

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

16 юни 1998 година*

„Споразумение, основаващо Световната търговска организация – Споразумение TRIPS – член 177 от Договора – Юрисдикция на Съда на Европейските общности – Член 50 от Споразумението TRIPS – Временни мерки”

По дело C-53/96

с предмет преюдициално запитване от Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (Нидерландия), отправено на основание член 177 от Договора за ЕО постъпило в Съда, по висящото пред упоменатия съд дело между,

Hermès International (дружество с ограничена отговорност)

и

FHT Marketing Choice BV

относно тълкуването на член 50, параграф 6 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, както е определено в приложение 1В от Споразумението за създаване на Световната търговска организация, одобрено от името на Общността, що се отнася да въпросите, попадащи в нейната компетентност, в Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. (ОВ L 336, стр. 1),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G. C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н C. Gulmann, г-н Н. Ragnemalm и г-н М. Wathelet, председатели на състав, 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 (докладчик), J.-P. Puissochet, г-н G. Hirsch, г-н P. Jann и г-н L. Sevón съдии,

генерален адвокат: г-н G. Tesaurο,

секретар: г-жа L. Hewlett, администратор,

предвид писмените становища, представени:

- за Hermès International, от адв. L. van Bunnен, от брюкселската колегия,

* Език на производство то: нидерландски.

- за нидерландското правителство, от г-н А. Vos, правен съветник към Министерството на външните работи, в качеството на представител,

- за френското правителство, от г-жа С. de Salins, заместник-директор на правната дирекция към Министерство на външните работи и г-н G. Mignot, секретар по външните работи към същия отдел, в качеството на представители,

- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа S. Ridley, от правния отдел на Министерство на финансите, в качеството на представител,

- за Комисията на Европейските общности, от Р. J. Куурег, правен съветник и г-н В. J. Drijber, от правния отдел, в качеството на представители,

като взе предвид доклада от заседанието,

след като изслуша устните становища на Hermès International, за която се явява адв. L. van Bunnep, на нидерландското правителство, за което се явява г-н М. Fierstra, помощник-правен съветник към Министерството на външните работи, в качеството на представител, на френското правителство, за което се явява г-н G. Mignot, правителството на Обединеното кралство, за което се явява г-н J. Collins, Assistant Treasury Solicitor към Министерството на финансите, в качеството на представител, и г-н R. Plender, QC, на Съвета, за който се явява г-н G. Houttuin, от правния отдел, в качеството на представител, и на Комисията, за която се явяват Р. J. Куурег и В. J. Drijber, на заседанието от 27 май 1997 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 13 ноември 1997 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Определение от 1 февруари 1996 г., постъпило в Съда на 22 февруари 1996 г., Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, (Окръжен съд, Амстердам) препраща до Съда за преюдициално решение, съгласно член 177 от Договора, въпрос относно тълкуването на член 50, параграф 6 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (наричано по-долу "Споразумението TRIPS"), както е определено в приложение 1В от Споразумението за създаване на Световната търговска организация (наричано по-долу "Споразумението за СТО"), одобрено от името на Общността, що се отнася да въпросите, попадащи в нейната компетентност, в Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. (ОВ L 336, стр. 1).

2. Този въпрос е поставен в производството между Hermès International (наричано по-долу "Hermès"), дружество с ограничена отговорност, регулирано от френското законодателство, и FHT Marketing Choice BV (наричано по-долу "FHT"), дружество, създадено съгласно нидерландското законодателство, относно правата за търговска марка, притежавани от Hermès.

Правни основания

3. Член 99, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ 1994 г., L 11, стр. 1), в раздел „Временни и предпазни мерки”, определя, че:

„Такива временни и предпазни мерки, предвидени от закона на държава-членка по повод на една национална търговска марка, могат да бъдат поискани по отношение на търговска марка на Общността или на заявка за търговска марка на Общността, от съдилищата, включително от съдилищата за търговските марки на Общността, на тази държава, дори ако, по силата на настоящия регламент, съдът за търговските марки на Общността на друга държава-членка има юрисдикция да се произнесе по същество.

4. Съгласно член 143, параграф 1, настоящият регламент влиза в сила на 60-тия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности. Регламентът е бил публикуван на 14 януари 1994 г. и следователно влиза в сила на 15 март 1994 г.

5. Член 1 от Решение 94/800 предвижда, че:

„Одобрява от името на Европейската общност следните многостранни споразумения и актове, по отношение на онази част от тях, която е от компетентността на Европейската общност:

- Споразумението за създаване на Световната търговска организация, както и споразуменията от приложения 1, 2 и 3 към това споразумение.

...”

6. Член 50 от Споразумението TRIPS предвижда:

„1. Съдилищата следва да бъдат упълномощени да се разпореждат за незабавни и ефективни временни мерки:

- а) за предотвратяване на нарушенията на правото върху интелектуалната собственост и по-специално за предотвратяване на влизане в търговските канали под тяхна юрисдикция на стоки, включително и вносни стоки, незабавно след освобождаването им от митницата;
- б) за запазване на съответните доказателства относно предполагаемо нарушение.

2. Съдът следва да бъде упълномощен при подходящи случаи да разпoredи временни мерки *inaudita altera parte*, и по-специално, когато всяко забавяне би нанесло непоправима вреда на притежателя на правото или когато има очевиден риск да бъдат унищожени доказателства.

3. Съдилищата следва да бъдат упълномощени да изискат от заявителя да предостави всички допустими налични доказателства с цел да се уверят в достатъчна степен, че заявителят се явява притежател на правата, и че правото на заявителя е нарушено или че подобно нарушение непосредствено предстои, както и да разпoredят на заявителя да осигури парична гаранция или еквивалентни гаранции, достатъчни да защитят ответника и да предотвратят злоупотреба.

4. Когато са предприети временни мерки *inaudita altera parte*, засегнатите страни незабавно се уведомяват най-късно непосредствено след предприемане на мерките. При молба от ответника се организира преразглеждане на съдебното дело, включително с право да бъде изслушан, с оглед да се реши в рамките на приемлив срок след уведомяване за предприетите мерки дали тези мерки ще трябва да бъдат изменени, отменени или потвърдени.

...

6. Без да се накърнява действието на параграф 4, временните мерки, предприети въз основа на параграфи 1 и 2, се отменят по молба на ответника или прекратяват по друг начин действието си, ако процедурите, довели до решението по същество на делото, не са започнати в рамките на приемлив период, определен от съда, разпoredил тези мерки, когато законодателството на държавата-членка позволява това, или при отсъствие на такова решение - срок, непревишаващ 20 работни дни или 31 календарни дни, като се избира по-дългият от двата.

...”

7. Заключителният акт, включващ резултатите от Уругвайския кръг за многостранни търговски преговори (наричан по-долу „Заключителният акт”) и, предмет на сключване, Споразумението за създаване на Световната търговска организация, са били подписани в Маракеш на 15 април 1994 г. от представители на Общността и държавите-членки.

8. Член 289, параграф 1 от Гражданскопроцесуалния кодекс на Нидерландия (наричан по-долу „кодекса”) предвижда:

„ Във всички случаи, в които, с оглед интересите на страните, е необходимо постановяването на незабавна временна мярка поради неотложна нужда, може да се поиска такава на заседание, проведено за тази цел от председателя, в работни дни, определени от него.”

9. В такива случаи, член 290, параграф 2 от Кодекса предвижда, че съгласно неговата „доброволна юрисдикция“, страните могат да се явят пред председателя, който да разпорежи временни мерки, на заседание, на което ищецът трябва да се представлява от адвокат, докато ответникът може да се яви лично или да бъде представляван.

10. Съгласно член 292 от Кодекса, вътрешна мярка приета от председателя, не предришава разглеждането на главното производство по същество.

11. На последно място, съгласно член 295 от Кодекса, временните мерки могат да се обжалват пред апелативен съд в срок от две седмици от съобщаването на това решение.

Фактите по главното производство

12. По силата на международните регистрации R 196 756 и R 199 735, обозначаващи Бенелюкс, Hermès е притежател на името „Hermès” и на името на изобретението „Hermès” като търговска марка.

13. „Hermès” използва тези търговски марки, *inter alia*, на вратовръзки, които то продава чрез избрана система за разпространение. В Нидерландия, вратовръзките „Hermès” се продават от Galerie & Faïence BV и от бутик Le Duc съответно в Scheveningen и Zeist.

14. На 21 декември 1995 г., „Hermès”, предполагайки, че ФНТ са продавали копия на техни вратовръзки, с разрешението на председателя на Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, конфискува 10 вратовръзки, притежание на самите ФНТ и описва 453 вратовръзки, притежавани от PTT Post BV по нареждане на ФНТ.

15. На 2 януари 1996 г., „Hermès” иска от председателя на същия съд да разпорежи временна мярка за спиране на нарушението на ФНТ по отношение на неговото авторско право и търговска марка. „Hermès” също така искат предприемане на всички мерки, необходими за да се прекрати окончателно нарушението.

16. В определението за препращане, председателят на Arrondissementsrechtbank, установява, че твърдението на „Hermès”, че конфискуваните по тяхно искане вратовръзки, са били иззети, е било вярно, и че ФНТ не са могли основателно да оспорят, че са действали добросъвестно. Следователно, той разрешава искането на „Hermès” и разпорежда на ФНТ да прекратят всякакви настоящи и бъдещи нарушения на изключителното авторско право и право на търговска мярка.

17. В същото производство, „Hermès” също така искат председателят на Arrondissementsrechtbank да определи срок от три месеца от датата на връчване на временното решение, като период през който ФНТ могат,

съгласно член 50(6), да поискат отмяна на тези временни мерки и срок от 14 дни, като период, в който „Hermès” могат да образуват дело по същество, който период да започне да тече от датата, на която FHT са поискали отмяната.

18. Председателят на Arrondissementsrechtbank счита, че това последно искане на „Hermès” не може да се удовлетвори, тъй като член 50, параграф 6 от Споразумението TRIPS не поставя никакви крайни срокове на правото на ответника да поиска отмяна на временните мерки. Той счита, че целта на тази разпоредба е, обратно, да се позволи на ответника да поиска отмяна на временна мярка по всяко време преди обявяването на решението по главното производство. Предвидения в тази разпоредба период за образуване на производство по същество, следователно не може да се определи като период, в който ответникът трябва да поиска отмяна на временните мерки.

19. Въпреки това, председателят на Arrondissementsrechtbank не е сигурен в това дали трябва да се определи период, в който „Hermès” трябва да образуват производство по същество. Такова задължение би се изисквало, ако мярката, разпоредена по въпросното временно производство, представлява „временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението TRIPS.

20. Председателят на Arrondissementsrechtbank отбелязва, че при временните производства съгласно нидерландското законодателство, ответникът се призовава, страните имат право да бъдат изслушани и съдията, разглеждащ искането за временна мярка прави преценка на делото по същество, което той също така разяснява в писмено решение, което може да се обжалва. Освен това, въпреки, че страните имат правото да образуват производство по същество, по въпросите, попадащи в приложното поле на Споразумението TRIPS, те обикновено приемат временното решение.

21. При тези обстоятелства, националният съд е решил да спре производството и да препрати на Съда за преюдициално решение следния въпрос:

„Дали временна мярка, като тази, например, предвидена в членове 289 и последващи на Гражданскопроцесуалния кодекс, чрез които се търси незабавна и изпълнима мярка, попада в приложното поле на изразът „временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост?”

Юрисдикция на Съда

22. Правителствата на Нидерландия, Франция и Обединеното кралство твърдят, че Съдът няма юрисдикция да отговори на този въпрос.

23. В това отношение те препращат към точка 104 от Становище 1/94 от 15 ноември 1994 г. (Recueil, стр. I-5267), в което Съдът постановява, че разпоредбите на Споразумението TRIPS относно „мерки...за гарантиране ефективната защита на правото на интелектуална собственост”, такива като тези, посочени в член 50, основно попадат в приложното поле на компетенциите на държавите-членки, а не в това на Общността, на основание, че към датата, когато становището е било прието, Общността не е упражнявала своята вътрешна компетенция в тази област, независимо от Регламент (ЕИО) № 3842/86 на Съвета от 1 декември 1986 г. за определяне на мерките за забрана на пускането за свободно разпространение на конфискувани стоки (ОВ L 357, стр.1). Според правителствата на Нидерландия, Франция и Обединеното кралство, тъй като Общността все още не е приела никакви хармонизиращи мерки във въпросната област, член 50 от Споразумението TRIPS не попада в приложното поле на правото на Общността и следователно Съдът няма юрисдикцията да тълкува тази разпоредба.

24. Трябва да се посочи, че въпреки това, Споразумението за създаване на Световната търговска организация е било подписано от Общността и ратифицирано от държавите-членки без никакво разпределяне между тях на съответните задължения към другите договарящи страни.

25. Едновременно с това, без да има никаква нужда да се определя обхвата на задължението, прието от Общността при подписване на споразумението, трябва да се отбележи, че когато Заключителния акт и Споразумението за създаването на Световната търговска организация са били подписани от Общността и нейните държави-членки на 15 април 1994 г., Регламент № 40/94 е бил в сила от един месец.

26. Член 50, параграф 1 от Споразумението TRIPS изисква съдебните органи на договарящите страни да могат да разпореждат „временни мерки” за защита правата и интересите на притежателите на търговски марки, дадени съгласно законодателството на тези страни. С тази цел, член 50 предвижда различни процесуални правила, които са приложими за приемането на такива мерки.

27. Съгласно член 99 Регламент № 40/94, правата, произтичащи от търговска марка на Общността, могат да се защитят чрез приемането на „временни, включително предпазни, мерки.”

28. Истина е, че предвидените в член 99 и съответните процесуални правила, мерки са тези уредени във вътрешното законодателство на заинтересуваните държави-членки за целите на националната търговска марка. Въпреки това, тъй като Общността е страна по споразумението TRIPS и тъй като това споразумение се отнася до търговска марка на Общността, когато са сезирани да приложат националните правила с оглед разпореждане на временни мерки за защита на правата, произтичащи от

търговска марка на Общността, посочените в член 99 на Регламент № 40/94 съдилища, са длъжни да направят това, доколкото е възможно, в светлината на формулировката и целта на член 50 от Споразумението (вж., по аналогия, Решения от 24 ноември 1992 г., Poulsen и Diva Navigation, C-286/90, Recueil, стр. I-6019, точка 9, и от 10 септември 1996 г., Комисия/Германия, C-61/94, Recueil, стр. I-3989, точка 52).

29. Следва, че Съдът, при всички случаи, има юрисдикцията да тълкува член 50 от Споразумението TRIPS.

30. Несъществено е, че спорът по главното производство се отнася до търговски марки, чиито международни регистрации, определят Бенелюкс.

31. На първо място, само националните съдилища, разглеждащи спора, които трябва да поемат отговорността за разпореждането, са тези, които трябва да преценят нуждата от преюдициално решение, което да им даде възможност да постановят своето решение. Като резултат, когато препратения въпрос се отнася до разпоредба, за която Съдът има юрисдикцията да тълкува, той, по принцип, е задължен да постанови решение (вж., в този смисъл, Решения от 18 октомври 1990 г., Dzodzi, C-297/88 и C-197/89, Recueil, стр. I-3763, точки 34 и 35, и от 8 ноември 1990 г., Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Recueil, стр. I-4003, точки 19 и 20).

32. На второ място, когато разпоредбата може да се приложи и за ситуация, попадаща в приложното поле на националното право и за ситуация, попадаща в приложното поле на правото на Общността, очевидно е в интерес на Общността, с цел да се предотвратят бъдещи различия при тълкуването, разпоредбата да се тълкува еднакво, независимо от обстоятелствата, към които се прилага ((виж, в този смисъл, Решения от 17 юли 1997 г., Giloy, C-130/95, Recueil, стр. I-4291, точка 28, и Leur-Bloem, C-28/95, Recueil, стр. I-4161, точка 34). По настоящото дело, както беше посочено в параграф 28 по-горе, член 50 от Споразумението TRIPS се прилага както за търговска марка на Общността, така и за националните търговски марки.

33. Следователно Съдът има юрисдикцията да се произнесе по представения пред него от националния съд въпрос.

Въпросът, препратен за преюдициално решение

34. Националният съд пита дали мярка, чиято цел е да прекрати извършването на предполагаемото нарушение на търговска марка и която е приета в хода на производство, което се характеризира със следните характеристики:

- мярката се характеризира съгласно националното право като „незабавна временна мярка” и нейното прилагане трябва да се изисква „на основание спешност”;
- противната страна се призовава и се изслушва, ако се яви пред Съда;
- решението, с което се приема мярката, е писмено и мотивирано, след преценка на делото по същество, дадена от съдията, разглеждащ временното приложение;
- решението може да се обжалва; и
- въпреки, че страните са свободни да образуват производство по съществото на делото, решението обикновено се приема от страните като „окончателно” разрешение по техния спор;

се разглежда като „временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост.

35. В началото трябва да се подчертае, че въпреки че се оспорва директният ефект на член 50 от Споразумението TRIPS, Съдът не е длъжен да се произнесе по този въпрос, но само отговорът на представения от националния съд въпрос за тълкуване, ще даде възможност на този съд да тълкува нидерландските процесуални разпоредби в светлината на този член.

36. Според член 50, параграф 1 от Споразумението TRIPS, този член се прилага за „незабавни и ефективни” мерки, чиято цел е да се „предотврати извършването на нарушение на всякакви права на интелектуалната собственост”.

37. Мярка, която е разпоредена от националния съд по главното производство, попада в това определение. Нейната цел е да прекрати нарушение на правата на търговска марка; тя е изрично определена в националното законодателство като „незабавна временна мярка”; и се приема „на основание спешност”.

38. Освен това, всички признават, че страните имат право, независимо от това дали ще го използват или не, да образуват, след постановяването на въпросната мярка, производство по съществото на делото. По такъв начин, по силата на закона, мярката не се разглежда като окончателна.

39. Заключение, че мярка като тази разпоредена от националния съд, е „временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението TRIPS, не се влияе от другите характеристики на това разпореждане.

40. На първо място, що се отнася до факта, че другата страна е призована и има право да бъде изслушана, трябва да се отбележи, че член 50, параграф 2 от Споразумението TRIPS предвижда, че „когато е целесъобразно”, могат да се разпоредят временни мерки „*inaudita altera parte*”, и че член 50, параграф 4 определя специфична процедура в това отношение. Въпреки, че тези

разпоредби позволяват приемане на временни мерки *inaudita altera parte*, когато е целесъобразно, това не означава, че само мерките, които са приети по този начин имат характер на временни за целите на член 50 от Споразумението TRIPS. Напротив, ясно е, че тези разпоредби, както и във всички други случаи на временни мерки трябва да се приемат в съответствие с принципа *audi alteram partem*.

41. На второ място, фактът, че съдията, разглеждащ искането за временни мерки, издава писмено мотивирано решение, не пречи това решение да се характеризира като „временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението TRIPS, тъй като тази разпоредба не предвижда правила, които да се отнасят до формата на решението, с което се разпорежда такава мярка

42. На трето място, във формулировката на член 50 от Споразумението TRIPS не се съдържа нищо, което да посочва, че тези мерки, за които се отнася настоящия член, трябва да се приемат без преценка от съдията на съществените елементи на делото. Напротив, член 50, параграф 3, по отношение на правомощията на съдилищата да изискват от ищеца да представи всички допустими налични доказателства за да се уверят в достатъчна степен, че правото на ищеца е нарушено или че подобно нарушение непосредствено предстои, предполага, че „временните мерки” се основават, поне до някаква степен, на тази преценка.

43. На четвърто място, що се отнася до обжалването на такава мярка, като разглежданата в главното производство в това дело, трябва да се отбележи, че въпреки, че член 50, параграф 4 от Споразумението TRIPS изрично урежда възможността да се поиска „преглед”, когато е била приета временна мярка *inaudita altera parte*, няма разпоредба в този член, която да пречи „временните мерки” въобще да могат се обжалват.

44. На последно място, всяко възможно желание на страните да приемат временното решение като „окончателно” разрешаване на техния спор, не може да измени правната същност на мярка, която се характеризира като „временна” за целите на член 50 от Споразумението TRIPS.

45. Следователно отговорът на представения въпрос трябва да бъде, че мярка, чиято цел е да прекрати извършването на предполагаемо нарушение на правото на търговска марка и която е приета в хода на производство, което се характеризира със следните характеристики:

- мярката се характеризира съгласно националното право като “незабавна временна мярка” и нейното прилагане трябва да се изисква “на основание спешност”;
- противната страна се призовава и се изслушва, ако се яви пред съда;

- решението, с което се приема мярката, е писмено и мотивирано, след преценка на делото по същество, дадена от съдията, разглеждащ временното приложение;
- решението може да се обжалва; и
- въпреки, че страните са свободни да образуват производство по съществото на делото, решението обикновено се приема от страните като “окончателно” разрешение по техния спор;

се разглежда като “временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост.

По съдебните разноски

46. Разноските, направени от нидерландското, френското правителство, правителството на Обединеното кралство и от Комисията 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 националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени пред него от Arrondissementsrechtbank te Amsterdam с Определение от 1 февруари 1996 г., реши:

Мярка, чиято цел е да прекрати нарушаване на право на търговска марка и която е приета в хода на производство, което се определя от следните характерни черти:

- мярката се характеризира съгласно националното право като “незабавна временна мярка” и нейното прилагане трябва да се изисква “на основание спешност”;
- противната страна се призовава и се изслушва, ако се яви пред Съда;
- решението, с което се приема мярката, е писмено и мотивирано, след преценка на делото по същество, дадена от съдията, разглеждащ временното приложение;
- решението може да се обжалва; и
- въпреки, че страните са свободни да образуват производство по съществото на делото, решението обикновено се приема от страните като “окончателно” разрешение по техния спор;

се разглежда като “временна мярка” по смисъла на член 50 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, както е посочено в приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация, одобрено от името на Общността, що се отнася до въпросите, попадащи в нейните компетенции, в Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 16 юни 1998 година.

Подписи