

## PRESUDA SUDA

22. lipnja 1976.(\*)

„Pravo na žig i trgovačko ime”

U predmetu 119/75,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je uputio Bundesgerichtshof (Savezni sud, Njemačka), u predmetu koji se vodi pred tim sudom između

**Terrapin (Overseas) Ltd., sa sjedištem u Bletchleyju, Buckinghamshire (Engleska)**

i

**Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co., sa sjedištem u Freihungu, Oberpfalz (Savezna Republika Njemačka),**

o tumačenju odredaba Ugovora o EEZ-u o slobodnom kretanju robe, osobito njegovih članaka 30. i 36., u svezi s pravom žiga,

SUD,

u sastavu: R. Lecourt, predsjednik, H. Kutscher i A. O’Keeffe, predsjednici vijeća, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen i F. Capotorti, suci,

nezavisni odvjetnik: H. Mayras,

tajnik: A. Van Houtte,

donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Rješenjem od 31. listopada 1975., koje je tajništvo Suda zaprimilo 5. prosinca 1975., Bundesgerichtshof (Savezni sud) je na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u uputio Sudu sljedeće pitanje o odnosu između, s jedne strane, odredaba Ugovora o slobodnom kretanju robe i, s druge strane, nacionalnih propisa koji osiguravaju zaštitu prava na žig i na trgovačko ime:

„Je li spojivo s odredbama o slobodnom kretanju robe (člancima 30. i 36. Ugovora o EEZ-u) da poduzeće sa sjedištem u državi članici A na temelju svojih postojećih prava

na žig i trgovačko ime spriječi uvoz slične robe poduzeća sa sjedištem u državi članici B, ako je toj robi u državi B zakonito dano ime zbog kojega ju je moguće zamijeniti s robom trgovačkog imena i žiga koji su u državi A zaštićeni u korist poduzeća sa sjedištem u toj državi, ako između poduzeća ne postoje nikakvi odnosi, ako su nacionalna prava na žig nastala samostalno i neovisno jedno o drugome (ne postoji zajedničko podrijetlo) i ako trenutno između poduzeća ne postoje nikakvi gospodarski ili pravni odnosi osim onih koji se odnose na prava na žig?”

- 2 Iz rješenja kojim se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da je tužitelj u glavnom postupku, koji je druga stranka u revizijskom postupku, nositelj u Saveznoj Republici Njemačkoj, pri tamošnjem patentnom uredu, žigova „Terra”, „Terra Fabrikate” i „Terranova”, pri čemu se ovaj potonji koristi i kao trgovačko ime.

Pod tim imenima tužitelj proizvodi i stavlja u promet gotovu žbuku za pročelja kao i drugi građevinski materijal.

Tuženik u glavnom postupku, koji je žalitelj u revizijskom postupku, englesko je trgovačko društvo specijalizirano za proizvodnju montažnih kuća i pojedinačnih elemenata za gradnju takvih kuća, koje svoje proizvode prodaje pod imenom „Terrapin”, što je istodobno i tuženikovo trgovačko ime.

To društvo je pri njemačkom patentnom uredu podnijelo prijavu za registraciju žiga „Terrapin” koja je po prigovoru društva Terranova bila odbijena rješenjem Bundespatentgerichta (Savezni sud) od 3. veljače 1967. zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu u odnosu na žigove „Terra” i „Terranova”.

Potom je društvo Terranova pred Landgerichtom (Zemaljski sud) u Münchenu podnijelo tužbu kako bi se tuženiku zabranilo da za svoje proizvode koristi ime „Terrapin”.

Presudom od 27. studenog 1972. tužba je odbijena jer je Landgericht (Zemaljski sud) zauzeo stajalište da sporna imena ne predstavljaju stvarnu opasnost od dovođenja u zabludu. Protiv te presude društvo Terranova je podnijelo žalbu bavarskom Oberlandesgerichtu (Viši zemaljski sud) u Münchenu, koji je presudom od 27. rujna 1972. ukinuo presudu Landgerichta (Zemaljski sud), potvrdio postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, slijedom toga tuženiku zabranio korištenje imena „Terrapin” i priznao načelnu obvezu tuženika da tužitelju naknadi štetu nastalu korištenjem spornog imena. Protiv te je presude društvo Terrapin podnijelo Bundesgerichtshofu (Savezni sud) žalbu u revizijskom postupku .

- 3 Bundesgerichtshof (Savezni sud) smatra da je prvi žalbeni sud s pravom utvrdio sličnost proizvoda dviju stranaka kao i postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u odnosu na sporna imena. Iz toga prema njemačkom pravu proizlazi da presudu žalbenog suda i u svezi s njom izdanu zabranu naslovljenu na društvo Terrapin treba potvrditi.
- 4 Iako je ta ocjena bila predmet spora tijekom postupka, Sud o tom pitanju ne treba odlučiti jer mu s tim u svezi nije bilo postavljeno nikakvo pitanje.

Valja, međutim, napomenuti da niže dani odgovor ne prejudicira odgovor na pitanje može li pozivanje nekog poduzeća na sličnost proizvoda podrijetlom iz različitih država članica i na vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu žigova ili trgovačkih imena zakonski zaštićenih u tim državama eventualno, a osobito s obzirom na drugu rečenicu članka 36. Ugovora, dovesti u pitanje primjenu prava Zajednice.

Naime, na prvostupanjskom je sudu da, nakon što razmotri sličnost proizvoda i vjerojatnost dovođenja u zabludu, dodatno istraži u okviru navedene odredbe ne predstavlja li ostvarivanje u određenom slučaju prava industrijskog i trgovačkog vlasništva sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama.

Na nacionalnom je sudu da s tim u svezi, s jednakom strogoćom bez obzira na nacionalnu pripadnost možebitnog prekršitelja provjeri osobito to ostvaruje li doista sporna prava njihov nositelj .

- 5 Na temelju odredaba Ugovora o slobodnom kretanju robe, a osobito članka 30., među državama članicama zabranjena su količinska ograničenja uvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom.

U skladu s člankom 36., te odredbe ipak ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza opravdana razlozima zaštite industrijskog ili trgovačkog vlasništva.

Međutim, iz samog tog članka, osobito njegove druge rečenice, kao i iz konteksta jasno proizlazi da, iako Ugovor ne utječe na postojanje prava priznatih zakonodavstvom države članice u stvarima industrijskog i trgovačkog vlasništva, ostvarivanje tih prava može ipak, ovisno o okolnostima, biti ograničeno zabranama iz Ugovora.

U mjeri u kojoj predviđa iznimku od jednog od temeljnih načela zajedničkog tržišta, članak 36. u stvari priznaje ograničenja slobodnog kretanja robe samo u mjeri u kojoj su ta ograničenja opravdana zaštitom prava koja predstavljaju poseban predmet tog vlasništva.

- 6 Iz prethodnoga proizlazi da se nositelj prava industrijskog ili trgovačkog vlasništva koje je zaštićeno pravom određene države članice ne može pozivati na te propise kako bi spriječio uvoz proizvoda koji je od strane samoga nositelja ili uz njegovu suglasnost bio zakonito stavljen na tržište druge države članice.

Isto vrijedi i kada je pravo na koje se poziva nastalo dijeljenjem, bilo dobrovoljnim bilo kao posljedica državne prisile, prava žiga koje je izvorno pripadalo jednom te istom nositelju.

Naime, u tim slučajevima osnovna svrha žiga da potrošačima jamči istovjetnost podrijetla proizvoda dovedena je u pitanje već samim dijeljenjem izvornog prava.

Čak i kada sporna prava pripadaju različitim nositeljima, na zaštitu industrijskog i trgovačkog vlasništva na temelju nacionalnog prava nije se moguće pozvati kada ostvarivanje tih prava predstavlja predmet, sredstvo ili posljedicu Ugovorom zabranjenog sporazuma.

U svim se tim slučajevima pozivanjem na teritorijalnu narav nacionalnih propisa kojima se štiti industrijsko i trgovačko vlasništvo opravdava izolacija nacionalnih tržišta a da pritom to cjepkanje unutar zajedničkog tržišta nije opravdano zaštitom legitimnog interesa nositelja žiga ili poslovnog imena.

- 7 S druge strane, prema trenutnom stanju prava Zajednice, pravom industrijskog ili trgovačkog vlasništva zakonito stečenim u određenoj državi članici može se na temelju prve rečenice članka 36. Ugovora zakonito spriječiti uvoz proizvoda koji su bili stavljeni na tržište pod imenom koje dovodi do zablude u slučajevima kada su sporna prava stekli različiti i međusobno neovisni nositelji na temelju različitih nacionalnih propisa.

Naime, kada bi u takvom slučaju načelu slobodnog kretanja robe dali prednost pred zaštitom dodijeljenom odgovarajućim nacionalnim propisima, poseban cilj prava industrijskog i trgovačkog vlasništva bio bi doveden u pitanje.

U konkretnom slučaju, zahtjeve slobodnog kretanja robe i zaštitu prava industrijskog i trgovačkog vlasništva treba pomiriti tako da se zaštita osigura legitimnom korištenju nacionalnim propisima dodijeljenih prava koja možemo uvrstiti među „opravdane” zabrane uvoza određene člankom 36. Ugovora, a s druge strane uskrati u slučaju svake zlorabe tih istih prava kojom se održavaju ili uspostavljaju umjetne podjele unutar zajedničkog tržišta.

- 8 Stoga na postavljeno pitanje valja odgovoriti da je s odredbama Ugovora o EEZ-u o slobodnom kretanju robe spojivo da se na temelju propisa određene države članice kojima se štite pravo na žig i pravo na trgovačko ime, poduzeće sa sjedištem u toj državi članici protivi uvozu proizvoda poduzeća sa sjedištem u drugoj državi članici koji u skladu s propisima te države nose ime koje može dovesti do zablude u odnosu na žig i trgovačko ime prvog poduzeća, ali pod uvjetom da između tih poduzeća ne postoje nikakvi sporazumi koji ograničavaju tržišno natjecanje i nikakve pravne ili ekonomske veze i da su poduzeća stekla dotična prava neovisno jedno o drugome.

### **Troškovi**

- 9 Troškovi vlada Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Francuske Republike, Irske, Kraljevine Nizozemske, Ujedinjene Kraljevine i Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. 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,

odlučujući o pitanju koje mu je rješenjem od 31. listopada 1975. uputio Bundesgerichtshof (Savezni sud), odlučuje:

**S odredbama Ugovora o EEZ-u o slobodnom kretanju robe spojivo je da se na temelju propisa određene države članice kojima se štite pravo na žig i pravo na trgovačko ime, poduzeće sa sjedištem u toj državi članici protivi uvozu proizvoda**

**poduzeća sa sjedištem u drugoj državi članici koji u skladu s propisima te države nose ime koje može dovesti do zablude u odnosu na žig i trgovačko ime prvog poduzeća, ali pod uvjetom da između tih poduzeća ne postoje nikakvi sporazumi koji ograničavaju tržišno natjecanje i nikakve pravne ili ekonomske veze i da su poduzeća stekla dotična prava neovisno jedno o drugome.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 22. lipnja 1976.

[Potpisi]

---

\* Jezik postupka: njemački

RADNI PRIJEVOD