

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

4 ноември 1997 година*

По дело C-337/95

с предмет преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), отправено на основание член 177 от Договора за ЕИО, постъпило в Съда, по висящото производство пред упоменатия съд между

Parfums Christian Dior SA и Parfums Christian Dior BV

и

Evora BV

относно тълкуването на членове 30, 36, 177, параграф 3 от Договора за ЕО и на членове 5 и 7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G.C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н C. Gulmann (докладчик), г-н H. Ragnemalm, г-н R. Schintgen (председатели на състави), г-н G.F. Mancini, г-н J.C. Moitinho de Almeida, г-н P.J.G. Картеун, г-н J.L. Murray, г-н D.A.O. Edward, г-н J.-P. Puissochet, г-н G. Hirsch, г-н P. Jann и г-н L. Sevón, съдии,

генерален адвокат: г-н F.G. Jacobs,

секретар: г-н H. von Holstein, заместник-секретар,

като взе предвид становищата, представени

- за Parfums Christian Dior SA и Parfums Christian Dior BV, от адв. C. Gielen, от амстердамската колегия, и от адв. H. van der Woude от брюкселската колегия,

- за Evora BV, от адв. D.W.F. Verkade и адв. O.W. Brouwer, от амстердамската колегия, и адв. P. Wytinck, от брюкселската колегия,

- за френското правителство, от г-жа C. de Salins, заместник-директор в дирекцията по правните въпроси на Министерството на външните работи, и г-н P. Martinet, секретар по външните работи в същата дирекция, в качеството на представители,

* Език на производството: нидерландски.

- за италианското правителство, от г-н U. Leanza, ръководител на отдела по спорни дипломатически въпроси на Министерството на външните работи, в качеството на представител, подпомаган от адв. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа L. Nicoll, от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител, и от г-н M. Silverleaf, barrister,
- за Комисията на Европейските общности, от г-н B.J. Drijber, от правната Ж служба, в качеството на представител,

като взе предвид доклада от заседанието,

след като изслуша устните становища на Parfums Christian Dior SA и Parfums Christian Dior BV, за които се явяват от адв. C. Gielen и адв. H. van der Woude; на Evora BV, за която се явяват адв. O.W. Brouwer, адв. L. de Gryse, от брюкселската колегия, и адв. P. Wytinck; за френското правителство, за което се явява г-н P. Martinet; и за Комисията, която се явява г-н B.J. Drijber, по време на заседанието от 5 февруари 1997 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат по време на съдебното заседание от 29 април 1997 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Решение от 20 октомври 1995 г., постъпило в Съда на 26 октомври 1995 г., Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) отнася до Съда шест преюдициални въпроса в съответствие с член 177 от Договора относно тълкуването на членове 30, 36 и член 177, параграф 3 от този договор, и на членове 5 и 7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1, от по-нататък „директивата“).
2. Въпросите са повдигнати в производство между (i) Parfums Christian Dior SA, дружество, регистрирано в съответствие с френското законодателство, и установено в Париж (по-нататък „Dior Франция“) и Parfums Christian Dior BV, дружество, регистрирано в съответствие с нидерландското право, установено в Ротердам (по-нататък „Dior Нидерландия“) и (ii) Evora BV, дружество, регистрирано в съответствие с нидерландското право, установено в Renswoude (по-нататък „Evora,“) относно рекламиране, извършено от страна на Evora за продукти на Dior, които то е пунало в продажба.
3. Dior Франция разработва и произвежда парфюми и други козметични продукти, които се продават на по-високи цени и които се смятат за числящи се към пазара на луксозните козметични продукти. За продажбата на своите продукти извън

Франция то е назначило изключителни представители, включително в Нидерландия. Подобно на други изключителни представители на Dior Франция в Европа, Dior Нидерландия използва селективна дистрибуторска система за да разпространява продуктите Dior в Нидерландия, което означава че продуктите Dior се продават само на избрани продавачи на дребно, които са задължени да продават продуктите Dior само на крайни потребители и никога да не препродават на други продавачи на дребно, освен ако те също така са избрани да продават продуктите Dior.

4. В Бенелюкс, Dior Франция има изключителни права за търговските марки Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit и Dune, *inter alia* за парфюми. Тези марки се състоят в илюстрации на опаковките, в които се продават бутилките, в които се съдържат парфюмите, носещи тези имена. В допълнение, Dior Франция има авторско право както относно опаковките и тези бутилки, така и относно опаковките и бутилките на продуктите, продавани под наименованието Svelte.

5. Evora оперира с верига от дрогерии под името на своето дъщерно дружество Kruidvat. Независимо че те не са посочени като дистрибутори от Dior Нидерландия, магазините Kruidvat продават продуктите на Dior, които Evora е получила чрез паралелен внос. Законността на продажбата на дребно на тези продукти не е била оспорена в основното производство.

6. В една коледна промоция през 1993 г., Kruidvat рекламира продажбата на продуктите на Dior Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune и Svelte и по време на промоцията то изобразява в рекламни брошури опаковките и бутилките на някои от тези продукти. В съответствие с решението за отнасяне на искането, всяко изображение на опаковките и бутилките се отнася ясно и пряко до предложените за продажба стоки и рекламирането се извършва по начин, обичаен за продавачите на дребно в този пазарен сектор.

7. Като застъпва становището, че това рекламиране не съответства на луксозния и престижен имидж на марките на Dior, Dior Франция и Dior Нидерландия (понататък "Dior,") завежда дело пред Rechtbank te Haarlem (Районен съд, Haarlem) за нарушаването на тези марки и за определение, с което се изисква от Evora да преустанови и да продължава да се въздържа от използването на изображенията на търговските марки на Dior и от всякаква публикация или възпроизвеждане на неговите продукти в каталози, брошури, реклами или по друг начин. Dior твърди по-специално че използването от страна на Evora на неговите търговски марки противоречи на разпоредбите на Еднообразния закон за търговските марки на Бенелюкс, който е в сила по това време и би могло да увреди техният луксозен и престижен имидж. Dior също така твърди, че рекламирането, извършено от Evora, нарушава неговото авторско право.

8. Председателят на Rechtbank уважава исковата молба на Dior, и на Evora е осъдена с незабавно действие да преустанови използването на изображенията на търговските марки на Dior и всякаква публикация или възпроизвеждане на

разглежданите продукти на Diog в каталози, брошури, реклами или по друг начин, който не съответства на обичайния начин за рекламиране на Diog. Evoга обжалва това определение пред Gerechtshof (Регионален апелативен съд), Амстердам.

9. Този съд отменя определението на съда от по-долна инстанция и отказва поисканите мерки. По-специално той отхвърля твърдението на Diog, че Diog може да възрази на допълнителното използване за търговски цели на стоките в съответствие с член 7, параграф 2 от директивата, който предвижда, че собственикът на една търговска марка може да възрази на нейното използване по отношение на стоки, които са били пуснати на пазара в Общността в съответствие с тази търговска марка от собственика, когато са налице легитимни съображения, особено когато е променено или нарушено състоянието на стоките, след като те са били пуснати на пазара. Gerechtshof смята, че тази разпоредба предвижда само вреда, причинена на репутацията на една търговска марка чрез някакво изменение на физическото състояние на стоките, спрямо които се прилага марката.

10. Diog обжалва на касационна инстанция това решение на Hoge Raad. Той твърди по-специално че изразът ”състояние на стоките,, използван в член 7, параграф 2 от директивата, също така обхваща „вътрешното” състояние на стоките, чрез което се визира привлекателният вид, престижният имидж и аурата на луксозното обкръжение на стоките, произтичащи от начина, по който собственикът на търговската марка е избрал да представи и рекламира стоките като използва своите права на търговска марка.

11. Evoга твърди, че нейното рекламиране – извършено по начин, който е обичаен за продавачите на дребно в неговия пазарен сектор – не нарушава изключителните права на Diog и че разпоредбите на директивата и членове 30 и 36 от Договора изключват възможността Diog да се позове на своите права на търговска марка и авторско право, за да му забрани да рекламира продуктите на Diog, които той продава.

12. При тези обстоятелства, Hoge Raad решава, че въпросът относно тълкуването на Еднообразния закон за търговските марки на Бенелюкс трябва да се отнесе до Съда на Бенелюкс, а въпросът относно правото на Общността трябва да се отнесе до Съда на Европейските общности. В този контекст, Hoge Raad също така повдига въпросът въпрос дали в този случай той или Съда на Бенелюкс трябва да се разглежда като съда или трибунала, чиито решения не подлежат на съдебно обжалване в съответствие с националното право и който съд следователно е задължен в съответствие с третия параграф на член 177 на Договора да отнесе искането до Съда.

13. Hoge Raad също така посочва, че независимо че по времето, когато той отнася своето запитване, държавите от Бенелюкс все още не са адаптирали тяхното законодателство към директивата, независимо от изтичането на периода, предвиден за тази цел, тълкуването на директивата не е без значение, предвид съдебната практика на Съда, в смисъл че, когато един индивид се позовава на една директива,

която не е била транспонирана в националната правна система в рамките на предвидения срок, националните норми трябва да се тълкуват, доколкото е възможно, в контекста на съдържанието и целта на директивата (вж., по-специално Решение от 14 юли 1944 г., *Faccini Dori*, C-91/92, *Recueil*, стр. I-3325). В случай, че не е възможно да се тълкуват съответните национални норми в съответствие с директивата, също така възниква въпросът относно тълкуването на членове 30 и 36 на Договора.

14. Hoge Raad следователно решава да спре производството и да отнесе следните преюдициални въпроси до Съда:

”1. Когато в производство относно търговските марки в една от страните от Бенелюкс във връзка с тълкуването на Еднообразния закон за търговските марки на Бенелюкс, се повдигне въпрос относно тълкуването на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, трябва ли върховният национален съд или Съда на Бенелюкс да се разглеждат като съда или трибунала на държавата-членка, чиито решения не подлежат на обжалване в съответствие с националното право и който следователно е задължен в съответствие с член 177, параграф 3 от Договора за ЕО да направи преюдициално запитване до Съда?

2. В съответствие ли е със системата на упоменатата по-горе директива, по-специално с нейните членове 5, 6 и 7, да се предположи, че когато става въпрос за препродажбата на стоки, които са пуснати на пазара в Общността под една търговска марка от собственика на търговската марка или с негово съгласие, последващият продавач също така е свободен да използва тази търговска марка за целите на довеждането на такова допълнително използване за търговски цели на вниманието на обществеността?

3. В случай че се отговори положително на втория въпрос, съществуват ли изключения от това правило?

4. В случай че се отговори положително на третия въпрос, възможно ли е някакво изключение, когато рекламната функция на търговската марка е застрашена от факта, че като следствие от начина, по който последващият продавач използва търговската марка, за да привлече вниманието на обществеността по този начин, той уврежда луксозния и престижен имидж на търговската марка?

5. Може ли да се каже, че са налице „легитимни съображения“ по смисъла на член 7, параграф 2 от директивата, когато като следствие от начина, по който последващият продавач рекламира стоките, „вътрешното състояние“ на стоките – иначе казано, техният привлекателен вид, престижен имидж и аура на луксозни, произтичащи от начина, по който собственикът на търговската марка е избрал да представи и рекламира стоките, като използва своите права на търговска марка – е променено или засегнато?

6. Разпоредбите на членове 30 и 36 от Договора възпрепятстват ли собственика на (изображение на) търговска марка или титуляра на едно авторско право относно бутилките и опаковките, използвани за неговите стоки чрез това да направят невъзможно позоваването на правото на търговска марка или на авторското право от последващ продавач, който е свободен допълнително да търгува с тези стоки, да рекламира стоките по начин, който е обичаен за търговците на дребно в съответния сектор? Такъв ли е случаят също така, когато последващият продавач, като следствие от начина, по който той използва търговската марка в своя рекламен материал, уврежда луксозния и престижен имидж на търговската марка или публикуването или възпроизвеждането се извършват при обстоятелства, такива, че може да се увреди лицето, което е носител на авторското право?.,

По първия въпрос

15. В съответствие с решението за отнасянето на въпроса,

- Съдът на Бенелюкс е създаден чрез договор, подписан в Брюксел на 31 март 1965 г. между Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия и е съставен от съдии от върховните съдилища на всяка от тези три държави, и

- в съответствие с член 6, параграф 3 от този договор и член 10 от Конвенцията на Бенелюкс за търговските марки, сключена на 19 март 1962 г. между трите държавите-членки на Бенелюкс, Hoge Raad по принцип е обвързан да отнесе до съда на Бенелюкс преюдициално запитване относно тълкуването на еднообразния Закон за търговските марки на Бенелюкс, приложен към тази конвенция.

16. Член 6 от Договора за създаването на Съда на Бенелюкс има следното съдържание:

”1. В упоменатите по-долу случаи съдът на Бенелюкс се произнася по въпроси относно тълкуването на правните норми, посочени в съответствие с член 1, които се повдигат в производство пред съдилищата на една от трите страни, заседаващи на тяхна територия в Европа ...

2. Когато изглежда, че решението по едно дело пред национален съд изисква решение относно тълкуването на една правна норма, посочена в съответствие с член 1, този съд, ако смята, че е необходимо постановление по въпроса, за да може той да постанови решение, може да спре всякакво окончателно решение, дори по собствена негова инициатива, за да може Съда на Бенелюкс да се произнесе по въпроса за тълкуването.

3. При обстоятелствата, упоменати по-горе, националният съд, чиито решения не могат да се обжалват в съответствие с вътрешното право, е задължен да отнесе въпроса до Съда на Бенелюкс.,

17. Член 7, параграф 2 от същия договор предвижда:

”националните съдилища, които тогава постановяват решение по делото, са обвързани от тълкуването, направено по решението, постановено от Съда на Бенелюкс.,,

18. Чрез позоваване на тази правна система, със своя първи въпрос, Hoge Raad пита дали, в случай, когато е повдигнат въпрос относно тълкуването на директивата в производство в една от държавите-членки на Бенелюкс относно тълкуването на Еднообразния закон за търговските марки на Бенелюкс, той е най-високият национален съд или съдът на Бенелюкс, който е националният съд, чиито решения не подлежат на обжалване в съответствие с националното право и който следователно е задължен в съответствие с член 177, параграф 3 от Договора да отнесе искане до Съда на Европейските общности.

19. За да се отговори на този въпрос, необходимо е първо да се разгледа това дали един съд като Съда на Бенелюкс може да отнесе въпроса до Съда на Европейските общности за преюдициално решение и, ако това е така, дали той може да бъде задължен да стори това.

20. Преди всичко, изглежда, че отнесенният от Hoge Raad въпрос се основава, доста правилно, на предположението, че един съд като Съда на Бенелюкс е съдът, който може да отнесе въпроси до този съд за преюдициално решение.

21. Няма добро съображение, поради което такъв съд, общ за определен брой държави-членки, да не може да отнесе въпроси до Съда, по същия начин като съдилищата или трибуналите на всяка от тези държави-членки.

22. В тази връзка, особено внимание трябва да се отдаде на факта, че Съдът на Бенелюкс има за задача да гарантира че правните норми, които са общи за трите държави от Бенелюкс, се прилагат еднообразно, и на факта, че производството пред него съставлява стъпка в производството пред националните съдилища, водещи до окончателно тълкуване на общите правни норми на Бенелюкс.

23. Да се позволи на един съд, като Съда на Бенелюкс, изправен пред задачата да тълкува нормите на Общността при изпълнението на своята функция, да следва производството, предвидено от член 177 от Договора, следователно би обслужвало целта на тази разпоредба, която е да се гарантира еднообразното тълкуване на правото на Общността.

24. На следващо място, що се отнася до въпроса дали един съд като Съда на Бенелюкс може да бъде задължен да отнесе въпрос до Съда на Европейските общности, трябва да се припомни, че, в съответствие с член 177, параграф 3 от Договора, когато е повдигнат въпрос на правото на Общността в дело, висящо пред съд или трибунал на държава-членка, чиито решения не подлежат на обжалване в

съответствие с националното право, този съд или трибунал трябва да отнесе въпроса пред Съда на Европейските общности.

25. В съответствие със съдебната практика на Съда, това задължение за препращане се основава на сътрудничество, с оглед на гарантирането на правилното приложение и еднообразното тълкуване на правото на Общността във всички държави-членки, между националните съдилища, в тяхното качество на съдилища, отговорни за приложението на правото на Общността, и Съда (вж., по-специално Решение от 16 октомври 1982 г., CILFIT и Lanificio di Gavardo 283/81, Recueil, стр. 3415, параграф 7). Също така от съдебната практика става ясно, че конкретната цел на член 177, параграф 3 е да предотврати съществуването на органи по националната съдебна практика в държава-членка, които не съответстват на нормите на правото на Общността (вж., по-специално Решение от 24 май 1977 г., Hoffman-La Roche 107/76, Recueil, стр. 957, параграф 5., и Решение от 27 октомври 1982 г., Morson и Jhanjan 35/82 и 36/82, Recueil, стр. 3723, параграф 8).

26. При тези обстоятелства, доколкото решенията на съд като Съда на Бенелюкс не подлежат на обжалване, тъй като той постановява окончателни решения по въпроса относно тълкуването на Еднообразния закон на Бенелюкс, такъв съд може да бъде задължен да отнесе искане до Съда в съответствие с член 177, параграф 3, когато пред него е повдигнат въпрос относно тълкуването на директивата.

27. Що се отнася, на следващо място, до въпроса дали Hoge Raad може да бъде задължен да отнесе въпроси до Съда, няма съмнение, че такъв национален върховен съд, чиито решения също така не подлежат на обжалване в съответствие с националното право, не може да постанови решение без преди това да е направил препращане до Съда в съответствие с член 177, параграф 3 от Договора, когато пред него бъде повдигнат въпрос относно тълкуването на правото на Общността.

28. Обаче, не следва задължително, че при положение като това, описано от страна на Hoge Raad, и двете съдилища реално са задължени да направят препращане до този съд.

29. В съответствие с установената съдебна практика на Съда, независимо че последният параграф от член 177 безрезервно изисква от националните съдилища или трибунали, чиито решения не подлежат на съдебно обжалване в съответствие с националното право да отнесе до Съда всякакъв въпрос относно тълкуване, повдигнат пред тях, авторитетът на едно тълкуване, предоставено от Съда в съответствие с член 177 може да лиши това задължение от неговата цел и така да го изпразни от съдържание. Това по-специално е случаят, когато повдигнатият въпрос по същество е същият като въпроса, който вече е бил предмет на преюдициално решение в подобно дело (вж., по-специално Решения CILFIT и Lanificio di Gavardo, упоменати по-горе, параграф 13, и от 27 март 1963 г., Da Costa, 28/62, 29/62 и 30/62, Recueil, стр. 59). Подобен също така е случаят, *a fortiori*, когато повдигнатият въпрос решение в същото национално производство.

30. Следователно, ако преди да отнесе преюдициално запитване до Съда на Бенелюкс, Hoge Raad е използвал своето правомощие да отнесе повдигнатия въпрос до Съда, авторитета на тълкуването, направено от последния може да отнеме от съд като Съда на Бенелюкс неговото задължение да отнесе въпрос по същество в същия смисъл преди да постанови своето решение. Обратно, ако не е направено отнасяне до Съда на Европейските общности от съд като Hoge Raad, Съдът на Бенелюкс трябва да отнесе въпроса до Съда на Европейските общности, чието постановление може тогава да отнеме от Hoge Raad задължението да отнесе въпрос по същество в същия смисъл преди да постанови своето решение.

31. Отговорът, който трябва да се даде на първия въпрос, следователно трябва да бъде, че, когато въпрос относно тълкуването на директивата е повдигнат в производство в една от държавите-членки на Бенелюкс относно тълкуването на Еднообразния закон за търговските марки на Бенелюкс, един съд, чиито решения не подлежат на обжалване в съответствие с националното право, какъвто е случаят както със Съда на Бенелюкс, така и с Hoge Raad der Nederlanden, трябва да направи преюдициално запитване до Съда на Европейските общности в съответствие с член 177, параграф 3 от Договора. Това задължение обаче загубва своята цел и по този начин изпразнено от своето съдържание, когато повдигнатият въпрос по същество е същият като въпрос, който вече е бил предмет на преюдициално решение в същото национално производство.

По втория въпрос

32. Чрез своя втори въпрос Hoge Raad пита по същество дали, при едно правилно тълкуване на членове 5 - 7 от директивата, когато стоките с търговска марка са пуснати на пазара на Общността от или със съгласието на собственика на търговската марка, един последващ продавач, освен това, че е свободен да препродаде тези стоки, също така е свободен да използва търговската марка, за да доведе до общественото внимание допълнителното използване за търговски цели на тези стоки.

33. За да се отговори на този въпрос, необходимо е преди всичко да се разгледат съответните разпоредби на директивата, на които се позовава Hoge Raad.

34. От една страна, член 5 от директивата, който определя правата, предоставени от една търговска марка, предвижда, в параграф 1, че собственикът трябва да има правото да възпрепятства всички трети страни от възможността да използват неговата търговска марка в хода на търговията и, в параграф 3, буква г), че той може да забрани на всички трети страни да използват търговската марка при рекламиране.

35. От друга страна, член 7, параграф 1 от директивата, който се отнася до изчерпването на правата, поверени от една търговска марка, предвижда че търговската марка не може да оправомощи своя собственик да забрани нейното

използване по отношение на стоки, които са били пуснати на пазара в Общността в съответствие с тази търговска марка от своя собственик или с негово съгласие.

36. Ако правото да се забрани използването на неговата търговска марка по отношение на стоки, предоставено на собственика на една търговска марка в съответствие с член 5 от директивата, е изчерпано след като стоките са пуснати на пазара от самия него или с негово съгласие, същото се прилага по отношение на правото да се използва търговската марка за целта на довеждането на вниманието на обществеността на допълнителното използване за търговски цели на тези стоки.

37. От съдебната практика на Съда следва, че член 7 от директивата трябва да се тълкува в контекста на нормите на Договора относно свободното движение на стоки, по-специално член 36 (вж. Решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Recueil, стр. I-3457, параграф 27) и че целта на правилото за ”изчерпването на права,, е да се предотврати възможността да се позволи на собствениците на търговските марки да разделят националните пазари и по този начин да се улесни поддържането на ценовите разлики, които могат да съществуват между държавите-членки (вж. дело Bristol-Myers Squibb, упоменато по-горе, параграф 46). Ако правото да се използва една търговска марка, за да се привлече вниманието към допълнителното използване за търговски цели не се изчерпваше по същия начин като правото на препродажба, последното би било направено значително по-трудно и целта на правилото за ”изчерпването на права,, предвидено в член 7 по този начин би било подронено.

38. Следователно, отговорът, който трябва да се даде на втория въпрос, трябва да бъде, че, при едно правилно тълкуване на членове 5 и 7 от директивата, когато стоките с търговска марка са пуснати на пазара на Общността от или със съгласието на собственика на търговската марка, един последващ продавач, освен това, че е свободен да препродаде тези стоки, също така е свободен да използва търговската марка, за да доведе до общественото внимание допълнителното използване за търговски цели на тези стоки.

По третия, четвъртия и петия въпрос

39. Чрез своя трети, четвърти и пети въпрос, които могат да бъдат разгледани заедно, Hoge Raad пита по същество дали правилото, следващо от отговора на втория въпрос позволява изключения, и по-специално:

- когато рекламната функция на търговската марка е заплашена от факта, че като следствие от начина, по който последващият продавач използва търговската марка, за да привлече общественото внимание, той уврежда луксозния и престижен имидж на търговската марка, и

- когато, като следствие от начина, по който последващият продавач рекламира стоките, тяхното „вътрешно” състояние, с други думи привлекателният вид, престижният имидж и аурата на луксозни стоки, които те имат като следствие от

начина, по който собственикът на търговската марка е избрал да представи и рекламира стоките като използва неговите права на търговска марка, е променен или влошен.

40. В съответствие с член 7, параграф 2 от директивата, правилото за ”изчерпване на правата,, установено в параграф 1 не се прилага, когато са налице легитимни съображения за собственика да се противопостави на допълнителното използване за търговски цели на стоките с търговска марка, особено когато състоянието на стоките е променено или влошено след като те са пуснати на пазара.

41. Въпросът следователно е дали положенията, визирани от Hoge Raad, съставляват легитимни съображения, по смисъла на член 7, параграф 2 от директивата, които позволяват на собственика на една търговска марка да се противопостави на използването на неговата търговска марка от един последващ продавач да доведе на вниманието на обществеността допълнителното използване за търговски цели на стоки, носещи тази търговска марка.

42. В съответствие със съдебната практика на Съда, член 7 от директивата изчерпателно урежда въпроса за изчерпването на правата на търговска марка по отношение на стоки, пуснати на пазара в Общността и използването на думата ”особено,, в параграф 2 посочва че промяната или влошаването на състоянието на стоките с търговска марка е посочено само като пример за това кое може да съставлява легитимни съображения (вж. Решение Bristol-Myers Squibb, упоменато по-горе, параграфи 26 и 39). Нещо повече, тази разпоредба е предназначена да сближи основния интерес от защитата на правата на търговска марка с основния интерес от свободното движение на стоки в рамките на общия пазар (дело Bristol-Myers Squibb, упоменато по-горе, параграф 40).

43. Вредата, причинена на репутацията на една търговска марка по принцип може да бъде легитимно съображение, по смисъла на член 7, параграф 2 от директивата, което позволява на собственика да се противопостави на допълнителното използване за търговски цели на стоки, които са били пуснати на пазара в Общността от него или с негово съгласие. В съответствие със съдебната практика на Съда относно препакетирането на стоките с търговска марка, собственикът на една търговска марка има легитимен интерес, свързан с конкретния предмет на правото на търговска марка, от това да може да се противопостави на използването за търговски цели на тези стоки, ако представянето на препакетираните стоки би могло да увреди репутацията на търговската марка (Решение Bristol-Myers Squibb, упоменато по-горе, параграф 75).

44. Следва, че когато един последващ продавач използва една търговска марка, за да доведе на вниманието на обществеността допълнителното използване за търговски цели на стоките с търговска марка, трябва да се постигне баланс между легитимния интерес на собственика на търговската марка от това да бъде защитен срещу използването от страна на последващите продавачи на неговата търговска марка за рекламиране по начин, който би могъл да увреди репутацията на

търговската марка и легитимния интерес на последващия продавач от това да може да препродаде въпросните стоки чрез използването на рекламни методи, които са обичайни в неговия търговски сектор.

45. Що се отнася до настоящето дело, което се отнася до престижни, луксозни стоки, последващият продавач не трябва да действа нелоялно по отношение на легитимните интереси на собственика на търговската марка. Той трябва следователно да се опита да възпрепятства неговата реклама да засегне стойността на търговската марка като премахва част от привлекателния вид и скъпия имидж на въпросните стоки и част от тяхната аура на луксозни.

46. Фактът обаче, че един последващ продавач, който обичайно продава стоки от същия вид, но не задължително със същото качество, използва за стоките с търговска марка начините за рекламиране, които са обичайни в неговия търговски сектор, дори ако те не са същите като тези, използвани от самия собственик на търговската марка или от одобрените от него продавачи на дребно, не съставлява легитимно съображение, по смисъла на член 7, параграф 2 от директивата, което позволява на собственика да се противопостави на това рекламиране, освен ако се установи, че, предвид конкретните обстоятелства на делото, използването на търговската марка в рекламата на последващия продавач сериозно уврежда репутацията на търговската марка.

47. Например такава вреда би могла да възникне ако в една рекламна брошура, разпространявана от него, последващият продавач не положи грижи да избегне поставянето на търговската марка в контекст, който би могъл сериозно да отнеме част от имиджа, който собственикът на търговската марка е успял да създаде за своята търговска марка.

48. С оглед на упоменатото по-горе, отговорът, който трябва да се даде на третия, четвъртия и петия въпрос трябва да бъде, че собственикът на една търговска марка не може да се позовава на член 7, параграф 2 от директивата, за да се противопостави на използването на търговската марка от последващия продавач, който обичайно продава стоки от същия вид, но не задължително със същото качество, като стоките с търговска марка, по начини, обичайни за търговския сектор на последващия продавач, за целта на довеждането на вниманието на обществеността на допълнителното използване за търговски цели на тези стоки, освен ако се установи, че, предвид конкретните обстоятелства по делото, използването на търговската марка за тази цел сериозно уврежда репутацията на търговската марка.

По шестия въпрос

49. Със своя шести въпрос Hoge Raad пита по същество дали членове 30 и 36 от Договора изключват възможността собственикът на една търговска марка или титулярът на авторското право относно бутилките и опаковките, които той използва за своите стоки да възпрепятства последващ продавач, като се позове на

правото на търговска марка или на авторското право, да рекламира допълнителното използване за търговски цели на тези стоки по начин, който е обичаен за търговци на дребно в съответния сектор. Той пита, освен това, дали това също е така, когато последващият продавач, вследствие от начина, по който той използва търговската марка в своя рекламен материал, уврежда луксозният и престижен имидж на търговската марка, или когато публикуването или възпроизвеждането на търговската марка се извършва при обстоятелства, които биха могли да причинят вреда на лицето, което има право на авторското право.

50. Тези въпроси се основават на следните предпоставки:

- че в съответствие със съответното вътрешно право, във визираните положения, собственикът на търговската марка или титуляра на авторското право могат легитимно да забранят на един последващ продавач да рекламира допълнителното използване за търговски цели на стоките, и

- че такава забрана би съставлявала пречка пред свободното движение на стоки, забранена от член 30 от Договора, освен ако тя може да се оправдае въз основа на някое от съображенията, указани в член 36 от този договор.

51. Противно на твърдението на Diog, националният съд е прав като смята, че една забрана като тази, предвидена в главното производство може да съставлява мярка, която има за действие, равностойно на количествено ограничение, по принцип забранено от член 30. В тази връзка, достатъчно е, че в съответствие с решението за отнасянето на въпроса за преюдициално решение, главното производство се отнася до стоки, които последващият продавач е доставил чрез паралелен внос и че една забрана за рекламиране като тази, поискана в основното производство, би превърнала търговията, и следователно достъпа до пазара на тези стоки, значително по-труден.

52. Следователно въпросът е, дали забрана като тази, поискана в главното производство може да се разреши в съответствие с член 36 от Договора, в съответствие с който разпоредбите на членове 30 - 34 не трябва да препятстват забрани или ограничения спрямо вноса, оправдани въз основа на съображения във връзка със защитата на индустриална и търговска собственост, при условие че не съставляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение спрямо търговията между държавите-членки.

53. Що се отнася до въпроса относно правата на търговска марка, трябва да се припомни, че в съответствие със съдебната практика на Съда, член 36 от Договора и член 7 от директивата трябва да се тълкуват еднакво (Решение Bristol-Myers Squibb, упоменато по-горе, параграф 40).

54. Следователно, като се имат предвид отговорите, предоставени на втория, третия, четвъртия и петия въпрос, отговорът, който трябва да се даде на тази част от шестия въпрос трябва да бъде, че при едно правилно тълкуване на членове 30 и

36 от Договора, собственикът на търговска марка не може да възрази на използването на търговската марка от последващ продавач, който обичайно продава стоки от същия вид, но не задължително със същото качество, като стоките с търговска марка, по начини, обичайни за търговския сектор на последващия продавач, за целите на довеждането до вниманието на обществеността на допълнителното използване за търговски цели на тези стоки, освен ако се установи, че предвид конкретните обстоятелства на делото, използването на търговската марка за тази цел сериозно уврежда репутацията **Ж**.

55. Що се отнася до тази част от шестия въпрос относно авторското право, трябва да се напомни, че в съответствие със съдебната практика на Съда, съображенията за защита на индустриална и търговска собственост, указани в член 36, обхващат защитата, предоставена от авторско право (Решения от 20 януари 1981 г., Musik-Vertrieb membran и K-tel International, 55/80 и 57/80, Recueil, стр. 147, параграф 9).

56. Литературните и художествените произведения могат да бъдат предмет на търговска употреба, независимо дали чрез публично изпълнение или чрез възпроизвеждане и продажба на направения им запис и двете съществени права на автора, а именно изключителното право на изпълнение и изключителното право на възпроизвеждане, не се оспорват от нормите на Договора (Решение от 17 май 1988 г. Warner Brothers и Metronome Video 158/86, Recueil, стр. 2605, параграф 13).

57. Също така от съдебната практика става ясно, че, независимо че търговската употреба на авторското право е източник на възнаграждение за собственика на авторското право, тя също така съставлява форма на контрол на маркетинга, упражняван от собственика, и че от тази гледна точка, търговската експлоатация на авторско право повдига същите въпроси като тези на всяка друга индустриална или търговска собственост (Решения Musik-Vertrieb Membran и K-tel International, упоменати по-горе, параграф 13). Съдът по този начин е постановил, че на изключителното право на ползване, предоставено от авторското право, не може да се прави позоваване от неговия собственик, за да се предотврати или ограничи вноса на звукозаписи на защитени произведения, които са били в продажба в друга държава-членка от самия собственик или с негово съгласие (Musik-Vertrieb Membran и K-tel International, упоменати по-горе, параграф 15).

58. Предвид тази съдебна практика – като няма нужда да се разглежда въпроса дали е възможно позоваване на авторско право и права на търговска марка едновременно по отношение на един и същ продукт, е достатъчно да се поддържа, че при обстоятелства като тези, разглеждани в основното производство, защитата, предоставена от авторското право що се отнася до възпроизвеждането на защитени произведения в рекламата на последващия продавач не може, във всеки случай, да бъде по-широка, отколкото тази, което е предоставена на собственика на търговска марка при същите обстоятелства.

59. Отговорът, който трябва да се даде на шестия въпрос следователно трябва да бъде, че при едно правилно тълкуване на членове 30 и 36 от Договора,

собственикът на търговска марка или на авторско право не може да възрази на тяхното използване от последващ продавач, който обичайно продава стоки от същия вид, но не задължително със същото качество, като защитените стоки, по начини, обичайни за търговския сектор на последващия продавач, за целите на довеждането до вниманието на обществеността на допълнителното използване за търговски цели на тези стоки, освен ако се установи, че, като се имат предвид конкретните обстоятелства на делото, използването на тези стоки за тази цел сериозно уврежда тяхната репутация.

По съдебните разноски

60. Разходите, направени от френското, италианското правителство 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 представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени пред него от Hoge Raad der Nederlanden, с Решение от 20 октомври 1995 г., реши:

1. Когато въпрос относно тълкуването на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките е повдигнат в производство в една от държавите-членки на Бенелюкс относно тълкуването на Еднообразния закон за търговските марки на Бенелюкс, един съд, чиито решения не подлежат на обжалване в съответствие с националното право, какъвто е случаят както със Съда на Бенелюкс, така и с Hoge Raad der Nederlanden, трябва да направи преюдициално запитване до Съда на Европейските общности в съответствие с член 177, параграф 3 от Договора. Това задължение обаче, загубва своята цел и по този начин е изпразнено от своето съдържание, когато повдигнатият въпрос по същество е същият като въпрос, който вече е бил предмет на преюдициално решение в същото национално производство.

2. При едно правилно тълкуване на членове 5 - 7 от Директива 89/104, когато стоките с търговска марка са били пуснати на пазара на Общността от собственика на търговската марка или с негово съгласие, един последващ продавач, освен това, че е свободен да препродаде тези стоки, също така е свободен да използва търговската марка, за да доведе до общественото внимание допълнителното използване за търговски цели на тези стоки.

3. Собственикът на една търговска марка не може да се позове на член 7, параграф 2 от Директива 89/104, за да се противопостави на използването на търговската марка от последващ продавач, който обичайно продава стоки от същия вид, но не задължително със същото качество, като стоките с търговска марка, по начини, обичайни за търговския сектор на последващия продавач, за целта на довеждане до вниманието на обществеността на допълнителното използване за търговски цели на тези стоки, освен ако се установи, че като се имат предвид конкретните обстоятелства на делото, използването на търговската марка за тази цел сериозно уврежда репутацията на търговската марка.

4. При едно правилно тълкуване на членове 30 и 36 от Договора, собственикът на търговска марка или титуляра на авторско право не могат да възразят на тяхното използване от последващ продавач, който обичайно продава стоки от същия вид, но не задължително със същото качество, като защитените стоки, по начини, обичайни за търговския сектор на последващия продавач, за целите на довеждането до вниманието на обществеността на допълнителното използване за търговски цели на тези стоки, освен ако се установи, че, като се имат предвид конкретните обстоятелства на делото, използването на тези стоки за тази цел сериозно уврежда тяхната репутация.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 4 ноември 1997 година.

Подписи