

**Predmet C-355/21****Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.  
stavka 1. Poslovnika Suda****Datum podnošenja:**

7. lipnja 2021.

**Sud koji je uputio zahtjev:**

Sąd Najwyższy (Poljska)

**Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:**

29. prosinca 2020.

**Tužitelj:**

Procter &amp; Gamble International Operations SA

**Tuženik:**

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

**Predmet glavnog postupka**

Povreda prava na registrirani žig Europske unije br. 000049254 HUGO BOSS.

**Predmet i pravna osnova prethodnog pitanja**

Tumačenje članka 10. Direktive 2004/48; članak 267. UFEU-a

**Prethodno pitanje/Prethodna pitanja**

Treba li članak 10. Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva tumačiti na način da mu se protivi prihvatanje tumačenja odredbe nacionalnog prava prema kojem se zaštitna mjera u obliku uništenja robe odnosi samo na nezakonito proizvedenu ili nezakonito označenu robu, odnosno da se ne može primijeniti na robu koja je nezakonito stavljena na tržište na području Europskog gospodarskog prostora za koju se ne može utvrditi da je nezakonito proizvedena ili nezakonito označena?

## **Navedene odredbe prava Unije i sudska praksa Suda**

Direktiva 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.): članak 10.

Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena Uredbom br. 2015/2424 od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), članci 9. i 102.

Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva (SL 1994., L 336, str. 214.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 228.) (u daljnjem tekstu: Sporazum o TRIPS-u)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, Bruxelles, 22.12.2010., (SEC(2010) 1589 *final*)

Presuda od 10. travnja 1984., von Colson i Kamann (C-14/83, EU:C:1984:153)

Presuda od 26. travnja 2007., Boehringer Ingelheim i dr. (C-348/04, EU:C:2007:249)

## **Navedene odredbe nacionalnog prava i sudska praksa nacionalnih sudova**

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Zakon od 30. lipnja 2000. o pravu industrijskog vlasništva) (pročišćeni tekst, Dz.U. iz 2020., poz. 286., kako je izmijenjen) (u daljnjem tekstu: Zakon o pravu industrijskog vlasništva): članak 286.

Presuda Sądu Najwyższego (Vrhovni sud, Poljska) od 14. travnja 2003., I CKN 308/01, neobjavljena

## **Sažeti prikaz činjeničnog stanja i postupka**

- 1 Tužitelj je proizvođač parfumerijskih proizvoda i na temelju ugovora o licenciji koju mu je dodijelio nositelj žiga, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG u Metzingenu ima isključivo pravo na upotrebu verbalnog žiga Europske unije br. 000049254 HUGO BOSS, kao i pravo da u vlastito ime podnosi i podupire zahtjeve i tužbe povezane s povredom prava na taj žig.
- 2 HUGO BOSS jedna je od najvećih svjetskih marki u području mode i parfumerije. Društvo koje je 1924. u Metzingenu osnovao Ferdinand Boss danas prodaje robu pod tim žigom u 129 zemalja na cijelom svijetu.

3. Nositelj žiga vodi računa o imidžu i ugledu svojih žigova, kao i o visokoj kvaliteti robe koja se nudi pod žigom HUGO BOSS. Pritom kupcima nastoji osigurati najviši standard usluge. Prodaja se odvija putem autoriziranih mreža parfumerija, koje osobito moraju voditi računa o ugledu žiga HUGO BOSS i luksuznosti robe koja je njime označena. To podrazumijeva da se klijentima na raspolaganje stavljaju uzorci proizvoda kako bi ih mogli isprobati. Nositelj žiga besplatno prosljeđuje testere prodavačima i ovlaštenim distributerima samo u svrhu predstavljanja i promicanja kozmetike, u bočicama označenima žigom HUGO BOSS koje su istovjetne proizvodima namijenjenima prodaji. Njihovo vanjsko pakiranje jednolične je, svijetle boje s vidljivom naznakom da primjerak nije namijenjen za prodaju, primjerice: „not for sale”, „demonstration” ili „tester”. Tu robu na tržište EGP-a ne stavlja sam nositelj žiga niti se ona na tržište stavlja uz njegovo odobrenje.
4. Tijekom postupka povodom povrede prava na žig, 2016., raskinut je ugovor o licenci između HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. i tužitelja.
5. Tuženik od siječnja 2012. obavlja gospodarsku djelatnost trgovine na veliko parfumerijskim proizvodima putem trgovine na internetskoj stranici na adresi perfumesco.pl. Društvo distribuiralo, među ostalim, promotivne primjerke parfumerijskih proizvoda HUGO BOSS s oznakom „TESTER”. Pritom klijente obavještava da tester koji se uobičajeno pakira u bijeli karton i bez poklopca za zatvaranje ne miriše drukčije od uobičajenog proizvoda.
6. Kad je to saznao, tužitelj je protiv tuženika podnio tužbu zbog povrede prava na predmetni žig i istodobno zatražio donošenje privremene mjere. U izvršenju rješenja o privremenoj mjeri sudski ovršitelj izvršio je 28. srpnja 2016. zapljenu mirisa, toaletnih i mirisnih vodica u pakiranjima sa žigom HUGO BOSS u obliku testera koji nisu namijenjeni prodaji s oznakama: „not for sale”, „demonstration” ili „tester” i oznakama na kojima je, prema izjavi tužitelja, navedeno da ih je njihov proizvođač namijenio stavljanju na tržište izvan EGP-a te su s tih pakiranja uklonjeni barkodovi ili su prekriveni.
7. Presudom od 26. lipnja 2017. Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska) zabranio je tuženiku korištenje žiga Europske unije HUGO BOSS, koji je registrirao Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pod brojem 000049254 za proizvode iz razreda 3. Nicanske klasifikacije (mirisi, toaletne vodice i mirisne vodice), obvezao tuženika da o vlastitom trošku u roku od dva tjedna od pravomoćnosti presude uništi proizvode označene tim žigom koji nisu stavljeni na tržište EGP-a od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje, uključujući proizvode koje je zaplijenio sudski ovršitelj 28. srpnja 2016., obvezao tuženika da javno, o svojem trošku, objavi informacije o presudi, odbio tužbu u preostalom dijelu i naložio tuženiku da tužitelju plati iznos od 6377 poljskih zlota na ime povrata troškova postupka.

- 8 Presudom od 20. rujna 2018. Sąd Apelacyjny w Warszawie (Žalbeni sud u Varšavi, Poljska) odbio je tuženikovu žalbu protiv te presude.
- 9 Sąd Apelacyjny (Žalbeni sud) u cijelosti se složio sa stajalištem Sąda Okręgowog (Okružni sud). Naveo je da se prigovor o nepostojanju aktivne legitimacije tužitelja nije mogao prihvatiti. U skladu s člankom 22. stavkom 3. Uredbe br. 207/2009, iako stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede žiga Europske unije samo uz suglasnost nositelja žiga, stjecatelj isključive licencije može pokrenuti takav postupak ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku. Nije sporno da je u trenutku podnošenja ove tužbe tuženik bio stjecatelj isključive licencije predmetnog žiga.
- 10 Sąd Apelacyjny (Žalbeni sud) smatra da su ispunjeni uvjeti za zaštitu žiga Europske unije koji proizlaze iz članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Prema popisu robe obuhvaćene zaštitnom mjerom sudskog ovršitelja samo 226 proizvoda bilo je namijenjeno europskom tržištu i u tom je pogledu iscrpljeno pravo koje proizlazi iz registracije žiga. Pravo na žig nije iscrpljeno u pogledu preostale robe jer ona nije stavljena na tržište EGP-a. Prema tome, 48 mirisa obuhvaćenih zaštitnom mjerom testeri su koji sadržavaju informaciju da nisu namijenjeni maloprodaji, 523 mirisa nisu bila namijenjena europskom tržištu, a 3641 obuhvaćeni miris ima naljepnicu koja prekriva dio pakiranja, što onemogućuje utvrđivanje zemljopisnog područja kojemu su proizvodi namijenjeni te se stoga ne može utvrditi je li u pogledu njih iscrpljeno isključivo pravo u smislu članka 13. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.
- 11 Što se tiče 3 641 bočice koja ima naljepnice koje prekrivaju pakiranje obuhvaćene zaštitnom mjerom, oštećeno je i njihovo originalno pakiranje i uklonjena je originalna folija koja štiti pakiranje. To znači da je u pogledu te robe nositelj žiga ovlašten zabraniti njezinu uporabu na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 u skladu s kojim se stavak 1. tog članka ne primjenjuje kad postoje opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon njihova stavljanja na tržište.
- 12 Drugostupanjski je sud naveo da, u skladu s člankom 102. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, sud za žig Europske unije može primijeniti i mjere ili naloge dostupne na temelju primjenjivog prava koje smatra prikladnima u okolnostima konkretnog slučaja. To pravno pravilo omogućuje primjenu članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva. U skladu s doslovnim tekstom članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva, on se primjenjuje samo ako je došlo do nezakonite proizvodnje ili označavanja tvorevina, što u ovom predmetu nije slučaj. Naime, tužitelj nije osporavao da su mirisi obuhvaćeni zaštitnom mjerom sudskog ovršitelja originalni, nego je samo tvrdio da nije bilo suglasnosti nositelja žiga za njihovo stavljanje na tržište EGP-a, a tuženik nije dokazao da ta suglasnost postoji.

- 13 Drugostupanjski sud smatra da u ovom predmetu nije dovoljno doslovno tumačenje članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva s obzirom na to da je njegova svrha prenošenje Direktive 2004/48. U skladu s člankom 10. stavkom 1. te direktive, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu naložiti poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da povređuje prava intelektualnog vlasništva. Takve mjere uključuju: povlačenje iz trgovačkih kanala, konačno uklanjanje iz trgovačkih kanala ili uništenje. Direktivom se državama članicama nalaže da donesu propis koji omogućuje sudu da naloži uništenje robe za koju je utvrđeno da povređuje prava intelektualnog vlasništva. Iako je člankom 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva nacionalni sud doslovno ograničen na mogućnost da naloži uništenje robe samo ako je ona nezakonito proizvedena ili označena, člankom 10. stavkom 1. Direktive 2004/48 nalaže se da se izricanje te mjere omogućuje u svim slučajevima povrede prava intelektualnog vlasništva, što uključuje i industrijsko vlasništvo. Sąd Apelacyjny (Žalbeni sud) smatra da članak 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva treba primijeniti prema tumačenju u skladu s pravom Unije i smatrati da se nalog za uništenje robe odnosi na sve slučajeve u kojima se povređuje pravo industrijskog vlasništva. Drugim riječima, treba smatrati da je svaka roba kojom se povređuje pravo industrijskog vlasništva nezakonito proizvedena u smislu članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva.
- 14 Drugostupanjski je sud utvrdio da će samo nalogom za uništenje mirisa stavljenih na tržište bez suglasnosti nositelja žiga osigurati stvarnu zaštitu tog prava. Istaknuo je da je u svrhu stavljanja na tržište mirisa u vlasništvu tuženika poduzet niz radnji kako bi se prikrio nepostojanje suglasnosti nositelja žiga. Osim toga, u slučaju prodaje testera tuženik je morao biti u potpunosti svjestan da ne postoji suglasnost nositelja žiga za stavljanje proizvoda na tržište EGP-a. Osim toga, velikom dijelu parfema u tuženikovu vlasništvu za koje nije postojala suglasnost nositelja žiga za stavljanje na tržište EGP-a oštećeno je pakiranje zbog uklanjanja sigurnosnog koda. Budući da su parfemi označeni žigom HUGO BOSS ekskluzivni, njihovo eventualno stavljanje na tržište štetilo bi funkciji predmetnog žiga i može negativno utjecati na njegov ugled, a istodobno dokazuje težinu povrede isključivog prava i upućuje na opravdani interes trećih osoba, što ide u prilog uništenju te robe.
- 15 Sąd Apelacyjny (Žalbeni sud) utvrdio je da tuženikova teza da bi mu uništenje dijela mirisa koje posjeduje onemogućilo ostvarivanje prava koja se na njih odnose u odnosu na treće osobe nije uvjerljiva. Prema mišljenju tog suda, vrijednost parfema koje treba uništiti ne utječe na zaključak da primjena te mjere u ovom predmetu premašuje težinu povrede. Tuženik nikada nije dokazao vrijednost parfema koje je osigurao sudski izvršitelj i stoga se ne može utvrditi kolika je sredstva u tu svrhu uložio. Osim toga, vrijednost bi se mogla ocjenjivati u kontekstu kriterijâ iz članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva ako je se istodobno usporedi s dobiti koju je tuženik ostvario u vezi sa stavljanjem na tržište mirisa za koje nije postojala suglasnost nositelja žiga. Intenzitet kojim je tuženik povrijedio pravo koje proizlazi iz registracije žiga HUGO BOSS, kao i stanje mirisa obuhvaćenih zaštitnom mjerom, ključni su za ocjenu težine povrede

prava koje proizlazi iz registracije žiga i interesa trećih osoba, a sama vrijednost proizvoda koje treba uništiti u tom je kontekstu sporedna.

- 16 Drugostupanjski je sud utvrdio da dodjela zaštite tužitelju u mjeri koja proizlazi iz pobijane presude ne znači da je potonji povrijedio subjektivno pravo u smislu članka 5. Kodeksa cywilnog (Građanski zakonik). Tuženik je povredom isključivog prava na žig Europske unije povrijedio načelo poštenog poslovanja, uključujući načelo poštenog tržišnog natjecanja, te dobre vjere. Sąd Apelacyjny (Žalbeni sud) istaknuo je da se na povredu subjektivnog prava ne može učinkovito pozivati onaj tko sam povređuje načela društvenog suživota.
- 17 Tuženik je protiv navedene odluke podnio žalbu u kasacijskom postupku, pri čemu se pozvao na povredu postupovnih pravila jer je utvrđeno da je tužitelj ovlašten postupati kao stranka u ovom postupku, na povredu materijalnog prava, odnosno članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva zbog njegova pogrešnog tumačenjem te stoga i zbog odluke o uništenju zaplijenjene robe u situaciji u kojoj tužitelj nije osporavao da je roba obuhvaćena zaštitnom mjerom sudskog ovršitelja originalna, na povredu materijalnog prava, odnosno članka 13. Uredbe br. 207/2009 jer je nepravilno primijenjen i jer je utvrđeno da je zaplijenjena roba stavljena na tržište EGP-a bez suglasnosti tužitelja te na povredu materijalnog prava, odnosno članka 5. Građanskog zakonika zbog njegove neprimjene i utvrđenja da su tužiteljevi zahtjevi opravdani i razmjerni mogućim povredama žiga.

### **Sažeti prikaz obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku**

- 18 Sudovi koji odlučuju o meritumu i ispituju ovaj predmet prihvatili su takozvano tumačenje u skladu s pravom Unije članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva. Tom se odredbom dopušta da sud odluči, među ostalim, o uništenju tvorevina te sredstava i materijala koji su upotrijebljeni za njihovu proizvodnju ili označavanje, ali samo onih koji su u vlasništvu počinitelja povrede i nezakonito su proizvedeni ili označeni. Međutim, treba uzeti u obzir sadržaj članka 10. Direktive 2004/48, kojim se nalaganje odgovarajućih mjera ne ograničava samo na robu koja je nezakonito proizvedena ili označena. Naime, potonja se odredba odnosi na robu za koju je utvrđeno da povređuje prava intelektualnog vlasništva. Slijedom toga, sudovi su zaključili da odredba nacionalnog prava ne može biti protivna pravu Unije u širem smislu i da uništenje robe treba naložiti i ako je vlasnik nije nezakonito proizveo ili označio.
- 19 S obzirom na navedeno, pojavila se pravna poteškoća koja je predmet prethodnog pitanja, odnosno, protivi li se članku 10. Direktive 2004/48 prihvaćanje tumačenja odredbe nacionalnog prava prema kojem je mogućnost nalaganja uništenja robe ograničena samo na nezakonito proizvedenu ili nezakonito označenu robu.
- 20 U prilog primjeni doslovnog tumačenja članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva prije svega ide činjenica da je njegova izmjena koja se dogodila na temelju Ustawe z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Zakon od 9. svibnja 2007. o izmjeni zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i određenih drugih zakona) (Dz.U. iz 2007., br. 99., poz. 662.) bila rezultat prenošenja Direktive 2004/48.

- 21 U presudi od 10. travnja 1984., von Colson i Kamann (14/83, EU:C:1984:153), navedeno je da je obveza država članica da postignu rezultat predviđen Direktivom na svim tijelima država članica, uključujući i sudove u granicama njihove nadležnosti. Slijedom toga, treba pretpostaviti da su se prilikom izmjene članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva uzela u obzir rješenja iz Direktive 2004/48.
- 22 Sljedeći argument koji ide u prilog doslovnom tumačenju članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva jest stajalište nacionalne pravne teorije. Naime, većinom se prihvaća da tvorevine za koje nije utvrđeno da su nezakonito proizvedene ili označene u zemlji koja je mjesto njihove proizvodnje ne mogu biti obuhvaćene zahtjevom iz članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva. To je tako jer je teško razumno opravdati zašto bi proizvod koji je u početku originalan i zakonit zbog određenih događaja, bez fizičke intervencije u njegovu strukturu, odjednom postao nezakonit. Ta se odredba jednoznačno odnosi na tehnička pitanja povezana s proizvodnjom i označivanjem robe žigovima. Ne primjenjuje se na situacije izvan tog područja, osobito one koje se odnose na stavljanje na tržište, uvoz ili promjenu namjene ili, šire, na situacije nezakonite uporabe robe sa zakonitim žigovima.
- 23 S druge strane, još prije prenošenja Direktive 2004/48 u sudskoj praksi nacionalnih sudova postojalo je stajalište prema kojem sudovi prilikom ispitivanja predmeta u kojima se pojavljuju pravne poteškoće uređene pravom Zajednice moraju tumačiti odredbe u skladu s tumačenjem i duhom prava Zajednice. Drugim riječima, pozivanje na pretpostavke zakonodavstva Zajednice treba smatrati jednom od smjernica za pravilno tumačenje primjenjivog prava (vidjeti u tom smislu presudu Suda Najwyższyjieg (Vrhovni sud) od 14. travnja 2003., I CKN 308/01, neobjavljeni).
- 24 U tom se smislu izjasnio i Sud Europske unije u presudi od 26. travnja 2007. *Boehringer Ingelheim i dr.* (C-348/04, EU:C:2007:249). Sud je utvrdio, među ostalim, da pravo nositelja žiga da zabrani paralelni uvoz lijekova koji su, iako nisu krivotvoreni, stavljeni na tržište bez obveze prethodne obavijesti, mora biti istovjetno onomu koje mu pripada u slučaju stavljanja na tržište krivotvorenih proizvoda. U oba navedena slučaja proizvodi nisu trebali biti stavljeni na predmetno tržište.
- 25 Naposljetku, u Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 22. prosinca 2010. o primjeni Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SEC(2010) 1589 *final*) navodi se da je cilj Direktive 2004/48 da se nositeljima autorskog prava i tijelima država članica osigura minimalan standardni paket alata za borbu protiv povreda prava

intelektualnog vlasništva i uključivanje građanskopravnih sredstava na temelju Sporazuma o TRIPS-u u regulatorni okvir Unije te istodobno omogućiti državama članicama da dodaju sankcije i korektivne mjere povoljnije za nositelje autorskog prava.

- 26 Iz prethodno navedenog proizlazi da među institucijama Europske unije prevladava stajalište da Direktiva 2004/48 treba predstavljati svojevrsni minimum za provedbu prava intelektualnog vlasništva. S tog stajališta članak 10. stavak 1 Direktive 2004/48 treba biti polazišna točka za tumačenje nacionalnog prava. Drugim riječima, svakom subjektu iz bilo koje države članice mora biti osigurana pravna zaštita koja mora biti barem na razini koja proizlazi iz odredbi Direktive 2004/48, odnosno u granicama utvrđenima člankom 10. stavkom 1. te direktive. U skladu sa stajalištem Suda Najwyższyj (Vrhovni sud) iz prethodno navedene presude, pozivanje na pretpostavke zakonodavstva Unije treba smatrati jednom od smjernica za pravilno tumačenje primjenjivog prava.
- 27 Nadalje, predstavnici poljske pravne znanosti zagovaraju doslovno tumačenje članka 286. Zakona o pravu industrijskog vlasništva, a to stajalište podupire činjenica da je navedena odredba izmijenjena zbog prenošenja Direktive 2004/48.
- 28 Slijedom toga, u okolnostima ovog predmeta postoji razlog da Sąd Najwyższy (Vrhovni sud) uputi Sudu prethodno pitanje navedeno u rješenju.