

PRESUDA SUDA

17. listopada 1990.(*)

„Slobodno kretanje robe – Pravo žiga”

U predmetu C-10/89,

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

SA CNL-SUCAL NV, društva osnovanog u skladu s belgijskim pravom, sa sjedištem u Liègeu (Belgija),

i

HAG GF AG, društva osnovanog u skladu s njemačkim pravom, sa sjedištem u Bremenu (Savezna Republika Njemačka),

o tumačenju članaka 30., 36. i 222. Ugovora o EEZ-u,

SUD,

u sastavu: O . Due, predsjednik, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C Rodríguez Iglesias i M . Díez de Velasco (predsjednici vijeća), Sir Gordon Slynn, C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse i M . Zuleeg, suci,

nezavisni odvjetnik: F . G . Jacobs

tajnik : H . A. Rühl, glavni administrator,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za SA CNL-SUCAL NV, Gisela Wild, *Rechtsanwältin*, Hamburg, i profesor Ernst-Joachim Mestmäcker,
- za HAG GF AG, Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus i Lieberknecht, *Rechtsanwälte*, Düsseldorf,
- za vladu Savezne Republike Njemačke, Horst Teske, *Ministerialrat*, i Alexander von Mühlendahl, *Regierungsdirektor*, oboje iz Ministarstva pravosuđa, i M. Seidel, *Bundesministerium für Wirtschaft*, u svojstvu agenata,
- za vladu Kraljevine Nizozemske, H. J. Heinemann, zamjenik glavnog tajnika u ministarstvu vanjskih poslova, u svojstvu agenta,

- za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, S. J. Hay, iz *Treasury Solicitor's Departmenta*, i M. N. Pumfrey, u svojstvu agenata,
- za vladu Kraljevine Španjolske, Javier Conde de Saro, glavni direktor za pravno i institucionalno usklađivanje na razini Zajednice, i Rafael García-Valdecasas y Fernández, *abogado del Estado*, predstojnik državne pravne službe za postupke pred Sudom Europskih zajednica, u svojstvu agenata,
- za Komisiju Europskih zajednica, njezin pravni savjetnik Jörn Sack, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu i nakon rasprave održane 18. siječnja 1990.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 13. ožujka 1990.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 24. studenog 1988., koje je Sud zaprimio 13. siječnja 1989., Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u nekoliko prethodnih pitanja o tumačenju članaka 30., 36. i 222. Ugovora u vezi s pravom o žigovima.
- 2 Pitanja su postavljena u okviru postupka između belgijskog društva SA CNL-SUCAL NV i njemačkog društva HAG GF AG. Potonje društvo proizvodi i distribuira kavu dekofeiniziranu postupkom koji je njegov izum. Nositelj je nekoliko žigova u Saveznoj Republici Njemačkoj – od kojih je najstariji registriran 1907. godine – čiji je bitan element riječ „HAG”, koja je također i dio njegovog naziva poduzeća.
- 3 Ovo je društvo 1908. godine registriralo u Belgiji dva žiga koja su uključivala zaštićeno ime „Kaffee HAG”. Godine 1927. osnovalo je društvo kćer u Belgiji pod nazivom „Kaffee HAG SA”, koje je bilo pod njegovim nadzorom i potpuno u njegovom vlasništvu. To društvo kći registriralo je najmanje dva žiga od kojih jedan sadrži, *inter alia*, zaštićeno ime „Café HAG”. S učinkom od 1935. godine, društvo HAG GF AG prenijelo je na to društvo kćer i žigove koje je ono u svoje ime registriralo u Belgiji.
- 4 Društvo Café HAG SA bilo je 1944. godine zaplijenjeno kao neprijateljska imovina. Belgijska tijela su nakon toga sve udjele prodala obitelji Van Oevelen. Godine 1971. Café HAG SA je žigove kojima je raspolagao u zemljama Beneluksa prenio na Van Zuylen Frères, komanditno društvo sa sjedištem u Liègeu.
- 5 Društvo SA CNL-SUCAL NV nastalo je kao rezultat promjena pravnog ustrojstva i trgovačkog naziva komanditnog društva Van Zuylen Frères. Ono je sada počelo

uvoziti u Saveznu Republiku Njemačku dekofeiniziranu kavu pod zaštićenim imenom „HAG”.

- 6 Kako bi spriječio takav uvoz, HAG AG, koji ističe da je „Kaffee HAG” postalo poznato zaštićeno ime u Njemačkoj i da je zahvaljujući novom proizvodnom postupku, dekofeinizirana kava koju oni stavljaju na tržište pod tim imenom, bolje kvalitete od dekofeinizirane kave koju SA CNL-SUCAL NV uvozi u Saveznu Republiku Njemačku, pokrenuo je postupak pred njemačkim sudovima.
- 7 U okviru tog spora vodio se postupak revizije pred Bundesgerichtshofom (Savezni vrhovni sud) pa je taj sud odlučio prekinuti postupak i na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u Sudu postaviti sljedeća prethodna pitanja:

„(1) Je li u skladu s odredbama o slobodnom kretanju robe (članci 30. i 36. Ugovora o EEZ-u) – uzimajući u obzir također članak 222. – da se poduzeće s poslovnim nastanom u državi članici A, na temelju svojih nacionalnih prava na trgovačke nazive i žigove, protivi uvozu sličnih proizvoda podrijetlom iz poduzeća s poslovnim nastanom u državi B ako u državi B ti proizvodi zakonito nose žig koji:

- (a) se može zabunom zamijeniti za zaštićeno ime i žig u državi članici A u korist poduzeća s poslovnim nastanom u toj državi, i
- (b) je izvorno postojao i u državi B – iako je bio registriran kasnije nego žig koji je zaštićen u državi A – u korist poduzeća s poslovnim nastanom u državi A te ga je to poduzeće prenijelo na poduzeće kćer osnovano u državi B koje je dio istog koncerna, i
- (c) je nakon eksproprijacije društva kćeri osnovanog u državi B bio prenesen kao imovina likvidiranog društva kćeri (zajedno s tim poduzećem u cjelini) na treću stranu, koja je sa svoje strane žig prodala pravnom prethodniku poduzeća koje sada izvozi proizvode s tim žigom u državu A?

(2) Ako je odgovor na prvo pitanje negativan:

Bi li odgovor na gornje pitanje bio drukčiji da je žig koji je bio zaštićen u državi A postao ‚poznato’ zaštićeno ime u toj državi te bi zbog izuzetnog ugleda koje je to ime steklo postojala vjerojatnost, ako isti žig koristi neko treće poduzeće, da se informiranje potrošača o komercijalnom podrijetlu proizvoda ne bi moglo osigurati bez negativnih posljedica na slobodno kretanje robe?

(3) Alternativno, također ako je odgovor na prvo pitanje negativan:

Vrijedi li isti odgovor čak i ako potrošači u državi A povezuju žig koji je zaštićen u toj državi, ne samo s određenim komercijalnim podrijetlom nego također i s određenim dojmovima u pogledu karakteristika, posebno kvalitete proizvoda koji nose taj žig, te ako proizvodi uvezeni iz države B koji nose isti žig ne ispunjavaju ta očekivanja?

(4) Ukoliko je odgovor na prvo, drugo i treće pitanje negativan:

Bi li odgovor bio drukčiji da su uvjeti iz drugog i trećeg pitanja bili objedinjeni i u cjelini ispunjeni?"

8 Za potpuniji prikaz činjeničnog stanja u glavnom postupku, tijekom postupka i pisanih očitovanja podnesenih Sudu upućuje se na izvještaj za raspravu. Ovi dijelovi spisa u nastavku se spominju samo u mjeri u kojoj je to potrebno za obrazloženje odluke Suda.

Prvo pitanje

9 Svojim prvim pitanjem nacionalni sud u biti želi utvrditi protivi li člancima 30. i 36. Ugovora o EEZ-u nacionalno zakonodavstvo kojim se poduzeću, nositelju žiga u određenoj državi članici, omogućava da se protivi uvozu sličnih proizvoda iz druge države članice koji u potonjoj državi zakonito nose istovjetan žig ili žig koji bi se mogao zabunom zamijeniti za zaštićeni žig, iako je žig pod kojim su sporni proizvodi uvezeni izvorno pripadao društvu kćeri poduzeća koje se protivi takvom uvozu, a treće poduzeće ga je steklo nakon eksproprijacije tog društva kćeri.

10 Imajući na umu navode iz zahtjeva za prethodnu odluku i iz rasprava koje su se vodile pred Sudom u pogledu relevantnosti presude Suda od 3. srpnja 1974., Van Zuylen/HAG, C-192/73, Zb., str. 731., za odgovor na pitanje nacionalnog suda, valja najprije napomenuti da Sud smatra da tumačenje dano u toj presudi treba preispitati u kontekstu sudske prakse koja se razvila u vezi s odnosom između industrijskog i komercijalnog vlasništva te općih pravila Ugovora, posebno u području slobodnog kretanja robe.

11 U vezi s tim treba podsjetiti da su zabrane i ograničenja uvoza koji su opravdani na temelju zaštite industrijskog i komercijalnog vlasništva, dopušteni na temelju članka 36. pod izričitim uvjetom da ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama.

12 U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, člankom 36. dopuštaju se odstupanja od temeljnog načela slobodnog kretanja robe unutar zajedničkog tržišta samo u mjeri u kojoj su ta odstupanja opravdana radi zaštite prava koja su poseban predmet takvog vlasništva; stoga se nositelj prava industrijskog vlasništva koje je zaštićeno zakonodavstvom države članice ne može pozvati na to zakonodavstvo kako bi spriječio uvoz ili prodaju proizvoda koji u drugoj državi članici zakonito prodaje sam nositelj prava, ili se prodaje uz njegov pristanak, ili ga prodaje osoba koja je ekonomski ili pravno ovisna o njemu (vidjeti osobito presude od 8. lipnja 1971., Deutsche Grammophon/Metro, C-78/70, Zb., str. 487., od 31. listopada 1974., Centrafarm/Winthrop, C-16/74, Zb., str. 1183., i od 9. srpnja 1985. Pharmon/Hoechst, C-19/84, Zb., str. 2281.).

13 Valja napomenuti da su prava koja proizlaze iz žiga bitan element sustava nenarušenog tržišnog natjecanja koji se želi uspostaviti i održati Ugovorom. Na temelju takvog sustava, poduzeća moraju imati mogućnost zadržavanja svojih kupaca pomoću kvalitete svojih proizvoda i usluga, a to je nešto što je moguće samo ako postoje prepoznatljive oznake koje kupcima omogućavaju identifikaciju takvih

proizvoda i usluga. Kako bi žig mogao ispuniti ovu ulogu, on mora jamčiti da su svi proizvodi koji nose taj žig proizvedeni pod nadzorom jednog poduzeća koje je odgovorno za njihovu kvalitetu.

- 14 Stoga, kako je Sud više puta zaključio, poseban cilj žiga jest da nositelju žiga jamči pravo upotrebe tog žiga za namjene prvog stavljanja proizvoda na tržište te da ga zaštiti od konkurenata koji žele iskoristiti status i ugled žiga prodajom proizvoda koji nezakonito nose taj žig. Kako bi se utvrdio točan opseg ovog prava koje ima isključivo nositelj žiga, treba uvažiti bitnu funkciju žiga, a to je da se potrošaču ili krajnjem korisniku jamči identitet podrijetla proizvoda koji nosi žig, omogućivši mu da bez mogućnosti dovođenja u zabunu razlikuje taj proizvod od proizvoda koji imaju drugo podrijetlo (vidjeti osobito presude od 23. svibnja 1978., Hoffmann-La Roche/Centrafarm, C-102/77, Zb., str. 1139., t. 7., i od 10. listopada 1978., Centrafarm/ American Home Products Corporation, C-3/78, Zb., str. 1823., t. 11. i 12.).
- 15 Za potrebe ocjene situacije poput one koju je opisao nacionalni sud, s obzirom na prethodna razmatranja, odlučujući čimbenik je nepostojanje bilo kakvog pristanka nositelja žiga zaštićenog nacionalnim zakonodavstvom da se na tržište u drugoj državi članici stave slični proizvodi s istovjetnim žigom ili sa žigom koji može dovesti u zabunu, koje proizvodi i stavlja na tržište poduzeće koje je ekonomski i pravno neovisno o ranije spomentom nositelju žiga.
- 16 Naime, u takvim bi okolnostima bila ugrožena bitna funkcija žiga ako nositelj prava ne bi mogao ostvariti pravo koje mu je dano nacionalnim zakonodavstvom da se usprotivi uvozu sličnih proizvoda koji nose oznaku koja se može zabunom zamijeniti za njegov žig, budući da u toj situaciji potrošači više ne bi mogli sa sigurnošću utvrditi podrijetlo proizvoda koji nosi žig, a nositelj žiga bi se mogao smatrati odgovornim za lošu kvalitetu proizvoda za koju on ni na koji način nije odgovoran.
- 17 Ovo razmatranje ne može promijeniti činjenica da su žig zaštićen nacionalnim zakonodavstvom i sličan žig koji nose uvezeni proizvodi na temelju zakonodavstva države članice iz koje potječu, izvorno pripadali istom nositelju, kojem je jedan od tih žigova bio oduzet nakon eksproprijacije koju je provela jedna od ovih dviju država prije osnivanja Zajednice.
- 18 Naime, nakon datuma eksproprijacije i bez obzira na njihovo zajedničko podrijetlo, svaki od žigova, u vlastitom teritorijalnom okviru, neovisno ispunjava svoju funkciju, a to je da jamči da proizvodi koji nose žig potječu iz jednog jedinstvenog izvora.
- 19 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da u situaciji poput ove, u kojoj je žig izvorno imao jednog nositelja, a ta je jedinstvenost žiga prekinuta nakon eksproprijacije, svaki od nositelja žiga mora imati mogućnost protiviti se uvozu i prodaji proizvoda koji potječu od drugog nositelja, ako se radi o sličnim proizvodima koji nose istovjetan žig ili žig koji može dovesti u zabunu.
- 20 Stoga na prvo pitanje treba odgovoriti da se člancima 30. i 36. Ugovora o EEZ-u ne protivi nacionalno zakonodavstvo kojim se poduzeću, nositelju žiga u određenoj državi članici, omogućava da se protivi uvozu sličnih proizvoda iz druge države članice koji u potonjoj zakonito nose istovjetan žig ili žig koji bi se mogao zabunom

zamijeniti za zaštićeni žig, iako je žig pod kojim su sporni proizvodi uvezeni izvorno pripadao društvu kćeri poduzeća koje se protivi takvom uvozu, a treće ga je poduzeće steklo nakon eksproprijacije tog društva kćeri.

Drugo, treće i četvrto pitanje

- 21 S obzirom na odgovor na prvo pitanje, drugo, treće i četvrto pitanje postaju bespredmetni.

Troškovi

- 22 Troškovi nastali za vlade Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Španjolske i za Komisiju Europskih zajednica, koje su Sudu podnijele svoja očitovanja, 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,

kao odgovor na pitanja koja mu je Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) uputio rješenjem od 24. studenoga 1988., odlučuje:

Člancima 30. i 36. Ugovora o EEZ-u ne protivi se nacionalno zakonodavstvo kojim se poduzeću koje je nositelj žiga u određenoj državi članici, omogućava da se protivi uvozu sličnih proizvoda iz druge države članice koji u potonjoj državi zakonito nose istovjetan žig ili žig koji bi se mogao zabunom zamijeniti za zaštićeni žig, iako je žig pod kojim su sporni proizvodi uvezeni izvorno pripadao društvu kćeri poduzeća koje se protivi takvom uvozu, a treće poduzeće ga je steklo nakon eksproprijacije tog društva kćeri.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 17. listopada 1990.

[Potpisi]

* Jezik postupka: njemački