

Predmet C-104/22**Zahtjev za prethodnu odluku****Datum podnošenja:**

15. veljače 2022.

Sud koji je uputio zahtjev:

Markkinaoikeus (Finska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

14. veljače 2022.

Tužitelj:

Lännen MCE Oy

Tuženici:

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

**MARKKINAOIKEUS
(TRGOVAČKI SUD, FINSKA)****RJEŠENJE**

[omissis]

14. veljače 2022.

[omissis]

TUŽITELJ

Lännen MCE Oy

TUŽENICI

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

PREDMET

Povreda žiga EU-a; zahtjev za prethodnu odluku upućen Sudu Europske unije u skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

PREDMET SPORA

- 1 U postupku koji se povodom tužbe društva Lännen MCE Oy vodi pred Markkinaoikeusom (Trgovački sud, Finska) riječ je o tome jesu li tužena društva Berky GmbH (u daljnjem tekstu: Berky) i Senwatec GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: Senwatec), oba sa sjedištem u Njemačkoj, povrijedili žig EU-a br. 003185758 WATERMASTER.
- 2 U zahtjevu za prethodnu odluku postavlja se pitanje uvjeta pod kojima se može smatrati da su navodne povrede u smislu članka 125. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (u daljnjem tekstu: Uredba o žigu Unije) počinjene u Finskoj i stoga o međunarodnoj nadležnosti Markkinaoikeusa (Trgovački sud) za ispitivanje tužbe.
- 3 Osobito se otvara pitanje uvjeta pod kojima se eventualno može smatrati da je u elektroničkom obliku objavljen **[orig. str. 2.]** oglas, o kojem je riječ u slučaju navedenih povreda, upućen finskoj ciljnoj skupini, neovisno o tome je li zemljopisno područje isporuke proizvoda o kojima je riječ bilo izričito posebno precizirano zajedno s oglasom ili u vezi s njime.

RELEVANTNO ČINJENIČNO STANJE

Okolnosti spora

- 4 Društvo Lännen MCE Oy, koje ima svoje sjedište u Finskoj, nositelj je žiga EU-a br. 003185758 WATERMASTER.
- 5 Tužena društva Berky i Senwatec pripadaju istom koncernu. U slučaju obaju društava riječ je o različitim navodnim povredama, međutim, o tim se tužbama raspravlja zajedno u istom postupku. Budući da se navodne povrede međusobno razlikuju, u daljnjem će se tekstu odvojeno razmotriti.
- 6 Kada je riječ o društvu Senwatec, tvrdnja da je počinjena povreda žiga EU-a WATERMASTER temelji se na oglasu koji je u kolovozu 2016. prikazan kao rezultat pretraživanja pojma „watermaster” na internetskoj stranici Google.fi.
- 7 Iz isprave koja je dostavljena kao dokaz u ovom sporu proizlazi da je prvi rezultat pretraživanja u tražilici Googlea bila poveznica oglasa koji se odnosi na višenamjenski bager društva Senwatec pod naslovom „Watermaster – Multipurpose amphibian dredgers -senwatec.de”. S prethodno navedenim rezultatom pretraživanja bila je povezana riječ „oglas” i rezultat pretraživanja bio je linijom odvojen od ostalih rezultata pretraživanja. Iz ispisa prethodno navedenog pretraživanja na temelju IP-adrese tražitelja proizlazi da je njegova lokacija bila u Helsinkiju/Finskoj. Iz poveznice oglasa koja se pojavljuje kao rezultat pretraživanja, odnosno iz s time poveznog teksta, ne proizlaze nikakvi

elementi koji posebno upućuju na Finsku ili uopće na zemljopisno područje isporuke proizvoda. **[orig. str. 3.]**

- 8 Prethodno navedenom poveznicom oglasa otvarala se internetska stranica www.senwatec.de društva Senwatec. Na toj se stranici, među ostalim, nalazio tekst na engleskom jeziku prema kojem se proizvodi društva Senwatec koriste diljem svijeta: „The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map”. U vezi s tim tekstom nalazila se slika karte svijeta na kojoj su tamnom bojom bile istaknute zemlje u kojima je društvo prema vlastitim navodima poslovalo. Na karti je tamnom bojom bio istaknut veći dio zapadne Europe, cijela sjeverna Amerika i više azijskih i afričkih zemalja. Međutim, Finska nije bila istaknuta tamnom bojom. Osim prethodnih navoda, u sporu nisu iznijete druge činjenice o sadržaju internetske stranice u pogledu područja poslovanja društva Senwatec, odnosno područja isporuke proizvoda.
- 9 Što se tiče društva Berky, tvrdnja društva Lännen MCE Oy prema kojoj je povrijeđen žig EU-a WATERMASTER temelji se na tome da je na internetskoj stranici usluge za dijeljenje fotografija Flickr.com tijekom godina 2005. do 2019. u vezi s fotografijama koje su prikazivale različite strojeve društva Berky bio korišten takozvani *megatag* koji se sastojao od ključne riječi „watermaster”. Prema navodima društva Lännen MCE Oy, na internetskoj stranici Google.fi kao rezultat pretraživanja traženih pojmova „watermaster amphibious dredger” prikazana je poveznica za uslugu dijeljenja datoteka Flickr.com gdje su se nalazile slike strojeva društva Berky. Poveznica koja je prikazana kao rezultat pretraživanja nije bila poveznica oglasa, nego takozvani organski rezultat pretraživanja.
- 10 U tekstovima uz slike koje su se nalazile na internetskoj stranici Flickr.com na engleskom su jeziku bili navedeni nazivi strojeva i dodatno brojevi modela. Uz te se slike, osim toga, nalazio i logotip društva Berky. Sa svakom od slika su na engleskom i drugim jezicima bile povezani brojne meta oznake koje su se sastojale od ključnih riječi. Među ostalim, jedna od tih oznaka glasila je „watermaster”. Osim toga, **[orig. str. 4.]** za uslugu o kojoj je ovdje riječ postojala je mogućnost registracije u svojstvu pratitelja sadržaja društva Berky.
- 11 U vezi s poveznicom koja se prikazala kao rezultat pretraživanja putem internetske stranice Google.fi ili slikama prikazanim na internetskoj stranici usluge dijeljenja fotografija Flickr.com nisu bili navedeni nikakvi posebni podaci koji bi upućivali na Finsku. U vezi sa slikama isto tako nije bilo drugih informacija u kojima bi bilo izričito navedeno zemljopisno područje isporuke prikazanih strojeva društva Berky.

Postupak pred Markkinaoikeusom (Trgovački sud)

- 12 Tužitelj, društvo Lännen MCE Oy, naveo je da su navodne povrede nastupile u Finskoj i da je stoga na temelju članka 125. stavka 5. Uredbe o žigu Unije kao sud

za žigove EU-a za postupanje povodom tužbe podnesene zbog povrede žiga nadležan Markkinaoikeus (Trgovački sud).

- 13 Prema mišljenju društva Lännen MCE Oy riječ je o aktivnostima internetskog marketinga obaju tuženika koje su se odnosile na finsko područje i bile su vidljive finskim potrošačima i trgovcima. Proizvodi društava Berky i Senwatec prodavani su diljem svijeta. Stoga oglas na engleskom jeziku nije bio namijenjen samo njemačkoj ciljnoj skupini, nego bez ikakva ograničenja međunarodnoj ciljnoj skupini, odnosno svim zemljama u kojima je sporan oglas bio vidljiv. Budući da oglas nije bio namijenjen samo jednoj zemlji, bio je namijenjen svakoj zemlji u kojoj je bio vidljiv. Nadalje to društvo smatra da je odlučujuće već to što je povređujuće korištenje bilo vidljivo finskim korisnicima interneta.
- 14 Tužena društva Berky i Senwatec u svojem su odgovoru na tužbu zaniijekali međunarodnu nadležnost Markkinaoikeusa (Trgovački sud) u ovom sporu. Prema njihovom mišljenju navodne povrede nisu nastupile u Finskoj. Tuženici su stoga prvenstveno zahtijevali da Markkinaoikeus (Trgovački sud) odbaci tužbu kao nedopuštenu. **[orig. str. 5.]**
- 15 Društva Berky i Senwatec istakli su da svoje marketinške aktivnosti nisu namijenili Finskoj niti su svoje proizvode nudili na prodaju u Finskoj te da Finska ni nije njihovo tržišno područje. Rezultat pretraživanja pomoću Googlea i riječ „watermaster” koja se pritom pojavljuje nisu upućivali na marketing proizvoda koji se odnosi na Finsku te se marketing ni inače nije odnosio na Finsku. Ta društva smatraju da na ocjenu ni na koji način ne utječe činjenica da je pretraživanje uslijedilo putem internetske stranice Google.fi. Nadalje, slike društva Berky koje se nalaze na internetskoj stranice Flickr.com čak nisu ni prikazivale oglas ili ponude za prodaju. Stoga smatraju da se navodne povrede ne odnose na Finsku. U tom smislu nije bitno je li internetski sadržaj, koji bi trebao predstavljati povredu, bio vidljiv u Finskoj, nego je bitno upućuje li takav sadržaj na relevantnu povezanost s Finskom.
- 16 Stranke imaju različito stajalište u pogledu činjenice prikazuje li slika karte na internetskoj stranici društva Senwatec da je to društvo zemljopisno područje isporuke svojih proizvoda ograničilo na način da se proizvodi ne isporučuju u Finsku. Prema navodima društva Senwatec, karta je dokaz za to da Finska nije obuhvaćena tržišnim područjem za proizvode društva te da društvo, prema vlastitim navodima, u Finskoj nema ni ovlaštenog trgovca ni prodaju. Prema navodima društva Lännen MCE Oy, proizvodi društva Senwatec prodaju se diljem svijeta i to je društvo poslovalo i u zemljama koje na prethodno navedenoj karti nisu bile istaknute. Osim toga, u postupku su svjedoci dali iskaz iz kojeg proizlazi da se prethodno navedena karta svijeta ne odnosi samo na područje poslovanja društva Senwatec, nego i društva Berky.

ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA

Uredba o žigu Unije

- 17 Uredba o žigu primjenjuje se od 1. listopada 2017. U tom smislu, s obzirom na to da su navodne povrede na kojima se temelji tužba nastupile prije tog datuma, prema mišljenju Markkinaoikeusa (Trgovački sud) primjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice koja je bila na snazi u vrijeme navodnih povreda do 30. rujna 2017., **[orig. str. 6]** kako je, među ostalim, izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. (obje Uredbe u daljnjem tekstu: ranija Uredba o žigu Unije).
- 18 Postupak povodom tužbe društva Lännen MCE Oy pokrenut je pred Markkinaoikeusom (Trgovački sud) 28. siječnja 2020. Prema mišljenju Markkinaoikeusa (Trgovački sud), na njegovu se nadležnost neovisno o prethodnim navodima primjenjuje važeća Uredba o žigu Unije koja u pogledu odredaba koje se navode u daljnjem tekstu ima isti sadržaj kao i ranija Uredba o žigu Unije.
- 19 U skladu s člankom 124. točkom (a) Uredbe o žigu Unije, sudovi za žig EU-a isključivo su nadležni za postupke povodom povrede žiga EU-a.
- 20 Prema članku 125. stavku 5. Uredbe o žigu Unije, postupci povodom tužbi i tužbenih zahtjeva iz članka 124., uz iznimku tužbi za utvrđivanje nepostojanja povrede žiga EU-a, mogu se pokretati i pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede, ili u kojoj je poduzeta radnja iz članka 11. stavka 2.
- 21 U skladu s člankom 126. stavkom 2. Uredbe o žigu Unije, sud za žig EU-a čija nadležnost se temelji na članku 125. stavku 5. nadležan je samo u odnosu na počinjene povrede ili prijetnje povrede na državnom području države članice u kojoj se nalazi sjedište tog suda.

Sudska praksa Suda

- 22 Sud je u presudi od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr. (C-172/18, EU:C:2019:674), koja se odnosila na tumačenje članka 97. stavka 5. ranije Uredbe o žigu Unije, a koji sadržajno odgovara članku 125. **[orig. str. 7.]** stavku 5. važeće Uredbe o žigu Unije, razmotrio pitanje u kojoj je državi članici nastupila povreda kada je riječ o elektronički objavljenim oglasima i ponudama na prodaju za proizvode obilježene znakom čija je povreda navodno počinjena.
- 23 U skladu s točkom 47. presude, navodne povrede počinjene su na državnom području na kojem se nalaze potrošači i trgovci kojima su te reklame i te ponude na prodaju namijenjene, neovisno o činjenici da tuženik ima poslovni nastan na drugom državnom području, da se poslužitelj elektroničke mreže kojim se on

koristi nalazi na drugom državnom području ili čak da se proizvodi koji su predmet navedenih reklama i ponuda nalaze na drugom državnom području.

- 24 U skladu s točkom 54. presude, navodne povrede žiga EU-a smatraju se „počinjenima” na državnom području na kojem su poprimile reklamni karakter i karakter ponude na prodaju, odnosno onom gdje je komercijalni sadržaj stvarno postao dostupan potrošačima i trgovcima kojima je namijenjen. Nasuprot tomu, irelevantno je to jesu li te reklame i te ponude, slijedom toga, prouzročile prodaju tuženikovih proizvoda.
- 25 Iz točke 56. presude proizlazi da sud treba provjeriti pitanje u kojoj se državi članici nalaze potrošači ili trgovci kojima su namijenjene reklame i ponude na prodaju sadržane na internetskoj stranici ili platformama, među ostalim, s obzirom na pojašnjenja koja se nalaze na toj stranici i tim platformama u odnosu na geografske zone isporuke proizvoda o kojima je riječ.
- 26 U potonje navedenoj točki 56. presude upućuje se na točke 64. i 65. presude 12. Juli 2011, L’Oreal u. a. (C-324/09, EU:C: 2011:474) u kojima su razmatrani uvjeti pod kojima nositelj žiga EU-a ima pravo zabraniti nudenje na prodaju proizvoda s oznakom **[orig. str. 8.]** na internetskom tržištu.
- 27 Međutim, u skladu s točkom 64. presude L’Oreal, sama mogućnost pristupa internetskoj stranici na području koje je obuhvaćeno tom zaštitom nije dovoljna za zaključak da su ponude za prodaju oglašene na navedenoj internetskoj stranici upućene potrošačima koji se nalaze na tom području. Naime, ako bi mogućnost pristupa internetskom tržištu na tom području bila dostatna za to da su na njemu prikazani oglasi obuhvaćeni područjem primjene zakonodavstva o žigu EU-a, na internetske stranice i oglase koji su očito namijenjeni isključivo potrošačima trećih zemalja, ali su istodobno na području Unije iz presude tehnički dostupni, neopravdano bi se primjenjivalo pravo Unije.
- 28 Iz točke 65. presude L’Oréal stoga proizlazi da je na nacionalnim sudovima da u svakom pojedinačnom slučaju ispita postojanje relevantnih pokazatelja koji omogućuju zaključak da je ponuda za prodaju koja se prikazuje na internetskom tržištu dostupna na području obuhvaćenom zaštitom namijenjena potrošačima s tog područja. Ako su uz ponudu za prodaju navedena pojašnjenja u pogledu zemljopisnih područja u koja je prodavatelj spreman isporučiti proizvod, takva pojašnjenja u okviru predmetnog ispitivanja imaju posebno značenje.
- 29 U skladu s točkom 58. presude AMS Neve, odgovarajuću raniju odredbu članka 125. stavka 5. Uredbe o žigu Unije treba tumačiti na autonoman način u odnosu na tumačenje članka 5. točke 3. Uredbe (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koje je Sud dao za tužbe zbog povrede nacionalnih žigova. Međutim, tumačenje pojmova „držav[a] članic[a] u kojoj je povreda počinjena” i „mjesto u kojemu se dogodio štetni događaj” iz tih odredbi treba u određenoj mjeri biti usklađeno. **[orig. str. 9.]**

- 30 Iz točke 39. presude od 19. travnja 2012., Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) proizlazi da članak 5. točku 3. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da se spor o povredi žiga registriranog u državi članici zbog oglašivačeve uporabe ključne riječi koja je ista kao navedeni žig na internetskoj stranici tražilice koja djeluje pod vršnom nacionalnom domenom druge države članice može podnijeti bilo pred sudovima države članice u kojoj je žig registriran, bilo pred sudovima države članice sjedišta oglašivača.

NUŽNOST PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PRETHODNU ODLUKU

- 31 Na temelju prethodno navedene sudske prakse Suda, prilikom ispitivanja pitanja koja je to država članica u kojoj se nalaze potrošači ili trgovci kojima je namijenjen elektronički objavljen oglas ili ponude na prodaju na internetskoj stranici, posebno je potrebno uzeti u obzir pojašnjenja koja se odnose na zemljopisna područja isporuke proizvoda.
- 32 Iz sudske se prakse može zaključiti da se prilikom ispitivanja uz pojašnjenja koja se odnose na zemljopisna područja isporuke u obzir mogu uzeti i druge okolnosti. To može biti važno osobito u slučaju kada zemljopisno područje isporuke ili uopće nije konkretizirano ili se zaključak o tom području može izvesti samo posredno iz drugih okolnosti.
- 33 Iz mišljenja nezavisnog odvjetnika u predmetu AMS Neve (EU:C:2010:276, t. 89.) proizlazi da u okviru provjere nadležnosti na temelju mjesta povrede osobito važni mogu biti i drugi elementi osim pojašnjenja koja se odnose na zemljopisnu zonu isporuku proizvoda. Iz nezavisnog mišljenja proizlazi da ti elementi, među ostalim, mogu biti: činjenica da su ponuda i oglašavanje izričito **[orig, str. 10.]** upućeni javnosti države članice, da su dostupni na internetskoj stranici s nacionalnom vršnom domenom te države članice, da su cijene navedene u nacionalnoj valuti ili pak da su na takvoj internetskoj stranici prikazani brojevi s nacionalnim pozivnim brojem dotične države članice. Taj popis elemenata, prema mišljenju nezavisnog odvjetnika, nije ni iscrpan ni isključiv. Sud u prethodnoj odluci u predmetu AMS Neve nije naveo ništa o značenju tih drugih elemenata.
- 34 Nejasno je ponajprije mora li se vrsta proizvoda obuhvaćenih oglasom pitanja uzeti u obzir prilikom ispitivanja koja je to država članica u kojoj se nalaze potrošači ili trgovci kojima je namijenjen oglas ili ponuda za prodaju i u kojoj je državi članici stoga počinjena povreda prema članku 125. stavku 5. Uredbe o žigu Unije. U predmetnom je sporu društvo Lännen MCE Oy, među ostalim, navelo da je tržišno područje za proizvode društava Berky i Senwatec cijeli svijet i da je oglas koji se na to odnosi namijenjen svim zemljama u kojima je oglas bio vidljiv.
- 35 U slučaju pretpostavke da se oglas odnosio na cijeli svijet, a time i na cijelo područje Europske unije, nejasno je može li se smatrati da se oglas odnosio na pojedinu državu članicu. U pogledu društva Berky, u sporu je najprije potrebno odlučiti još i o pitanju je li prikazivanje slika strojeva društva Berky putem usluge

za dijeljenje fotografija Flickr.com oglas ako se uzmu u obzir činjenice koje proizlaze iz spora.

- 36 Iz točke 90. mišljenja nezavisnog odvjetnika u predmetu AMS Neve (EU:C:2019:276) proizlazi da pojašnjenje o zemljopisnim područjima koje se odnosi na čitavu Uniju ne omogućava utvrđenje posebne javnosti. Pridavanje važnosti takvoj općenitoj naznaci značilo bi da počinitelj navodne povrede može biti tužen pred sudovima svih država članica. Sud se **[orig. str. 11.]** u svojoj presudi AMS Neve nije očitovao o tom pitanju.
- 37 U prethodno navedenoj presudi Wintersteiger, važnost je u pogledu nadležnosti pridana vršnoj nacionalnoj domeni internetske stranice tražilice. Međutim, u toj je presudi riječ o nacionalnom žigu te se ona i u preostalom dijelu razlikuje od predmetnog spora.
- 38 Slijedom prethodno navedenih navoda ostaje nejasno može li prilikom odlučivanja o pitanju nadležnosti u skladu s člankom 125. stavkom 5. Uredbe o žigu Unije biti važno koja je država članica pod čijom se vršnom nacionalnom domenom upravlja internetskom stranicom tražilice na kojoj se može preuzeti oglas.
- 39 Osobito je nejasno može li se smatrati da je elektronički oglas koji je objavilo društvo A sa sjedištem u državi članici X namijenjen potrošačima i trgovcima u državi članici Y ako je društvo A u oglasu ili kao ključnu riječ na internetskoj stranici tražilice, kojom se upravlja pod vršnom nacionalnom domenom države članice Y, rabilo znak istovjetan žigu EU-a.
- 40 Ako su u predmetnom sporu bitne prethodno navedene okolnosti, nejasno je jesu li sudovi za žig EU-a države članice Y nadležni za odlučivanje povodom tužbe zbog povrede već isključivo na temelju tih okolnosti ili za postojanje nadležnosti postoje i drugi zahtjevi.
- 41 Odgovori na prethodno navedena pitanja o tumačenju neophodni su za odlučivanje u glavnom postupku koji se vodi pred Markkinaoikeusom (Trgovački sud).

PRETHODNA PITANJA

Nakon što je strankama postupka omogućio očitovanje o sadržaju zahtjeva za prethodnu odluku, Markkinaoikeus (Trgovački sud) riješio je prekinuti **[orig. str. 12.]** daljnji postupak i Sudu Europske unije u skladu s člankom 267. UFEU-a uputiti sljedeća prethodna pitanja:

Društvo A ima poslovni nastan u državi članici X u kojoj ima svoje sjedište i na internetskoj je stranici u oglasu ili kao ključnu riječ koristio znak istovjetan žigu EU-a društva B.

1. Može li se u prethodno navedenom slučaju pretpostaviti da je oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y, u kojem svoje sjedište ima društvo B, te je sud za žigove EU-a u državi članici Y nadležan za to da u skladu s člankom 125. stavkom 5. Uredbe o žigu Unije ispita tužbu povodom povrede žiga EU-a ako u elektronički objavljenom oglasu ili na internetskoj stranici oglašivača povezanoj s tim oglasom zemljopisno područje isporuke proizvoda nije barem izričito precizirano ili ni jedna država članica nije izričito izuzeta iz područja isporuke? Mogu li se pritom u obzir uzeti vrsta proizvoda na koje se oglas odnosi i okolnost da je tržišno područje za proizvode društva A, kao što se tvrdi, cijeli svijet i stoga je njime obuhvaćeno cijelo područje Europske unije uključujući i ono države članice Y?
2. Može li se smatrati da je gore navedeni oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y ako se oglas prikazuje na internetskoj stranici tražilice kojom se upravlja pod vršnom nacionalnom domenom države članice Y?
3. U slučaju potvrdnih odgovora na prvo ili drugo pitanje: koje je ostale okolnosti eventualno potrebno uzeti u obzir prilikom odlučivanja o tome je li oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y? **[orig. str. 13.]**

[omissis] [napomene o postupku]

ŽALBA

Protiv ovog rješenja nije dopuštena posebna žalba.

[omissis] [sastav suda] [omissis] [dostava]