

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

10 октомври 1978 година^{*}

“Serenid - Seresta”

По дело 3/78

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 177 от Договора за ЕИО от страна на Arrondissementsrechtbank на Ротердам по производството, висящо пред този съд между

CENTRAFARM BV, Ротердам

и

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, Ню Йорк

относно тълкуване на член 36 от цитирания договор

СЪДЪТ,

в състав: г-н Н. Kutscher,, председател, г-н J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, председатели на състав, г-н А. М. Donner, г-н Р. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keefe, G. Bosco и A. Touffait, съдии,

генерален адвокат: г-н F. Capotorti,

секретар: г-н A. Van Houtte,

постанови настоящото

Решение

1. С решение от 19 декември 1977 г., постъпило в Съда на 3 януари 1978 г., Arrondissementsrechtbank, Ротердам е сезирала Съда на основание член 177 от Договора за ЕИО с две запитвания за тълкуване на член 36 от цитирания договор.

2. Тези въпроси да били поставени в хода на правен спор между две фармацевтични предприятия - американското дружество American Home Products Corporation (наричана по-нататък АНРС), притежател на няколко търговски марки за един и същ продукт в различни държави-членки и, от друга страна предприятието Centrafarm BV, което е внесло продукта, търгуван с регистрираната в държавата на произхода марка и търгува продукта в държавата на вноса без съгласието на притежателя.

^{*} Език на производството : нидерландски.

3. От въпросите на Arrondissementsrechtbank следва, че законодателството в областта на марките от държавата на вноса дава право на притежателя на марката да се противопостави срещу продажбата на стоки, снабдени с притежаваната от него марка за съответната държава.

4. С определение от 2 август 1977 г. председателят на същия съд, като се произнася с неокончателно решение по иска АНРС, забранява на Centrafarm да нарушава правата на АНРС върху въпросната марка.

5. Съгласно формулировката им поставените въпроси се отнасят до един и същ продукт, макар и с незначителни разлики между продуктите, търгувани съответно с едната или другата марка, като по тази причина от Съда не се иска произнасяне относно хипотезата, при която двете марки биха били използвани за два продукта с присъщите им характеристики.

По първия въпрос

6. Предмет на първия въпрос е дали при посочените обстоятелства правилата на договора и по-специално член 36, препятстват притежателя на марка да се ползва от правата, предоставените му от националното право.

7. По силата на съответните разпоредби на договора относно свободното движение на стоки, и по-специално член 30, между държавите-членки са забранени ограничителните мерки за вноса и всички мерки с равностоен ефект.

8. Съгласно член 36 тези разпоредби обаче не са пречка да забраните и ограниченията при вноса на основание индустриалната и търговската собственост.

9. От същия член следва и по-специално от второто изречение, както и от контекста, че договорът не засяга съществуването на правата, признати от законодателството на държава-членка в областта на индустриалната собственост, като упражняването на тези права също така не може да бъде ограничени според обстоятелствата от забраните на договора.

10. Доколкото представлява изключение от един от основните принципи на общия пазар, член 36 допуска отклонения от свободното движение на стоки, само доколкото тези отклонения са оправдани с оглед защитата на правата, които съставляват специфичния предмет на индустриалната и търговската собственост.

11. Специфичният предмет на правото на марка по-специално се състои в това да предостави на притежателя си изключителното право на ползване на марката при първото пускане на пазара на продукта и да го закрие по този начин срещу конкурентите, които биха злоупотребили с положението и доброто име на марката като противозаконно пускат на пазара продукти, носещи тази марка.

12. С оглед определяне при изключителни обстоятелства на точния обхват на това изключително право, признато на притежателя на марката, е необходимо да се има предвид основната функция на марката, състояща се в това да гарантира

на потребителя или крайния ползвател идентичността на произхода на продукта с тази марка.

13. Присъщо да гаранцията за произхода е, че само притежателят може да отличи продукта, като постави върху него съответната марка.

14. Гаранцията за произход би била компрометирана, ако се позволи на трети лица да поставят марката върху продукта, макар и оригинален.

15. Именно в съответствие с основната функция на марката националните законодателства, дори в случаите, в които производителят или търговецът притежава две различни търговски марки за един и същ продукт, забранят на неоправомощени лица да се ползват с правото да поставят една от двете търговски марки върху която и да е част от продукцията или да изменят поставените от притежателя марки върху различни части от продукцията.

16. Гаранцията за произход изисква изключителното право на притежателя на марка да бъде също така защитено, когато различните части от продукцията, снабдени с различни марки, произхождат от две различни държави-членки.

17. Признатото на притежателя право върху марката да се противопостави на всяко неправомерно поставяне на марката върху продукта, произтича и от специфичния предмет на правото на марка.

18. Поради това съгласно член 36, изречение 1 е оправдано да се признае на притежателя на защитена в една държава-членка марка правото да се противопостави на продажбата на продукта под въпросната марка от трето лице в тази държава-членка, дори ако този продукт е бил търгуван правомерно в друга държава-членка под друга марка, притежавана от същия титуляр.

19. Следва да се провери също така дали упражняването на това право може да представлява “скрито ограничение на търговията между държавите-членки” по смисъла на член 36, изречение 2.

20. В това отношение е необходимо да се отбележи, че производителят на даден продукт може законосъобразно да използва в различни държави-членки различни за един и същ продукт.

21. От друга страна, е възможно тази практика да се използва от притежателя на марката в рамките на система за търговия, насочена към изкуствено ограничаване на пазарите.

22. При тази хипотеза, противопоставянето на притежателя на неразрешеното използване на марката от трети лица би представлявало скрито ограничение на търговията вътре в Общността по смисъла на цитираната разпоредба .

23. От компетентността на съдията в спора по същество да се произнесе за всеки конкретен случай дали е установено, че постоянната практика за използване на различни марки се прилага от притежателя на тези марки с цел да ограничаване на пазара.

По втория въпрос

24. Вторият въпрос се състои в това дали за отговора на първия въпрос е от значение обстоятелството, че в държавата-членка, в която е внесен продуктът, съществува нормативна уредба относно лекарствените средства, която допуска вноса на лекарствено средство от друга държава-членка под друга марка, различна от тази, под която това изделие е регистрирано в последната държава.

25. Тази правна уредба, която преследва типичните цели на защитата на общественото здраве, се отнася до наименования, под които лекарствените специалитети могат да бъдат пускани на пазара.

26. Налице са основания да се предположи, че тази уредба няма за последица изменението на правилата относно правото върху марка.

27. От това следва, че вносителят на лекарствено средство съгласно предоставената му от тази уредба възможност, не би могъл по никакъв начин да се освободи от ограниченията, които му налага спазването на марките, чийто притежател е производителят на стоките.

28. Поради това на втория въпрос следва да се отговори, че съществуването на нормативна уредба в областта на лекарствените средства относно наименованията, под които тези лекарствени средства се търгуват е без значение за отговора на първия въпрос.

По съдебните разноски

29. Разноските, направени от правителството на Федерална република Германия, правителството на Обединеното кралство, както и на Комисията, предоставили становища на Съда, не подлежат на възстановяване.

30. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело има характер на инцидентен установителен иск в процеса, висящ пред Arrondissementsrechtbank, Ротердам, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения, Съдът:

като се произнася по въпросите, отправени от с определение от 19 декември 1977 г. реши:

1. а) Оправдано е по смисъла на член 36, изречение 1 от Договора за ЕИО, противопоставянето на притежател на марка, която е защитена в държава-членка срещу пускането на пазара на продукт под тази марка от трети лица, независимо че този продукт е бил търгуван правомерно в друга държава-членка под друга марка, принадлежаща на същия носител.

б) това противопоставяне обаче може да представлява скрито ограничаване на търговията между държавите-членки по смисъла на член 36, изречение 2 от Договора, ако се установи, че практиката за използване

на различни марки за един и същ продукт се прилага от притежателя с цел изкуствено ограничаване на пазарите.

2. Правилата относно наименованията, под които се търгуват лекарствени средства са без значение за отговора на първия въпрос.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 10 октомври 1978 година.

Подписи