

PRESUDA SUDA

15. lipnja 1976.(*)

U predmetu 51/75,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je uputio High Court of Justice, London, (Visoki sud u Londonu, Ujedinjena Kraljevina) u postupku između

EMI Records Limited, Middlesex,

i

CBS United Kingdom Limited, London,

o tumačenju odredaba Ugovora o slobodnom kretanju robe i o pravilima tržišnog natjecanja u području prava žiga,

SUD,

u sastavu: R. Lecourt, predsjednik, H. Kutscher i A. O'Keefe, predsjednik vijeća, A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen i F. Capotorti, suci,

nezavisni odvjetnik: J.-P. Warner,

tajnik: A. Van Houtte,

donosi sljedeću

PRESUDU

- 1 Rješenjem od 22. svibnja 1975., koje je tajništvo Suda zaprimilo 9. lipnja 1975., High Court of Justice, London (Visoki sud u Londonu) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u sljedeće prethodno pitanje:

„Trebaju li odredbe Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a osobito odredbe o načelima prava Zajednice te pravila o slobodnom kretanju robe i o tržišnom natjecanju, tumačiti tako da subjektu A zabranjuju da na temelju odgovarajućeg nacionalnog prava države članice ostvaruje prava žiga kako bi spriječio:

(i) da subjekt B u državama članicama prodaje robu koja nosi žig X, a koju je B proizveo i koja žig X nosi izvan Zajednice na državnom području na kojem B ima pravo koristiti žig X ili

(ii) da B u državama članicama proizvodi robu koja nosi žig X?"

- 2 Iz informacija koje je dostavio nacionalni sud proizlazi da je dotični žig prvotno pripadao jednom američkom društvu koje je 1917. na svoje britansko društvo kćer prenijelo svoje interese i *goodwill* u različitim državama, uključujući države koje su trenutačno članice Zajednice.
- 3 To američko društvo istodobno je na svoje britansko društvo kćer prenijelo određen broj žigova, uključujući žig koji je predmet spora, za prethodno navedene države, dok je taj žig zadržalo za Sjedinjene Američke Države i druge treće zemlje.
- 4 Nositelj tog žiga, koji je nakon 1922. susljedično steklo više američkih i britanskih društava, u određenom broju država, među kojima su i države članice, trenutačno je britansko društvo EMI Records Limited, dok je u drugim državama, uključujući Sjedinjene Američke Države, nositelj žiga američko društvo CBS Inc., čije je društvo kći u Ujedinjenoj Kraljevini CBS United Kingdom.
- 5 Iz informacija koje je dostavio High Court (Visoki sud) proizlazi da nositelj toga žiga u Sjedinjenim Američkim Državama prodaje posredstvom svojih društava kćeri u Zajednici proizvode koji nose taj žig, a proizvedeni su u Sjedinjenim Američkim Državama.
- 6 Upućenim se pitanjem u biti želi utvrditi može li nositelj žiga u državi članici Zajednice ostvarivati svoje isključivo pravo kako bi u toj državi članici spriječio uvoz ili stavljanje na tržište proizvoda koji nose isti žig, a koji potječu iz treće zemlje ili koje je u Zajednici proizvelo društvo kći nositelja žiga u toj zemlji.
- 7 To je razlog zašto je nacionalni sud zatražio od Suda da upućeno pitanje razmotri s obzirom na načela i pravila prava Zajednice o slobodnom kretanju robe i tržišnom natjecanju.
 1. Slobodno kretanje robe
- 8 U okviru odredaba Ugovora o slobodnom kretanju robe te u skladu s člankom 3. točkom (a), članak 30. i susljedični članci o ukidanju količinskih ograničenja i mjera s istovrsnim učinkom izrijekom predviđaju da su takva ograničenja i mjere zabranjeni „među državama članicama”.
- 9 Konkretno, u članku 36., nakon što je utvrđeno da članci 30. do 34. ne isključuju ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe koja su među ostalim opravdana razlozima zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva, jasno određuje da takva ograničenja ni u kojem slučaju ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine „među državama članicama”.
- 10 Slijedom toga, ostvarivanje prava žiga radi sprečavanja stavljanja na tržište proizvoda podrijetlom iz treće zemlje pod identičnim žigom, čak i ako to predstavlja mjeru s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje, ne utječe na slobodu kretanja robe među državama članicama i stoga ne potpada pod zabrane iz članka 30. i susljedičnih članaka Ugovora.

- 11 U tim okolnostima ostvarivanje prava žiga zapravo ne ugrožava jedinstvo zajedničkog tržišta koje se želi osigurati člankom 30. i susljedičnim člancima.
- 12 Nadalje, ako isti nositelj ima pravo žiga u pogledu istog proizvoda u svim državama članicama, nema potrebe provjeravati je li podrijetlo tih žigova zajedničko podrijetlu identičnog žiga koji je zaštićen u trećoj zemlji jer je to pitanje relevantno samo kada treba ocijeniti postoje li unutar Zajednice mogućnosti podjele tržišta.
- 13 U slučaju pozivanja na članke 9. i 10. Ugovora, te je zaključke nemoguće izbjeći.
- 14 Prema članku 10. stavku 1. Ugovora, smatra se da su proizvodi podrijetlom iz treće zemlje u slobodnom prometu u nekoj državi članici ako je udovoljeno svim uvoznim formalnostima i ako su u državi članici uvoznici naplaćene sve propisane carine ili davanja s istovrsnim učinkom.
- 15 Prema članku 9. stavku 2. Ugovora, odredbe poglavlja 1. odjeljka 1. i poglavlja 2. glave I. dijela drugog primjenjuju se na proizvode iz trećih zemalja koji su u slobodnom prometu u državama članicama.
- 16 Budući da se te odredbe odnose samo na učinke ispunjavanja carinskih formalnosti i plaćanja carina i davanja s istovrsnim učinkom, one se ne mogu tumačiti na način da bi za proizvode koji nose žig koji se primjenjuje u trećoj zemlji, a uvezeni su u Zajednicu, bilo dovoljno da ispunjavaju carinske formalnosti u prvoj državi članici u koju su bili uvezeni kako bi se potom na cijelom zajedničkom tržištu mogli staviti na tržište protivno pravilima o zaštiti žiga.
- 17 Osim toga, odredbe Ugovora o trgovinskoj politici Zajednice ne određuju u članku 110. i susljedičnim člancima nikakvu obvezu država članica da na trgovinu s trećim zemljama prošire obvezujuća načela koja uređuju slobodno kretanje robe među državama članicama, a osobito zabranu mjera s učinkom istovrsnim količinskim ograničenjima.
- 18 Mjere koja je Zajednica uspostavila određenim međunarodnim sporazumima, kao na primjer Konvencijom AKP-EEZ iz Loméa od 28. veljače 1975. ili sporazumima sa Švedskom i Švicarskom od 22. srpnja 1972., dio su takve trgovinske politike i ne predstavljaju obveze koje bi države članice bile dužne ispunjavati na temelju Ugovora.
- 19 Obvezujući učinak obveza koje je Zajednica preuzela u pogledu određenih država nije moguće proširiti na druge države.
- 20 Nadalje, što se tiče odredaba Uredbe br. 1439/74 od 4. lipnja 1974. (SL 1974., L 159, str. 1.) kojima se uvode zajednička pravila u svezi s uvozom, te se odredbe odnose samo na količinska ograničenja, uz iznimku mjera s istovrsnim učinkom.
- 21 Slijedi da ni pravila Ugovora o slobodnom kretanju robe ni ona o stavljanju u slobodni promet proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja ni, naposljetku, načela koja uređuju zajedničku trgovinsku politiku ne zabranjuju nositelju žiga u svim državama članicama Zajednice da ostvaruje svoje pravo kako bi spriječio uvoz sličnih proizvoda koji nose isti žig, a potječu iz treće zemlje.

- 22 Isto se tako nije moguće pozivati na odredbe Ugovora o slobodnom kretanju robe kako bi se nositelju žiga na državnim područjima država članica zabranilo da ostvaruje svoje pravo da drugog nositelja istoga žiga u trećoj zemlji spriječi da svoje proizvode proizvodi i stavlja na tržište unutar Zajednice bilo osobno bilo posredstvom društava kćeri koja je osnovao u Zajednici.
- 23 Naime, zaštita industrijskog i trgovačkog vlasništva uspostavljena člankom 36. postala bi besmislena ako bi nekom poduzeću koje nije nositelj žiga na državnim područjima država članica bilo dopušteno da ondje proizvodi i stavlja na tržište proizvode koji nose isti žig jer bi takvo postupanje bilo jednako stvarnoj povredi zaštićenog žiga.
- 24 Radnje koje nositelj žiga poduzme kako bi drugog subjekta koji nije nositelj toga žiga u državama članicama spriječio da proizvode koji nose isti žig ondje proizvodi i stavlja na tržište ne mogu se okvalificirati kao sredstvo proizvoljne diskriminacije ili kao prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama u smislu članka 36.

2. Tržišno natjecanje

- 25 Prema članku 85. stavku 1. Ugovora, „svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje” koji bi mogli utjecati na trgovinu među državama članicama, a koji imaju za cilj ili posljedicu negativan utjecaj na tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu, zabranjeni su kao nespojivi sa zajedničkim tržištem.
- 26 Pravo žiga kao pravni institut ne posjeduje ugovorne elemente ili elemente usklađenog djelovanja navedene u članku 85. stavku 1.
- 27 Pa ipak, njegovo bi ostvarivanje moglo potpadati pod zabrane iz Ugovora ako se očituje kao predmet, sredstvo ili posljedica zabranjenog sporazuma.
- 28 Zabranjeni sporazum između trgovaca na zajedničkom tržištu i konkurenata iz trećih zemalja koji bi doveo do izolacije cijelog zajedničkog tržišta, čime bi na području Zajednice bila smanjena ponuda proizvoda iz trećih zemalja koji sliče proizvodima zaštićenima žigom u Zajednici, mogao bi biti takve naravi da negativno utječe na uvjete tržišnog natjecanja na zajedničkom tržištu.
- 29 Osobito u slučaju kada nositelj spornog žiga u trećoj zemlji ima u različitim državama članicama Zajednice više društava kćeri koja su u mogućnosti sporne proizvode prodavati na zajedničkom tržištu, takva izolacija može utjecati i na trgovinu među državama članicama.
- 30 Da bi članak 85. bio primjenljiv u slučaju kao što je ovaj, dovoljno je da zabranjeni sporazumi koji više nisu na snazi nastave proizvoditi učinke i nakon što formalno prestanu biti na snazi.
- 31 Smatra se da je zabranjeni sporazum nastavio proizvoditi učinke samo ako se iz postupanja zainteresiranih osoba mogu implicitno izvesti elementi usklađivanja i interakcije svojstveni zabranjenom sporazumu i ako ono dovede do istog ishoda poput samog zabranjenog sporazuma.

- 32 To nije slučaj kada navedeni učinci ne premašuju učinke koji proizlaze iz pukog ostvarivanja nacionalnog prava žiga.
- 33 Uostalom, iz spisa proizlazi da strani trgovac ima mogućnost pristupa zajedničkom tržištu i bez korištenja spornog žiga.
- 34 U tim okolnostima, zahtjev prema kojem nositelj identičnog žiga u trećoj zemlji, u svrhu izvoza na zaštićeno tržište, mora ukloniti taj žig sa svojih proizvoda te ga po mogućnosti zamijeniti drugim, jedna je od dopustivih posljedica zaštite žiga.
- 35 Nadalje, u skladu s člankom 86. Ugovora, „[s]vaka zloraba vladajućeg položaja od strane jednog poduzetnika ili više njih na zajedničkom tržištu ili njegovu znatnom dijelu zabranjena je kao nespojiva sa zajedničkim tržištem u mjeri u kojoj bi mogla utjecati na trgovinu među državama članicama”.
- 36 Iako pravo žiga dodjeljuje nositelju žiga poseban položaj na zaštićenom području, to ne podrazumijeva postojanje vladajućeg položaja u smislu gore navedenog članka, osobito kada u slučaju kao što je ovaj nekoliko poduzeća ekonomske snage usporedive s onom nositelja žiga posluje na tržištu dotičnih proizvoda te je sposobno tržišno se natjecati s navedenim nositeljem.
- 37 Osim toga, u mjeri u kojoj ostvarivanje prava žiga ima za cilj spriječiti uvoz proizvoda koji nose identični žig na zaštićeno područje, ono ne predstavlja zlorabu vladajućeg položaja u smislu članka 86. Ugovora.
- 38 Zbog tih razloga treba zaključiti da načela prava Zajednice i odredbe o slobodnom kretanju robe i o tržišnom natjecanju ne zabranjuju nositelju istoga žiga u svim državama članicama Zajednice da svoja prava žiga koja su priznata nacionalnim propisima svake države članice ostvaruje kako bi treću osobu spriječio da u Zajednici prodaje ili proizvodi proizvode koji nose isti žig zaštićen u trećoj zemlji, pod uvjetom da se ostvarivanje navedenih prava ne očituje kao posljedica zabranjenih sporazuma ili usklađenih djelovanja koji imaju za cilj ili posljedicu izolaciju ili podjelu zajedničkog tržišta.
- 39 U mjeri u kojoj je taj uvjet ispunjen, zahtjev da takva treća osoba u svrhu izvoza svojih proizvoda u Zajednicu s njih mora ukloniti žig te ga po mogućnosti zamijeniti drugim jedna je od dopustivih posljedica zaštite koju nacionalni propisi svake države članice jamče nositelju toga žiga, protiv uvoza proizvoda iz trećih zemalja koji nose slični ili identični žig.

Troškovi

- 40 Troškovi danske vlade, vlade Savezne Republike Njemačke, francuske vlade, irske vlade, nizozemske vlade, vlade Ujedinjene Kraljevine i Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se.
- 41 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

u odgovoru na pitanja koja mu je rješenjem od 22. svibnja 1975. uputio High Court of Justice, London (Visoki sud u Londonu), odlučuje:

- 1. Načela prava Zajednice i odredbe o slobodnom kretanju robe i o tržišnom natjecanju ne zabranjuju nositelju istoga žiga u svim državama članicama Zajednice da svoja prava žiga koja su priznata nacionalnim propisima svake države članice ostvaruje kako bi treću osobu spriječio da u Zajednici prodaje ili proizvodi proizvode koji nose isti žig zaštićen u trećoj zemlji, pod uvjetom da se ostvarivanje navedenih prava ne očituje kao posljedica zabranjenih sporazuma ili usklađenih djelovanja koji imaju za cilj ili posljedicu izolaciju ili podjelu zajedničkog tržišta.**
- 2. U mjeri u kojoj je taj uvjet ispunjen, zahtjev da takva treća osoba u svrhu izvoza svojih proizvoda u Zajednicu s njih mora ukloniti žig te ga po mogućnosti zamijeniti drugim jedna je od dopustivih posljedica zaštite koju nacionalni propisi svake države članice jamče nositelju toga žiga, protiv uvoza proizvoda iz trećih zemalja koji su obilježeni sličnim ili identičnim žigom.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgju 15. lipnja 1976.

[Potpisi]

* Jezik postupka: engleski