedvojbeno odgovoriti na temelju sudske prakse Suda Europske unije. Točno je da je Sud odlučio da sud pred kojim je pokrenut postupak u zemlji u kojoj je zaštićeno pravo intelektualnog vlasništva može odobriti njegovu zaštitu i ako se šteta temelji na radnjama poduzetima u inozemstvu koje mogu prouzročiti štetu u tuzemstvu. Nacionalni sud pred kojim je pokrenut postupak tada je nadležan samo za odluku o šteti prouzročenoj na državnom području države članice kojoj pripada (vidjeti presudu Suda od 3. listopada 2013., C-170/12, GRUR 2014., 100 (juris, t. 39. i 47.) = WRP 2013., 1456, Pinckney/KDG Mediatech). Međutim, ta odluka Suda Europske unije nije donesena u pogledu pitanja je li povreda nacionalnog prava intelektualnog vlasništva o kojem je riječ počinjena radnjom poduzetom u inozemstvu, ali usmjerenom na tuzemstvo, nego u pogledu dosega međunarodne nadležnosti suda zemlje u kojoj je žig zaštićen pred kojim je pokrenut postupak. Ni odluka Suda Europske unije u predmetu Donner (Sud, GRUR 2012., 817) ne pruža odgovor na prvo prethodno pitanje. Ona se ne odnosi na pravo o žigovima, nego na autorsko pravo. U predmetu je bila riječ o tome povređuje li se distribucijom primjeraka djela iz inozemstva autorovo pravo distribucije u zemlji u kojoj je autorsko pravo zaštićeno. U spornom slučaju prvo prethodno pitanje ne odnosi se na to treba li tuženiku zabraniti nuđenje ili distribuciju iz inozemstva u tuzemstvo, nego na to može li se na temelju nacionalnog žiga zabraniti već i skladištenje [posjedovanje] proizvoda kojim se povređuje žig u inozemstvu u svrhu nuđenja i distribucije. O tome nije riječ u odluci Suda Europske unije u predmetu Donner.
- 35 (ff) U spornom slučaju dalje se postavlja pitanje je li za pojam skladištenja [posjedovanja] u smislu članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436 relevantna stvarna mogućnost pristupa proizvodu kojim se povređuje žig ili je dovoljna mogućnost utjecaja na osobe koje imaju stvarni pristup tom proizvodu (drugo prethodno pitanje).
- 36 1. Prema sudskoj praksi Suda Europske unije pojmove iz odredbe prava Unije koja ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica za utvrđivanje njezina smisla i dosega u cijeloj Europskoj uniji treba tumačiti na autonoman i ujednačen način (vidjeti presude Suda od 3. rujna 2014., C-201/13, GRUR 2014., 972 (juris, t. 14.) = WRP 2014., 1181, Deckmyn i Vrijheidsfonds i od 13. listopada 2022., C-256/21, GRUR 2022., 1669 (juris, t. 33.) = WRP 2023., 40, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Budući da se u Direktivi (EU) 2015/2436 u pogledu pojma skladištenja [posjedovanja] ne upućuje izričito na pravo država članica, ovo vijeće pretpostavlja da taj pojam treba tumačiti na autonoman i ujednačen način u cijeloj Uniji.
- 37 2. Pojam *Besitz* (posjed) širok je prema njemačkom pravu (vidjeti BeckOGK.BGB/Götz, stanje na dan 1. listopada 2023., članak 854., t. 25. do 30.). U skladu s člankom 854. stavkom 1. Bürgerliches Gesetzbucha (Građanski zakonik, u daljnjem tekstu: BGB) posjed nad nekim predmetom stječe se

stvarnom vlasti nad tim predmetom; posjed završava kada posjednik odustane od stvarne vlasti nad predmetom ili je izgubi na drugi način (članak 856. stavak 1. BGB-a). Prema njemačkom pravu opći pojam posjeda, osim izravnog posjeda koji se uređuje navedenim odredbama, a obilježava ga stvarna vlast nad nekim predmetom, obuhvaća i neizravni posjed. Ako netko posjeduje neki predmet na temelju odnosa u okviru kojeg na određeno razdoblje ima pravo ili obvezu prema drugoj osobi, u skladu s člankom 868. i druga je osoba (neizravni) posjednik. U slučaju kupnje uz isporuku, kao što je to kupnja do koje je došlo u spornom slučaju na internetu, izravni posjednik prema njemačkom pravu postaje pružatelj logističkih usluga koji prevozi proizvode od prodavatelja do kupca. Pošiljatelj je nakon predaje proizvoda špediteru ili prijevozniku također posjednik, ali samo neizravni posjednik (vidjeti presudu Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) od 28. lipnja 2001., I ZR 13/99, TranspR 2001., 471 (juris, t. 19.); BeckOK.BGB/Fritzsche, 68. izdanje (stanje na dan 1. kolovoza 2023.), članak 854., t. 7.; MünchKomm.BGB/F. Schäfer, 9. izdanje, članak 854., t. 1.). Stoga prema njemačkom pravu tuženik, kada naloži slanje proizvoda kojim se povređuje žig, u trenutku kada proizvod stigne u Njemačku ima (neizravni) posjed nad tim proizvodom u Njemačkoj. To bi mu se, kao što to zahtijeva tužitelj, moglo zabraniti u pogledu državnog područja Savezne Republike Njemačke ako neizravan posjed, kako ga poznaje njemačko pravo, treba smatrati skladištenjem [posjedovanjem] kojim se povređuje pravo u smislu članka 14. stavka 3. točke 2. MarkenG-a i članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436.

- 38 3. Dvojbeno je li u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (b) Direktive (EU) 2015/2436 dopušteno takvo pripisivanje posjeda trećih osoba.
- 39 U predmetu Coty nezavisni odvjetnik istaknuo je da se izraz „posjedovanje” ne nalazi u svim jezičnim verzijama članka 9. stavka 3. točke (b) Uredbe 2017/1001 o žigu Europske unije. Samo se u francuskoj (*détenir*) i njemačkoj verziji (*besitzen*) upotrebljavaju riječi koje su izravno povezane s pravnim institutom posjeda (*possessio*). U drugim se jezičnim verzijama, poput španjolske, talijanske, portugalske, engleske i švedske (*almacenarlos, stoccaggio, armazená-los, stocking* odnosno *lagra*), daje prednost glagolima ili imenicama koje označavaju radnju skladištenja robe. Nezavisni odvjetnik u tom je predmetu smatrao da se u svim jezicima izražava ideja o posjedovanju u trgovačke svrhe jer se skladištenju ili posjedovanju dodaje zahtjev da se ta radnja obavi „u te svrhe”, odnosno u svrhe nudenja robe ili njezina stavljanja na tržište, a da se u tom drugom dijelu rečenice ne uočavaju jezična odstupanja (mišljenje nezavisnog odvjetnika u predmetu C-567/18 od 28. studenoga 2019., t. 46. i 47.).
- 40 Okolnost da se u drugim jezičnim verzijama Direktive (EU) 2015/2436 često umjesto pojma „posjed” upotrebljava pojam „skladištenje” prije ide u prilog tomu da je za skladištenje [posjedovanje] u smislu članka 10. stavka 3. točke (b) Direktive (EU) 2015/2436 relevantna neposredna mogućnost pristupa proizvodu te da osoba koja predaje proizvod špediteru ili prijevozniku predajom gubi posjed jer u tom trenutku prestaje „skladištenje”.

- 41 Suprotno tomu, pravom Unije dopušta se da se trgovcu pripisuju radnje pružatelja logističkih usluga odnosno prijevoznika kojeg je on angažirao koje dovode do povrede nacionalnog prava intelektualnog vlasništva. Tako Sud Europske unije trgovca nije smatrao odgovornim samo za radnju koju je sam poduzeo, nego i za radnje poduzete za njegov račun, ako je cilj dotičnog trgovca bio nuditi i distribuirati proizvode kojima se povređuje pravo intelektualnog vlasništva u zemlji u kojoj je to pravo zaštićeno te je morao biti upoznat s postupanjem te treće osobe (u pogledu autorskog prava vidjeti Sud, GRUR 2012., 817 (juris, t. 27.), Donner).
- 42 4. Drugo prethodno pitanje nije razjašnjeno u sudskoj praksi Suda Europske unije u pogledu prava o žigovima. Odluka u predmetu Donner odnosila se na autorsko pravo i u njoj nije riječ o pitanju pripisivanja posjeda. Ne postoji ni sudska praksa Suda Europske unije u pogledu tumačenja pojma skladištenja [posjedovanja] kojim se povređuje pravo intelektualnog vlasništva u odredbama prava Unije koje se odnose na druga prava industrijskog vlasništva i u kojima se, slično kao u pravu o žigovima, upotrebljava taj pojam (članak 12. stavak 1. druga rečenica Direktive 98/71/EZ o pravnoj zaštiti dizajna i članak 19. stavak 1. druga rečenica Uredbe (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice).

[omissis]

Nižestupajski sudovi:

Landgericht Nürnberg-Fürth (Zemaljski sud u Nürnberg-Fürthu, Njemačka), odluka od 3. veljače 2022. [omissis]

Oberlandesgericht Nürnberg (Visoki zemaljski sud u Nürnbergu), odluka od 29. studenoga 2022. [omissis] – Sastavljeno:

Ovjereno

[omissis]