

## РЕШЕНИЕ НА СЪДА

22 юни 1976 година\*

По дело 119-75

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда, съгласно член 177 от Договора за ЕИО от Bundesgerichtshof (Германия) в производството, висящо пред този съд между

**Terrapin (Overseas) LTD., от Bletchley, Buckinghamshire** (Англия)

и

**Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co.,** със седалище в Freihung, Oberpfalz (Федерална република Германия)

относно тълкуването на разпоредбите на Договора за ЕИО относно свободното движение на стоки и, по-специално, членове 30 и 36 от него, във връзка със Закона за търговските марки,

СЪДЪТ,

в състав: г-н R. Lecourt, председател, г-н H. Kutscher и г-н A. O'Keefe, председатели на състав, г-н J. Mertens de Wilmars, г-н P. Pescatore, г-н M. Sørensen, и г-н F. Capotorti, съдии,

генерален адвокат: г-н H. Mayras,

секретар: г-н A. Van Houtte,

постанови настоящото

### Решение

1. С определение от 31 октомври 1975 г., постъпило в секретариата на Съда на следващия 5 декември, Bundesgerichtshof (Федерален съд) отнася до Съда за преюдициално запитване, съгласно член 177 от Договора, следния въпрос относно връзката между разпоредбите на Договора относно свободното движение на стоки и защитата, предоставена от националното законодателство на правото на търговска марка и търговско име:

„Съвместимо ли е с разпоредбите, свързани със свободното движение на стоки (членове 30 и 36 от Договора за ЕИО), едно предприятие, установено в държава-членка А, като използва своите права на търговско име и търговска марка, които съществуват там, да следва да предотврати вноса на подобни стоки от предприятие, установено в държава-членка Б, ако на тези стоки законно е дадено отличително име, което може да бъде объркано с търговското име и търговската марка, които са защитени в държава А за предприятието, установено там, ако няма връзка между двете предприятия, ако техните национални права на търговска марка са възникнали автономно и независимо

---

\* Език на производството: немски.

едни от други (без общ произход) и към настоящия момент не съществуват между предприятията икономически или юридически връзки от всякакъв вид, различни от тези, които се отнасят до търговските марки?”

2. Видно е от препращащото определение, че жалбоподателят по главното дело, ответникът по обжалването, е притежателят във Федерална република Германия на търговските марки „Terra”, „Terra Fabrikate” и „Terranova”, регистрирани в патентното бюро на Германия, като последното от тези имена се използва едновременно като търговско име. Жалбоподателят произвежда и продава готови мазилки за фасади и други строителни материали с тези имена. Ответникът по главното дело и ищецът по жалбата е английска компания, специализирана в производството на сглобяеми къщи и елементи за изграждане на подобни къщи, които той продава под името „Terrapin”, което е същевременно и търговското име на ответника. Ответникът е подал заявление до патентното бюро на Германия за регистриране на търговската марка „Terrapin”, но „Terranova” са представили възражение и с определение на Bundespatentgericht от 3 февруари 1967 г. е отказана регистрацията на основание риск от объркване с търговските марки „Terra” и „Terranova”. Впоследствие „Terranova” завежда дело пред Landgericht, Мюнхен, за да забрани на ответника да използва името „Terrapin” на своите продукти. Това дело е било прекратено с Решение от 27 ноември 1972 г., тъй като Landgericht е счел, че въпросните имена не пораждаат никакъв реален риск от объркване. Terranova е подал жалба пред Bayrisches Oberlandesgericht, Мюнхен, който отменя решението на Landgericht и с решение от 27 септември 1973 г. постановява, че съществува риск от объркване и в резултат на това забранява на ответника да използва името „Terrapin” и заявява, че по същество ответникът е задължен да възстанови всички вреди, причинени на жалбоподателя от ползването на въпросното име. Terrapin подава жалба срещу това решение пред Bundesgerichtshof.

3. Bundesgerichtshof счита, че апелативният съд правилно е установил сходство между продуктите на двете страни и риска от объркване между въпросните имена, вследствие на което, съгласно немското законодателство, решението на апелативния съд и забраната, която той е издал срещу Terrapin, трябва да се потвърди.

4. Въпреки че това решение е било оспорвана по време на устно съдопроизводство, Съдът не трябва да се произнася по тази точка, тъй като той не е поставен никакъв въпрос към него относно този проблем. Все пак е правилно да се акцентира, че даденият по-долу отговор не предрешава въпроса дали твърдението на едно предприятие за сходство на продукти с произход от различни държави-членки и рискът от объркване на търговски марки или търговски имена, правно защитени в тези държави, може да включва приложение на правото на Общността, по специално, по отношение на второто изречение от член 36 от Договора. Първоинстанционният съд е този който, след като разгледа сходството на продуктите и риска от объркване, изяснява допълнително в контекста на последната разпоредба дали упражняването в определен случай на права на индустриална и търговска собственост може или не може да представлява средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между държави-членки. Националният съд е този, който в това отношение установява, по-специално, дали въпросните права са действително упражнявани от притежателя им със същата стриктност, без оглед на националния произход на възможния нарушител.

5. Вследствие на разпоредбите от Договора, свързани със свободното движение на стоки, и по-специално, член 30, количествените ограничения на вноса и всички мерки с равностоен ефект са забранени между държавите-членки. Съгласно член 36, тези разпоредби въпреки това не изключват забрани или ограничения на вноса, оправдани на основание защитата на индустриалната или търговската собственост. Все пак е видно от този същия член, по-специално от второто изречение, както и от контекста, че докато Договорът не оказва влияние на съществуването на права, признати от законодателството на държава-членка в областта на индустриалната и търговската собственост, все още упражняването на тези права въпреки това може, в зависимост от обстоятелствата, да бъде ограничено от забраните на Договора. Тъй като той предвижда изключение от един от основните принципи на общия пазар, член 36 на практика допуска изключения от свободното движение на стоки, доколкото тези изключения са оправдани с цел защита правата, които представляват специален предмет на тази собственост.

6. От изложеното по-горе следва, че носителят на право на индустриална или търговска собственост, защитена от закона на държава-членка, не може да се позовава на този закон, за да предотврати вноса на продукти, които законно се продават в друга държава-членка от самия носител или с негово съгласие. Същият е случаят, когато правата, на които се позовават, са резултат от разделяне - доброволно или вследствие на обществена принуда, на право върху търговска марка, което първоначално е принадлежало на един и същ собственик. В тези случаи основната функция на търговската марка - да гарантира на потребителите, че продуктът има същия произход, вече е подронена от разделянето на първоначалното право. Дори когато въпросните права принадлежат на различни притежатели, защитата, предоставена на индустриалната и търговска собственост от националните закони не може да се позовава на средствата или резултата от споразумение, забранено от Договора, когато упражняването на тези права е цел. Във всички тези случаи, резултатът от позоваването на териториалния характер на националните закони, които защитават индустриална и търговска собственост, е да узакони изолирането на националните пазари без това разделяне в рамките на Общия пазар да бъде оправдавано със защита на законния интерес от страна на притежателя на право на търговска марка или търговско име.

7. От друга страна, в настоящото състояние на правото на Общността, право на индустриална или търговска собственост, законно придобито в държава-членка, може законно да бъде използвано, съгласно първото изречение на член 36 от Договора, за да предотврати вноса на продукти, продавани с име, което поражда объркване, когато въпросните права са придобити от различни и независими притежатели съгласно различни национални закони. Ако в такъв случай, принципът на свободно движение на стоки е да преодолее защитата, предоставена от съответните национални закони, то специфичната цел на правата на индустриална и търговска собственост се подронва. В конкретната ситуация, изискванията за свободното движение на стоки и защитата на правата на индустриална и търговска собственост трябва да са така съгласувани, че да се осигури защита за законното ползване на правата, предоставени от националните закони, които попадат под забраните за внос, „оправдани” по смисъла на член 36 от Договора, но от друга страна отхвърлени по отношение на неправилното упражняване на същите права, които са от такъв характер, че поддържат или водят до изкуствено разделение в рамките на Общия пазар.

8. Следователно уместно е да се отговори на въпроса, отнесен до Съда, че е съвместимо с разпоредбите на Договора за ЕИО, свързани със свободното движение на стоки за предприятие, установено в държава-членка, по силата на право върху търговска марка и право на търговско име, които са защитени от законодателството на тази държава, да предотврати вноса на продукти на предприятие, установено в друга държава-членка, което носи по силата на законодателството на тази държава име, което дава повод за объркване с търговската марка и търговското име на първото предприятие, при условие че няма споразумения, които ограничават конкуренцията и няма юридически или икономически връзки между предприятията, и че съответните им права са възникнали независимо едно от друго.

### **По съдебните разноски**

Разходите, направени от правителството на Кралство Белгия, правителството на Кралство Дания, правителството на Федерална република Германия, правителството на Френската република, правителството на Ирландия, правителството на Кралство Нидерландия, правителството на Обединеното кралство и Комисията на Европейските общности, които са представили становища пред Съда, не подлежат на възстановяване, и с оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството по дело висящо пред Bundesgerichtshof, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

в отговор на въпросите, отнесени до него от Bundesgerichtshof с определение на този съд от 31 октомври 1975 г., реши:

**Съвместимо е с разпоредбите на Договора за ЕИО, свързани със свободното движение на стоки за предприятие, установено в държава-членка, по силата на право на търговска марка и право на търговско име, които са защитени от законодателството на тази държава, да предотврати вноса на продукти на предприятие, установено в друга държава-членка, което носи по силата на законодателството на тази държава име, което дава повод за объркване с търговската марка и търговското име на първото предприятие, при условие, че няма споразумения, които ограничават конкуренцията и няма никакви юридически или икономически връзки между предприятията, и че съответните им права са възникнали независимо едно от друго.**

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 22 юни 1976 година.

Подписи