

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

20 ноември 2001 година*

„Марки – Директива 89/104/ЕИО – Член 7, параграф 1 – Изчерпване на предоставеното от марката право – Пускане на пазара извън ЕИП – Внос в ЕИП – Съгласие на притежателя на марката – Необходимост от изрично или мълчаливо съгласие – Приложимо по отношение на договора право – Презумпция за съгласие – Неприложимост”

По съединени дела C-414/99 – C-416/99

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 234 от Договора за ЕО от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Обединено кралство) в производството, висящо пред този съд между

Zino Davidoff SA

и

A & G Imports Ltd (C-414/99)

и между

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

и

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99)

и между

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

и

Costco Wholesale UK Ltd, бивше Costco UK Ltd (C-416/99)

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

* Език на производството: английски.

което се явява г-жа А. Maitrepierre, на Комисията, за която се явява г-жа К. Banks, и на Надзорния орган на ЕАСТ, за който се явяват г-н Р. Dyrberg и г-жа D. Sif Tynes, в качеството на представители, в заседанието на 16 януари 2001 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание на 5 април 2001 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Определение от 24 юни 1999 г. (дело С-414/99) и две Определения от 22 юли 1999 г. (дела С-415/99 и С-416/99), получени в Съда на 29 октомври същата година, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), е задал, на основание член 234 от Договора за ЕО, шест въпроса, по първото дело и три идентични въпроса по всяко от другите две дела 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 г., L 40, стр. 1), изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г. (ОВ 1994 г., L 1, стр. 3, наричана по-нататък „директивата”).

2. Тези въпроси са възникнали в рамките на три спора, които противопоставят двама притежатели на регистрирани в Обединеното кралство марки и притежател на лиценз за марка на четири дружества, учредени по английското право, по повод на пускането на пазара в Обединеното кралство на продукти, пускани преди на пазара извън Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП”).

Правна уредба

3. Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката”, има следното съдържание:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

(...)

3. По параграфи 1 и 2, *inter alia*, може да бъде забранено и:

(...)

в) вносът и износът на стоки с този знак;

(...)”

4. Член 7 от Директива 89/104, озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка”, гласи:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.”

5. В съответствие с член 65, параграф 2, четен във връзка с приложение XVII, точка 4 от Споразумението за ЕИП, член 7, параграф 1 от Директива 89/104 е изменен за нуждите на упоменатото споразумение, като изразът „в Общността” е заместен с думите „на територията на договаряща страна”.

6. Директивата е въведена в националното законодателство на Обединеното кралство считано от 31 октомври 1994 г. с Trade Marks Act 1994 (Закон от 1994 г. за търговските марки).

Споровете по главното производство

Дело C-414/99

7. Zino Davidoff SA (наричано по-нататък „Davidoff”) е притежател на две търговски марки – Cool Water и Davidoff Cool Water, регистрирани в Обединеното кралство и използвани в широка гама тоалетни и козметични продукти. Продуктите, произведени от Davidoff, или за негова сметка и носещи с негово съгласие упоменатите марки, се продават от него или за негова сметка както в ЕИП, така и извън ЕИП.

8. Продуктите носят партидни кодове. Това маркиране е с цел спазване на разпоредбите на Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (ОВ L 262, стр. 169), въведена в Обединеното кралство с Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (Регламент от 1996 г. за сигурността на козметичните продукти) (SI 2925/1996). Въпросът дали партидните номера служат и за други цели, освен спазването на Директива 76/768 и на вътрешноправните разпоредби за въвеждане не е бил разрешен от преpraщания съд.

9. През 1996 г. Davidoff сключва договор за изключителна дистрибуция с търговец от Сингапур. В съответствие с договора, дистрибуторът се задължава, от една страна да продава продуктите на Davidoff само на определена територия извън ЕИП на местни поддистрибутори, подагенти или търговци на дребно и от друга страна, самият той да наложи на своите партньори забрана за препродажба извън договорената територия. Страните изрично подчиняват този договор за изключителна дистрибуция на германското право.

10. A & G Imports Ltd (наричано по-нататък „A & G”) придобива произведени в ЕИП продукти на Davidoff на склад, които първоначално са били пуснати на пазара в Сингапур от Davidoff или с неговото съгласие.

11. A & G внася продуктите в Обединеното кралство и започва да ги продава. A & G или друг оператор от дистрибуторската мрежа премахва или заличава изцяло или частично партидните номера.

12. През 1998 г., Davidoff предявява иск срещу A & G пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), като твърди, че именно вносът и продажбата на тези стоки в Обединеното кралство нарушават неговите права, свързани с марката.

13. A & G се позовава на разпоредбите на член 5, параграф 1, и член 7, параграф 1 от директивата, като поддържа, предвид обстоятелствата, при които стоките са пуснати на пазара в Сингапур, че вносът и продажбата са осъществени със съгласието на Davidoff, или трябва да се считат за такива.

14. Davidoff оспорва, че е дало своето съгласие или че може да се счита, че е направило това относно вноса на въпросните продукти в ЕИП. То се позовава на законни причини, по смисъла на член 7, параграф 2 от директивата, за да се противопостави на вноса и на пускането на пазара на неговите продукти. Тези причини се основават на цялостното или частичното премахване или заличаване на партидните номера.

15. С Решение от 18 май 1999 г. препращащият съд отхвърля искането на Davidoff за бързо производство, като приема, че спорът трябва да бъде разгледан в производство по общия ред. При все това, той счита, че за нуждите на последното, обхватът и ефектът на член 7, параграфи 1 и 2 от директивата трябва да бъдат уточнени.

16. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), решава да спре производството и да зададе на Съда следните въпроси:

„1) Тъй като 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), се отнася за стоки, пуснати на пазара в Общността със съгласието на притежателя на марката, има ли основание директивата да се тълкува в смисъл, че включва всяко съгласие – изрично или мълчаливо и пряко или косвено?

2) Когато:

а) притежателят на марка е разрешил или е дал съгласие за прехвърлянето на стоките на трето лице при такива обстоятелства, че правото, с което разполага последното за по-нататъшното пускане на пазара на стоките, зависи от правото, на което е подчинен договорът, по силата на който те са купени, и

б) упоменатото право позволява на продавача да наложи ограничения върху по-нататъшното пускане на пазара или използване на стоките от покупателя, но предвижда също, освен ако не са наложени ефективни ограничения на правото на покупателя да осъществи по-нататъшното пускане на пазара на продукта от или за сметка на притежателя, че третото лице има право да пуска на пазара стоките в която и да е страна, включително в Общността,

тогава, ако в съответствие с това право никакво ефективно ограничение не е било наложено за ограничаване на правото на третото лице да пуска на пазара стоките, има ли основание директивата да се тълкува в смисъл, че трябва да се приема за дадено съгласието на притежателя с така придобитото от третото лице право да пуска на пазара стоките в Общността?

3) При утвърдителен отговор на предходния въпрос, могат ли националните съдилища да определят дали, с оглед на всички обстоятелства, са били наложени ефективни ограничения на третото лице?

4) Трябва ли член 7, параграф 2 от директивата да се тълкува в смисъл, че всяко действие на трето лице, което засяга съществено стойността, привлекателността или името на марката или на стоките, върху които тя е поставена, представлява законно основание, на което притежателят може да се позове, за да се противопостави на по-нататъшното пускане на пазара на неговите стоки?

5) Трябва ли член 7, параграф 2 от директивата да се тълкува в смисъл, че премахването или заличаването (изцяло или частично) от трети страни на която и да е маркировка върху стоките, представлява законно основание, на което притежателят може да се позове, за да се противопостави на по-нататъшното пускане на пазара на неговите стоки, когато е слабо вероятно въпросното премахване или заличаване да доведе до сериозна или съществена вреда на доброто име на марката или на стоките от тази марка?

6) Трябва ли член 7, параграф 2 от директивата да се тълкува в смисъл, че премахването или заличаването (изцяло или частично) от трети страни на партидните кодове на стоките представлява законно основание, на което притежателят може да се позове, за да се противопостави на по-нататъшното пускане на пазара на неговите стоки, когато, в резултат на премахването или заличаването, тези стоки

а) нарушават някоя част от наказателния кодекс на държава-членка (която не се отнася до марките) или

б) нарушават разпоредбите на Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (ОВ L 262, стр. 169)?”

Дела C-415/99 и C-416/99

17. Levi Strauss & Co., корпорация, учредена съгласно правото на щат Делауеър (Съединени американски щати), е притежател на марките Levi's и 501, регистрирани в Обединеното кралство и използвани за нейните дънки *inter alia*.

18. Levi Strauss (UK) Ltd, дружество, учредено съгласно правото на Англия и Уелс, е притежател на даден от Levi Strauss & Co. лиценз за марка за производството, продажбата и дистрибуцията в Обединеното кралство на дънки Levi's 501 *inter alia*. То само продава тези продукти в Обединеното кралство или предоставя лицензи на други търговци на дребно в рамките на система за селективна дистрибуция.

19. Tesco Stores Ltd и Tesco plc (наричани съвместно по-нататък „Tesco”) са дружества, учредени съгласно правото на Англия и Уелс, като второто е дружество-майка на първото. Tesco е една от водещите вериги супермаркети в Обединеното кралство. Заедно с другите стоки, продава и дрехи.

20. Costco Wholesale UK Ltd (наричано по-нататък „Costco”), дружество, учредено съгласно правото на Англия и Уелс, продава широка гама маркови стоки в Обединеното кралство, по-специално дрехи.

21. Levi Strauss & Co. и Levi Strauss (UK) Ltd (наричани по-нататък съвместно „Levi's”) винаги са отказвали да продават дънки Levi's 501 на Tesco и на Costco и не са приемали последните да станат оторизирани дистрибутори на тези продукти.

22. Tesco и Costco се снабдяват с дънки Levi's 501, автентични стоки, продавани първоначално от или за сметка на Levi's, от търговци, които са внесли стоките от страни извън ЕИП. Договорите, въз основа на които те придобиват тези продукти, не съдържат никакви ограничения относно по-нататъшната продажба или забрана за продажба на определена територия. Купените от Tesco дънки били произведени от Levi's или от негово име в Съединените американски щати, в Мексико или в Канада. Купените от Costco дънки били произведени при същите условия в Съединените американски щати или в Мексико.

23. Доставчиците на Tesco и на Costco придобили стоките директно или чрез посредници от оторизирани търговци на дребно в Съединените американски щати, в Канада или в Мексико, или от търговци на едро, които са купили дънките от „акумулатори”, т.е. от лица, които купуват дънки в малки количества от множество оторизирани магазини, по-специално в Съединените американски щати и в Канада.

24. През 1998 г. Levi's предявява иск срещу Tesco и Costco пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court). В иска се твърди, че вносът и продажбата на дънки Levi's от ответниците представлява нарушение на предоставените от марката права.

25. То посочва, че е дало на оторизираните търговци на дребно в Съединените американски щати и в Канада, както в писмена, така и в устна форма, указания, според които се забранява препродажбата на едро, въз основа на които стоките могат да бъдат продавани само на крайни покупатели. В своите формуляри за писмено потвърждаване на поръчката, Levi's запазва многократно упражняваното право да преустанови доставката на продукти на търговец на дребно, който нарушава тази забрана. Levi's иска от своите оторизирани търговци на дребно да ограничат продажбите на дрехи до определен брой на клиент, обикновено до шест, и да поставят в техните магазини надписи, които обясняват политиката на Levi's на забрана за продажба на едро, както и упоменатия определен брой за покупки на дребно. В Мексико Levi's продават своите продукти на оторизирани търговци на едро. Те винаги уведомяват последните, по-специално с многобройни писмени уведомления, за правилото, стоките не трябва да бъдат предмет на продажби за износ.

26. Tesco признава, че по съответното време е знаело, че Levi's не иска неговите дънки да бъдат продавани в ЕИП по друг начин, освен този чрез оторизирани търговци на дребно. Costco, от своя страна твърди, че не е знаело това.

27. Tesco и Costco отбелязват, че не са имали никакви договорни ограничения. Според Tesco и Costco, Levi's не се опитало да наложи свързано със стоките ограничение или да нотифицира за такова, нито да запази своите права по някакъв начин. Според тяхното твърдение, закупилият оспорваните дънки търговец е имал право да разполага свободно с тях.

28. При тези обстоятелства, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) решава да спре производството и да постави пред Съда следните въпроси:

„1) Когато стоки със запазена марка са пуснати от притежателя на марката или с негово съгласие на пазара на страна, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство, и когато тези стоки са внесени или продадени от трето лице в Европейското икономическо пространство, Директива 89/104/ЕИО (директивата) задължава ли притежателя на марката да забрани този внос или

61999J0414 – ЦПР – финализиран

продажба, ако не е изразил ясно и изрично своето съгласие, или мълчанието се приема за съгласие?

2) Ако отговорът на първия въпрос бъде, че мълчанието може да се приеме за съгласие, то произтича ли от факта, че стоките са продавани от собственика или за негова сметка без договорни ограничения, които забраняват препродажбата в Европейското икономическо пространство и обвързват първия, както и всички понататъшни покупатели?

3) Когато стоки със запазена марка вече са били пласирани от притежателя на марката на пазара на страна, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство:

а) в каква степен е значимо или определящо за въпроса дали собственикът е дал съгласие за пускане на неговите стоки на пазара в Европейското икономическо пространство, по смисъла на директивата:

i) че лицето, което, макар че не е оторизиран търговец на дребно, пуска стоките на пазара със съзнанието, че то е законният собственик на стоките и че върху тях няма указание, което да забранява тяхното пускане на пазара в Европейското икономическо пространство; и/или

ii) че лицето което, макар че не е оторизиран търговец на дребно, пуска стоките на пазара, като знае, че притежателят на марката се противопоставя на пускането на тези стоки на пазара в Европейското икономическо пространство; и/или

iii) че лицето, което, макар че не е оторизиран търговец на дребно, пуска стоките на пазара, като знае, че притежателят на марката се противопоставя на пускането на тези стоки на пазара от лице, което не е оторизиран търговец на дребно; и/или

iv) че стоките са купени от оторизирани търговци на дребно, в страна, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство, които са били уведомени от притежателя на марката, че той се противопоставя на продажбата на тези стоки с цел препродажба, но че няма наложени договорни ограничения на покупателите относно начина, по който последните могат да разполагат със стоките; и/или

v) че стоките са били закупени от оторизирани търговци на едро в страна, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство, които са били уведомени от притежателя на марката, че стоките трябва да бъдат продавани на търговци на дребно в страната, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство, и не трябва да бъдат продавани за износ, но които не са наложили на техните собствени покупатели договорни ограничения относно начина, по който последните могат да разполагат със стоките; и/или

vi) че притежателят на марката е уведомил или не е уведомил всички понататъшни покупатели на стоките (т.е. всички, които стоят между първия купувател, който придобива стоката от нейния собственик, и лицето, което пуска стоките на пазара в Европейското икономическо пространство) за своето несъгласие за продажбата на стоките с цел препродажба; и/или

vii) че притежателят на марката е наложил, или не е наложил върху първия купувател договорно ограничение, което забранява продажбата с цел препродажба на всяко друго лице, различно от крайния купувател?

б) отговорът на въпроса дали притежателят на марката е дал своето съгласие тези стоки да бъдат пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство, зависи ли, по смисъла на директивата, от други или допълнителни фактор или фактори, и ако това е така, то от кои?”

29. С Определение на председателя на Съда от 15 декември 1999 г. дела С-414/99 – С-416/99 са съединени съгласно член 43 от Процедурния правилник, за нуждите на писмената фаза на производството, на устната фаза на производството и на решението.

По въпросите относно член 7, параграф 1 от директивата

Предварителни бележки

30. Трябва да се отбележи, че по дело С-414/99, въпросите са поставени във връзка с продукти, пуснати на пазара в Общността, докато по дела С-415/99 и С-416/99 въпросите са поставени във връзка с продукти, пуснати на пазара в ЕИП, т.е. с оглед на изменението на член 7, параграф 1 от Директива 89/104 със Споразумението за ЕИП.

31. Тъй като, независимо за кое положение става въпрос, съдържанието на отговорите, които ще бъдат дадени, остава непроменено по отношение на държавите-членки на Общността, по-нататък в настоящото решение ще се има предвид пускане на пазара в ЕИП.

32. Трябва също да се има предвид, че в членове 5 и 7 от директивата, законодателят на Общността е прогласил правилото за изчерпване в Общността, т.е. правилото, че правата, предоставени от марката, не позволяват на нейния притежател да забрани нейното използване за стоки, които са били пуснати с тази марка на пазара на ЕИП от самия него или с неговото съгласие. Като приема тези разпоредби законодателят на Общността не оставя възможността държавите-членки да предвидят в тяхното вътрешно право изчерпването на правото, което произтича от марката за продуктите, пуснати на пазара на държави, които не са членки. (Решение от 16 юли 1998 г. по дело *Silhouette International Schmied*, С-355/96, *Recueil* стр. I-4799, точка 26).

33. Резултатът от директивата следователно е да сведе изчерпването на правото на притежателя, произтичащо от марката, само до случаите, в които стоките са били пуснати на пазара на в ЕИП, и да позволи на притежателя да пусне продуктите на пазара извън това пространство, без последното действие да изчерпва неговите права в ЕИП. Като уточнява, че пускането на стоките на пазара извън ЕИП не изчерпва правото на притежателя да се противопостави на вноса на тези стоки, осъществен без неговото съгласие, законодателят на Общността дава възможност на притежателя на марката да контролира първото пускане на марковите стоки на пазара на ЕИП (Решение от 1 юли 1999 г. по дело *Sebago и Maison Dubois*, С-173/98, *Recueil*, стр. I-4103, точка 21).

34. С своите въпроси, препращащият съд цели главно да определи обстоятелствата, при които може да се смята, че притежателят на марка пряко или косвено е дал съгласие за вноса и пускането на пазара на ЕИП от трети лица, които са настоящи собственици на продукти те, които носят тази марка и са пуснати на пазара извън ЕИП от притежателя или с негово съгласие.

По възможността за мълчаливо съгласие на притежателя на марка за пускането в ЕИП

35. С първия въпрос, поставен по всяко от делата С-414/99 – С-416/99, препрращащият съд пита по същество дали член 7, параграф 1 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че съгласието на притежателя на марката за пускането на пазара в ЕИП на продукти, които носят тази марка, които преди това са били пуснати от този притежател или с негово съгласие на пазара извън ЕИП, трябва да бъде изрично заявено или то може да бъде и мълчаливо.

36. Този въпрос следователно цели да уточни начинът на изразяване на съгласието на притежателя на марката за пускане на пазара на ЕИП.

37. Отговорът на този въпрос предполага първо да се определи дали, от гледна точка на положения като разглежданото в главното производство, понятието „съгласие” използвано в член 7, параграф 1 от директивата трябва да се тълкува еднакво в правния ред на Общността.

38. Италианското правителство смята, че в случай на пускане на стоките извън ЕИП, правото, произтичащо от марката никога не се изчерпва като последица от разпоредба на правото на Общността, тъй като такова изчерпване не е предвидено в директивата. Въпросът за съществуването на изрично или мълчаливо съгласие за повторен внос в ЕИП има отношение не към съгласието за изчерпване, предвидено в член 7, параграф 1 от директивата, а към акта на разпореждане, който се отнася се до правото на марка, което спада към разглежданото вътрешно право.

39. Членове 5 – 7 от директивата осъществяват пълна хармонизация на правилата относно правата, свързани с марката, и по този начин определят правата на притежателите на марки в Общността (упоменатото по-горе Решение по дело *Silhouette International Schmied*, точки 25 и 29).

40. Член 5 от директивата предоставя на притежателя на марката изключително право, което позволява именно да забрани „при липса на неговото съгласие” трети лица да внасят стоки, които носят неговата марка. Член 7, параграф 1, съдържа изключение от това правило, като предвижда че правата на притежателя на марката се изчерпват, когато стоките бъдат пуснати на пазара в ЕИП от притежателя или „с неговото съгласие”.

41. От това следва, че съгласието, което е равнозначно на отказ на притежателя от неговото изключително право, което произтича от член 4 от директивата, да забрани на всяко трето лице да внася стоки, които носят неговата марка, представлява решителен фактор за погасяването на това право.

42. Ако понятието за съгласие е предмет на вътрешното право на държавите-членки, притежателите на марки щяха да имат променлива защита в зависимост от съответното право. Целта на „еднаква защита в законодателството на всичките държави-членки”, предвидена в девето съображение от Директива 89/104 и определена в него като „основна”, нямаше да бъде постигната.

43. Следователно Съдът е този, който трябва да даде еднакво тълкуване на понятието „съгласие” за пускане на стоките на пазара на ЕИП, както е изложено в член 7, параграф 1 от директивата.

44. Страните по главното производство, германското, финландското и шведското правителство, както и Надзорният орган на ЕАСТ приемат, изрично или по същество, че съгласието за пускане на пазара на ЕИП на стоки, които преди са пускани на пазара извън тази зона, може да бъде изрично или мълчаливо. В контраст на това, френското правителство поддържа, че съгласието трябва да бъде изрично. Комисията смята, че въпросът не е дали съгласието трябва да бъде изрично или мълчаливо, а дали притежателят на марката е да има първата възможност да извлече полза от изключителните права, които той има в ЕИП.

45. С оглед на сериозния ефект на погасяване на изключителното право на притежателите на разглежданите в главните производства марки (право, което позволява да контролират първото пускане на пазара на ЕИП), съгласието трябва да бъде изразено по начин, който недвусмислено показва намерението за отказ от това право.

46. Такова намерение обикновено е резултат от изрично заявяване на съгласието. Все пак, в някои случаи е възможно съгласието да бъде резултат от факти и обстоятелства, които произтичат преди, по време на или след пускането на стоките на пазара извън ЕИП, които в очите на националния съд недвусмислено показват отказа на титуляра от неговото право.

47. Следователно, на първия въпрос, поставен по всяко от делата С-414/99 – С-416/99, трябва да се отговори, че член 7, параграф 1 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че съгласието на притежателя на марка за пускане на пазара на ЕИП, на продукти от тази марка, които преди са били пуснати от този притежател или с негово съгласие на пазара извън ЕИП, може да бъде мълчаливо, когато то следва от факти и обстоятелства, които произтичат преди, по време на или след пускането на стоките на пазара извън ЕИП, които в очите на националния съд недвусмислено показват отказа на притежателя от неговото право да се противопостави на пускане на стоките на пазара на ЕИП.

По възможността за мълчаливо съгласие – резултат от обикновено мълчание на притежателя на марка

48. С втория и третия въпрос, буква а), i), vi) и vii) по дела С-415/99 и С-416/99 и с втория въпрос по дело С-414/99, препращащият съд пита по същество дали от гледна точка на фактите по главното производство мълчаливо съгласие може да бъде резултат:

- от факта, че притежателят на марката въобще не е уведомил по-нататъшните приобретатели на пуснатите на пазара извън ЕИП стоки относно своето противопоставяне на пускането на пазара в ЕИП;

- от факта, че върху продуктите липсват предупреждение за забрана за тяхното пускане на пазара на ЕИП;

- от факта, че притежателят на марката е прехвърлил собствеността на продуктите от тази марка, без да наложи договорни запазвания и че според правото, което е приложимо според договора, при липса на подобно запазване, прехвърлянето на права включва неограничено право за препродажба или, най-малкото, право на по-нататъшно пускане на стоките на пазара на ЕИП.

49. Като се позовават по-специално на посочените по-горе Решение по дело Silhouette International Schmied и Решение по дело Sebago и Maison Dubois, A & G, Tesco и Costco твърдят, че трябва да съществува презумпция, че ответник по иск 61999J0414 – ЦПР – финализиран

за нарушаване на права, свързани с марка, е действал със съгласието на притежателя на марката, до доказване на противното от последния.

50. Според тях, притежателят на марка, който иска неговото изключително право да бъде запазено в ЕИП, трябва да осигури:

- марковите стоки да носят ясно предупреждение за съществуването на такива запазвания и

- тези запазвания да са определени в договорите за продажба и препродажба на тези стоки.

51. А & G твърди, че клаузата в договора сключен между Davidoff и неговия дистрибутор в Сингапур, по силата на който последният се задължавал да наложи на своите поддистрибутори, подагенти и/или търговци на дребно да не препродават продуктите извън определената територия, не забранява на дистрибутора, нито на неговите поддистрибутори, подагенти и/или търговци на дребно да продават тези продукти на трети лица в рамките на тази територия с неограничени права за препродажба. Преписката по главното производство не съдържа никакво доказателство, което да показва, че оспорваните стоки са били продавани от дистрибутора или от неговите поддистрибутори, подагенти или търговци на дребно извън определената територия. Освен това, върху стоките или върху техните опаковки няма никакво уведомление за ограничения за препродажба и тези стоки са купени и впоследствие продадени на А & G, без никакво подобно ограничение.

52. Tesco et Costco смятат, че щом в договорите, по силата на които търговец придобива маркови стоки, пуснати на пазара извън ЕИП, липсват ограничения относно тяхната препродажба, то фактът дали притежателите на марката са уведомили чрез съобщения или по всякакъв друг начин своето несъгласие тези продукти да бъдат продавани в ЕИП от този покупател, не е релевантен.

53. Все пак, трябва да се отбележи, че от отговора на първия въпрос, поставен по трите дела С-414/99 – С-416/99, следва, че съгласието трябва да бъде изразено положително и че факторите за съществуването на мълчаливо съгласие трябва недвусмислено да показват отказа на притежателя на марката да упражни своето изключително право.

54. Следва, че търговецът, който се позовава на съществуването на съгласие, следва да представи доказателства, а не на притежателят на марката да доказва липсата на такава.

55. При това положение, мълчаливо съгласие за пускане на пазара на ЕИП на стоки, пуснати преди на пазара извън него, не може да бъде следствие от обикновеното мълчание на притежателя на марката.

56. Освен това, мълчаливо съгласие не може да бъде следствие от липсата на уведомяване от притежателя на марката за неговото противопоставяне за пускането на пазара на ЕИП, нито от липсата на предупреждение за забрана за пускане на пазара на ЕИП върху стоките.

57. И накрая, такава съгласие не може да бъде следствие от факта, че притежателят на марката прехвърля собствеността върху продуктите, които носят марката, без налагане на договорни запазвания на правата върху марката и че, според правото, на което договорът е подчинен, при липса на такива запазвания, 61999J0414 – ЦПР – финализиран

прехвърленото право на собственост включва неограничено право за препродажба или поне право на пускане продуктите на пазара на ЕИП.

58. Национален закон, който зачита обикновеното мълчание на притежателя на марката, приема не мълчаливо съгласие, а предполагаемо съгласие. По този начин пренебрегва изискването за положително дадено съгласие, както следва от правото на Общността.

59. Тъй като законодателят на Общността е този, който трябва да определи правата на притежателя на марка в държавите-членки на Общността, не е приемливо, въз основа на правото, на което е подчинен договорът за продажба извън ЕИП, да се прилагат законови разпоредби, които ограничават дадената от член 5, параграф 1 и член 7, параграф 1 от директивата защита на притежателя на марка.

60. Следователно на втория въпрос и на буква а), i), vi) и vii) от третия въпрос, поставени по дела С-415/99 и С-416/99, както и на втория въпрос по дело С-414/99, трябва да се отговори, че мълчаливото съгласие не може да бъде резултат от:

- липса на уведомление от притежателя на марката до всички по-нататъшни покупатели на стоките, пуснати на пазара извън ЕИП, за неговото несъгласие за пускане на пазара в ЕИП;

- липса на предупреждение за забрана за пускане на пазара в ЕИП върху стоките;

- обстоятелството, че притежателят на марката е прехвърлил собствеността на продуктите, които носят марката, без да налага договорни запазвания на правата върху марката, и, при липса на такива запазвания, според правото, на което е подчинен договорът, прехвърлянето на правото на собственост включва неограничено право за препродажба или, най-малкото, право на по-нататъшно пускане на стоките на пазара на ЕИП.

61. С оглед на този отговор, не следва да се отговаря на третия въпрос, поставен по дело С-414/99.

По последствието от незнанието на вносителя на маркови стоки в ЕИП, за заявеното от притежателя на марката несъгласие за този внос.

62. С буква а), ii) – v) от третия въпрос, поставен по дела С-415/99 и С-416/99, преpraщаният съд пита по същество, дали по отношение на изчерпването на изключителното право на притежателя на марка е от значение:

- че вносителят на марковите стоки не знае за несъгласието на притежателя за тяхното пускане на пазара в ЕИП, или за тяхната продажба на този пазар от търговци, които не са оторизирани търговци на дребно, или

- че оторизираните търговци на дребно и търговци на едро не са наложили на техните собствени покупатели договорни запазвания, които определят това несъгласие, независимо че са били уведомени от притежателя на марката.

63. Тези въпроси поставят проблема дали наложеното от първия продавач на първия купател или договорено между двете страни по продажбата ограничение на правото на свободно разполагане със стоките преминава, когато собствеността върху последните е прехвърлена на трето лице.

64. Този въпрос е различен от ефекта за правото върху марката от съгласието за пускане на пазара в ЕИП. Тъй като такова съгласие не следва от мълчанието на притежателя на марката, евентуалното изразяване на забрана за пускане на пазара в ЕИП, което притежателят не е задължен да направи, а още по-малко, повторението на тази забрана в следващите един или няколко договори, сключени в дистрибуторската мрежа, не представлява условие за запазване на неговото изключително право.

65. От гледна точка на запазването или погасяването на правото на марка, националните норми относно задължителния характер на ограниченията за продажба от трети лица не са релевантни за разрешаването на спора между притежателя на марката и следващия в дистрибуторската мрежа търговец.

66. Следователно, на буква а), ii) – v) от третия въпрос, поставен по дела С-415/99 и С-416/99, трябва да се отговори, че по отношение на изчерпването на изключителното право на притежателя на марката не е от значение:

- че вносителят на марковите стоки не знае за противопоставянето на притежателя на марката за тяхното пускане на пазара в ЕИП, или за тяхната продажба на този пазар от търговци, които не са оторизирани търговци на дребно, или

- че оторизирани търговци на дребно и търговци на едро не са наложили на техните собствени покупатели договорни ограничения за такова несъгласие, независимо че са били уведомени за него от притежателя на марката.

67. Предвид този и дадените по-горе отговори, не следва да се отговаря на третия въпрос, буква б) по дела С-415/99 и С-416/99.

По въпросите относно член 7, параграф 2 от директивата

68. С оглед на отговорите на разгледаните по-горе въпроси, за решаването на спора в главното производство не е необходимо да се отговаря на четвърти, пети и шести въпрос по дело С-414/99.

По съдебните разноски

69. Разноските, направени от германското, френското, италианското, финландското и шведското правителство, от Комисията и от Надзорния орган на ЕАСТ, които са представили становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело има характер на инцидентен установителен иск в производството, висящо пред националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, които са поставени от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) с Определения от 24 юни и 22 юли 1999 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 Европейското
61999J0414 – ЦПР – финализиран

икономическо пространство от 2 май 1992 г., трябва да се тълкува в смисъл, че съгласието на притежателя на марка за пускането на пазара в Европейското икономическо пространство на продукти от тази марка, които преди са били пуснати от този притежател или с негово съгласие на пазара извън Европейското икономическо пространство, може да бъде мълчаливо, когато то следва от факти и обстоятелства, които произтичат преди, по време на и след пускането на пазара извън Европейското икономическо пространство, които, в очите на националния съдия, недвусмислено показват отказ на притежателя от неговото право да се противопостави на пускане на стоките на пазара в Европейското икономическо пространство.

2. Мълчаливо съгласие не може да бъде резултат:

- от липсата на уведомление от притежателя на марката до всички следващи покупатели на стоките, пуснати на пазара извън Европейското икономическо пространство, за неговото несъгласие за пускане на пазара в Европейското икономическо пространство;

- от липсата на предупреждение за забрана за пускане на пазара в Европейското икономическо пространство върху стоките;

- от факта, че притежателят на марката е прехвърлил собствеността на продуктите, които носят марката, без договорни запазвания на неговите права и че, при липсата на такива ограничения, според приложимото по отношение на договора право, прехвърленото право на собственост включва неограничено право за препродажба, или най-малкото, за право понататъшно пускане на продуктите на пазара в Европейското икономическо пространство.

3) По отношение на изчерпването на изключителното право на притежателя на марката не е от значение:

- че вносителят на марковите стоки не знае за противопоставянето на притежателя за тяхното пускане на пазара в Европейското икономическо пространство или за тяхното търгуване на този пазар от търговци, които не са оторизирани търговци на дребно, или

- че оторизираните търговци на дребно и търговци на едро не са наложили на техните собствени покупатели договорни ограничения, които определят несъгласието на притежателя на марката, независимо че са били уведомени от него.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 20 ноември 2001 година.

Подписи