

PRESUDA SUDA

18. veljače 1971.

U predmetu 40/70,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u, koji je uputio Tribunale civile e penale (Građanski i kazneni sud u Milanu), u postupku koji se pred tim sudom vodi između

Sirena S.r.l.

i

Eda S.r.l.,

Fiorenze Ferrari,

Terese Formaggia,

Pietra Grugnija,

Marija Biraghija,

Natalea Mappija,

Sergija Puppa,

Novimpex S.r.l.

u vezi s tumačenjem članaka 85. i 86. Ugovora o EEZ-u,

SUD

u sastavu: R. Lecourt, predsjednik, A. M. Donner i A. Trabucchi, predsjednici vijeća, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore i H. Kutscher (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: A. Dutheillet de Lamothe,

tajnik: A. Van Houtte,

donosi sljedeću

Presudu

1 Rješenjem od 12. lipnja 1970., koje je Sud zaprimio 31. srpnja 1970., Tribunale civile e penale (Građanski i kazneni sud u Milanu) postavio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u dva prethodna pitanja o tumačenju članaka 85. i 86. tog ugovora. Od Suda je zatraženo da odluči „utječu li članci 85. i 86. Ugovora na učinke ugovora o prijenosu žiga sklopljene prije stupanja na snagu Ugovora” i treba li te članke tumačiti tako „da sprječavaju da nositelj zakonito registriranog žiga u jednoj državi članici ostvaruje svoje apsolutno pravo koje proizlazi iz žiga da zabrani trećim stranama uvoz iz drugih država Zajednice proizvoda s istim žigom koji je na njih zakonito prenesen u mjestu podrijetla”.

2 Iz spisa proizlazi da je ugovor koji navodi nacionalni sud sporazum iz 1937., kojim je američko poduzeće kao nositelj žiga kozmetičke i medicinske kreme koju proizvodi, „prodalo, ustupilo i prenijelo [...] sva prava, naslove i interese navedenog žiga”, kada je riječ o talijanskom teritoriju, na talijansko poduzeće, koje je od tada proizvodilo i stavljalo u promet u toj državi kremu s istim žigom, registriranim u skladu s talijanskim pravom.

Iz spisa također proizlazi da se glavni postupak odnosi na tužbu talijanskog poduzeća zbog navodne povrede žiga kojom se zahtijeva izdavanje sudskog naloga za zabranu distribucije na talijanskom državnom području kreme iste vrste uvezene iz Savezne Republike Njemačke, a koju pod spornim žigom distribuira njemački proizvođač, koji je sklopio sličan sporazum s američkim poduzećem za njemački teritorij.

3 Postavljenim pitanjima se stoga želi utvrditi utječe li pravo Zajednice na opseg nacionalnog prava, pod pretpostavkom da nacionalno pravo priznaje pravo nositelju žiga da zabrani uvoz proizvoda s istim žigom iz drugih država članica?

4 Članak 85. i sljedeći članci Ugovora ne bave se izričito odnosima između sustava tržišnog natjecanja Zajednice i nacionalnih propisa u području industrijskog i trgovačkog vlasništva te osobito žigova.

S druge strane, s obzirom na to da nacionalna pravila u vezi sa zaštitom industrijskog i trgovačkog vlasništva još nisu usklađena u okviru Zajednice, izgledno je da će nacionalni karakter te zaštite stvarati prepreke slobodnom kretanju zaštićenih proizvoda i sustavu tržišnog natjecanja Zajednice.

5 U okviru odredbi koje se odnose na slobodno kretanje robe, zabrane i ograničenja uvoza koji su opravdani zbog zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva, dozvoljeni su na temelju članka 36., pod izričitim uvjetom da „ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama” [neslužbeni prijevod].

Iako se članak 36. nalazi u poglavlju Ugovora koje uređuje količinska ograničenja u trgovini među državama članicama, on se temelji na načelu koje je jednako primjenjivo na pitanje tržišnog natjecanja, u smislu da iako članci 85. i 86. Ugovora ne utječu na postojanje prava priznatih zakonodavstvom države članice u području zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva, na ostavriavanje tih prava ipak mogu utjecati zabrane iz tih odredbi.

- 6 Slično proizlazi iz članka 3. Uredbe Komisije br. 67/67/EEZ, pri čemu se iznimka koju dopušta članak 1. stavak 1. te uredbe ne primjenjuje „osobito kad ugovorne stranke ostvaruju prava industrijskog vlasništva kako bi spriječile da trgovci ili potrošači nabavljaju ili prodaju na ugovornom području robu koja je predmet ugovora, a koja je propisno označena ili na drugi način propisno stavljena na tržište u drugim dijelovima zajedničkog tržišta”.

Iako je iz devete uvodne izjave razvidno da se navedenom uredbom ne „dovodi u pitanje [...] odnos između prava tržišnog natjecanja i prava industrijskog vlasništva”, u istoj uvodnoj izjavi ipak se navodi da neće „dozvoliti zlouporabu prava industrijskog vlasništva [...] kako bi se ostvarila apsolutna teritorijalna zaštita”.

- 7 Ostvarivanje prava žiga takvo je da posebno doprinosi podjeli tržišta i tako nanosi štetu slobodnom kretanju robe među državama koje je ključno za zajedničko tržište. Osim toga, pravo žiga se u tom pogledu razlikuje od ostalih prava industrijskog i trgovačkog vlasništva, jer su interesi koje potonji štite važniji i zahtijevaju veći stupanj zaštite od onih koje štiti običan žig.
- 8 Zahtjevom za prethodnu odluku prvenstveno se želi saznati u kojim okolnostima ostvarivanje prava žiga može predstavljati povredu zabrane propisanu člankom 85. stavkom 1.
- 9 Na temelju te odredbe, budući da su nespojivi s unutarnjim tržištem, zabranjeni su „svi sporazumi među poduzetnicima, sve odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje” [neslužbeni prijevod] koji bi mogli utjecati na trgovinu među državama članicama i koji imaju za cilj ili posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja na zajedničkom tržištu. Pravo žiga, kao pravni aranžman, samo po sebi ne sadržava elemente sporazuma ili usklađenih djelovanja iz članka 85. stavka 1. Ipak, ostvarivanje tog prava moglo bi biti obuhvaćeno zabranama iz Ugovora svaki put kad se pojavi kao predmet, sredstvo ili rezultat ograničavajućeg djelovanja. Kada se pravo žiga ostvaruje prijenosom na korisnike u jednoj ili više država članica, potrebno je u svakom slučaju ustanoviti je li takvo ostvarivanje prava zabranjeno člankom 85.
- 10 Takve situacije mogu osobito proizaći iz sporazuma između nositelja žigova ili njihovih pravnih sljednika koji im omogućavaju da spriječe uvoz iz drugih država članica. Ako je rezultat istovremenog prijenosa prava na različite korisnike nacionalnih žigova koji štite isti proizvod ponovna uspostava nepropusnih granica između država članica, takva praksa može značajno utjecati na trgovinu među državama i narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu. Situacija bi bila drukčija ako bi se, s ciljem izbjegavanja svake podjele tržišta, sporazumi o korištenju nacionalnih prava u pogledu istog žiga sklapali pod uvjetima na temelju kojih bi ostvarivanje prava žiga bilo usklađeno na razini Zajednice uz poštivanje uvjeta tržišnog natjecanja i jedinstva tržišta, koji su toliko bitni za zajedničko tržište da bi u slučaju njihovog nepoštivanja bili automatski proglašeni ništavnima na temelju članka 85.
- 11 Dakle, članak 85. primjenjiv je u mjeri u kojoj se pozivanjem na pravo žiga spriječava uvoz proizvoda koji potječu iz različitih država članica, a koji imaju isti žig zato što su njihovi nositelji stekli taj žig, ili pravo da ga koriste, na temelju sporazuma koje su sklopili međusobno ili s trećim stranama. Članku 85. nije protivna činjenica da prema nacionalnom pravu pravo žiga može proizlaziti iz pravnih ili činjeničnih okolnosti, osim

iz gore spomenutih sporazuma, kao što su registracija žiga ili njegova neometana uporaba.

- 12 Ako su sporazumi nastali prije stupanja na snagu Ugovora, nužno je i dostatno da nastave proizvoditi učinke nakon toga datuma.
- 13 Prije nego sporazum bude obuhvaćen člankom 85. stavkom 1., mora u znatnoj mjeri utjecati na trgovinu među državama članicama i ograničavati tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu.
- 14 Naposljetku, prethodnim pitanjem želi se ustanoviti u kojim je okolnostima ostvarivanje prava žiga nesukladno sa zajedničkom tržištem i zabranjeno na temelju članka 86. Ugovora.
- 15 Iz teksta te odredbe proizlazi da je ono što je zabranjeno kombinacija triju elemenata: postojanje vladajućeg položaja, njegova zlouporaba i mogućnost ograničavanja trgovine među državama članicama.
- 16 Najprije treba utvrditi da nositelj žiga nema vladajući položaj u smislu članka 86. samo zato jer je u poziciji spriječiti da treće strane, na državnom području neke države članice, prodaju proizvode koji nose isti žig. S obzirom na to da se tim člankom zahtijeva da se dotični položaj proteže barem na „znatan dio” zajedničkog tržišta, nositelj također mora imati mogućnost spriječiti učinkovito tržišno natjecanje na znatnom dijelu zajedničkog tržišta, uzimajući posebno u obzir postojanje i položaj proizvođača ili prodavača koji možda prodaju sličnu robu ili robu koju je moguće zamijeniti s robom zaštićenom žigom.
- 17 Što se tiče zlouporabe vladajućeg položaja, iako razina cijena proizvoda sama po sebi nije dovoljna za dokazivanje takve zlouporabe, ona ipak može biti odlučujući čimbenik ako nije opravdana nikakvim objektivnim kriterijima i ako je posebno visoka.

Troškovi

- 18 Troškovi Komisije i Vlade Kraljevine Nizozemske, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne naplaćuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjeve, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

uzimajući u obzir postupovne akte,

nakon saslušanja izvještaja suca izvjestitelja,

saslušavši usmena očitovanja stranaka u glavnom postupku i Komisije Europskih zajednica,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegove članke 36., 85., 86. i 177.,

uzimajući u obzir Protokol o Statutu Suda Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Poslovnik Suda Europskih zajednica,

SUD,

odgovarajući na pitanja koja mu je rješenjem od 12. lipnja 1970. uputio Tribunale civile e penale (Građanski i kazneni sud u Milanu), odlučuje:

1. a) **Članak 85. Ugovora primjenjiv je u mjeri u kojoj se pozivanjem na pravo žiga sprječava uvoz proizvoda koji potječu iz različitih država članica, a koji imaju isti žig zato što su njihovi nositelji stekli taj žig, ili pravo da ga koriste, na temelju sporazuma sklopljenih međusobno ili s trećim stranama.**
b) **Ako su navedeni sporazumi nastali prije stupanja na snagu Ugovora, nužno je i dostatno da nastave proizvoditi učinke nakon toga datuma.**
2. a) **Nositelj žiga nema vladajući položaj u smislu članka 86. samo zato jer je u poziciji spriječiti da treće strane, na državnom području neke države članice, prodaju proizvode koji nose isti žig. On također mora imati mogućnost spriječiti učinkovito tržišno natjecanje na znatnom dijelu zajedničkog tržišta.**
b) **Iako razina cijene proizvoda sama po sebi nije dovoljna za dokazivanje zlouporabe vladajućeg položaja u smislu navedenog članka, ona ipak može biti odlučujući čimbenik ako nije opravdana nikakvim objektivnim kriterijima i ako je posebno visoka.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 18. veljače 1971.

[Potpisi]