

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

22 юни 1994 година*

„Разделяне на търговска марка в резултат на доброволно прехвърляне –
Свободно движение на стоки”

По дело C-9/93

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 177 от Договора от Oberlandesgericht Duesseldorf (Федерална република Германия) по производството, висящо пред този съд, между

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danziger

и

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH

относно тълкуване на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО,

СЪДЪТ,

в състав: г-н О. Due, председател, г-н G. F. Mancini, г-н J. C. Moitinho de Almeida и г-н M. Diez de Velasco (председатели на отделения), г-н C. N. Kakouris, г-н R. Joliet (докладчик), г-н F. A. Schockweiler, г-н G. C. Rodríguez Iglesias, г-н M. Zuleeg, г-н P. J. G. Картеун и J г-н. L. Мургау, съдии,

генерален адвокат: г-н C. Gulmann,

съдебен секретар: г-жа D. Louterman-Hubeau, главен администратор,

като има предвид писмените становища, представени:

- за Ideal-Standard GmbH и Wabco Standard GmbH, дружество, на което първото е поверило управлението на своето предприятие („Ideal-Standard GmbH”), от г-н Winfried Tilmann, Rechtsanwalt, Дюселдорф,

- за IHT Internationale Heiztechnik GmbH и Uwe Danzinger („IHT”), от г-н Ulf Doerner, Rechtsanwalt, Дюселдорф,

- за германското правителство, от г-н Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor във Федералното министерство на икономиката, г-н Alfred

* Език на производството: немски.

Ditrich, Regierungsdirektor във Федералното министерство на правосъдието, в качеството на представители,

- за Обединеното кралство, от г-н John D. Colahan, solicitor във Министерство на Финансите (Treasury Solicitor), в качеството на представител, и г-н Michael Silverleaf, barrister,

- за Комисията на Европейските общности, от г-жа Angela Bardenhewer и г-н Pieter Van Nuffel, членове на правната служба, в качеството на представители,

предвид доклада от съдебното заседание,

след като изслуша устните становища на Ideal-Standard GmbH и Wabco Standard GmbH, ИТ и г-н Uwe Danziger, германското правителство, Обединеното кралство, представлявано от г-н John D. Colahan и г-н Stephen Richards, barrister, и Комисията по време на изслушването на 5 октомври 1993 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат в заседанието от 9 февруари 1994 г.,

постанови настоящото

Решение

Мотиви

1. С Определение от 15 декември 1992 г., получено в секретариата на Съда на 12 януари 1993 г., Oberlandesgericht (Върховният регионален съд), Дюселдорф, е отнесъл до Съда за преюдициално решение по член 177 от Договора за ЕИО въпрос относно тълкуването на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО, за да се оцени съвместимостта с правото на Общността на ограничения на използването на наименование, когато група дружества държи чрез своите дъщерни дружества, търговска марка, състояща се от това наименование, в няколко държави-членки на Общността, когато тази търговска марка е била прехвърлена само по отношение на една държава-членка и по отношение на някои от продуктите, които тя е регистрирала, на предприятие извън групата.

2. Този въпрос е бил повдигнат в хода на спора между Ideal-Standard GmbH и ИТ, и двете – германски дружества, по отношение на използването в Германия на търговската марка „Ideal Standard” за отоплителни инсталации, произведени във Франция от дружеството майка на ИТ, Compagnie Internationale de Chauffage („CIC”).

3. Преди 1984 г. групата American Standard е притежавала чрез германското и френското дъщерни дружества - Ideal-Standard GmbH и Ideal-Standard SA –

търговската марка „Ideal Standard” в Германия и Франция за санитарни съоръжения и отоплителни инсталации.

4. През м. юли 1984 г. френското дъщерно дружество от тази група, Ideal-Standard SA, е продало търговската марка за сектора на отоплителните инсталации, заедно със стопанската си дейност в топлоснабдяването, на Société Générale de Fonderie („SGF”), френско дружество, с което то е нямало връзка. Това прехвърляне на търговската марка се е отнасяло за Франция (включително отвъдморските департаменти и територии), Тунис и Алжир.

5. Предисторията на това прехвърляне е била следната. От 1976 г. Ideal-Standard SA е било във финансови затруднения. Било е открито производство по неплатежоспособност. Споразумение за управление е било подписано между синдиките и друго френско дружество, създадено, *inter alia*, от SGF. Това дружество е извършвало производството и дейностите по продажбите на Ideal-Standard SA. Споразумението за управление е изтекло в края на 1980 г. Стопанската дейност на подразделението за отоплителни инсталации на Ideal-Standard SA е продължила да бъде незадоволителна. С оглед на интереса на SGF за поддържане на подразделението за отоплителни инсталации и търгуването им под фирмата „Ideal Standard”, Ideal-Standard SA е прехвърлило търговската марка и заводите на подразделението, произвеждащо отоплителни инсталации, посочено в точка 4 от SGF. По-късно SGF е прехвърлило търговската марка на друго френско дружество, CICH, което, подобно на SGF, е част от френската група Nord-Est и не е свързана с групата American Standard.

6. Поради търговската си дейност в Германия с отоплителни инсталации, носещи марката Ideal-Standard, произведени във Франция от CICH, срещу дружеството ИНТ е заведен иск за нарушаване на неговата търговска марка и на неговата нетърговска дейност, от страна на Ideal-Standard GmbH. Ideal-Standard GmbH все още е бил притежател на търговската марка „Ideal Standard” в Германия както за санитарни съоръжения, така и за отоплителни инсталации, въпреки че то е прекратило производството и търговията с отоплителни инсталации през 1976 г.

7. С иска се цели съдебна възбрана срещу ИНТ да търгува отоплителни инсталации, носещи търговската марка „Ideal Standard” и да използва тази търговска марка на различни търговски документи.

8. Първоинстанционното производство е било гледано от Landgericht (Регионалният съд), Дюселдорф, който с решение от 25 февруари 1992 г. е уважил иска.

9. Landgericht е постановил, че е налице риск от объркване. Използваният знак – наименованието „Ideal Standard” – е било идентично. Освен това продуктите са били достатъчно близки, за да накарат съответните потребители, търсещи същия знак на продуктите, да повярват, че те са от същото предприятие.

10. По-нататък Landgericht е постановил, че няма основание той да се възползва от правомощието си да отнесе въпрос до Съда на Европейските общности по член 177 от Договора относно тълкуването на членове 30 и 36 от Договора. Той

е прегледал решенията по дело 192/73, Van Zuylen/HAG, Recueil, стр. 731 (HAG I) и по дело C-10/89, CNL-SUCAL/HAG, Recueil, стр. I-3711 (HAG II) и е постановил, че мотивирането на Съда по делото HAG II „е достатъчно, за да покаже, че доктрината за общия произход вече не е основателна, не само в контекста на фактите, лежащи в основата на това решение, т.е. случаите на отчуждаване в държава-членка, но също така и в случаите на доброволно разделяне на собствеността на търговска марка, която първоначално е била в единно владение, каквото е положението в настоящия случай”.

11. ИТ е обжалвало това решение пред Oberlandesgericht Duesseldorf, който позовавайки се на решението по дело HAG II, е разгледал, дали настоящия случай следва да бъде решен по същия начин по силата на правото на Общността, както е постановил.

12. Съответно Oberlandesgericht е отнесъл следното преюдициално запитване до Съда на Европейските общности:

„Дали представлява незаконно ограничение на вътрешната търговия в Общността по смисъла на членове 30 и 36 от Договора за ЕИО, на предприятие, осъществяващо търговска дейност в държава-членка А и представляващо дъщерно дружество на производител на отоплителни инсталации, базиран в държава-членка Б, да му бъде забранено да използва като търговска марка наименованието „Ideal Standard” на основание на риск от объркване с марка със същия произход, когато наименованието „Ideal Standard” законно се използва от производителя в неговата страна по произход по силата на търговска марка, регистрирана там, която е била придобита по силата на правна сделка, и която първоначално е била собственост на дружество, което е свързано с предприятието, което се противопоставя на вноса в държавата-членка А на стоките, носещи марката „Ideal Standard”?”

13. Безспорно е, че забраната за използване в Германия от страна на ИТ на наименованието „Ideal Standard” за отоплителни инсталации би представлявала мярка с равностоен ефект на количествено ограничение по член 30. Следователно въпросът е дали тази забрана може да бъде оправдана по член 36 от Договора.

14. На първо място е уместно да се направи преглед на някои основни характеристики на правото на търговските марки и съдебната практика на Съда по членове 30 и 36, за да се определи точният правен контекст на въпроса на националния съд.

Сходство на продуктите и риск от объркване

15. Делото HAG II, чието цитиране в хода на основното дело е в основата на въпроса на националния съд, е свързано с положение, при което не само наименованията са идентични, но и продуктите, търгувани от страните по спора. За разлика от това, настоящият случай е свързан с използването на идентична фирма за различни продукти, тъй като Ideal-Standard GmbH се позовава на своята регистрация на търговската марка „Ideal Standard” за

санитарни съоръжения, за да се противопостави използването на този знак за отоплителни инсталации.

16. Общоприето е, че правото на забрана, произтичащо от защитена търговска марка, независимо дали тя е защитена чрез регистриране или на някое друго основание, се разпростира отвъд продуктите, за които търговската марка е била придобита. Предметът на правото на търговските марки е защитата на собствениците срещу намеренията на трети страни, които биха могли да целят чрез създаване на объркване сред потребителите да се възползват от репутацията, с която се ползва търговската марка (вж. дело 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Recueil, стр. 1139, точка 7). Този риск може да произтича от използването на идентичен знак за продукти, различни от тези, за които търговската марка е била придобита (чрез регистрацията или по друг начин), когато въпросните продукти са достатъчно близки, за да доведат потребителите, които виждат същата фирма на тези продукти, до заключение, че тези продукти са от същото предприятие. Сходството на продуктите по такъв начин представлява част от понятието за риск от объркване и следва да бъде оценявано във връзка с целта на правото на търговските марки.

17. В своето становище Комисията предупреждава срещу възприемането на широко тълкуване на риска от объркване и на сходството на продуктите, възприето от германските съдилища, тъй като то може да има ограничително действие, което не се покрива от член 36 от Договора, върху свободното движение на стоки.

18. По отношение на периода преди влизане в сила на Първата директива на Съвета (89/104/ЕИО) от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до търговските марки (ОВ, 1989 г., L 40, стр. 1), което е било отложено до 31 декември 1992 г., с член 1 от Решение на Съвета 92/10/ЕИО от 19 декември 1991 г. (ОВ, 1992 г., L 6, стр. 35), периодът на събитията по основното дело, Съдът е постановил по дело С-317/91, Deutsche Renault/Audi, Recueil, стр. I-6227, че „определянето на критерии, които да позволят да се направи заключение, че е налице риск от объркване, представлява част от подробните правила за защита на търговските марки, което ... е въпрос, стоящ пред националното законодателство” (точка 31) и „правото на Общността не регламентира никакъв критерий, задължаващ строго тълкуване на риска от объркване” (точка 32).

19. Независимо от това, както е било постановено по делото Deutsche Renault, прилагането на националното законодателство продължава да подлежи на ограниченията, предвидени във второто изречение от член 36: не трябва да има произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки. В частност, би било налице прикрито ограничение, ако националният съд би извършвал произволна оценка на сходството между продуктите. Ако прилагането на националното законодателство по отношение на сходството между продуктите води до произволна дискриминация или до прикрито ограничение, препятствието пред вноса не би могло да бъде оправдано по член 36. Освен това, ако компетентният национален съд в крайна сметка би постановил, че въпросните продукти не са сходни, не би имало препятствие пред внос, подлежащо на оправдаване по член 36.

20. При спазване на тези резерви, националният съд, който разглежда основното дело, е този, който следва да оцени сходството на въпросните продукти. Тъй като това е въпрос, включващ определяне на факти, които могат да бъдат пряко известни само на националния съд, така че в този смисъл той попада извън компетенциите на Съда по член 177, Съдът е длъжен да тръгне от предположението, че е налице риск от объркване. Следователно проблемът се проявява на същата основа, както ако продуктите, за които е била прехвърлена търговската марка, и тези, които са предмет на регистрация в Германия, на която се прави позоваване, са били идентични.

Териториален характер и независимост на националните права върху запазена марка

21. Тъй като този случай засяга положение, при което търговската марка е била прехвърлена само за една държава и въпросът дали решението по делото HAG II относно разделяне на марка в резултат от секвестриране се прилага също така в случай на разделяне с доброволен акт, на първо място следва да бъде отбелязано, както Обединеното кралство посочва, че националните права върху търговска марка са не само териториални, но и независими едно от друго.

22. Националните права върху търговска марка са преди всичко териториални. Този принцип на териториалността, който е признат от конвенционалното международно право, означава, че законът на страната, където се търси защита на търговската марка, определя условията за тази защита. Освен това, националният закон може да предостави защита само по отношение на действия, извършени на въпросната национална територия.

23. Самият член 36 от Договора за ЕИО, като разрешава определени ограничения на вноса от съображения за защита на интелектуалната собственост, предполага, че по принцип законодателството на държавата-вносител се прилага по отношение на действия, извършени в тази държава по отношение на внесените продукти. Разбира се, ограничение на вноса, разрешено от това законодателство ще избегне член 30, само ако е обхванато от член 36.

24. Националните права върху търговска марка са също така независими едно от друго.

25. Принципът на независимостта на търговските марки е изразен в член 6, параграф 3 от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. (Поредици договори на Организацията на обединените нации, том 828, № 11851, стр. 305), който гласи: „Надлежно регистрирана марка в една държава-членка на Съюза, се смята за независима от марките, регистрирани в другите държави-членки на Съюза ...”.

26. Този принцип е довел до признаването, че право на търговска марка може да бъде прехвърлено по отношение на една страна, като същевременно то да не бъде прехвърлено от собственика по отношение на други страни.

27. Възможността от независими прехвърляния преди всичко се съдържа имплицитно в член 6в от Парижката конвенция.

28. Някои национални законодателства позволяват прехвърлянето на търговска марка без съпътстващо прехвърляне на предприятието, докато други продължават да изискват прехвърлянето на предприятието заедно с търговската марка. В някои страни изискването за съпътстващо прехвърляне дори се тълкува като налагащо прехвърлянето на цялото предприятие, дори ако някои негови части са разположение в страни, различни от тази, за която е предложено прехвърлянето. Следователно прехвърлянето на търговска марка по отношение на една страна почти задължително води до прехвърлянето на търговската марка за другите страни.

29. Именно поради това член 6в от Парижката конвенция гласи: „Когато, съобразно законите на една държава-членка прехвърлянето на една марка не е валидно, освен при едновременно прехвърляне на предприятието или на част от него, към което марката принадлежи, ще е достатъчно, за да бъде валидността приета, частта от предприятието или пък частта в тази държава-членка на Съюза, да бъде прехвърлена на приобретателя, с изключително право да произвежда или да продава стоките, носещи отстъпената (седираната) марка.”

30. По такъв начин като позволява прехвърляне на търговска марка по отношение на една страна без съпътстващо прехвърляне на търговската марка в друга страна, член 6в от Парижката конвенция предполага, че такива независими прехвърляния могат да бъдат извършвани.

31. Още повече, принципът на независимостта на търговските марки е изрично въплътен в член 9б, алинея 2 от Мадридското споразумение относно международното регистриране на търговските марки от 14 април 1891 г., последно ревизирано в Стокхолм през 1967 г. (Поредици договори на Организацията на обединените нации, том 828, № 11852, стр. 389), който гласи: „Международното бюро също така регистрира прехвърляне на международна търговска марка по отношение само на една или няколко от договарящите страни”.

32. Единни закони, които обединяват територията на няколко държави в единна територия за целите на правото на търговските марки, като Единния закон на Бенелюкс за търговските марки на стоките (приложен към Конвенцията на Бенелюкс по въпросите на търговските марки на стоките, Бюлетин на Бенелюкс, 1962-2, стр. 57, Протокол от 10 ноември 1983 г., Бюлетин на Бенелюкс от 15 декември 1983 г., стр. 72) или Регламент (ЕИО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността (ОВ, 1994 г., L 11, стр. 1) обявяват за нищожни прехвърляния на търговски марки само за част от територията, на която те се прилагат (вж. точки 53 и 54 по-долу). Независимо от това, тези единни закони, не поставят действителността на прехвърлянето по отношение на територията, на която те се прилагат, под условие за съпътстващо прехвърляне на търговската марка на територията на трети държави по-различно, отколкото националните закони.

Съдебната практика по членове 30 и 36, по правото на търговските марки и по паралелния внос

33. На основание второто изречение от член 36 Съдът трайно е постановявал:

„Доколкото член 36 предвижда изключение от един от основните принципи на общия пазар, той на практика признава дерогации от свободното движение на стоки само, когато такива дерогации са оправдани за целите на опазване на права, които представляват предмета на тази собственост.

По отношение на търговските марки, конкретния предмет на индустриалната собственост е да се гарантира собственикът на търговската марка да притежава изключителното право да използва тази търговска марка, за целите на пускане на продуктите, защитени с търговската марка, в обръщение за първи път, като следователно има за цел да го защити от конкурентите му, желаещи да се възползват от статута и репутацията на търговската марка, продавайки продукти, носещи незаконно тази търговска марка.

Възможно е да се появи препятствие пред свободното движение на стоки в резултат на съществуването в националното законодателство относно индустриалната и търговската собственост на разпоредби, предвиждащи, че правото на собственика на търговската марка не се изчерпва, когато продуктът, защитен с търговска марка, се търгува на територията на друга държава-членка, водещо до това, собственикът на търговската марка да може (да се противопостави) на внос на продукта в неговата собствена държава-членка, когато той се търгува в друга държава-членка.

Такова препятствие не е оправдано, когато продуктът е бил пуснат на пазара по законен начин в държавата-членка, от която той е бил внесен, от самия собственик на търговската марка или с негово съгласие, тъй като в този случай няма злоупотреба или нарушение на търговската марка.

На практика ако собственикът на търговската марка би могъл да предотврати внос на защитени продукти, търгувани от него или с негово съгласие в друга държава-членка, той би могъл да доведе до отделяне на националните пазари и по такъв начин да ограничи търговията между държавите-членки в ситуация, която не налага такова ограничение за гарантиране на самата същност на изключителното право, произтичащо от търговската марка” (вж. дело 16/74, *Centrafarm/Winthrop, Recueil*, стр. 1183, точки 7 - 11).

34. По такъв начин, прилагане на национално законодателство, което би предоставило на собственик на търговската марка в държавата по вноса правото да се противопоставя на търгуването със стоки, които са били пуснати в обръщение в държавата по износа от него или с негово съгласие, е забранено като противоречащо на членове 30 и 36. Този принцип, известен като изчерпване на правата, се прилага, когато собственикът на търговската марка в държавата по вноса и собственикът на търговската марка в държавата по износа са едно и също лице или, дори и да са различни лица, те са икономически свързани. Това обхваща редица положения: продукти, пуснати в обръщение от

същото предприятие, от притежател на лицензия, от дружество майка, от дъщерно дружество от същата група или от изключителен дистрибутор.

35. Много са случаите в националната съдебна практика и в съдебната практика на Общността, когато търговска марка се прехвърля на дъщерно дружество или на изключителен дистрибутор, за да се позволи на тези предприятия да защитят националните си пазари срещу паралелен внос като се възползват от ограничителния подход към изчерпването на права в националните законодателства на някои държави.

36. Членове 30 и 36 възпрепятстват такава манипулация с правата върху търговските марки, тъй като те забраняват национални закони, които позволяват на притежателя на правото да се противопоставя на вноса.

37. В ситуациите, описани по-горе (точка 34), функцията на търговската марка изобщо не се поставя под въпрос от свободата на вноса. Както беше постановено по делото HAG II: „За да може търговската марка да изпълнява (своята) роля, тя трябва да предоставя гаранция, че всички стоки, които я носят са били произведени под контрола на единно предприятие, което отговаря за тяхното качество” (точка 13). Във всички упоменати дела, контролът е бил в ръцете на единна организация: група дружества в случай с продукти, пуснати в обръщение от дъщерно дружество; производител в случай с продукти, търгувани от дистрибутора; лицензодател в случай с продукти, търгувани от лицензополучателя. В случая на лицензия, лицензодателят може да контролира качеството на продуктите на лицензополучателя, като включва в договора клаузи, задължаващи лицензополучателя да се съобразява с неговите указания и предоставящи му възможността да проверява спазването им. Произходът, който търговската марка е предназначена да гарантира, е същият: той не се определя с оглед на производителя, а с оглед на мястото на контролиране на производството (вж. изложението на мотивите на Конвенцията на Бенелюкс и на Единния закон, Бюлетин на Бенелюкс, 1962-2, стр. 36).

38. В допълнение към това следва да бъде подчертано, че определящият фактор е възможността да се контролира качеството на стоките, а не действителното упражняване на такъв контрол. Следователно национално законодателство, позволяващо на лицензодател да се противопостави на внос на стоки на лицензополучател поради лошо качество, би било забранено като противоречащо на членове 30 и 36: ако лицензодателят допуска производство на продукти с лошо качество, въпреки че притежава договорни средства за предотвратяването на това, той следва да понесе отговорността. Подобно на това, ако производството на продукти е децентрализирано в рамките на група предприятия и дъщерните дружества във всяка от държавите-членки произвеждат продукти, чиито качества се приспособяват към характерните особености на всеки национален пазар, национално законодателство, което позволява на едно дъщерно дружество от групата да се противопостави на търгуването на територията на тази държава с продукти, произведени от свързано дъщерно дружество, също така би било забранено. Член 30 и 36 задължават групата да понесе последиците от своя избор.

39. По такъв начин членове 30 и 36 изключват прилагането на национални законодателства, които позволяват позоваване на права върху търговски марки с цел недопускане на свободно движение на продукт, носещ търговската марка, чието използване е под единен контрол.

Положение, когато единният контрол на търговската марка е бил нарушен след прехвърляне по отношение само на една или няколко държави-членки

40. Проблемът, повдигнат с въпроса на Oberlandesgericht, е, дали същите принципи се прилагат, когато търговската марка е била прехвърлена само по отношение на една или няколко държави-членки на предприятие, което няма икономическа връзка с прехвърлителя и прехвърлителят се противопоставя на търгуването в държавата, в която той е запазил търговската марка, на продукти, на които е поставена търговската марка от страна на приобретателя.

41. Такова положение следва ясно да бъде разграничено от случая, когато вносните продукти идват от лицензополучател или от дъщерно дружество, на когото или на което търговската марка е била прехвърлена в държавата по износа: договор за прехвърляне сам по себе си, т.е. при липса на каквато и да е икономическа връзка, не предоставя на прехвърлителя никакви средства за контролиране на качеството на продуктите, които се търгуват от приобретателя и на които последният е поставил търговската марка.

42. Комисията твърди, че като е прехвърлило във Франция търговската марка „Ideal Standard” по отношение на отоплителни инсталации на трето дружество, групата American Standard имплицитно е дала съгласието си на това трето дружество да пуска в обръщение във Франция отоплителни инсталации, носещи тази търговска марка. Предвид това имплицитно съгласие, не би следвало да е възможно да се забрани търгуването в Германия с отоплителни инсталации, носещи прехвърлената търговска марка.

43. Тази гледна точка следва да бъде отхвърлена. Имплицитното съгласие във всяко прехвърляне не е съгласието, необходимо за прилагането на доктрината на изчерпването на правата. За тази цел собственикът на правото в държавата по вноса следва да може, пряко или косвено, да определя продуктите, на които може да се поставя търговската марка в държавата по износа, и да контролира тяхното качество. Това правомощие се губи, когато в резултат на прехвърляне контролът над търговската марка се отстъпва на трета страна, която няма икономическа връзка с прехвърлителя.

44. Изолирането на пазари, където в две държави-членки на Общността съществуват двама отделни собственици на търговска марка без икономически връзки, като резултат вече е било прието от Съда по делото HAG II. Независимо от това, тъй като това е бил случай, в който единна собственост е била разделена в резултат на секвестриране, се твърди, че същият резултат не следва да бъде приеман в случай на доброволно разделяне.

45. Тази гледна точка не може да бъде приета, понеже тя противоречи на мотивите на Съда по селото HAG II. Съдът е започнал с отбелязването, че правата върху търговски марки са съществен елемент в системата на

конкуренция без нарушения, която Договорът цели да установи (точка 13). Той продължава, като припомня определящата функция на търговските марки и, в пасажа, цитиран в точка 37 по-горе, условията, които са необходими, за да могат търговските марки да изпълняват тази роля. Съдът отбелязва по-нататък, че обхватът на изключителното право, което представлява предмета на търговската марка следва да бъде определен с оглед на нейната функция (точка 14). Той подчертава, че в този случай определящият фактор е била липсата на съгласие на собственика на търговската марка в държавата по вноса за пускане в обръщение на продукти в държавата по износа, търгувани от собственика на правото в последната държава (точка 15). Той е заключил, че свободното движение на стоки би накърнило основната функция на търговската марка: потребителите повече не биха били в състояние да определят със сигурност произхода на търгуваните стоки и на собственика на търговската марка би могло да се търси отговорност за лошото качество на стоки, за които той по никакъв начин не отговаря (точка 16).

46. Тези съображения се прилагат, както правилно подчертават Обединеното кралство и Германия и както е било постановено от Landgericht Duesseldorf по време на първоинстанционното разглеждане, независимо от това дали разделянето на търговската марка, първоначално притежавана от същия собственик, се дължи на акт на публична власт или на договорно прехвърляне.

47. В частност ИТГ е заявил, че собственикът на търговска марка, който прехвърля търговската марка в една държава-членка, като същевременно я запазва, следва да приеме последиците от отслабването на идентификационната функция на търговската марка, произтичаща от такова прехвърляне. Чрез териториално ограничено прехвърляне, собственикът доброволно се отказва от своето положение да бъде единственото лице, търгуващо със стоки, носещи въпросната търговска марка в Общността.

48. Този аргумент следва да бъде отхвърлен. Той не взема предвид факта, че тъй като правата върху търговските марки са териториални, функцията на търговската марка следва да бъде преценявана с оглед на конкретна територия (точка 18 от Решението по делото HAG II).

49. ИТГ твърди по-нататък, че френското дъщерно дружество, Ideal-Standard SA, се е адаптирало във Франция към положение, където продукти (отоплителни инсталации и санитарни съоръжения) от различни източници могат да бъдат търгувани със същата търговска марка на същата национална територия. Следователно поведението на германското дъщерно дружество от същата група, което се противопоставя на търгуването с отоплителни инсталации в Германия под търговската марка „Ideal Standard” представлява злоупотреба с право.

50. Този аргумент също така не може да бъде подкрепен.

51. Първо, прехвърлянето е било направено само по отношение на Франция. Действието на този аргумент, ако той беше приет, би било такова, както посочва германското правителство, че прехвърлянето на правото във Франция би довело до разрешение да се използва знака в Германия, докато

прехвърлянията и лицензиите се отнасят, като се вземе предвид териториалния характер на националните права върху търговските марки, към определената територия.

52. Освен това и още по-важно, френското законодателство, което регулира въпросното прехвърляне, позволява прехвърляния на търговски марки да се ограничат до определени продукти, като в резултат на това сходни продукти от различни източници могат да бъдат в обръщение на френска територия под една и съща търговска марка, докато германското законодателство, като забранява прехвърлянето на търговска марка да се ограничава до определени продукти, цели да предотврати такова съвместно съществуване. Ако беше приет аргументът на ИНТ, неговото действие би било да се разпростре към държавата по вноса, чието законодателство забранява такова съвместно съществуване, решение, преобладаващо в държавата по износа, въпреки териториалния характер на въпросните права.

53. Като се изходи от положението, че прехвърляне на приобретател, който няма връзки с прехвърлителя, би довело до съществуване на отделни източници в рамките на единна територия, и че за да се гарантира функцията на търговската марка в такъв случай би било необходимо да се забрани износет на продуктите на приобретателя на територията на прехвърлителя и обратното, единните закони, за да избегнат създаването на такива препятствия пред свободното движение на стоки, обявяват за нищожни прехвърляния, извършени само по отношение на част от територията, предмет на правата, които те създават. Като ограничават правото на разпореждане с търговската марка по такъв начин, единните закони осигуряват единна собственост на цялата територия, на която те се прилагат и гарантират свободното движение на продукта.

54. По такъв начин Единният закон на Бенелюкс за търговските марки на стоки, чиято цел е да обедини територията на трите държави за целите на търговските марки (изложение на мотивите, Бюлетин на Бенелюкс, 1962-2, стр. 3 и 4), предвижда, че търговска марка може да бъде предоставена само за целия Бенелюкс (изложение на мотивите, Бюлетин на Бенелюкс, 1962-2, стр.14). За тази цел той предвижда по-нататък, че прехвърляния на търговски марки, които не се отнасят за цялата територия на Бенелюкс, са нищожни.

55. Регламентът за търговската марка на Общността, цитиран по-горе, също така създава право с единен характер. С някои изключения (вж. в този смисъл член 106 относно забраната за използване на търговски марки на Общността и член 107 за заварени права, приложими към конкретни места), търговската марка на Общността „има еднакво действие на цялата територия на Общността: тя не се регистрира, прехвърля или отстъпва или не може да бъде предмет на решение за отказ от права на собственика или за обявяването ѝ за недействителна, и нейното използване не може да бъде забранявано освен по отношение на цялата Общност” (член 1, параграф 2).

56. Независимо от това, за разлика от Закона на Бенелюкс, „правото на Общността относно търговските марки ... не замества законодателствата на държавите-членки относно търговските марки” (пето съображение от

преамбюла на Регламента за търговската марка на Общността). Търговската марка на Общността просто надгражда националните права. Предприятията не са задължени по никакъв начин да използват търговски марки на Общността (пето съображение от преамбюла на Регламента за търговската марка на Общността). Още повече, съществуването на по-ранни национални права може да бъде пречка пред регистрирането на търговска марка на Общността, тъй като съгласно член 8 от Регламента, собственикът на търговска марка в една държава-членка може да се противопостави на регистрирането на търговска марка на Общността от собственика на национални права за идентични или сходни продукти във всички други държави-членки. Тази разпоредба не може да бъде тълкувана като забраняваща прехвърлянето на национални търговски марки само по отношение на една или повече държави-членки на Общността. Следователно е видно, че Регламентът относно търговската марка на Общността не обявява прехвърлянията на национални марки, които са ограничени до някои държави на Общността, за нищожни.

57. Такава санкция не може да бъде въведена чрез съдебната практика. Да се постанови, че националните законодателства са мерки с равностоен ефект, които попадат под действието на член 30, и не са оправдани по силата на член 36 поради това, че с оглед на независимостта на националните правила (вж. точки 25 - 32 по-горе) те понастоящем не поставят пред действителността на прехвърлянията на териториите, на които те се прилагат, условие за съпътстващо прехвърляне на търговската марка по отношение на другите държави-членки на Общността, би имало ефект на налагане на държавите на позитивно задължение, а именно да изпълнят в своите законодателства правилото да обявяват нищожност на прехвърляния на национални търговски марки, извършени по отношение само на част от Общността.

58. Законодателят на Общността е този, който може да наложи такова задължение на държавите-членки с директива, приета по член 100а от Договора за ЕИО, като премахването на препятствията, произтичащи от териториалността на националните търговски марки, е необходимо за установяването и функционирането на вътрешния пазар, или сам да въведе това правило пряко с регламент, приет по същата разпоредба.

59. Следва да бъде добавено, че когато предприятия, независими едно от друго правят прехвърляне на търговски марки в резултат от споразумение за поделене на пазара, се прилага забраната на антиконкурентни споразумения по член 85 и прехвърляния, които водят до такова споразумение са следователно нищожни. Независимо от това, както правилно посочва Обединеното кралство, това правило и съпровождащата го санкция не могат да бъдат прилагани механично към всяко прехвърляне. Преди прехвърляне на търговска марка да бъде разглеждано като водещо до споразумение, забранено по член 85, е необходимо да се изследват контекстът, основните задължения по споразумението, намеренията на страните и обещаната компенсация.

60. С оглед на изложеното по-горе, отговорът на въпроса на Oberlandesgericht Duesseldorf следва да бъде, че не представлява незаконно ограничение на търговията между държавите-членки по смисъла на членове 30 и 36 от Договора, когато на дъщерно дружество, опериращо в държава-членка А, на

производител, установен в държава-членка Б, се забранява да използва като търговска марка наименованието „Ideal Standard” поради риск от объркване със знак, имащ същия произход, дори когато производителят законно използва това наименование в своята държава по произход под търговска марка, защитена там, която той е придобил чрез прехвърляне и търговската марка първоначално е принадлежала на дружество, сродно на предприятието, което в държавата-членка А се противопоставя на вноса на стоки, носещи търговската марка „Ideal Standard”.

По съдебните разноси

61. Разходите, направени от германското правителство, Обединеното кралство и от Комисията на Европейските общности за представяне на 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, висящо пред националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноси.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени пред него от Oberlandesgericht Duesseldorf с Определение от 15 декември 1992 г., реши:

Не представлява незаконно ограничение на търговията между държавите-членки по смисъла на членове 30 и 36 от Договора, когато на дъщерно дружество, опериращо в държава-членка А, на производител, установен в държава-членка Б, се забранява да използва като търговска марка наименованието „Ideal Standard” поради риск от объркване със знак, имащ същия произход, дори когато производителят законно използва това наименование в своята държава по произход под търговска марка, защитена там, която той е придобил чрез прехвърляне и търговската марка първоначално е принадлежала на дружество, сродно на предприятието, което в държавата-членка А се противопоставя на вноса на стоки, носещи търговската марка „Ideal Standard”.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 22 юни 1994 година.

Подписи