

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

17 октомври 1990 година*

По дело C-10/89

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

SA CNL-SUCAL NV, дружество, регистрирано съгласно белгийското законодателство, със съдебен адрес в Liège (Белгия),

и

HAG GF AG, дружество, регистрирано съгласно германското право, със съдебен адрес в Bremen (Федерална република Германия),

относно тълкуването на членове 30, 36 и 222 от Договора за ЕИО,

СЪДЪТ

в състав: г-н O. Due, председател, г-н T. F. O' Higgins, г-н J. C. Moitinho de Almeida, г-н G. C. Rodríguez Iglesias и г-н M. Díez de Velasco, председатели на състав, Sir Gordon Slynn, г-н C. N. Kakouris, г-н R. Joliet, г-н F. A. Schockweiler, г-н F. Grévisse и г-н M. Zuleeg, съдии,

генерален адвокат :F. G. Jacobs,

секретар: г-н H. A. Rühl, главен администратор,

след като разгледа становищата, представени от името на:

- SA CNL-SUCAL NV, от адв. Gisela Wild, Rechtsanwaeltin, avocat в Hamburg, и от професор Ernst-Joachim Mestmäcker,

- HAG GF AG, от адв. Bruckhaus, адв. Kreifels, адв. Winkhaus и адв. Lieberknecht, avocats в Düsseldorf,

- германското правителство, от г-н Horst Teske, ministerialrat и г-н Aleksander von Muehlendahl, Regierungsdirektor от министерство на правосъдието, и г-н M. Seidel, в качеството на представители,

- нидерландското правителство, от г-н H. J. Heinemann, заместник главен-секретар в Министерство на външните работи, в качеството на представител,

- Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от г-жа S. J. Haу, от Treasury Solicitor's Department, и г-н N. Pumfrey, в качеството на представители,

* Език на производството: немски.

- испанското правителство от г-н Javier Conde de Saro, генерален директор на отдел правна и институционална координация на Общността, и г-н Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, ръководител на Държавния юридически отдел по въпроси пред Съда на Европейските общности, в качеството на представители,

- Комисията на Европейските общности, от нейния юридически съветник г-н Jörn Sack, в качеството на представител,

като взе предвид доклада от съдебното заседание и последващото заседание от 18 януари 1990 г.,

след като изслуша становището на генералния адвокат, представено на заседанието от 13 март 1990 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Определение от 24 ноември 1988 г., постъпило в Съда на 13 януари 1989 г., Bundesgerichtshof (Федерален съд), отправя до Съда съгласно член 177 от Договора за ЕИО няколко въпроса относно тълкуването на членове 30, 36 и 222 от този Договор във връзка с правото на търговска марка.

2. Въпросите са повдигнати в хода на производството между белгийското дружество SA CNL - SUCAL NV и германското дружество HAG GF AG. Последното произвежда и разпространява безкофеиново кафе чрез разработен от него процес. Предприятието е собственост на няколко търговски марки във Федерална република Германия - най-старата регистрирана през 1907 г. - в която основният елемент е думата "HAG", която е част и от корпоративното име.

3. През 1908 г. предприятието регистрира две търговски марки в Белгия, които са включвали името "Kaffee HAG". През 1927 г. то създава филиал в Белгия под името "Kaffee HAG SA", изцяло контролирано и притежавано от него. Филиалът регистрира поне две търговски марки, една от които включва, *inter alia*, патентованото име "Café HAG". Считано от 1935 г. HAG GF AG прехвърля на филиала си и търговските марки, регистрирани на негово име в Белгия.

4. През 1944 г. на Café HAG SA е наложен запор като чужда собственост. Белгийските власти впоследствие продават всички акции на семейство Van Oevelen. През 1971 г. Café HAG SA отстъпва марките си от Бенелюкс на Van Zuylen Frères, командитно дружество от Liège.

5. SA CNL-SUCAL NV е създадено в резултат на промените в правната организация и търговското име на Société en commandite Van Zuylen Frères. То започва да внася във Федерална република Германия безкофеиново кафе под патентованото име "HAG".

6. За да предотврати такъв внос, HAG AG, което твърди, че "Kaffee HAG" е станало известно търговско име в Германия и, че безкофеиновото кафе, с което то търгува под същите имена, благодарение на нов производствен процес е с по-добро качество от това на безкофеиновото кафе, внасяно от SA CNL-SUCAL NV във Федерална република Германия, завежда дело пред германските съдилища.

7. Спорът стига до Bundesgerichtshof по повод на жалба за законността и този съд решава да спре делото като поиска преюдициално заключение от Съда по член 177 от Договора по следните два въпроса:

” 1. Съвместимо ли е с разпоредбите относно свободното движение на стоки (членове 30 - 36 от Договора за ЕИО) - като се има предвид и член 222 - предприятие, установено в държава-членка А, по силата на националните си права върху търговски имена и търговски марки, да се противопостави на вноса на подобни продукти от предприятие от държава-членка Б, ако в държава Б тези стоки законно носят търговска марка, която:

а) може да бъде сбъркана с търговско име и търговска марка, запазени в държавата А за предприятието, установено там, и

б) първоначално е съществувала в държава Б - макар и регистрирана по-късно от марка, защитена в държава А - в полза на предприятието, установено в държава А и впоследствие е прехвърлена от това предприятие на негов филиал, установен в държава Б, който съставлява част от същото предприятие, и

в) в резултат от отчуждаването на филиала в държава Б, е прехвърлена като част от активите на издетото филиал (заедно с цялото предприятие) на трето лице, което на свой ред е прехвърлило марката юридическия предшественик на предприятието, което понастоящем изнася стоките под тази марка в държава А?

2. Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:

Би ли бил различен, ако марката, защитена в държава А е станала “известна” в тази държава и съществува вероятност, в резултат на изключителната известност, на която се радва, ако същата марка бъде използвана от трето предприятие, задачата за информиране на потребителя относно търговския произход на стоките да не може да бъде изпълнена, без това да се отрази неблагоприятно на свободното движение на стоки.

3. По същото предположение, ако отново отговорът на първия въпрос е отрицателен:

Остава ли отговорът същия, дори и ако потребителите в държава А свързват защитената в тази държава марка не само с определен търговски произход, но и с възприемането на определени характеристики, по-специално качеството на стоките, и стоките, които се изнасят от държава Б под същата търговска марка не отговарят на тези очаквания?

4. Ако отговорите на първия, втория и третия въпрос са отрицателни:

Отговорът би ли бил различен, ако отделните условия, изложени във втория и третия въпрос, нараснат и всички са изпълнени?”

8. За по-пълно изложение на фактите по главното производство, разглежданите разпоредби на правото на Общността, ходът на производството и писмените становища, представени на Съда, да се разгледа Доклада от съдебните заседания. Тези

елементи на делото се упоменават или разглеждат по-долу, само доколкото това е нужно за доводите на Съда.

По първия въпрос

9. С първия си въпрос националният съд по същество се стреми да установи дали членове 30 и 36 от Договора за ЕИО пречат на националното законодателство да позволят на предприятие, което притежава търговска марка в държава-членка да се противопостави на вноса от друга държава-членка на сходни стоки, които законно носят във втората държава същата търговска марка или марка, която може да доведе до объркване със защитената търговска марка, дори и марката, под която са внесени спорните стоки първоначално да е принадлежала на филиал на предприятието, което се противопоставя на вноса и вследствие на отчуждаването е било придобито от трето предприятие.

10. Като се има предвид, че казаното в препращащото определение за искане на преюдициално заключение и в хода на съдебните заседания пред Съда по повод приложимостта на Решение на Съда от 3 юли 1974 г., *Van Zuylen срещу HAG* (192/73 *Recueil* стр. 731) към отговора на въпроса, зададен от националния съд, следва още в самото начало да се посочи, че Съдът счита за необходимо да преразгледа тълкуването, дадено в това решение в светлината на развилата се съдебна практика във връзка с отношението между индустриалната и търговска собственост и общите правила на Договора, по-специално в сферата на свободното движение на стоки.

11. В тази връзка трябва да се припомни, че забраните и ограниченията на вноса, основани на съображения за защита на индустриалната и търговска собственост, са допустими по член 36, при изричното условие, че не представляват произволна дискриминация или скрито ограничение на търговията между държавите-членки.

12. Както Съдът вече многократно е заявявал, член 36 допуска дерогации от основния принцип на свободно движение на стоки само в степента, в която тези дерогации са оправдани за защита правата, които съставляват специфичния предмет на собствеността; следователно, собственикът на право върху индустриална собственост, защитено от националното законодателство на държава-членка не може да разчита на това законодателство да предотврати вноса или пускането на пазара на продукт, който законно се е предлагал на пазара в друга държава-членка от самия собственик на правото или от икономически или юридически зависимо от него лице (вж., по-специално, Решенията от 8 юни 1971 г., *Deutsche Grammophon*, 78/70 *Recueil*, стр. 487, от 31 октомври 1974 г., *Centrafarm/Winthrop*, 16/74, *Recueil*, стр. 1183 и от 9 юли 1985 г., *Pharmon/Hoechst*, 19/84, *Recueil*, стр. 228).

13. Трябва да се отбележи, че правата върху търговски марки, са съществен елемент в системата на свободна конкуренция, която Договорът се стреми да установи и поддържа. При такава система едно предприятие трябва да бъде в състояние да запази клиентите си посредством качеството на своите стоки и услуги, нещо, което е възможно само, ако има отличителни маркировки, които дават възможност на потребителите да идентифицират тези стоки и услуги. За да може една търговска марка да изпълни тази роля, тя трябва да предложи гаранция, че всички стоки, които я носят са били произведени под контрола на едно предприятие, което отговаря за тяхното качество.

14. Следователно, както Съдът вече многократно е постановявал, специфичният предмет на търговските марки е, по-специално, да гарантира на притежателя на търговска марка, че той има право да ползва тази марка за целите на пускането в обращение за първи път на определен продукт на пазара и така да го защити от конкурентите, които желаят да се възползват от статута и репутацията на търговската марка като продават продукти, които незаконно носят същата марка. За да се определи точният обхват на това право, предоставено изключително на собственика на търговската марка, трябва да се има предвид главната функция на търговската марка, която е да се гарантира идентичността на произхода на продукта пред потребителя или крайния потребител като му се даде възможност, без възможност от объркване, да различи въпросния продукт от продуктите с друг произход (вж., по-специално, Решенията от 23 май 1978 г., Hoffmann-La Roche, точка 7, 102/77, Recueil, стр. 1139 и от 10 октомври 1978 г., Centrafarm/American Home Products Corporation, точки 11 и 12, 3/78, Recueil, стр. 1823).

15. За да се оцени ситуация, подобна на описаната от националния съд в светлината на изложените по-горе съображения, определящият фактор е липсата на каквото и да е съгласие от страната на притежателя на търговската марка, защитена от националното законодателство, за пускането в обращение в друга държава-членка на сходни стоки със същата търговска марка или водеща до объркване търговска марка, които са произведени и пуснати на пазара от предприятие, което е икономически и юридически независимо от притежателя на марката.

16. При тези обстоятелства, главната функция на търговската марка би била застрашена, ако притежателят на търговската марка не може да упражни правото, предоставено му от националното законодателство, да се противопостави на вноса на подобни стоки, които носят обозначение, което води до объркване със собствената му търговска марка, защото в подобна ситуация потребителите не могат със сигурност да идентифицират произхода на предлаганите стоки и притежателя на търговската марка може да бъде отговорен за лошото качество на стоки, за които той по никакъв начин не отговаря.

17. Този анализ не се променя от факта, че марката, защитена от националното законодателство, и подобната марка, носена от вносните стоки по силата на законодателството на тяхната държава-членка по произход, първоначално е принадлежала на едно и също лице, което е било лишено от една от тях вследствие на отчуждаване от една от двете държави, преди създаването на Общността.

18. От датата на отчуждаване и независимо от техния общ произход, всяка от марките независимо от другата е изпълнявала своята функция в рамките на териториалното си поле на приложение, да гарантира, че продуктите, които носят марката, произхождат от един единствен източник.

19. От изложеното по-горе следва, че в ситуация като настоящата, в която марката първоначално е имала един собственик и единната собственост е била нарушена в резултат на отчуждаване, всеки от притежателите на търговската марка трябва да може да се противопостави на вноса и пускането на пазара в държавата-членка, в която търговската марка принадлежи на него, на продукти, които произхождат от другия собственик, доколкото те са сходни продукти, които носят същата марка или марка, която води до объркване.

20. Следователно отговорът на първия въпрос трябва да бъде, че членове 30 и 36 от Договора за ЕИО не пречат на националното законодателство да позволи на предприятие, което притежава търговска марка в държава-членка да се противопостави на вноса от друга държава-членка на сходни стоки, които законно носят във втората държава същата търговска марка или такава, която може доведе до объркване със защитената дори ако марката, под която са внесени спорните стоки първоначално е принадлежала на филиал на предприятието, което се противопоставя на вноса и е било придобито от трето предприятие вследствие на отчуждаването на този филиал.

По втори, трети и четвърти въпрос

Предвид отговора на първия въпрос, вторият, третият и четвъртия въпрос стават безпредметни.

По съдебните разноски

Разноските, направени от германското, нидерландското правителство и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и от испанското правителство и от Комисията на Европейските общности, които се представили становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело има характер на инцидентен установителен иск в производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът

като се произнася по въпроса, отправен до него от Bundesgerichtshof, с Определение от 24 ноември 1988 г., реши:

Членове 30 и 36 от Договора за ЕИО не пречат на националното законодателство да позволи на предприятие, което притежава търговска марка в държава-членка да се противопостави на вноса от друга държава-членка на сходни стоки, които законно носят във втората държава същата търговска марка или такава, която може доведе до объркване със защитената дори ако марката, под която са внесени спорните стоки първоначално е принадлежала на филиал на предприятието, което се противопоставя на вноса и е било придобито от трето предприятие вследствие на отчуждаването на този филиал.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 17 октомври 1990 година.

Подписи