

Dr. sc. Mile LASIĆ, redoviti profesor
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
mile.lasic@pf.sum.ba

UDK 347.772(4-6EU)
341.645.5:347.772(4-6EU)
341.9

Prethodno priopćenje

Dr. sc. Gabrijela ZRNO, savjetnica načelnika
Općine Kupres
gabrijela.bagaric90@gmail.com

Rad stigao: 15. svibnja 2024.
Rad prihvaćen: 7. lipnja 2024.

MEĐUNARODNA NADLEŽNOST ZA ŽIGOVNE SPOROVE - IZBOR PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE

Sažetak: *Međunarodna nadležnost sudova uređena je pravilima međunarodnog privatnog postupnog prava. Međunarodna nadležnost u slučaju povrede žigovnog prava u Europskoj uniji, regulirana je prema Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrši sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije.*

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije predstavlja osnovni pravni akt žigovnog prava Europske unije, kojom žig Europske unije ima jedinstveni karakter i jednak učinak u cijeloj Europskoj uniji. Navedena Uredba uključuje posebna pravila o nadležnosti i utvrđuje obvezu država članica da odrede ograničeni broj sudova s isključivom i međunarodnom nadležnošću za povrede žiga EU.

Pravila o međunarodnoj nadležnosti Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije djeluju lex specialis u odnosu na pravila o međunarodnoj nadležnosti Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrši sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima što ćemo prikazati kroz analizu sudske prakse Suda Europske unije.

U radu se obrađuju: općenito o međunarodnom privatnom postupnom pravu i pravu intelektualnog vlasništva, žig Europske unije, nadležnost i sudski postupci koji se odnose na žigove Europske unije, isključiva nadležnost, međunarodna nadležnost i postupak u pogledu povrede žiga Europske unije, međunarodna nadležnost u slučajevima povrede žiga Europske unije na internetu.

Ključne riječi: *međunarodna nadležnost, žigovno pravo, Uredba (EU) 2017/1001 o žigu Europske unije, sudska praksa Suda EU, povreda žiga na internetu.*

Uvod

Međunarodno privatno pravo (dalje: MPP)¹ i pravo intelektualnog vlasništva dvije su odvojene grane prava. MPP je grana prava koja uređuje privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem, a bavi se pitanjem mjerodavnog prava, međunarodne nadležnosti i priznanjem i ovrhom stranih odluka. Prava intelektualnog vlasništva su ona prava kojima se uređuju prava i obveze u pogledu intelektualnog stvaralaštva, s ciljem zaštite nematerijalnih dobara.² Dugi niz godina ta su se dva područja jedva presijecala,

¹ Međunarodno privatno pravo je grana prava jedne države koja pravno oformljuje (omogućava i regulira) društvene odnose koji trebaju proizvesti građanskopravne posljedice ne samo u nacionalnom nego i u međunarodnom obujmu. Vidi, Jezdić, M., *Međunarodno privatno pravo*, Beograd, 1973., str. 3.

² Pod pravom intelektualnog vlasništva podrazumijeva se skupni naziv za sve grane prava stvaratelja intelektualnih tvorevina i prava koja su u uskoj vezi s tim tvorevinama, odnosno kao zajednički naziv za dvije povezane grane prava – pravo industrijskog vlasništva

budući da su gotovo svi sporovi u vezi s intelektualnim vlasništvom bili potpuno domaće prirode, ticali su se stranaka unutar jedne države, te su bili dodjeljivani unutarnjim zakonima.³ Pojava novih oblika tehnologije i veći promet roba i usluga između više država, bitno su promijenili odnos MPP-a i intelektualnog vlasništva.

Odnos između intelektualnog vlasništva i MPP počeo je sve više zanimati brojne autore i pravnike koji proučavaju navedene grane prava. Oba su područja temeljno međunarodna, ali upravo je veliki porast sporova s međunarodnim obilježjem, u svijetu koji karakteriziraju globalna trgovina i informacijske tehnologije bez granica, ono što je u moderno doba približilo ove dvije grane prava.

Svaka država temeljem svojih suverenih prava regulira svoj pravni sustav, pa tako i prava intelektualnog vlasništva, ali ono što je zajedničko svim pravnim sustavima je načelo teritorijalnosti prava intelektualnog vlasništva. Prema načelu teritorijalnosti⁴, prava intelektualnog vlasništva ograničena su na područje države u kojoj su priznata ili na područje više država pod nadležnošću istog sustava zaštite. Svaka država, sukladno načelu teritorijalnosti, oblikuje svoje zakonodavstvo prema svojim potrebama, prateći svoj gospodarski i tehnološki razvitak. Načelo teritorijalnosti jedno je od temeljnih načela međunarodnog privatnog prava i sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Nadmoć načela teritorijalnosti, posebno u slučaju prava intelektualnog vlasništva, posljedica je prisutnosti veze između suvereniteta, vlasničkih prava i teritorija.⁵ Možemo reći, da se prava intelektualnog vlasništva kao i MPP temelji na načelu teritorijalnosti. Svaki pravni sustav ima svoje zakone o intelektualnom vlasništvu, kao i svoja pravila, odnosno zakone o međunarodnom privatnom pravu za rješavanje sporova s međunarodnim obilježjem. U bosanskohercegovačkom pravu pravila o međunarodnoj nadležnosti sadržana su u nekoliko zakona i međunarodnih ugovora, a među njima središnje mjesto zauzima Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (dalje: ZRSZ).⁶ Pristupanjem Bosne i Hercegovine (dalje: BiH) u Europsku uniju (dalje: EU), sve Uredbe EU-a iz područja MPP-a izravno će se primjenjivati u BiH.

i autorsko pravo. Pravo industrijskog vlasništva je uži pojam i grana prava intelektualnog vlasništva. U suvremenom smislu prava industrijskog vlasništva su: patentno pravo, žigovno pravo, pravo industrijskog dizajna, zemljopisne oznake podrijetla i oznake izvornosti i pravo topografije integriranog kruga. Vidi, Čizmić, J., Boban, M., Zlatović, D., *Nove tehnologije, intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost*, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016., str. 42.

³ Garnett, R., *Intellectual Property and Private International Law: Strangers in the Night?*, Austin, G (Ed.), Christie, A (Ed.), Kenyon, A (Ed.), Richardson, M (Ed.): *Across Intellectual Property: Essays in Honour of Sam Ricketson*, (1), Cambridge University Press, Cambridge, 2020., str. 158.

⁴ Načelo teritorijalnosti postoji od srednjovjekovnih kraljevskih privilegija, koji su djelovali na ograničenom teritoriju pod suverenom vlašću onoga koji je dodjeljivao privilegije. Slijedom toga, prava intelektualnog vlasništva bila su bez djelovanja izvan područja na kom su priznata. Načelo teritorijalnosti ima svoje korijene u nastanku nacionalnih država, a taj se nastanak obično pripisuje Vestfalskom miru iz 1648. iako, kao pojam u političkoj teoriji postoji prije 17. stoljeća. Vidi, Gottmann, J., *The Evolution of the Concept of Territory*, SAGE Publication, 14 (3/4), New York, 1975., str. 29. – 30.

⁵ Drahos, P., *The Universality of Intellectual Property Rights: Origin and Development*, dostupno na: http://wipo_unhchr_ip_pnl_98_1, posjećeno 6.3.2024.

⁶ Kunda, I., *Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu *acquisa**, Prilagodba prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Zagreb, 2007., str. 271.

1. Žig Europske unije

Nakon dugotrajne reforme sustava žigovnog prava EU, možemo reći kako danas na razini EU postoji jedinstveni sustav zaštite žiga, koji registracijom žiga pri Uredu EU za intelektualno vlasništvo (dalje: EUIPO)⁷, danas vrijedi u svim državama članicama EU. Žig EU uređen je sekundarnim izvorima prava EU, Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima⁸ i Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (Uredba o žigu EU) koje na gotovo istovjetan način uređuju žig EU.⁹ U svezi naprijed navedenim, žig EU ima jedinstveni karakter i učinak na teritoriju cijele EU, ako je registriran putem jedinstvenog postupka pri EUIPO-m, a da bi bio valjan mora biti dostupan i prepoznatljiv u svim državama članicama EU. Nova izmijenjena i kodificirana Uredba o žigu EU, donosi nam i uvodi novine u pogledu znakova od kojih se može sastojati žig EU, odnosno uvodi nove vrste žigova koji se mogu zaštititi na razini EU.¹⁰

Žig EU može se sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi¹¹, uključujući osobna imena, ili od crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili pakiranja proizvoda, ili zvukova, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća; i prikazivanje u registru žigova EU, na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovom nositelju.¹²

Uredbom o žigu EU uređen je žig EU, a ne nacionalnim propisima država članica, što bi ujedno značilo da kao takav podliježe samo navedenoj Uredbi temeljem koje je autonoman. Kao takav, žig EU je jedinstven i proizvodi jedinstveni učinak na teritoriju EU, odnosno u svim državama članicama, a postoji i koegzistira zajedno s nacionalnim žigovima.¹³

Žig EU ima djelovanje na području cijele EU, u čemu se ogleda načelo jedinstvenog karaktera ovoga žiga.¹⁴ Ne smije se registrirati, prenositi, ne može ga se odreći, niti se

⁷ EUIPO je osnovan 15. ožujka 1994. u Alicante u Španjolskoj kao decentralizirana agencija EU, nadležna za upravljanje i registriranje žiga i dizajna EU. Uloga EUIPO-a je upravljanje pravima žiga i dizajna u EU, vođenje Europskog opservatorija za povrede prava intelektualnog vlasništva, kao i baze podataka *Orphan Works*, odnosno Djela siročadi. Uz to što EUIPO nadzire registraciju žiga i dizajna EU, pruža i smjernice u pogledu autorskih prava. EUIPO također igra ključnu ulogu u promicanju inovativnosti i kreativnosti omogućavajući pristup važnim informacijama i resursima. Općenito, EUIPO je ključan za održavanje pravednog i konkurentnog tržišta u EU-u. Vidi više EUIPO, dostupno na: <https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/>, posjećeno 23.3.2024.

⁸ Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, dostupna na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>, posjećeno 24.3.2024.

⁹ Lasić, M., Zrno, G., *Novo žigovno pravo Europske unije i prilagodba bosanskohercegovačkog prava*, Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, br. 20., Mostar, 2023., str. 116.

¹⁰ Vidi više o novinama žigovnog prava EU, isto, str. 121. – 123.

¹¹ Vidi, Presudu Općeg suda EU u sporu The Coca-Cola Company protiv EUIPO, predmet T-61/16 od 7. prosinca 2017.

¹² Čl. 4. Uredbe o žigu EU. Navedena definicija i pretpostavke za registraciju žiga EU jednaki su onima koje propisuje čl. 3. Direktive (EU) 2015/2436.

¹³ Načelo autonomije, jedinstva i koegzistencije temeljna su načela žiga EU.

¹⁴ Vidić, M., Šego Marić, I., Kolobara, V., *Od znaka trgovca do žiga Europske unije*, Revija za pravo i ekonomiju, Mostar, god. 21, br. 1, Mostar, 2020., str. 61. – 89.

moгу donijeti bilo kakve odluke o opozivu prava nositelja žiga ili proglašavanju žiga ništavnim, osim ako se ne odnosi na cijelu EU.¹⁵ Žig EU-a i nacionalni žigovi postoje paralelno odnosno koegzistiraju i nadopunjuju se. Pravo EU-a u području žigova ne zamjenjuje pravne propise država članica o žigovima, te bi bilo neopravdano zahtijevati od poduzeća podnošenje prijave za registraciju svojih žigova kao žigova EU.¹⁶ Nacionalna razina zaštite žiga ostavljena je onim poduzećima koji ne žele ili ne mogu dobiti zaštitu na razini EU.

1.1. Nadležnost i sudski postupci koji se odnose na žigove Europske unije

Uredba o žigu EU, u poglavlju X. „Nadležnost i sudski postupci“ koji se odnose na žigove EU-a uređuje niz pitanja koja se dotiču, kako materijalnopravnih i postupovnopravnih pitanja, tako i kolizijskopravnih i pitanja međunarodne nadležnosti.¹⁷ Uredba o žigu EU utvrđuje obvezu državama članicama odrediti, unutar svojih pravosudnih sustava, manji broj sudova koji će biti stvarno nadležni u sporovima koji se tiču žiga.¹⁸ Sudovi za žig EU-a isključivo su nadležni *ratione materiae* za izvanugovorne obveze i protutužbe radi opoziva ili utvrđenja ništavnosti žiga EU-a,¹⁹ a njihova međunarodna nadležnost propisana je Uredbom o žigu EU-a kao i ograničeno Uredba Bruxelles I bis. Uvjeti za određivanje međunarodne nadležnosti su domicil ili poslovni nastan tuženika, u nedostatku navedenog domicil ili poslovni nastan tužitelja ili na kraju sjedište Ureda.²⁰ Prema čl. 125. st. 4. Uredbe o žigu EU stranke se mogu sporazumjeti o nadležnosti drugog suda ili se o tome očitovati. Moguća je izričita ili prešutna prorogacija međunarodne nadležnosti.²¹ U bilo kojoj od ovih postupaka, osim postupka za utvrđivanje nepostojanja povrede žiga EU-a, tužitelju je dopušteno pokrenuti postupak pred sudovima države članice gdje je povreda počinjena ili prijeti opasnost (*forum delicti commissi* – nadležnost suda određena prema mjestu počinjenja protupravnog djela).²²

Važno je istaknuti da su pravila kojima se određuje sudska nadležnost u pogledu građanskih i trgovačkih stvari uređena Uredbom Bruxelles I bis, kako opća pravila i pravila o isključivoj međunarodnoj nadležnosti, tako i ona u pogledu izvanugovornih obveza, više tuženika te prorogacije međunarodne nadležnosti. Sva navedena pravila od posebnog su značaja za povrede prava intelektualnog vlasništva. Ipak, Uredba Bruxelles I bis nam propisuje da se ne dovodi u pitanje primjenu odredaba o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka o posebnim pitanjima sadržanim u posebnim propisima EU ili nacionalnom zakonodavstvu koje je usklađeno sukladno tim propi-

¹⁵ Vidi čl. 1. st. 2. Uredbe o žigu EU.

¹⁶ Toč. 7. preambule Uredbe o žigu EU.

¹⁷ Kunda, I., Matanovac, R., *Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskog zakona iz 2007. godine*, Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine, Zagreb, 2007., str. 60.

¹⁸ Čl. 123. Uredbe o žigu EU.

¹⁹ Prema čl. 124. Uredbe o žigu EU za proglašenje žiga ništavim i njegov opoziv isključivo je stvarno nadležan EUIPO.

²⁰ Čl. 125. st. 2. Uredbe o žigu EU.

²¹ Lasić, M., Zrno, G., *nav. dj.*, str. 126.

²² Isto. Ako sud utvrdi da je povrijeđen žig EU-a ili je postojala namjera njegove povrede, izdaje nalog kojim se zabranjuje tuženiku poduzimanje radnji kojima se ili bi se povrijedio žig EU. Tužitelj može zatraži privremene i zaštitne mjere pred sudom koji raspravlja o glavnoj tužbi ili pred sudom bilo koje druge države članice u kojoj se mjera odnosno zaštita treba provesti.

sima.²³ Navedeno bi značilo da posebna pravila koja su navedena u Uredbi o žigu EU u pogledu nadležnosti, priznanja i ovrhe sudskih odluka imaju prednost u odnosu na Uredbu Bruxelles I bis, koja djeluje ograničeno.

Stoga možemo reći da je Uredba o žigu EU temeljni pravni akt kojim se uređuju pravila o međunarodnoj nadležnosti u slučaju povrede žiga EU, koja je posvetila istoj tri svoje odredbe od koji je temeljna odredba čl. 125. koji se odnosi na međunarodnu nadležnost.

1.1.1. Isključiva nadležnost

Sudovi koje su odredile države članice kao sudove za žig EU imaju isključivu nadležnost.²⁴

a) za postupke povodom tužbe zbog povrede i – ako su dopuštene nacionalnim zakonodavstvom – tužbe u odnosu na prijetnju povrede žigova EU-a,

b) za postupke povodom tužbe za utvrđivanje nepostojanja povrede ako su one dopuštene nacionalnim zakonodavstvom,

c) za postupke povodom tužbe podnesene zbog radnji poduzetih nakon datuma objave prijave žiga EU-a ako bi te radnje, nakon objave registracije žiga, bile zabranjene na temelju objave,

d) za postupke povodom protutužbe za opoziv ili za proglašavanje žiga EU-a ništavim.

Za sve radnje koje nisu navedene u čl. 124. Uredbe o žigu EU primjenjuju se odredbe Uredbe Bruxelles I bis. Ako Uredbom o žigu EU nije drukčije određeno, pravila EU o nadležnosti, priznanju i ovrši sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, primjenjuje se na postupke koji se odnose na žigove EU-a i prijave žiga EU-a, kao i na postupke koji se odnose na istodobne i uzastopne tužbe na temelju žigova EU-a i nacionalnih žigova.²⁵ U slučaju postupka koji se odnosi na tužbe i tužbene zahtjeve iz čl. 124. Uredbe o žigu EU, pravila o općoj međunarodnoj nadležnosti, posebnoj međunarodnoj nadležnosti odnosno pravila koja se odnose na izvanugovorne obveze, te na privremene mjere kao i mjere osiguranja iz Uredbe Bruxelles I bis, ne primjenjuju se.²⁶ Nadalje, primjenjuju se pravila o prorogacijskoj međunarodnoj nadležnosti određena Uredbom Bruxelles I bis prema ograničenjima koja su određena čl. 125. st. 4. Uredbe o žigu EU. Također, odredbe poglavlja II. Uredbe Bruxelles I bis koje se primjenjuju na osobe s domicilom u državi članici primjenjuju i na osobe koje nemaju domicil ni u jednoj državi članici, ali imaju poslovni nastan.²⁷

Sve naprijed navedeno važno je kako bi što bolje razumjeli sudsku praksu Suda EU, koja i nije tako bogata u pogledu međunarodne nadležnosti u slučaju povrede žiga EU, ali se posljednjih godina broj presuda povećao, a jedan od razloga su povrede žiga na internetu.

1.2. Međunarodna nadležnost i postupak u pogledu povrede žiga Europske unije

Međunarodna nadležnost sudova s isključivom nadležnošću u pogledu povrede žiga EU uređena je čl. 125. Uredbe o žigu EU. U nedostatku sporazuma između stranaka

²³ Čl. 67. Uredbe Bruxelles I bis.

²⁴ Čl. 123. Uredbe o žigu EU.

²⁵ Čl. 122. Uredbe o žigu EU.

²⁶ Vidi čl. 122. st. 2. toč. a) Uredbe o žigu EU, prema kojemu se čl. 4. i čl. 6., toč. 1., 2., 3. i 5. čl. 7. i čl. 35. Uredbe (EU) br. 1215/2012 ne primjenjuju.

²⁷ Vidi čl. 122. st. 2. toč. c) Uredbe o žigu EU.

odnosno izričite prorogacije (što je čest slučaj u pogledu povrede žiga EU) i prešutne prorogacije sudovi države članice će biti međunarodno nadležni:²⁸

a) ako tuženik ima prebivalište odnosno domicil u toj državi članici, u nedostatku prebivališta u jednoj od država članica EU, ako tuženik ima poslovni nastan u toj državi članici,

b) u nedostatku naprijed navedenog, ako tužitelj ima prebivalište u toj državi članici,

c) u nedostatku naprijed navedenog, ako tužitelj ima poslovni nastan u toj državi članici,

d) u nedostatku gore navedenog, odnosno ako ni tuženik ni tužitelj nemaju takav domicil ni takav poslovni nastan, takvi se postupci pokreću pred sudovima države članice u kojoj EUIPO ima sjedište.

Neovisno o svemu naprijed navedenom, ako postoji izričita prorogacija međunarodne nadležnosti nekog suda za žig EU i prešutna prorogacija međunarodne nadležnosti ako se tuženik upusti u postupak pred nekim drugim sudom za žig EU, primjenjuju se odredbe čl. 25. i 26. Uredbe Bruxelles I bis.²⁹

Postupci povodom tužbi i tužbenih zahtjeva iz članka 124. Uredbe o žigu EU, uz iznimku tužbi za utvrđivanje nepostojanja povrede žiga EU, mogu se pokretati i pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijete opasnost od povrede, ili u kojoj je poduzeta radnja iz čl. 11. st. 2. Uredbe o žigu EU.³⁰ Prema naprijed navedenom, ovdje se radi o *forum delicti commissi*.³¹

Međutim, dok sudovi navedeni u prethodnim točkama od a) do e) mogu odlučivati o počinjenim povredama ili prijetnjama povrede u bilo kojoj državi članici, nadležnost suda za žig EU temeljena na čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU ograničena je na počinjene povrede ili prijetnje povreda unutar državnog područja države članice u kojoj se nalazi sjedište tog suda.³²

Sudovi za žig EU smatraju žig EU-a valjanim, osim ako njegovu valjanost osporava tuženik protutužbom za opoziv žiga ili protutužbom za proglašavanje žiga ništavim, dok se valjanost žiga EU-a ne može osporavati tužbom za utvrđivanje nepostojanja povrede.³³

Iz navedene odredbe proistječe, da ako se tijekom postupka zbog povrede prava žiga EU pred istim sudom za žig EU podnese protutužba o opozivu ili ništavosti, sud može istovremeno odlučiti o povredi žiga EU i o njegovoj valjanosti, a takva odluka je ovršna na teritoriju cijele EU.³⁴ Ako se protutužba podnese EUIPO-u, sud za žig EU će zastati s postupkom dok se ne okonča postupak pred istim. Međutim, ako je EUIPO već

²⁸ Vidi čl. 125. Uredbe o žigu EU.

²⁹ Prorogacija međunarodne nadležnosti jest stranačko sporazumno određivanje nadležnosti, odnosno autonomija volje stranaka temelj koje, bez obzira koji bi sud bio nadležan prema općim pravilima Uredbe Bruxelles I bis, u građanskim i trgovačkim stvarima mogu ugovarati nadležnost jednog ili više sudova država članica EU. Prorogacija međunarodne nadležnosti autonomijom volje stranaka nastaje temeljem sporazuma stranaka (izričita prorogacija) i upuštanjem tuženika u postupak bez isticanja prigovora zbog nenadležnosti suda (prešutna prorogacija). Vidi čl. 25. i 26. Uredbe Bruxelles I bis.

³⁰ Čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU.

³¹ *Forum delicti commissi* – nadležnost suda određena prema mjestu početka protupravnog djela. Hrvatska enciklopedija, dostupno na: <https://www.enciklopedija.hr/clanak/20208>, posjećeno 26.3.2024.

³² Čl. 126. Uredbe o žigu EU.

³³ Čl. 127. Uredbe o žigu EU.

³⁴ European Union Trademark, dostupno na: <https://www.casalonga.com/documentation/marques/marque-de-l-union-europeenne/?lang=en>, posjećeno 27.3.2024.

donio odluku o istom pravnom pitanju, odnosno o istom predmetu i istom razlogu za podnošenje tužbe, a koje uključuje iste stranke, protutužba će se smatrati nedopuštena. Prema navedenom, sud za žig EU odbacit će protutužbu za opoziv ili za proglašenje ništavnosti.³⁵ Ako se takva protutužba podnese sudu za žig EU, nositelj žiga EU temeljem zahtjeva može tražiti od suda da naloži tuženiku podnošenje zahtjeva za opoziv ili proglašavanje ništavnosti pred EUIPO-m u propisanom roku.³⁶ Ako tuženik propusti podnijeti navedeni zahtjev, protutužba se smatra povučenom, a postupak se nastavlja.³⁷

Kada sud za žig EU-a utvrdi da je tuženik povrijedio ili namjeravao povrijediti žig EU-a, on, osim ako postoje posebni razlozi da to ne učini, izdaje nalog kojim se tuženiku zabranjuje daljnje obavljanje radnji kojima se povređuje ili kojima bi se povrijedio žig EU-a.³⁸ Sud za žig EU odlučuje od svim mjerama i sankcijama prema svom nacionalnom pravu, odnosno pravu države članice u kojoj se dogodila povreda.

Protiv odluka sudova za žig EU prvog stupnja donesenih u postupcima povodom tužbi i tužbenih zahtjeva iz čl. 124. Uredbe o žigu EU, može se podnijeti žalba sudovima za žig EU-a drugog stupnja, pod uvjetima koji su određeni nacionalnim pravom države članice u kojoj se taj sud nalazi.³⁹ Na odluke drugostupanjskih sudova za žig EU primjenjuju se nacionalna pravila u pogledu pravnih lijekova.

Možemo reći da se pravila o međunarodnoj nadležnosti za zaštitu i povredu žiga EU nalaze u dva pravna akta EU-a, odnosno u Uredbi o žigu EU i to prvenstveno u čl. 124. toč. a) i čl. 125. osim st. 4. te Uredbi Bruxelles I bis koja se primjenjuje ograničeno. Sud EU odlučio je da čl. 124. toč. a) i b) i 128. Uredbe o žigu EU treba tumačiti na način da sud za žigove EU, pred kojim se vodi postupak zbog povrede na temelju žiga EU čija se valjanost osporava protutužbom za proglašavanje žiga ništavim, ostaje nadležan za odlučivanje o valjanosti tog žiga unatoč povlačenju glavne tužbe.⁴⁰

1.3. Međunarodna nadležnost u slučajevima povrede žiga Europske unije na internetu

Većina sporova u pogledu prava intelektualnog vlasništva je nadnacionalne prirode, a postupci u pogledu prava intelektualnog vlasništva, a najčešće oni u pogledu žiga koji se vode u internet okruženju, mogu voditi u više zemalja istovremeno.⁴¹ Jedan od osnovnih problema je upravo određivanje međunarodno nadležnog suda u slučaju povrede žigovnog prava.

Globalizacija i digitalizacija uveli su svijet u međunarodnu trgovinu i brz protok roba i usluga koje su dostupne u cijelome svijetu. Svaki tehnološki napredak vodio je ka boljem životu ljudi.

Intelektualno vlasništvo, odnosno žigovno pravo postupno se razvijalo od prve industrijske revolucije⁴² koja je započela u drugoj polovici 18. stoljeća, a svoj uspon,

³⁵ Čl. 128. Uredbe o žigu EU.

³⁶ Čl. 128. st. 7. Uredbe o žigu EU.

³⁷ Isto.

³⁸ Čl. 130. Uredbe o žigu EU.

³⁹ Čl. 133. Uredbe o žigu EU.

⁴⁰ Vidi Presudu KP protiv Gemeinder BodmanLudwigshafen, predmet C-256/21 od 13. listopada 2022. i čl. 128. Uredbe o žigu EU.

⁴¹ Dabović, Anastasovska, J., Zdraveva, N., *Građanko pravna zaštita u funkciji efikasnog i efektivnog provođenja prava intelektualne svojine*, Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, br. 19., Mostar, 2022., str. 59.

⁴² Prva industrijska revolucija započela je u drugoj polovici 18. stoljeća izumom parnog stroja kojega je usavršio James Watt, a upravo je parni stroj bio prekretnica u industriji, čime je

važnost i buđenje svijesti kod pojedinaca i gospodarskih društava doživjelo je u četvrtoj industrijskoj revoluciji.⁴³

Digitalizacija ima snažan utjecaj na pojedince, institucije, poduzeća i zajednice, kao i na međusobne odnose među različitim akterima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.⁴⁴ Sukladno navedenom digitalizacija ima svoj utjecaj i na prava intelektualnog vlasništva, prvenstveno na žigovno pravo, a poteškoće s kojima se upravo navedena prava suočavaju su problemi s povredama prava žiga na internetu. Iako internet⁴⁵ olakšava poslovanje gospodarskim društvima, također olakšavaju i povredu istih od strane prekršitelja bilo s namjerom ili bez nje. Zbog toga su potrebna odgovarajuća sredstva prije svega za provedbu žigovnog prava. Također, potrebno je odrediti mjesto, odnosno međunarodno nadležan sud, gdje će se voditi spor u pogledu povrede žiga na internetu koji su većinom s međunarodnim obilježjem.

Kako je žigovno pravo po svojoj prirodi teritorijalno, problem predstavlja internet koji nema granica, odnosno koji je neteritorijalan. Ono što je posebno u svijetu interneta je lakše stvaranje međunarodnog obilježja, a granice određivanja sporova u slučaju povrede žiga na internetu u većini slučajeva su iste kao i u uobičajenom sporovima. Upravo neteritorijalnost interneta je ono što predstavlja problem pravima intelektualnog vlasništva koja se temelje na načelu teritorijalnosti, ali koja polako izlaze iz čiste teritorijalnosti i težnje ka prilagodbi novom digitalnom dobu i internetu koji je „istovremeno svugdje i nigdje“.⁴⁶ Laka dostupnost interneta kao, web⁴⁷ stranica te visoki stupanj anonimnosti korisnika na mrežama predstavlja problem identifikacije onoga koji je povrijedio prava žiga, odnosno prekršitelja.⁴⁸

U digitalnom svijetu prijestupnici su pronašli nove mogućnosti za povrede prava intelektualnog vlasništva. Dostupnost diljem svijeta olakšala je nabavu krivotvorene robe. Prema izvješću Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD), ukupna

manufakturna proizvodnja zamijenila tvornički rad. Više o Prvoj industrijskoj revoluciji dostupno na: <http://www.prva.hr/images/pdf/>, posjećeno 5.4.2024.

⁴³ Četvrta industrijska revolucija započela je 2010., poznata pod nazivom industrija 4.0, koja upotrebljava visoku tehnologiju u proizvodnji i pružanju usluga. Industrija 4.0 je digitalna industrijska transformacija koja se temelji na automatizaciji, razmjeni podataka, cyber-fizičkim sustavima, robotima, umjetnoj inteligenciji, internetu stvari (IoT), 3D printanju, nanotehnologiji, biotehnologiji, znanost o materijalima, skladištenje energije, autonomna vozila i autonomne industrijske tehnike napravljene za proizvodnju pametnih industrija. Žažar, K., Četvrta industrijska revolucija u hrvatskom kontekstu – znanstvena fantastika ili nova razvojna paradigma?, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, vol. 31., no. 4., Zagreb, 2022., str. 641.

⁴⁴ Isto.

⁴⁵ Internet je javno dostupan međunarodni, odnosno globalni sustav međusobno povezanih računala, zajedno s informacijama i uslugama koje povezana računala mogu pružati korisnicima, u kojem se koristi skup standardnih komunikacijskih protokola. Internet je zapravo računalna mreža koja međusobno povezuje računala koja komuniciraju putem protokola IP. Panian Ž., i dr., *Informatički enciklopedijski rječnik*, 1., @ - L. Jutarnji list, Zagreb, 2005., str. 287.

⁴⁶ Shontavia, J., Trademark Territoriality in Cyberspace: an Internet Framework for Common-Law Trademarks, Berkeley Technology Law Journal vol. 29, 2, 2015, str. 1289.

⁴⁷ Internet se razlikuje od pojma *World Wide Web* (WWW ili web) koji je najpopularniji internetski servis, nastao početkom devedesetih godina XX. stoljeća, a omogućava prijenos teksta, slike, zvuka i animacije kroz Internet. Web se najčešće koristi HTTP protokolom (*Hypertext Transfer Protocol*), ili, kako mu samo ime govori, protokolom za prijenos hipertekstualnih dokumenata. Uvod u Internet, dostupno na: <https://tesla.carnet.hr/mod/book/tool/print/index.php?id=5428>, posjećeno 4.4.2024.

⁴⁸ Isto.

vrijednost krivotvorene robe u svjetskom gospodarstvu dosegla je 590 milijardi američkih dolara u 2018. godini, što čini tri posto globalnog BDP-a.⁴⁹ Digitalne platforme koje digitalno povezuju globalnu ponudu i potražnju jedan su od temeljnih razloga navedenog stanja. Preusmjereni promet značajan je čimbenik u ovoj situaciji, uz prvi problem povećanih povreda intelektualnog vlasništva na internetu, a problem je što su prekršitelji postali vješti preusmjeriti promet s autentičnih web stranica. *Spoofing*, *cybersquatting* ili *typosquatting* jedne su od metoda koje se koriste prilikom povrede prava intelektualnog vlasništva, a često se koriste i društvene mreže.⁵⁰ Prekršitelji stavljaju poveznice na svoje web stranice u komentare na stranice društvenih mreža poznatih robnih marki ili se jednostavno oglašavaju na tim stranicama, iskorištavajući tako pozornost koju dobivaju originalne robne marke.⁵¹ Na taj način prekršitelje je puno teže identificirati.

Iz navedenog proistječe potreba za višestrukom i proaktivnom strategijom zaštite žiga koja nadopunjuje postojeću pravnu zaštitu,⁵² koja se može postići korištenjem tehnologije. Uz navedene jedna od metoda zaštite prava žiga je sustav praćenja žigova i mehanizam nadzora.⁵³ Blokiranje svih sličnih registracija naziva domena pomoću posebnih programa je metoda koja se koristi za sprječavanje povrede žiga. Također se mogu koristiti dvije druge tehnike: filtriranje i pristup „obavijesti i ukloni“.⁵⁴ Uklanjanje robe kojom dolazi do povrede prava žiga s tržišta je krajnji cilj. Prodaja putem interneta bio je jedan od poticaja za korištenje ovih tehnologija.

Sud EU, pored sudova države članice/nacionalnih sudova, je nadležan za zaštitu prava žiga. U nastavku slijedi analiza izbranih presuda Suda EU vezanih za žigovne sporove.

U sporu *L'Oréal SA i drugi protiv eBay International AG i dr.*, predmet C-324/09 od 12. srpnja 2011. (dalje: *L'Oréal*), Sud EU navodi da je *eBay* koristio filtre za pronalaženje ponuda koje potencijalno mogu povrijediti uvjete korištenja platforme, također je uporabio program VeRO (Verified Rights Owner) sustav „obavijesti i ukloni“ koji je

⁴⁹ WIPO. Study on Approaches to Online Trademark Infringements, Advisory Committee on Enforcement, dostupno na: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/, posjećeno 4.4.2024.

⁵⁰ Spoofing je vrsta prijevare u kojoj se prikriva adresa e-pošte, ime za prikaz, telefonski broj, tekstualna poruka ili URL web stranice kako bi uvjerio metu da komunicira s poznatim, pouzdanim izvorom. Typosquatting je vrsta napada društvenog inženjeringa koji cilja na korisnike interneta koji netočno upisuju URL u svoj web preglednik umjesto da koriste tražilicu. *What is Typosquatting in Cybersecurity?*, dostupno na: <https://powerdmarc.com/what-is-typosquatting/>, posjećeno 4.4.2024.

⁵¹ WIPO. “Study on Approaches to Online Trademark Infringements”, Advisory Committee on Enforcement, dostupno na: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_9_rev_2.pdf, posjećeno 4.4.2024.

⁵² Schaefer, M., J., IP Infringement Online: the dark side of digital, WIPO Magazine 2/2011, str. 5., dostupno na: [IP Infringement Online: the dark side of digital \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/ip-infringement-online-the-dark-side-of-digital), posjećeno 13.5.2023. WIPO je zabilježio rekordan broj slučajeva cybersquattinga podnesenih Centru za arbitražu i mirenje, čija je brojka dosegla 3347 sporova, dostupno na: [WIPO Cyber-squatting Cases Grow by 12% to Reach New Record in 2018](https://www.wipo.int/presscenter/2018/01/wipo-records-new-record-cybersquatting-cases-grow-by-12-to-reach-new-record-in-2018), posjećeno 4.4.2024.

⁵³ Registracija sličnih ili zbunjujućih žigova može se zaštititi softverom sto bi ujedno predstavljalo metodu sustava praćenja žigova. Upravljanje žigovima može se postići u cijelom lancu vrijednosti mehanizmom nadzora. Navedenim sustavima, kontrola uporabe žiga može se postići uz pomoć stručnjaka koji mogu pomoći u pristupačnosti i pretplati na sustave određenog gospodarskog društva. Vidi, isto.

⁵⁴ Isto.

namijenjen nositeljima prava intelektualnog vlasništva za uklanjanje lažnih proizvoda iz trgovine.⁵⁵

Odredbe Uredbe Bruxelles I bis i Uredbe o žigu EU u pogledu međunarodne nadležnosti primjenjuju se i u slučaju povrede žigovnog prava na internetu. Glavno pitanje koje se ovdje postavlja koja će se uredba uporabiti u slučaju povrede žigovnog prava kao i njegove zaštite? Navedeno ovisi o tome radi li se o povredi žiga EU i žiga na nacionalnoj razini. Također, postavlja se pitanje kako će se odrediti prebivalište u slučaju povrede žiga na internetu? Ovdje se radi o određivanju lokacije, odnosno mjesta prebivališta prekršitelja i otkrivanju njegovog pseudonima. Samu lokaciju nije lako dokučiti jer se ne može lako doći do lokacije prekršitelja putem IP adrese, naziva domene, e-maila i sl.⁵⁶ Ono što bi se moglo učiniti po navedenom pitanju je obratiti se davateljima internetskih usluga koji imaju sve informacije temeljem kojih bi se mogle povezati lokacije korisnika i IP adrese.

U slučaju povrede žigovnog prava na internetu, dolazi do primjene općeg pravila o određivanju međunarodne nadležnosti⁵⁷, a pružatelj internet usluga ključan je pri određivanju prebivališta prekršitelja, iako ih pravo EU ne obvezuje na isto. Odluka o tome je na državama članicama EU da donesu svoje propise prema kojima će se odlučivati o navedenom problemu. Moglo bi se zaključiti, da problem leži u tome, što se opće pravilo nije primjenjivalo u slučaju povrede žigovnog prava na internetu, jer do sada nije bilo niti jednog slučaja pred Sudom EU iako je „tužba prema prebivalištu tuženika u slučaju povrede žigovnog prava moguća u teoriji, ali ne i u praksi“.⁵⁸ Isto kao i čl. 4. Uredbe Bruxelles I bis proistječe iz odredbe čl. 125. Uredbe o žigu EU koja propisuje da će se postupci pokrenuti pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima prebivalište.

Temeljni pravni akt za određivanje međunarodne nadležnosti u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva je Uredba Bruxelles I bis, a za žig EU je uz navedenu i Uredba o žigu EU. Među njima posebno mjesto zauzimaju odredba Uredbe Bruxelles I bis o općoj (čl. 4.),⁵⁹ posebnoj (čl. 7. st. 2.)⁶⁰ i isključivoj (čl. 24.)⁶¹ međunarodnoj

⁵⁵ Vidi, Presudu L'Oréal SA i drugi protiv eBay International AG i dr., predmet C-324/09 od 12. srpnja 2011., par. 46., na https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&DN=62009C%3F0324&lang=hr&type=advanced&qid=1715343527137, posjećeno 6.4.2024.

⁵⁶ Hitsevich, N., Intellectual property rights in fringement on the internet: an analysis of the private international law implications, Unpublished Doctoral thesis, City University of London, London, 2015, str. 99.

⁵⁷ Čl. 4. Uredbe Bruxelles I bis propisano je opće pravilo o određivanju međunarodne nadležnosti.

⁵⁸ Isto, str. 100.

⁵⁹ Opće pravilo za sve vrste sporova je da tuženik s domicilom u nekoj od država članica EU-a, bez obzira na državljanstvo, treba biti tužen u državi u kojoj ima domicil. Kriterij za određivanje opće međunarodne nadležnosti je prebivalište, odnosno domicil tuženika.

⁶⁰ Posebna međunarodna nadležnost utvrđuje pravila prema kojima tuženik može biti tužen u državi gdje nema prebivalište, a navedeno daje mogućnost da tužitelj izabere pred kojim će se sudom voditi postupak. Prema Uredbi Bruxelles I bis, osoba s domicilom u državi članici može biti tužena u drugoj državi članici u stvarima povezanim s izvanugovornim ili kavzideliktima stvarima pred sudom mjesta u kojem je nastala ili može nastati štetna radnja.

⁶¹ Bez obzira na prebivalište tuženog, isključivu međunarodnu nadležnost imaju sudovi: - u postupcima koji se odnose na registraciju ili valjanost patenata, žigova, dizajna ili drugih sličnih prava koje je potrebno deponirati ili registrirati, neovisno o tome je li pitanje pokrenuto na temelju tužbe ili prigovora, sudovi države članice kojima je podnesen zahtjev za deponiranje ili registraciju, u kojoj je deponiranje ili registracija provedena ili se prema uvjetima iz propisa EU ili međunarodne konvencije smatraju obavljenim.

nadležnosti te čl. 125. Uredbe o žigu EU. Njihov međuodnos i primjena ključni su u pogledu povrede i određivanja međunarodne nadležnosti u žigovnim sporovima.

Najvažniji spor u za tumačenje odredbe čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU je *Coty Germany GmbH*, prije *Coty Prestige Lancaster Group GmbH* protiv *First Note Perfumes NV*, predmet 360/12 od 5. lipnja 2014.⁶² (dalje: *Coty*).⁶³ U predmetu *Coty*, Sud EU iznosi svoje mišljenje i stajalište u pogledu tumačenja naprijed navedenih odredbi uredaba, te zaključuje da:

- čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU treba tumačiti na način da, u slučaju prodaje i isporuke krivotvorenoga proizvoda na području jedne države članice i daljnje prodaje od strane stjecatelja na području druge države članice, ta odredba ne dopušta utvrđivanje sudske nadležnosti za odlučivanje povodom tužbe zbog povrede protiv prvotnog prodavatelja koji sam nije djelovao u državi članici u kojoj se nalazi sud pred kojim se vodi postupak,⁶⁴

- čl. 7. st. 2. Uredbe Bruxelles I bis treba tumačiti na način da u slučaju navoda o usporednom protupravnom reklamiranju ili o nepoštenom oponašanju znaka zaštićenoga žigom EU, koji su zabranjeni prema Zakonu o suzbijanju nepoštenog tržišnog natjecanja (*Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb*) države članice u kojoj se nalazi sud pred kojim se vodi postupak - ta odredba u slučaju više navodnih počinitelja ne dopušta utvrđivanje nadležnosti suda navedene države članice na temelju mjesta uzročnog događaja štete koja proistječe iz povrede tog zakona, s obzirom na to da konkretno tuženi počinitelj sam nije ondje djelovao.⁶⁵ S druge strane, u takvom slučaju, navedena odredba dopušta utvrđivanje sudske nadležnosti za odlučivanje povodom tužbe za naknadu štete na temelju navedenog nacionalnog zakona prema mjestu nastanka štete protiv osobe sa sjedištem u drugoj državi članici, za koju se tvrdi da je u toj državi članici učinila radnju koja je dovela ili od koje prijeti opasnost da bi mogla dovesti do štete na području nadležnosti suda pred kojim se vodi postupak.⁶⁶

Prema svemu navedenom, vidljivo je da čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU isključuje primjenu čl. 7. st. 2. Uredbe Bruxelles I bis, te u slučaju povrede žiga EU nema dvojnosti, a ispitivanje se mora temeljiti na procjeni mjesta gdje se događaj koji je doveo do povrede dogodio. Prema Sudu EU sudska nadležnost na temelju čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU može biti utvrđena isključivo u korist sudova za žig EU države članice na čijem području je tuženik počinio navodnu protupravnu radnju. Stoga u slučaju povrede žiga EU-a, čl. 125. Uredbe o žigu EU valja tumačiti neovisno o Uredbi Bruxelles I bis. Uredba o žigu EU odnosi se samo na žig EU, ali ne isključuje nacionalne žigove.⁶⁷

- ne dovodeći u pitanje nadležnost Europskog patentnog ureda prema Konvenciji o dodjeli europskih патената koja je potpisana 5. listopada 1973. u Münchenu, sudovi svake države članice imaju isključivu nadležnost u postupcima za registraciju ili valjanost svakog europskog patenta priznatog za tu državu članicu.

⁶² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CN0360>, posjećeno 6.4.2024.

⁶³ U sporu *Coty* radilo se od povredi žiga EU – bočice parfema njemačkog proizvođača *Coty*, dok je belgijsko poduzeće prodavalo parfeme u sličnim bočicama u Njemačkoj. Pitanje upućeno Sudu EU bilo je jesu li njemački sudovi nadležni kao mjesto gdje je povreda počinjena. Također, pitanje koje je postavljeno Sudu EU je treba li se pojam države članice u kojoj je počinjena povreda iz čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU tumačiti na sličan način kao i pojam mjesta nastanka štetnog događaja iz čl. 7. st. 2. Uredbe Bruxelles I bis.

⁶⁴ Vidi, Presudu *Coty*, par. 38.

⁶⁵ Vidi, Presudu *Coty*, par. 59.

⁶⁶ Isto.

⁶⁷ Vidi, toč. 7. i 8. preambule Uredbe o žigu EU.

Presuda *Coty* u kojoj se navodi da je Uredba o žigu EU *lex specialis* u odnosu na Uredbu Bruxelles I bis revidirana je u sporu *AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree protiv Heritage Audio SL, Pedra Rodrígueza Arribasa*, predmet C-172/18 od 5. rujna 2019.⁶⁸ (dalje: *AMS Neve*). Žalbeni sud za Englesku i Wales zatražio je mišljenje Suda EU o čl. 125 st. 5. Uredbe o žigu EU u predmetu *AMS Neve* koji se odnosi na marketing članaka koji krše žig EU putem web stranice kojom se upravlja iz Španjolske kupcima, između ostalog, u Ujedinjenom Kraljevstvu (dalje: UK).⁶⁹ Povrjeđujući trgovački znak odnosno žig EU, kao i žig UK engleskog društva *AMS Neve*, društvo sa sjedištem u Španjolskoj prodavalo je proizvode na svojoj web stranici potrošačima u UK. Iako su engleski sudovi bili nadležni u slučaju povrede žiga UK prema čl. 7. st. 2. Uredbe Bruxelles I bis, tumačenje temeljeno na presudi *Coty* izazvalo je neodlučnost suda u pogledu nadležnosti prema Uredbi o žigu EU.⁷⁰ Unatoč tom oklijevanju, Sud EU navodi u presudi *AMS Neve* da je povreda žiga EU počinjena u mjestu države članice unutar koje se nalaze potrošači ili trgovci prema kojima je oglašavanje usmjereno.⁷¹ Do spora u predmetu *AMS Neve* došlo je iz razloga što je tuženik nudio proizvode kojima dolazi do povrede žiga u državi članici u kojoj je podnesena tužba.

Sud EU ističe da kada tuženik ima prebivalište u državi članici, tužitelj svoju tužbu podnosi pred njezinim sudovima temeljem čl. 125. st. 1. Uredbe o žigu EU, dok se u st. 5. istog članka utvrđuje da tužitelj može svoju tužbu podnijeti i pred sudovima države članice „u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede.“⁷² Također ističe, da čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU ima za cilj pružiti alternativu za međunarodno nadležne sudove prema čl. 125. st. 1. do st. 4. i da tumačenje navedenih odredbi mora voditi ka tom cilju.⁷³ Nadalje navodi, da je Sud EU kada je od njega zatraženo tumačenje odredbe čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU, u predmetu *Coty*, istaknuo da se kriterij za sudsku nadležnost odnosi na aktivno ponašanje počinitelja povrede.⁷⁴ Kad se radnje koje se tuženiku stavljaju na teret sastoje od elektronički prikazanih reklama ili ponuda na prodaju za proizvode obilježene znakom istovjetnim ili sličnim žigu EU

⁶⁸ <https://www.iusinfo.hr/EU-zakonodavstvo/EU721S6C62018CA0172>, posjećeno 6.4.2024.

⁶⁹ Kur, A., *Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs*, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 52., 2021., str. 586. Prethodno pitanje koje je upućeno Sudu EU od strane Žalbenog suda za Englesku i Wales glasi: Kada je poduzetnik s poslovnim nastanom i sjedištem na državnom području države članice A poduzeo mjere na tom državnom području radi reklamiranja i ponude na prodaju proizvoda na kojima se nalazi znak istovjetan žigu EU putem internetske stranice namijenjene i trgovcima i potrošačima države članice B: (i) je li sud za žig EU države članice B nadležan za odlučivanje o tužbi zbog povrede žiga EU zbog tog reklamiranja i te ponude na prodaju proizvoda na tom državnom području; (ii) ako nije, koje druge kriterije treba taj sud za žig EU uzeti u obzir radi utvrđivanja je li nadležan za odlučivanje o takvoj tužbi; (iii) ako je za odgovor na pitanje pod (ii) potrebno da sud za žig EU utvrdi je li poduzetnik poduzeo aktivne mjere u državi članici B, koji se kriteriji moraju uzeti u obzir radi utvrđivanja je li taj poduzetnik poduzeo takve mjere?“ Vidi, Presudu *AMS Neve*, par. 32.

⁷⁰ Isto.

⁷¹ Isto. Suprotno od navedenog, dano je u presudi *Coty*, a suprotnosti u pogledu tumačenja postoje zbog jedinstvenosti slučajeva. U predmetu *Coty* tuženik nije uvezio niti ponudio proizvode kojima se povrjeđuje pravo u državi članici u kojoj je podnesena tužba.

⁷² Presuda *AMS Neve*, par. 37. i 38.

⁷³ Isto, par. 40.

⁷⁴ Isto, par. 41., 42., 44., i 46.

bez odobrenja nositelja tog žiga, važno je, kao što to proistječe iz točke 63. Presude L'Oréal, smatrati da su te radnje, koje proistječu iz čl. 9. Uredbe o žigu EU, počinjene na državnom području na kojem se nalaze potrošači ili 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.⁷⁵

Sud EU u presudi AMS Neve potvrdio je u toč. 33. uvodnih izjava Uredbe o žigu EU da „sudovi različitih država članica pred kojima se podnose tužbe u takvim okolnostima ne mogu donositi proturječne presude jer se tužba koju je podnio podnositelj zahtjeva odnosi na različite teritorije. Kao što je vidljivo i u navedenoj presudi je dana prednost Uredbi o žigu EU odnosno čl. 125. st. 5. naspram čl. 7. 2. Uredbe Bruxelles I bis u pogledu međunarodne nadležnosti u slučaju povrede žiga EU, a posebno u slučajevima internetske prodaje. Uredba o žigu EU zabranjuje reklamiranje i ponude za prodaju kako je primijetio i istaknuo Sud EU u presudi AMS Neve. Čak i ako su te radnje provedene elektroničkim putem, one su „počinjene na teritoriju gdje se nalaze potrošači ili trgovci kojima su reklamne i prodajne ponude usmjerene“.

U pogledu tumačenja čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU, Sud EU je zaključio da kada se povreda žiga EU sastoji od oglasa (reklame) i ponude na web stranici, tužba se može podnijeti pred sudom gdje su reklama i ponude stvarno postale dostupne potrošačima i trgovcima kojima su namijenjene.⁷⁶ U tom slučaju, Sud EU je posebno naveo da je relevantan čimbenik koji nacionalni sudovi trebaju razmotriti je li oglašavanje sadržavalo pojedinosti o zemljopisnim područjima ponude.⁷⁷ U navedenom predmetu, Sud EU nije dao dodatne smjernice o drugim mogućim relevantnim čimbenicima.

Pravna praznina presude AMS Neve riješena je presudom Suda EU *Lännen MCE Oy protiv Berky GmbH i Senwatec GmbH & Co KG*, predmet C – 104/22 od 27. travnja 2023. (dalje: Lännen).⁷⁸ Sud EU je presudio da je za utvrđivanje nadležnosti suda određene

⁷⁵ Isto, par. 47. Izraz „povreda“ treba shvatiti kao da se odnosi na radnje iz čl. 9. koje tužitelj stavlja na teret tuženiku, i treba se smatrati da su te radnje „počinjene“ 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. Poslovni nastan tužitelja ili poslužitelja tuženika, kao i proizvodi koji se reklamiraju ili prodaju, ne mijenjaju navedeno.

⁷⁶ Isto, par. 65.

⁷⁷ CJEU on Jurisdiction over Targeted Actions under the EU Trade Mark Regulation, dostupno na: <https://eapil.org/2023/05/08/cjeu-on-jurisdiction-over-targeted-actions-under-the-eu-trade-mark-regulation/>, posjećeno 6.4.2024.

⁷⁸ Lännen, društvo sa sjedištem u Finskoj, proizvodi, među ostalim, amfibijske bagere koje prodaje pod žigom Europske unije WATERMASTER, registriranim 12. srpnja 2004. pod brojem 003185758. Navedeno društvo je 28. siječnja 2020. podnijelo Markkinaoikeusa (Trgovački sud, Finska) tužbu zbog povrede protiv Berkyja i Senwateca, dva društva sa sjedištem u Njemačkoj koja pripadaju istoj grupi poduzetnika. Društvo Lännen prigovara društvu Senwatec da je u Finskoj počinilo povredu koja se sastoji od korištenja plaćenog referenciranja na internetskoj tražilici kojom se upravlja pod vršnom zemljopisnom domenom za tu državu članicu, što omogućuje, nakon pretrage pojma „Watermaster“, prikazivanje reklamnog oglasa za njegove proizvode na internetskoj stranici te tražilice. Tako je u kolovozu 2016. pri pretraživanju pojma „Watermaster“ u Finskoj na stranici www.google.fi kao prvi rezultat bio prikazan reklamni oglas Google Adwords za proizvode društva

države članice u skladu s čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU dovoljno dati pretpostavku da je relevantna povreda prijetila u navedenoj državi članici.⁷⁹ Također, je pojasnio kriterije koje treba uzeti u obzir pri određivanju je li u državi članici počinjeno djelo povrede ili prijeti opasnost od povrede u sličnim slučajevima kao iz predmeta *Lännen*, odnosno neovlaštena uporaba znaka istovjetnog žigu u internetskim oglasima i ponude za prodaju.⁸⁰

Sud EU je smatrao da postoji povreda žiga EU kada se znak koristi neovlašteno putem plaćenog upućivanja na web stranicu tražilice koja koristi naziv zemljopisne domene⁸¹ najviše razine te države članice. Nasuprot tome, nema povrede ako se znak pojavljuje putem prirodnog pozivanja na slike na internetskoj stranici za dijeljenje foto-

Senwatec, koji je od drugih rezultata pretraživanja bio odvojen linijom i koji je sadržavao riječ „Oglas”. Sud koji je uputio zahtjev ističe da poveznica oglasa koja se pojavljuje kao rezultat pretraživanja i s time povezani tekst ne sadržavaju nikakav element koji posebno upućuje na Finsku ili na zemljopisno područje isporuke proizvoda društva Senwatec. Međutim, taj sud koji je uputio zahtjev navodi da je internetska stranica društva Senwatec na koju je vodila ta poveznica oglasa sadržavala, među ostalim, tekst na engleskom jeziku u kojem se navodi da se proizvodi društva Senwatec koriste u cijelom svijetu kao i kartu svijeta na kojoj su zemlje za koje je društvo Senwatec izjavilo da u njima posluje označene tamnijom bojom, što nije bio slučaj s Finskom. Društvo *Lännen* prigovara društvu *Berky* da je povrijedilo njegov žig koristeći se, od 2005. do 2019., prirodnim referenciranjem slika, slobodno dostupnih na internetskoj stranici za dijeljenje fotografija Flickr.com, strojeva tog društva, pomoću meta oznake (*meta tag*) koja sadržava ključnu riječ „Watermaster”, čija je namjena bila omogućiti internetskim tražilicama bolju identifikaciju tih slika. Tako je pretraga pojma „Watermaster” u Finskoj na internetskoj stranici www.google.fi prikazivala poveznicu na stranicu sa slikama strojeva društva *Berky*. Presuda *Lännen*, par. 10. - 15.

⁷⁹ Presuda Suda EU u predmetu *Lännen* temelji se na prethodnim pitanjima Trgovačkog suda u Finskoj koja glase: „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 društva B. Može li se u prethodno navedenom slučaju pretpostaviti da je oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y, u kojoj svoje sjedište ima društvo B, te je sud za žigove EU u državi članici Y nadležan za to da u skladu s čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU ispita tužbu povodom povrede žiga EU ako u elektronički objavljenom oglasu ili na internetskoj stranici oglašivača povezanoj s tim oglasom zemljopisno područje isporuke proizvoda nije barem izričito precizirano ili nijedna 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? Može li se smatrati da je navedeni oglas namijenjen potrošačima ili trgovcima u državi članici Y ako se oglas prikazuje na internetskoj stranici tražilice kojom se upravlja pod vršnom zemljopisnom domenom države članice Y? 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?” Isto, par. 22.–23.

⁸⁰ The ECJ on trademark in fringement and the competence of European Trademark Courts, dostupno na: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e3a942c8-ee93-4f33-ba8f-218dfd7089d0>, posjećeno 6.4.2024.

⁸¹ Zemljopisne domene se dodjeljuju državama, npr. „ba“ predstavlja držanu domenu BiH od 1996., „hr“ za Hrvatsku, „de“ za Njemačku i dr. Nazivi vršnih domena preuzimaju se s liste ISO 3166-1 koju sastavlja ISO (*International Organization for Standardization*) međunarodna organizacija koja okuplja predstavnike nacionalnih ureda za standardizaciju.

grafija pod generičkom domenom⁸² najviše razine koja koristi meta oznake koje koriste dotični zaštitni znak kao ključnu riječ.⁸³

Zaključak

MPP kao i reguliranje međunarodne nadležnosti nije uređeno na svjetskoj razini. Osnovna zadaća mu je uređivanje međunarodnih prekograničnih privatnopravnih sporova s međunarodnim obilježjem. Slijedom toga svaka država donosi svoje propise u pogledu MPP-a. Na razini EU, međunarodna nadležnost sudova u građanskim i trgovačkim stvarima unificirana je Uredbom Bruxelles I bis. Temeljno načelo Uredbe Bruxelles I bis je načelo teritorijalnosti, prema kojemu zakonski propisi doneseni u jednoj državi imaju učinak samo unutar njezinih granica. Načelo teritorijalnosti temeljno je načelo i prava intelektualnog vlasništva odnosno prava žiga.

Međunarodna nadležnost za povrede prava intelektualnog vlasništva u EU nije uređena Uredbom Bruxelles I bis, nego je uklopljena u njezine odredbe. Spor se uvijek može voditi pred sudom tuženikova prebivališta, po pravilima o općoj međunarodnoj nadležnosti, primjenom čl. 4. Uredbe Bruxelles I bis. Navedena odredba odnosi se i u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva, a time i prava žiga. U slučajevima povrede prava intelektualnog vlasništva na internetu istu je teško primijeniti jer je teško otkriti identitet i mjesto prebivališta prekršitelja. Razlog tomu je privatnost i zaštita podataka korisnika na internetu. Kako sudska praksa nije dala jedinstveno rješenje u svezi otkrivanja identiteta prekršitelja intelektualnog vlasništva, ostaje nam čekati da nam zakonodavstvo EU ponudi jedinstveno rješenje i ravnotežu u pogledu zaštite prava intelektualnog vlasništva i zaštite podataka.

Na razini EU postoji jedinstveni sustav prava žiga EU koji je uređen Uredbom o žigu EU. Navedenom uredbom uspostavljena su posebna pravila o međunarodnoj nadležnosti u slučaju povrede prava žiga EU, a ista djeluju kao *lex specialis* u odnosu na pravila o međunarodnoj nadležnosti Uredbe Bruxelles I bis. Analizirajući ove dvije uredbe možemo zaključiti da se iste, u pogledu određivanja međunarodne nadležnosti nadopunjuju. Opće pravilo o određivanju međunarodne nadležnosti propisano je čl. 125. st. 1. Uredbe o žigu EU prema kojemu se međunarodna nadležnost određuje prema mjestu prebivališta tuženika. Osim navedenog, odredbom čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU omogućeno je pokretanje postupaka u slučaju povrede prava žiga EU pred sudovima države članice u kojoj je povreda počinjena ili u kojoj prijeti opasnost od povrede. Analizom sudske prakse Suda EU, možemo zaključiti, da navedenu odredbu treba tumačiti neovisno pravilima o međunarodnoj nadležnosti Uredbe Bruxelles I bis.

Zaključno, Uredba o žigu EU u pogledu međunarodne nadležnosti primjenjuje u slučaju povrede žiga EU, a Uredba Bruxelles I bis u slučaju povrede nacionalnih žigova.

⁸² Vršne domene se dijele u dvije skupine: generičke vršne domene (*Generic Top-Level Domain- gTLD*) i zemljopisne vršne domene (*Country Code Top-Level Domain- ccTLD*). Generičke vršne domene nisu namijenjene individualnim korisnicima, nego organizacijskim cjelinama unutar kojih se može steći poddomena. Primjeri generički domena su: „com“ za gospodarski subjekt, „org“ za negospodarsku organizaciju, „gov“ za vladinu organizaciju, „net“ za organizacije koje pružaju Internet usluge i dr. Vidi, Jurić, M., *Rješavanje sporova o imenima internetskih domena primjenom Uniform domain name dispute resolution policy*, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 59, (2-3), Zagreb, 2009., str. 425.

⁸³ The ECJ on trademark in fringement and the competence of European Trademark Courts, dostupno na: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e3a942c8-ee93-4f33-ba8f-218dfd7089d0>, posjećeno 6.4.2024.

Uredba Bruxelles I bis propisuje pravila o općoj, isključivoj i posebnoj nadležnosti, slično kao i Uredba o žigu EU iz koje su izuzeta pravila o isključivoj nadležnosti.

EU i nacionalna zakonodavstva se već danas nalaze pred velikim izazovima zaštite prava intelektualnog vlasništva odnosno žigovnog prava zbog ubrzanog razvitka interneta i digitalnih tehnologija, a posebno u slučaju određivanja međunarodno nadležnog suda u slučaju njihove povrede na internetu. U tom segmentu važna je i praksa Suda EU.

Sud EU u Presudi *L'Oréal* navodi da kad se radnje koje se tuženiku stavljaju na teret sastoje od elektronički prikazanih reklama ili ponuda na prodaju za proizvode obilježene znakom istovjetnim ili sličnim žigu EU bez odobrenja nositelja tog žiga, važno je, smatrati da su te radnje, počinjene na državnom području na kojem se nalaze potrošači ili 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.

Predmet *Coty* je najvažniji spor u za tumačenje odredbe čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU je u kojem Sud EU iznosi svoje mišljenje i stajalište, te zaključuje da se međunarodna nadležnost može utvrditi temeljem mjesta nastanka štete u državi gdje je povrijeđeni znak zaštićen prema pravu tog mjesta. Također, u Presudi *Coty* Sud EU ističe da čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU djeluje *lex specialis* u donosu na čl. 7. st. 2. Uredbe Bruxelles I bis na način da se obje odredbe ne mogu tumačiti na isti način.

AMS Neve je prva presuda Suda EU koja se odnosi na tumačenje odredbe o posebnoj međunarodnoj nadležnosti u slučaju povrede žiga na internetu, koja pruža mogućnost izbora međunarodno nadležnog suda u slučaju povrede žiga EU. Navedena presuda omogućuje nositeljima žiga EU odabrati najpovoljniju državu članicu, odnosno sud unutar te države kako bi što bolje zaštitili svoja prava nad žigom EU u slučaju njegove povrede na internetu.

Donošenjem Presude *Lännen*, Sud EU je riješio pravnu prazninu iz Presude *AMS Neve* u pogledu tumačenja odredbe čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU u kojoj je posebno naveo da je relevantan čimbenik koji nacionalni sudovi trebaju razmotriti je li oglašavanje sadržavalo pojedinosti o zemljopisnim područjima ponude. Sud EU u predmetu *Lännen* presudio je da je za utvrđivanje nadležnosti suda određene države članice u skladu s čl. 125. st. 5. Uredbe o žigu EU dovoljno dati pretpostavku da je relevantna povreda prijetila u navedenoj državi članici. Također, je pojasnio kriterije koje treba uzeti u obzir pri određivanju je li u državi članici počinjeno djelo povrede ili prijete opasnost od povrede u sličnim slučajevima kao iz predmeta *Lännen*, odnosno neovlaštena uporaba znaka istovjetnog žigu u internetskim oglasima i ponude za prodaju. Nadalje, Sud EU u Presudi *Lännen* posebno ističe da se postupci u slučaju povrede žiga EU mogu pokrenuti u državi članici u kojoj su oglasi ciljano upućeni potrošačima na internetskom pregledniku bez obzira što oglašavani proizvodi nisu isporučeni u državi članici potrošača.

Možemo zaključiti kako su pred Sudom EU veliki izazovi u pogledu tumačenja odredbi o međunarodnoj nadležnosti Uredbe o žigu EU, te kako isti kroz svoje odluke „laganim koracima“ uvodi pravni sustav koji će se temeljiti na presedanima u EU.

Mile LASIĆ, PhD., full professor
School of Law, University of Mostar
mile.lasic@pf.sum.ba

Gabrijeła ZRNO, PhD., adviser to the Mayor
Municipality of Kupres
gabrijeła.bagaric90@gmail.com

INTERNATIONAL JURISDICTION IN TRADEMARK DISPUTES – THE SELECTION OF THE JUDGMENTS OF THE COURT OF THE EUROPEAN UNION

Summary: *International jurisdiction of courts is regulated by the rules of international private procedural law. International jurisdiction in the event of trademark infringement in the European Union is regulated according to Regulation (EU) no. 1215/2112 of the European Parliament and of the Council of December 12, 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters and Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the European Union trademark.*

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the European Union trademark is the basic legal act of European Union trademark law, by which the European Union trademark has a unique character and equal effect throughout the entire European Union. The aforementioned Regulation includes special rules on jurisdiction and establishes the obligation of member states to designate a limited number of courts with exclusive and international jurisdiction for infringements of the EU trademark.

*The rules on international jurisdiction of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the European Union trademark act as *lex specialis* in relation to the rules on international jurisdiction of Regulation (EU) no. 1215/2112 of the European Parliament and the Council of December 12, 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of court decisions in civil and commercial matters, which will be presented through an analysis of the judicial practice of the Court of the European Union.*

The paper will analyze: general international private procedural law and intellectual property law, the European Union trademark, jurisdiction and court proceedings related to European Union trademarks, exclusive jurisdiction, international jurisdiction and proceedings regarding infringement of the European Union trademark, international jurisdiction in cases of violations of the European Union trademark on the Internet.

Keywords: *international jurisdiction, trademark law, Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trademark, case law of the EU Court, trademark infringement on the Internet.*