

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

16 юли 1998 година

„Директива 89/104/ЕИО – Изчерпване правата върху търговска марка – Стоки, пуснати на пазара на Общността или в страна, която не е членка”

По дело С-355/96

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 177 от Договора ЕО, от страна на Oberster Gerichtshof (Австрия) по производството, висящо пред този съд между

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG

и

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

относно тълкуването на член 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, L 40, стр. 1), изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. (ОВ 1994 г., L 1, стр. 3),

СЪДЪТ,

в състав: г-н G. C. Rodríguez Iglesias, председател, г-н C. Gulmann (докладчик), г-н M. Wathelet и г-н R. Schintgen, председатели на състав, г-н G. F. Mancini, г-н J. C. Moitinho de Almeida, г-н J. L. Murray, г-н D. A. O. Edward, г-н P. Jann, г-н L. Sevón и г-н K. M. Ioannou, съдии,

генерален адвокат: г-н F. G. Jacobs,

съдебен секретар: г-н H. von Holstein, помощник-съдебен секретар,

като взе предвид писмените становища, представени:

- за Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, от Klaus Haslinger, адвокат в адвокатската колегия на Linz,

- за Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, от Walter Müller, адвокат в адвокатската колегия на Linz,

- за австрийското правителство от Wolf Okressek, Ministerialrat в канцлерската служба, в качеството на представител,

- за германското правителство от г-н Alfred Dittrich, Ministerialrat във Федералното министерство на правосъдието и г-н Bernd Kloeke, Oberregierungsrat във Федералното министерство на икономиката, в качеството на представители,

- за френското правителство от г-жа Catherine de Salins, помощник-директор на правната дирекция на Министерството на външните работи и г-н Philippe Martinet, секретар в същата дирекция, в качеството на представители,

- за италианското правителство от г-н Umberto Leanza, завеждащ отдел за дипломатически спорове в Министерството на външните работи, в качеството на представител, подпомаган от г-н Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- за шведското правителство от г-н Erik Brattgård, Departementsråd в отдела за външна търговия към Министерството на външните работи, г-н Tomas Norström, Kansliråd в същото министерство и г-жа Inge Simfors, Hovrättsassessor в същото министерство, в качеството на представители,

- за правителството на Обединеното кралство от г-жа Lindsey Nicoll, от Treasury Solicitor's Department, в качеството на представител, подпомагана от г-н Michael Silverleaf, barrister,

- за Комисията на Европейските общности от г-н Jürgen Grunwald, правен съветник и г-н Berend Jan Drijber, член на правната служба в качеството на представители,

като взе предвид доклада за съдебното заседание,

след като изслуша становищата на Schmied GmbH & Co. KG, за което се явява адв. Klaus Haslinger от Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, за което се явява г-н Walter Müller, на италианското правителство, за което се явява г-н Oscar Fiumara, и на Комисията, за която се явява г-н Jürgen Grunwald, в съдебното заседание от 14 октомври 1997 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 29 януари 1998 г.,

прие настоящото

Решение

1. С Определение от 15 октомври 1996 г., постъпило в секретариата на Съда 30 октомври същата година, Oberster Gerichtshof на основание член 177 от Договора за ЕО, поставя два преюдициални въпроса относно, тълкуването на член 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, L 40, стр. 1, наричана по-надолу „Директивата“), изменена със Споразумението за Европейско икономическо пространство от 2 май 1992 г. (ОВ 1994 г., L 1, стр. 3, наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“).

2. Тези въпроси са били повдигнати в рамките на производство, което противопоставя австрийските дружества Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (наричано по-долу „Silhouette“) и Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (наричано по-долу „Hartlauer“).

3. Член 7 от Директивата относно изчерпването на правата върху определена търговска марка гласи:

„1. Търговската марка не дава право на притежателя ѝ да забрани използването ѝ за продукти, които са били пуснати на пазара в рамките на Общността под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато има законни основания притежателя да се противопостави на последваща продажба на продукти включително, когато състоянието на тези продукти е променено или накърнено след пускането им в продажба.”

4. Съгласно член 65, параграф 2, във връзка с приложение XVII, точка 4 от Споразумението за ЕИП, член 7, параграф 1 от Директивата е бил променен, за да бъде хармонизиран със Споразумението и изразът „в рамките на Общността” е бил заменен от думите на „територията на една от договарящите страни”.

5. Член 7 от Директивата е бил транспониран в австрийското законодателство в член 10а от *Markenschutzgesetz* (Закон за защита на търговските марки), параграф 1, от които гласи: „Правото, което дава търговската марка не дава право на притежателя ѝ да забранява на трети лица, използването на последната за продукти, които са били пуснати в продажба в рамките на Европейското икономическо пространство под тази търговска марка от притежателя или с негово съгласие”.

6. *Silhouette* произвежда очила в класа на високите цени. То ги пуска в продажба в цял свят под марката „*Silhouette*”, регистрирана в Австрия и в повечето страни. В Австрия доставя тези очила на оптичните магазини само, а в останалите страни има или филиали или дистрибутори.

7. *Hartlauer* продава, *inter alia*, очила чрез посредничеството на многобройните си филиали в Австрия на ниски цени, които представляват основния му търговски аргумент. То не взема стока от *Silhouette*, защото *Silhouette* смята, че дистрибуцията на продуктите му от *Hartlauer* би навредила на имиджа му на производител на очила с много високо качество и модна линия.

8. През м. октомври 1995 г., *Silhouette* е продало 21 000 демодирани рамки за очила на българското дружество *Union Trading* за сумата от 261 450 USD. То е натоварило своя представител на даде инструкция на клиентите да продават въпросните рамки само в България и в държавите на бившия Съветски съюз и да не ги изнасят в трети страни. Представителят е уверил *Silhouette*, че е предал тази инструкция на купувача. *Oberster Gerichtshof* въпреки това прави забележка, че не съществува никаква реална възможност да се провери дали горното изискване е било спазено.

9. *Silhouette* е доставило въпросните рамки на *Union Trading* в София през м. ноември 1995 г. *Hartlauer* е закупило тези стоки според *Oberster Gerichtshof*, без да е възможно да се установи от какъв продавач и ги е предложило за продажба на територията на Австрия от началото на м. декември 1995 г. В една рекламна

кампания в печата Hartlauer твърди, че въпреки, че Silhouette не го снабдява със своята стока то е успяло да придобие 21 000 рамки Silhouette в чужбина.

10. Silhouette е започнало дело пред Landesgericht Steyr, с цел да бъде забранено на Hartlauer да продава очила или рамки с неговата марка, тъй като последните не са били в продажба на територията на Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „ЕИП“) от него или с негово съгласие. То поддържа, че не е изчерпало правата си върху марката с мотива, че Директивата не предвижда изчерпването на подобни права с изключение на случая, когато тези продукти са били пуснати в продажба на територията на ЕИП от притежателя на марката или с негово съгласие. То е основало своя иск на член 10a от Markenschutzgesetz, а също така и на членове 1 и 9 от Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Закон за борба срещу нелоялната и незаконна конкуренция, наричан по-долу „UWG“) и на член 43 от l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (граждански кодекс, наричан по-долу „ABGB“).

11. Hartlauer е поискало отхвърляне на иска с мотивите, че Silhouette не е продавало рамките с условие изключването на повторен внос в рамките на Общността. Според него член 43 от ABGB не е приложимо. То от друга страна прави възразение, че Markenschutzgesetz не дава правото да се иска издаване на разпореждане за преустановяване на деянието, и че нейното поведение не е противно на обичайната практика, като се има предвид неясната правна ситуация.

12. Искът на Silhouette е бил отхвърлен от Landesgericht Steyr като първа инстанция и от Oberlandesgericht Linz при обжалването. Silhouette е обжалвал пред Oberster Gerichtshof.

13. Последният, първо е направил заключението, че висящото пред него дело се отнася до повторното внасяне на стока, първоначално произведена от притежателя на търговската марка и е продавана от този притежател в страна, която не е членка. Той след това отбелязва, че преди влизането в сила на член 10a от Markenschutzgesetz, австрийските съдилища са прилагали принципа на международното изчерпване на правото дадено от търговската марка (принцип, според който правата на притежателя се изчерпват, щом като продуктът, носещ търговската марка е бил пуснат на пазара, независимо от мястото, където това е станало). Накрая Oberster Gerichtshof отбелязва, че обяснителния меморандум към австрийския закон за прилагане на член 7 от Директивата посочва, че целта на тази правна норма е да остави на юридическата практика възможността на регламентира въпроса за валидността на принципа на международното изчерпване.

14. При тези обстоятелства Oberster Gerichtshof е решил да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Следва ли да се тълкува член 7, параграф 1, от Първата директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г., за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40/1 от 11 февруари 1989 г.), в смисъл, че правото дадено от марката, позволява на притежателя ѝ да забрани на трето лице използването ѝ по отношение на

продукти, които са били пуснати в продажба на територията на държава, която не е договаряща страна?

2) Притежателят на марката може ли, като се основава единствено на член 7, параграф 1, от Директивата да поиска трети лица да не използват марката за продукти, които са били пуснати в продажба под тази марка на територията на държава, която не е договаряща страна?"

По първия въпрос

15. По първия въпрос Oberster Gerichtshof по същество пита дали член 7, параграф 1 от Директивата се противопоставя на националните норми, предвиждащи изчерпване на правото дадено от една марка за продукти пуснати на пазара извън ЕИП под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

16. Трябва първо да се отбележи, че член 5 от Директивата определя приложното поле на „правата, дадени от търговската марка”, и че член 7 от същата директива съдържа правило относно „изчерпването” на правото дадено от търговската марка.

17. Съгласно член 5, параграф 1 от Директивата, регистрираната търговска марка дава на своя притежател изключително право. Освен това, този параграф предвижда в буква а), че изключителното право позволява на неговия притежател да забрани на трети лица, без негово съгласие да го използват включително да използват знак идентичен на търговската марка за продукти или услуги идентични на тези, за които тя е била регистрирана. Член 5, параграф 3, който изброява по неизчерпателен начин видовете употреба, които притежателя може да забрани на основание параграф 1, включително по-специално вноса и износа на продукти, носещи дадената търговска марка.

18. Точно както разпоредбите на член 6 от Директивата, които определят известни ограничения относно ефектите на марката, член 7 уточнява, че при определените от него условия изключителното право дадено от търговската марка се изчерпва така, че притежателя на марката вече не може да забранява използването ѝ. Изчерпването е поставено в зависимост от условието първо продуктите да са били пуснати в търговската мрежа от притежателя или с негово съгласие. Но съгласно текста на Директивата изчерпването се осъществява единствено, ако продуктите са били пуснати в продажба в рамките на Общността (в рамките на ЕИП след влизане в сила на Споразумението за ЕИП).

19. Не е бил представен пред Съда аргумент, че Директивата трябва да бъде тълкувана в смисъл, че тя предвижда изчерпването на правата дадени от търговската марка за продукти пуснати в продажба от притежателя или с негово съгласие независимо от мястото, където това пускане в продажба се е осъществило.

20. Напротив, Hartlauer и шведското правителство твърдят, че Директивата оставя на държавите-членки възможността да предвиждат в националното си законодателство изчерпване не само за продуктите пуснати в продажба в

рамките на ЕИП, но също и за тези, които са пуснати в продажба в страни, които не са членки.

21. Тълкуването на Директивата предложено от Hartlauer и шведското правителство предполага, че по отношение на член 7, Директивата се задоволява в съответствие с практиката на Съда относно членове 30 и 36 от Договора за ЕО, да задължи държавите-членки да предвидят изчерпване в рамките на Общността, но че посочения член не регулира окончателно въпроса относно изчерпването на правата дадени от търговската марка като по този начин оставя на държавите-членки възможността да предвидят съответните норми относно изчерпването, отиващи по-далеч от предвиденото в член 7 от Директивата.

22. Както Silhouette, австрийското, немското, френското, италианското, правителство, правителството на Обединеното кралство и Комисията са изтъкнали, подобно тълкуване противоречи на посоченото в член 7, а също така на икономическата целесъобразност и на целите поставени от нормите в Директивата относно правата дадени от марката на своя притежател.

23. В това отношение, въпреки че третото съображение от Директивата посочва, че „в момента не е наложително да се извършва пълно съгласуване на законодателствата на държавите-членки по отношение на търговските марки” това не значи, че Директивата не съдържа известна относителна хармонизация на нормите регламентиращи тази материя, а по-точно нормите относно националното законодателство, което засяга пряко функционирането на вътрешния пазар, и че това съображение не пречи на хармонизацията по отношение на тези правила да е пълна.

24. В тази връзка, се припомня, че в първото съображение от Директивата е отбелязано, че законодателствата, които се прилагат по отношение на търговските марки в държавите-членки съдържат различия, които биха могли да доведат до накърняване на свободното движение на стоки и услуги и да накърнят условията на конкуренцията в общия пазар, така че е необходимо с цел да се установи добро функциониране на вътрешния пазар да се сближат законодателствата на държавите-членки. В деветото съображение се подчертава, че е много важно, за да се улесни свободното движение на стоки и услуги да се направи така, че запазените марки да се ползват с еднаква защита в законодателствата на всички държави-членки, и че това не им отнема възможността да осигурят по-широка защита на търговските марки, които са добили гражданственост.

25. Предвид изложеното по-горе следва да тълкуваме членове 5 и 7 от Директивата като съдържащи пълна хармонизация на нормите относно правата дадени от търговската марка. Това тълкуване се подсилва от факта, че член 5 оставя възможността на държавите-членки да поддържат или да въвеждат някои специфични правила, чийто рамки се определят от правото на Общността. Така според параграф 2, където става дума за девето съображение, държавите-членки имат право да дават по-широка защита на марките, които са получили широка гражданственост.

26. При тези условия Директивата не може да бъде тълкува в смисъл, че тя дава на държавите-членки възможността да предвиждат в националното си законодателство изчерпване на правата дадени от търговската марка върху продукти, пуснати на пазара на страни, които не са членки.

27. Това тълкуване, се явява единствената възможност за осъществяване на истинската цел на Директивата, която е да запази функционирането на вътрешния пазар. И наистина пречките пред свободното движение на стоки и услуги, които биха произлезли от ситуация, в която една държава- членка може да предвиди международно изчерпване, докато други държави-членки биха предвидили само изчерпване в рамките на Общността.

28. Срещу това тълкуване не може да се противопостави виждането, така както е сторило това шведското правителство, че Директивата след като е била приета въз основа на член 100 А от Договора ЕО, който определя хармонизацията на законодателствата на държавите-членки по отношението на функционирането на вътрешния пазар не може да регламентира отношение между държавите-членки и трети страни, в смисъл, че неговия член 7 трябва да се тълкува в смисъл, че Директивата се отнасяла само за вътрешнообщностни отношения.

29. Дори да предположим, че член 100 А от Договора бъде тълкуван в смисъла, който предлага шведското правителство, трябва да констатираме, че член 7, така както е отбелязано в настоящото решение не цели да регламентира отношенията между държавите-членки и трети страни, а да определи правата, от които се ползват притежателите на търговски марки в рамката на Общността.

30. Накрая, трябва да констатираме, че компетентните институции на Общността винаги биха могли да разширят чрез включване на международни договори в съответната област, така както това е било направено в рамките на Споразумението за ЕИП, изчерпването предвидено в член 7 спрямо продуктите пуснати в търговската мрежа на страни, които не са членки.

31. С оглед изложеното по-горе трябва отговорът на първия въпрос следва да гласи, че член 7, параграф 1 от Директивата, изменена със Споразумението за ЕИП не разрешава национални правни норми, в които да се предвижда изчерпването на право, дадено от една търговска марка за продукти пуснати на пазара извън ЕИП под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

По втория въпрос

32. По втория въпрос Oberster Gerichtshof пита дали член 7, параграф 1 от Директивата може да се тълкува в смисъл, че единствено на базата на тази разпоредба притежателят на една търговска марка може да получи забрана за използване на марката му за продукти, които са били пуснати в продажба извън ЕИП, под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

33. В своето определение за препращане така както е уточнено от едно допълнително съобщение Oberster Gerichtshof уточнява:

- че втория въпрос е поставен защото Markenschutzgesetz не предвижда изрично правото да се иска съдебно разпореждане за прекратяване на деянието, и че той не съдържа разпоредби, съответстващи на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата. Разпореждане за прекратяване на деянието би могло да бъде искано, когато е налице същевременно и нарушение на член 9 от UWG, чието приложение предполага риск от объркване, какъвто не е случая, когато се касае за оригинални продукти на притежателя на марката;

- че в австрийското право поне според сегашната доктрина, притежателят на една търговска марка не може да се позовава на никакви права, за да получи разпореждане за прекратяване на деянието, според този който внася или извършва повторен внос на продуктите на същата марка, ако правото да се иска такова разпореждане не произтича от член 10а, параграф 1 от Markenschutzgesetz. Според австрийското право, следователно е необходимо да се зададе въпроса дали член 7, параграф 1 от Директивата относно търговските марки, чието съдържание е идентично с това на член 10а, параграф 1 от Markenschutzgesetz, установява подобно право да се иска разпореждане за прекратяване на деянието, ако притежателя на търговската марка може да иска единствено на основание на тази разпоредба трети лица да се въздържат от използване на търговската марка за продукти, пуснати в продажба под тази марка извън ЕИП.

34. В това отношение трябва да припомним, че според икономическата логика на Директивата правата, които дава търговската марката са определени в член 5, докато член 7 съдържа важно уточнение, по отношение на тази дефиниция, тъй като установява, че правата дадени на основание на член 5 не разрешават на притежателя да забранява използването на търговската марка, когато условията относно изчерпването предвидени от тази разпоредба са изпълнени.

35. При тези обстоятелства е безспорно, че Директивата задължава държавите-членки да създават норми на базата на които, притежателя на една търговска марка в случай на накърняване на неговите права трябва да получи правото да изисква забраната на трети лица да използват търговската му марка, въпреки това трябва да констатираме, че това задължение произтича от разпоредбите на член 5 от Директивата, а не от тези на член 7 от нея.

36. В контекста на тази констатация трябва да първо място да припомним, че според установената съдебна практика една директива не може сама по себе си да създаде задължения за частно лице и следователно на нея не може да се прави позоваване срещу частно лице. На второ място трябва да подчертаем, че според същата установена съдебна практика, като се прилага националното законодателство, независимо дали става дума за норми предхождащи или последващи Директивата, националното законодателство, което трябва да я тълкува, трябва да го прави по начин, по който Директивата да може най-ефикасно да постигне целения от нея резултат и по този начин да се съобрази с член 189, алинея трета от Договора за ЕО (вж., *inter alia*, Решение от 13 ноември 1990 г., по дело Marleasing, C-106/89, Recueil, стр. I-4135, точки 6 и 8, и от 14 юли 1994 г., по дело Faccini Dori, C-91/92, Recueil, стр. I-3325, точки 20 и 26).

37. Следователно отговорът на втория въпрос следва да гласи, като имаме предвид, това което вече констатирахме относно задължението на националните съдилища да тълкуват националното законодателство, като винаги се съобразяват с правото на Общността, че член 7, параграф 1 от Директивата не може да се тълкува единствено на основания на тази разпоредба, притежателя на една търговска марка може да получи възможност за забрана на трети лица да използват марката му за продукти, които са били пуснати на пазара извън ЕИП, под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

По съдебните разноси

38. Разходите, направени от австрийското, немското, френското, италианското, шведското и английското правителство, а също така и от страна на Комисията, по които съдът би трябвало да вземе решение 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 относно разноските.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени от страна на Oberster Gerichtshof, с Определение от 15 октомври 1996 г., реши:

1. Член 7, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г., за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, изменена със Споразумението за ЕИП от 2 май 1992 г не разрешава национални правни норми, в които да се предвижда изчерпването на право, дадено от една търговска марка за продукти пуснати на пазара извън Европейското икономическо пространство под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

2. Член 7, параграф 1, от Директива 89/104 не може да се тълкува единствено на основания на тази разпоредба, притежателя на една търговска марка може да получи възможност за забрана на трети лица да използват марката му за продукти, които са били пуснати на пазара извън Европейското икономическо пространство, под тази марка от притежателя или с негово съгласие.

Подписи

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

Подписи