

PRESUDA SUDA

22. lipnja 1994.(*)

„Podjela žiga kao rezultat dobrovoljnog prijenosa – Slobodno kretanje robe”

U predmetu C-9/93,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u koji je uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Savezna Republika Njemačka) u postupku koji se vodi pred tim sudom između

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwea Danzigera

i

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH

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

SUD,

u sastavu: O. Due, predsjednik, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida i M. Diez de Velasco (predsjednici vijeća), C. N. Kakouris, R. Joliet (izvjestitelj), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn i J. L. Murray, suci,

nezavisni odvjetnik: C. Gulmann,

tajnik: D. Louterman-Hubeau, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard GmbH, trgovačko društvo kojem je prvo navedeno trgovačko društvo povjerilo upravljanje njegovim poslovanjem (dalje u tekstu: Ideal-Standard GmbH), Winfried Tilmann, *Rechtanwalt* iz Düsseldorfa,
- za IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwea Danzigera (dalje u tekstu: IHT), Ulf Doepner, *Rechtanwalt* iz Düsseldorfa,
- za njemačku vladu, Claus Dieter Quassowski, *Regierungsdirektor* u Saveznom ministarstvu gospodarstva, Alfred Dittrich, *Regierungsdirektor* u Saveznom

ministarstvu pravosuđa i Alexander von Mühlendahl, *Ministerialrat* u Saveznom ministarstvu pravosuđa, u svojstvu agenata,

- za Ujedinjenu Kraljevinu, John D. Colahan, *Treasury Solicitor*, u svojstvu agenta, i Michael Silverleaf, *Barrister*,
- za Komisiju Europskih zajednica, Angela Bardenhewer i Pieter Van Nuffel, iz njezine pravne službe, u svojstvu agenata,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard GmbH, IHT-a i Uwea Danziger, njemačke vlade, Ujedinjene Kraljevine, koju su zastupali John D. Colahan i Stephen Richards, *barrister*, i Komisije, na raspravi održanoj 5. listopada 1993.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 9. veljače 1994.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 15. prosinca 1992., koje je Sud zaprimio 12. siječnja 1993., Oberlandesgericht (Visoki zemaljski sud) u Düsseldorfu uputio je Sudu zahtjev za prethodnu odluku na temelju članka 177. Ugovora o EEZ-u o tumačenju članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u kako bi ocijenio jesu li ograničenja upotrebe naziva u skladu s pravom Zajednice u slučaju kada je grupa trgovačkih društava putem svojih podružnica imala u nekoliko država članica Zajednice žig koji se sastojao od tog naziva i kada je taj žig bio prenesen na poduzeće izvan te grupe, samo za jednu državu članicu i za neke proizvode za koje je ono bilo registrirano.
- 2 Pitanje je postavljeno u okviru spora između njemačkih trgovačkih društava Ideal-Standard GmbH s jedne strane i IHT-a s druge strane, u vezi s upotrebom žiga „Ideal Standard” u Njemačkoj za uređaje za grijanje koje u Francuskoj proizvodi IHT-ovo matično trgovačko društvo, Compagnie Internationale de Chauffage (dalje u tekstu: CICH).
- 3 Do 1984. grupa American Standard bila je putem svojih podružnica – Ideal-Standard GmbH u Njemačkoj i Ideal-Standard SA u Francuskoj – vlasnik žiga „Ideal Standard” u Njemačkoj i Francuskoj za sanitarnu opremu i opremu za grijanje.
- 4 U srpnju 1984. francusko društvo kći te grupe, Ideal-Standard SA, prodalo je žig za sektor opreme za grijanje, zajedno sa svojim poslovanjem opremom za grijanje, francuskom trgovačkom društvu Société Générale de Fonderie (dalje u tekstu: SGF), s kojim nije bilo povezano. Taj se prijenos žiga odnosio na Francusku (uključujući prekomorske departmane i područja), Tunis i Alžir.

- 5 Okolnosti tog prijenosa bile su sljedeće. Ideal-Standard SA imao je od 1976. financijske poteškoće. Otvoren je stečajni postupak. Između stečajnog upravitelja i jednog drugog francuskog trgovačkog društva koje je, između ostalih, osnovao SGF, sklopljen je sporazum o upravljanju. To je trgovačko društvo nastavilo proizvodne i prodajne aktivnosti trgovačkog društva Ideal-Standard SA. Sporazum o upravljanju okončan je 1980. Poslovanje odjela za opremu za grijanje trgovačkog društva Ideal-Standard SA i dalje je bilo nezadovoljavajuće. Radi interesa SGF-a da se održi odjel za opremu za grijanje i plasman na tržište u Francuskoj pod oznakom „Ideal Standard”, Ideal-Standard SA prenio je na SGF žig i proizvodne pogone odjela za opremu za grijanje iz točke 4. SGF je kasnije žig prenio jednom drugom francuskom trgovačkom društvu, CICH-u, koje je, kao i SGF, dio francuske grupe Nord-Est i nije povezano s grupom American Standard.
- 6 Ideal-Standard GmbH pokrenuo je postupak protiv IHT-a radi povrede njegovog žiga i njegovog trgovačkog naziva stavljanjem na tržište u Njemačkoj opreme za grijanje koja nosi žig „Ideal Standard”, a koju je u Francuskoj proizveo CICH. Ideal-Standard GmbH još je uvijek u Njemačkoj bio vlasnik žiga „Ideal Standard” i za sanitarnu opremu i za opremu za grijanje iako je 1976. prestao proizvoditi i prodavati opremu za grijanje.
- 7 Tužbom se zahtijevalo da se IHT-u naloži prestanak prodaje opreme za grijanje koja nosi žig „Ideal Standard” u Njemačkoj i upotrebe tog žiga na raznim trgovačkim dokumentima.
- 8 Prvostupanjski postupak vođen je pred Landgerichtom (Zemaljski sud) u Düsseldorfu koji je presudom od 25. veljače 1992. prihvatio tužbu kao osnovanu.
- 9 Landgericht (Zemaljski sud) je ponajprije zaključio da je postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu. Upotrijebljena oznaka – naziv „Ideal Standard” – bila je identična. Osim toga, proizvodi su bili dovoljno bliski da bi korisnike, kad vide istu oznaku na tim proizvodima, mogli dovesti do uvjerenja da dolaze iz istog poduzeća.
- 10 Landgericht (Zemaljski sud) je nadalje zaključio da nema razloga da iskoristi svoju ovlast da na temelju članka 177. Ugovora Sudu uputi pitanje o tumačenju članaka 30. i 36. Ugovora. Analizirao je presudu od 3. srpnja 1974., Van Zuylen protiv HAG, predmet 192/73, Zb., str. 731. (HAG I) i presudu od 17. listopada 1990., CNL-SUCAL protiv HAG, predmet C-10/89, Zb., str. I-3711. (HAG II) te je zaključio da je obrazloženje Suda u presudi HAG II „dostatno kako bi se pokazalo da više ne postoji nikakva osnova za doktrinu zajedničkog podrijetla, ne samo u kontekstu činjenica koje leže u osnovi te odluke, to jest slučajeva izvlaštenja u državi članici, nego također i u slučajevima dobrovoljnog dijeljenja vlasništva nad žigom koji je prvobitno bio u jedinstvenom vlasništvu, o čemu se radi u ovom predmetu”.
- 11 IHT je protiv te presude uložio žalbu Oberlandesgerichtu (Visoki zemaljski sud) u Düsseldorfu koji je, pozivajući se na presudu HAG II, razmatrao treba li u ovom predmetu odlučiti na isti način u pogledu prava Zajednice kao što je to učinio Landgericht (Zemaljski sud).
- 12 Stoga je Oberlandesgericht (Visoki zemaljski sud) uputio Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Radi li se o nezakonitom ograničenju trgovine unutar Zajednice u smislu članaka 30. i 36. Ugovora o EEZ-u ako se poduzeću koje posluje u državi članici A, a koje je društvo kći proizvođača sustava za grijanje sa sjedištem u državi članici B, upotreba naziva ‚Ideal Standard‘ kao žiga zabrani zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu i zamjene s oznakom koja ima isto podrijetlo, čak i ako proizvođač taj naziv zakonito koristi u svojoj državi podrijetla na temelju žiga koji je tamo registriran i ako je taj žig stekao prijenosom te ako je žig izvorno pripadao trgovačkom društvu povezanom s poduzećem koje se u državi članici A protivi uvozu robe koja nosi žig ‚Ideal Standard‘“?

- 13 Nesporo je da bi zabrana IHT-u da u Njemačkoj koristi naziv „Ideal Standard“ za opremu za grijanje predstavljala mjeru koja ima istovrstan učinak kao količinsko ograničenje iz članka 30. Stoga se postavlja pitanje može li se ta zabrana opravdati na temelju članka 36. Ugovora.
- 14 Kako bi se utvrdio točan pravni okvir pitanja koje je uputio nacionalni sud, primjereno je ponajprije analizirati ključne postavke zakonodavstva o žigu i sudsku praksu Suda u vezi s člancima 30. i 36. Ugovora.

Sličnost proizvoda i vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 15 Presuda HAG II, na čiju se primjenjivost na glavni postupak odnosi pitanje koje je uputio nacionalni sud, odnosila se na situaciju u kojoj nije bio jednak samo naziv, nego su bili jednaki i proizvodi koje su na tržište stavljale stranke u sporu. Za razliku od toga, ovaj se spor odnosi na upotrebu jednake oznake za različite proizvode, budući da se Ideal-Standard GmbH poziva na svoju registraciju žiga „Ideal Standard“ za sanitarnu opremu kako bi se usprotivio upotrebi te oznake za opremu za grijanje.
- 16 Nesporo je da pravo zabrane koje proizlazi iz zaštićenog žiga, bilo da je zaštićen registracijom ili na nekoj drugoj osnovi, prelazi okvire proizvoda za koje je žig dobiven. Cilj zakonodavstva o žigu jest zaštita vlasnika od postupaka trećih strana koje bi, stvarajući vjerojatnost dovođenja potrošača u zabludu, mogli pokušati iskoristiti ugled koji uživa taj žig (vidjeti presudu od 23. svibnja 1978., Hoffmann-La Roche protiv Centrafarma, predmet 102/77, Zb., str. 1139., t. 7.). Do te bi vjerojatnosti moglo doći radi upotrebe jednake oznake za proizvode različite od onih za koje je žig dobiven (registracijom ili na neki drugi način), kada su predmetni proizvodi dovoljno bliski da bi korisnike koji vide istu oznaku na tim proizvodima naveli na zaključak da ti proizvodi dolaze iz istog poduzeća. Sličnost proizvoda je stoga dio pojma vjerojatnost dovođenja u zabludu i mora se ocijeniti u odnosu na svrhu prava o žigu.
- 17 Komisija je u svojim očitovanjima upozorila na preširoko tumačenje vjerojatnosti dovođenja u zabludu i sličnosti proizvoda od strane njemačkih sudova, jer ono može imati ograničavajuće učinke na slobodno kretanje robe koji nisu obuhvaćeni člankom 36. Ugovora o EEZ-u.
- 18 Što se tiče razdoblja prije stupanja na snagu Prve direktive Vijeća (89/104/EEZ) od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 40, 11.2.1989., str. 1.), koje je člankom 1. Odluke Vijeća od 19. prosinca 1991. (SL L 6, 11.1.1992., str. 35.) odgođeno na 31. prosinca 1992., što je predmetno razdoblje u

glavnom postupku, Sud je u presudi od 30. studenoga 1993., Deutsche Renault protiv Audiya, predmet C-317/91, Zb., str. I-6227. zaključio da je „određivanje mjerila za donošenje zaključka o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu dio detaljnih pravila za zaštitu žigova, koji [...] su stvar nacionalnog prava” (točka 31.) i da „pravom Zajednice nisu utvrđena nikakva mjerila kojima se zahtijeva strogo tumačenje vjerojatnosti dovođenja u zabludu” (točka 32.).

- 19 Međutim, kako je zaključeno u predmetu Deutsche Renault, primjena nacionalnog prava i dalje podliježe ograničenjima iz druge rečenice članka 36. Ugovora: ne smije doći do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između država članica. Do prikrivenog ograničavanja bi posebno došlo kada bi nacionalni sud proizvoljno ocjenjivao sličnost proizvoda. Kada bi primjena nacionalnog prava u pogledu sličnosti proizvoda dovela do proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja, zapreka uvozu ne bi se ni na koji način mogla opravdati na temelju članka 36. Osim toga, ako bi nadležni nacionalni sud u konačnici zaključio da predmetni proizvodi nisu slični, ne bi bilo nikakve zapreke za uvoz koja bi se temeljila na članku 36.
- 20 Podložno ovim ograničenjima, ocjena sličnosti predmetnih proizvoda je na sudu pred kojim se vodi glavni postupak. Budući da se radi o pitanju koje uključuje utvrđivanje činjenica koje može izravno poznavati samo nacionalni sud te stoga, u tom smislu, na temelju članka 177. nije u nadležnosti Suda, Sud mora postupiti polazeći od pretpostavke da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Stoga se pojavljuje problem na istoj osnovi kao kad bi proizvodi za koje je prenesen žig i proizvodi koji su obuhvaćeni registracijom na koju se poziva Njemačka bili jednaki.

Teritorijalna priroda i neovisnost nacionalnih pravnih temelja u području žigova

- 21 Budući da se ovaj predmet odnosi na situaciju u kojoj je žig prenesen samo za jednu državu i na pitanje primjenjuje li se rješenje iz presude HAG II u vezi s podjelom oznake radi sekvestracije i na slučaj podjele dobrovoljnim činom, valja ponajprije napomenuti, kako je istaknula Ujedinjena Kraljevina, da nacionalni pravni temelji u području žiga ne samo da su teritorijalni već su i međusobno neovisni.
- 22 Nacionalni pravni temelji u području žigova su prvenstveno teritorijalna. Ovo načelo teritorijalnosti, koje je priznato međunarodnim ugovornim pravom, znači da se pravom države u kojoj se traži zaštita žiga određuju uvjeti te zaštite. Osim toga, nacionalnim pravom se može pružiti pravna zaštita samo u vezi s postupcima izvedenim na predmetnom državnom području.
- 23 Sam članak 36. Ugovora o EEZ-u, dopuštajući određena ograničenja uvoza na temelju zaštite intelektualnog vlasništva, polazi od pretpostavke da se u načelu zakonodavstvo države uvoznice primjenjuje na postupke koji su u vezi s uvezenim proizvodom izvedeni u toj državi. Naravno, ograničenje uvoza koje se dopušta tim zakonodavstvom može zaobići primjenu članka 30. samo ako je obuhvaćeno člankom 36.
- 24 Nacionalni pravni temelji u području žigova žigu također su međusobno neovisna.

- 25 Načelo neovisnosti žigova izraženo je u članku 6. stavku 3. Pariške konvencije o Uniji za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., kako je posljednji put revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, Svezak 828., br. 11851., str. 305.) kojim se određuje: „Žig koji je pravilno registriran u nekoj zemlji Unije smatrat će se neovisnim o žigovima registriranim u drugim zemljama Unije [...]”.
- 26 Ovo je načelo rezultiralo priznavanjem da se pravo na žig može prenijeti za jednu državu, a da ga njegov vlasnik istovremeno ne prenese drugim državama.
- 27 Mogućnost neovisnih prijenosa prvenstveno je jasno izražena u članku 6. quater Pariške konvencije.
- 28 Neka nacionalna zakonodavstva dopuštaju prijenos žiga bez istovremenog prijenosa poduzeća, dok neka druga i dalje zahtijevaju da se poduzeće i žig prenose zajedno. U nekim se državama čak zahtjev za istovremeni prijenos poduzeća tumačio tako da se mora prenijeti cijelo poduzeće iako se određeni dijelovi tog poduzeća nalaze u drugim državama, a ne u onoj državi za koju je bio predložen prijenos. Stoga je prijenos žiga za jednu državu gotovo nužno povlačio za sobom prijenos žiga i za druge države.
- 29 Zbog toga se člankom 6. quater Pariške konvencije predviđa: „Kad je, u skladu sa zakonodavstvom neke zemlje Unije, prijenos žiga punopravan samo ako se učini istodobno i prijenos poduzeća ili trgovačkog fonda (*fonds de commerce*) kojem žig pripada, za priznanje njegove pravovaljanosti dovoljno je da dio poduzeća ili trgovačkog fonda koji se nalazi u toj zemlji bude prenesen na cesionara [stjecatelja žiga] s isključivim pravom da u njemu [toj državi] proizvodi i prodaje proizvode na koje se stavlja preneseni žig.”
- 30 Omogućavajući tako prijenos žiga za jednu državu bez istovremenog prijenosa žiga u drugu državu, članak 6. quater polazi od pretpostavke da su takvi neovisni prijenosi mogući.
- 31 Načelo neovisnosti žigova je osim toga izričito sadržano u članku 9. ter stavku 2. Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova od 14. travnja 1891., kako je posljednji put revidiran u Stockholmu 1967. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, svezak 828., br. 11852., str. 389.), kojim se predviđa: „Međunarodni ured također upisuje prijenos međunarodnoga žiga samo za jednu zemlju ugovornicu ili više njih.”
- 32 Jedinstvena prava, kojima se teritorij nekoliko država spaja u jedinstveni teritorij za potrebe prava o žigu, kao što su Jedinstveni zakon Beneluxa o žigovima za robu (priložen konvenciji *Convention Benelux en Matière de Marques de Produits*, Bulletin Benelux, 1962-2, str. 57., Protokol od 10. studenoga 1983., Bulletin Benelux od 15. prosinca 1983., str. 72.) ili Uredba Vijeća (EEZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL L 11, 14.1.1994., str. 1.), određuju da je prijenos žigova na samo jedan dio područja na koje se oni primjenjuju ništavan (vidjeti donje točke 53. i 54.). Međutim, tim jedinstvenim pravima ne predviđa se, ništa više nego nacionalnim zakonodavstvima, da je valjanost prijenosa žiga za područje na koje se oni primjenjuju uvjetovana istovremenim prijenosom žiga za državna područja trećih zemalja.

Sudska praksa u vezi s člancima 30. i 36., pravom o žigu i paralelnom uvozu

- 33 Na temelju druge rečenice članka 36. Ugovora, ustaljena sudska praksa Suda je:
- „Budući da se njime predviđa izuzeće od jednog od temeljnih načela zajedničkog tržišta, člankom 36. se, u stvari, odstupanja od slobodnog kretanja robe dopuštaju samo kada su takva odstupanja opravdana radi zaštite prava koja predstavljaju točno određen predmet tog vlasništva.
- Što se tiče žigova, poseban predmet industrijskog vlasništva je jamstvo da vlasnik žiga ima isključivo pravo upotrebe tog žiga u svrhu stavljanja proizvoda zaštićenih žigom po prvi put u promet, te je stoga namijenjen da ga zaštiti od konkurenata koji žele iskoristiti status i ugled žiga prodajući proizvode koji nezakonito nose taj žig.
- Zapreka slobodnom kretanju robe može proizići iz postojanja odredaba u nacionalnom zakonodavstvu o industrijskom i trgovačkom vlasništvu, kojima se određuje da se pravo vlasnika žiga ne iscrpljuje kada se proizvod zaštićen žigom prodaje u drugoj državi članici, a rezultat toga je da se vlasnik žiga može usprotiviti uvozu proizvoda u svoju vlastitu državu članicu ako se on prodaje u drugoj državi članici.
- Takva zapreka nije opravdana ako je proizvod u državi članici iz koje je uvezen na tržište na zakonit način stavio sam vlasnik žiga ili je to učinjeno uz njegov pristanak, tako da se ne može raditi o zloupotrebi ili kršenju žiga.
- U stvari, kada bi vlasnik žiga mogao spriječiti uvoz zaštićenih proizvoda koje u drugoj državi članici prodaje on sam ili se prodaju uz njegov pristanak, on bi mogao razdijeliti nacionalna tržišta i time ograničiti trgovinu između država članica, u situaciji kada takvo ograničenje nije nužno kako bi se jamčila bit isključivog prava koje proizlazi iz žiga” (vidjeti presudu od 31. listopada 1974., Centrafarm protiv Winthrop, predmet 16/74, Zb., str. 1183., t. 7. do 11.).
- 34 Prema tome, primjena nacionalnog zakonodavstva kojim bi se vlasniku žiga u državi uvoznici dalo pravo da se usprotivi prodaji proizvoda koje je on sam stavio u promet u državi izvoznici ili je to bilo učinjeno uz njegov pristanak, protivi se člancima 30. i 36. Ovo načelo, poznato kao iscrpljenje prava, primjenjuje se kada je vlasnik žiga u državi uvoznici i vlasnik žiga u državi izvoznici isti ili, ako se radi o različitim osobama, kada su te osobe gospodarski povezane. Obuhvaćen je niz situacija: proizvodi koje u promet stavlja isto poduzeće, stjecatelj licencije, matično trgovačko društvo, društvo kći iste grupe ili isključivi distributer.
- 35 U nacionalnoj sudskoj praksi i sudskoj praksi Zajednice postoje brojni slučajevi u kojima je žig bio prenesen na društvo kći ili na isključivog distributera kako bi se tim poduzećima omogućilo da svoja nacionalna tržišta od paralelnih uvoza zaštite na način da iskoriste ograničavajuće pristupe koji u nacionalnim pravima nekih država postoje u području iscrpljenja.
- 36 Člancima 30. i 36. sprečava se takva manipulacija pravima na žig, budući da im se protive nacionalni zakoni koji vlasnicima prava omogućavaju protivljenje uvozu.

- 37 U gore navedenim situacijama (točka 34.) funkcija žiga se slobodom uvoza ni na koji način ne dovodi u pitanje. Kao što je bilo zaključeno u presudi HAG II: „Kako bi žig mogao ispuniti svoju ulogu, on mora pružati jamstvo da je sva roba koja taj žig nosi bila proizvedena pod nadzorom jednog poduzeća koje je odgovorno za njezinu kvalitetu” (točka 13.). U svim navedenim slučajevima, nadzor je bio u rukama jednog tijela: grupe trgovačkih društava u slučaju proizvoda koje u promet stavlja društvo kćeri; proizvođača u slučaju proizvoda koji prodaje distributer; davatelja licencije u slučaju proizvoda koje prodaje stjecatelj licencije. Ako se radi o licenci, davatelj licencije može nadzirati kvalitetu proizvoda stjecatelja licencije tako da u ugovor uključi klauzule kojima se od stjecatelja licencije zahtijeva da se uskladi s njegovim uputama i kojima mu se omogućava provjeravanje te usklađenosti. Podrijetlo koje žig jamči ostaje isto: ono se ne određuje upućivanjem na proizvođača, nego upućivanjem na onoga tko nadzire proizvodnju (vidjeti obrazloženje za Benelušku konvenciju i Jedinstveni zakon, Bulletin Benelux, 1962-2, str. 36.).
- 38 Važno je također naglasiti da je odlučujući čimbenik mogućnost nadzora nad kvalitetom robe, a ne stvarno provođenje tog nadzora. Stoga se nacionalni zakon koji davatelju licencije omogućava da se zbog loše kvalitete protivi uvozu proizvoda stjecatelja licencije ne bi trebalo prihvatiti jer se protivi člancima 30. i 36.: ako davatelj licencije tolerira proizvodnju proizvoda loše kvalitete, unatoč tome što su mu na raspolaganju ugovorni načini kojima to može spriječiti, on mora snositi odgovornost. Slično tome, ako je proizvodnja proizvoda decentralizirana unutar grupe trgovačkih društava i ako društva kćeri u svakoj od država članica proizvode proizvode čija je kvaliteta prilagođena posebnostima svakog nacionalnog tržišta, nacionalni zakon koji radi takvih razlika u kvaliteti omogućava jednom društvu kćeri iz grupe protivljenje prodaji na području te države onih proizvoda koje je proizvelo povezano trgovačko društvo, također ne bi trebalo prihvatiti. Člancima 30. i 36. zahtijeva se da grupa snosi posljedice svog izbora.
- 39 Tako članci 30. i 36. priječe primjenu nacionalnih zakonodavstava kojima se omogućuje pozivanje na prava koja proizlaze iz žiga kako bi se spriječilo slobodno kretanje proizvoda sa žigom čija je upotreba pod jedinstvenim nadzorom.

Situacija u kojoj je jedinstveni nadzor nad žigom bio razdvojen nakon prijenosa na samo jednu ili na nekoliko država članica

- 40 Problem koji je postavljen pitanjem Oberlandesgerichta (Visoki zemaljski sud) jest primjenjuju li se ista načela u slučaju kada je žig prenesen, samo za jednu ili za nekoliko država članica, na poduzeće koje nije gospodarski povezano s ustupiteljem žiga i ustupitelj se protivi prodaji proizvoda na koje je žig stavio stjecatelj, u državi u kojoj je on zadržao žig.
- 41 Ta se situacija mora jasno razlikovati od slučaja u kojem uvezeni proizvodi dolaze od stjecatelja licencije ili društva kćeri na koje je vlasništvo prava nad žigom preneseno u državi izvoznici: sam ugovor o prijenosu, to jest ako ne postoji bilo kakva gospodarska povezanost, ni na koji način ne omogućava ustupitelju nadzor nad kvalitetom proizvoda koje stjecatelj prodaje i na koje je stavio žig.
- 42 Komisija je navela da je grupa American Standard, prijenosom žiga „Ideal Standard” za opremu za grijanje u Francuskoj na treće trgovačko društvo, dala prešutno

odobrenje tom trećem trgovačkom društvu da u Francuskoj stavlja na tržište opremu za grijanje koja nosi taj žig. Zbog tog prešutnog odobrenja, prodaja opreme za grijanje koja nosi preneseni žig u Njemačkoj se ne može zabraniti.

- 43 Ovo se stajalište mora odbiti. Odobrenje koje se podrazumijeva u svakom prijenosu nije odobrenje koje se zahtijeva za primjenu doktrine iscrpljenja prava. Za to, vlasnik prava u državi uvoznici mora, izravno ili neizravno, imati mogućnost određivanja proizvoda na koje se u državi izvoznici može postaviti žig i nadziranja njihove kvalitete. Ta se ovlast gubi ako se prijenosom nadzor nad žigom prepusti trećoj strani koja nije gospodarski povezana s ustupiteljem.
- 44 Razdvajanje tržišta kada za dvije države članice Zajednice postoje različiti vlasnici žiga koji nisu gospodarski povezani, situacija je koju je Sud već prihvatio u presudi HAG II. Međutim, budući da je to bio slučaj u kojem je jedinstveno vlasništvo bilo podijeljeno nakon sekvestracije, izneseno je stajalište da se isto rješenje ne mora usvojiti u slučaju dobrovoljnog dijeljenja.
- 45 To se stajalište ne može prihvatiti budući da je ono u suprotnosti s obrazloženjem Suda u presudi HAG II. Sud je započeo s napomenom da su prava koja proizlaze iz žiga bitan element u sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koje se želi uspostaviti Ugovorom (točka 13.). Nastavio je podsjećajući na identifikacijsku funkciju žigova i, u odjeljku navedenom u gornjoj točki 37., na uvjete koji su potrebni da bi žig mogao ispuniti tu ulogu. Sud je nadalje istaknuo da se opseg isključivog prava, koje je poseban predmet žiga, mora odrediti uzimajući u obzir njegovu funkciju (točka 14.). Naglasio je da je u tom predmetu odlučujući čimbenik bio nedostatak suglasnosti vlasnika žiga u državi uvoznici za stavljanje u promet u državi izvoznici onih proizvoda koje je u toj državi prodavao vlasnik prava (točka 15.). Sud je zaključio da bi slobodno kretanje robe narušilo bitnu funkciju žiga: potrošači više ne bi mogli sa sigurnošću utvrditi podrijetlo robe koja nosi žig, a vlasnik žiga bi se mogao smatrati odgovornim za lošu kvalitetu robe za koju on ni na koji način nije odgovoran (točka 16.).
- 46 Ta se razmatranja primjenjuju, kako su pravilno naglasile Ujedinjena Kraljevina i Njemačka i kako je u prvostupanjskom postupku zaključio Landgericht (Zemaljski sud) u Düsseldorfu, bilo da je do razdvajanja žiga koji je prvobitno bio u vlasništvu istog vlasnika došlo radi akta javnog tijela ili radi ugovornog prijenosa.
- 47 IHT je posebno naveo da vlasnik žiga koji taj žig prenosi u jednu državu članicu, zadržavajući ga u drugim državama članicama, mora prihvatiti posljedice slabljenja identifikacijske funkcije žiga do kojeg dolazi nakon tog prijenosa. Teritorijalno ograničenim prijenosom vlasnik se dobrovoljno odriče svog položaja kao jedine osobe koja u Zajednici prodaje proizvode s predmetnim žigom.
- 48 Ova se argumentacija mora odbiti. U njoj se nije uzela u obzir činjenica da se, zbog toga što je pravo žigova teritorijalno, funkcija žiga mora ocijeniti u odnosu na određeni teritorij (točka 18. presude HAG II).
- 49 IHT nadalje navodi da se francusko društvo kći, Ideal-Standard SA, u Francuskoj prilagodilo situaciji u kojoj se proizvodi (poput opreme za grijanje i sanitarne opreme) iz različitih izvora mogu prodavati pod istim žigom na istom državnom području.

Stoga se ponašanje njemačkog društva kéeri iz iste grupe, koje se protivi prodaji opreme za grijanje s žigom „Ideal Standard” u Njemačkoj, smatra zloupotrebom.

- 50 Ova se argumentacija također ne može prihvatiti.
- 51 Prvo, prijenos je izveden samo za Francusku. Učinak te argumentacije, kada bi ona bila prihvaćena, bio bi, kako je istaknula njemačka vlada, takav da bi prijenos prava za Francusku podrazumijevao dopuštenje upotrebe znaka u Njemačkoj, dok se prijenosi i licencije, uzimajući u obzir teritorijalnu prirodu nacionalnih pravnih temelja u području žiga, uvijek povezuju s određenim teritorijem.
- 52 Osim toga, što je i najvažnije, francusko pravo kojim se uređuje prijenos o kakvom se ovdje radi dopušta prijenose žigova ograničenih na određene proizvode, tako da na francuskom državnom području mogu postojati u prometu slični proizvodi iz različitih izvora s istim žigom, dok se njemačkim pravom, zabranom prijenosa žigova ograničenih na određene proizvode, želi spriječiti takvo istodobno postojanje. Učinak IHT-ove argumentacije, kada bi ona bila prihvaćena, bio bi takav da bi se, unatoč teritorijalnoj prirodi predmetnih prava, rješenje koje prevladava u državi izvoznici proširilo na državu uvoznicu čije se pravo suprotstavlja takvom istodobnom postojanju.
- 53 Polazeći od stajališta da bi prijenos na stjecatelja žiga koji ni na koji način nije povezan s ustupiteljem doveo do postojanja odvojenih izvora unutar jedinstvenog teritorija te da bi radi zaštite funkcija žiga bilo potrebno omogućiti zabranu izvoza proizvoda stjecatelja žiga na teritorij ustupitelja i obrnuto, jedinstvenim se zakonima, kako bi se izbjeglo stvaranje takvih zapreka slobodnom kretanju robe, proglašavaju nevažećim prijenosi izvedeni za samo dio teritorija obuhvaćenog pravima koja su njima uspostavljena. Ograničavanjem prava raspolaganja žigom na ovaj način, takvi jedinstveni zakoni omogućavaju jedinstveno vlasništvo na cijelom teritoriju na koji se oni primjenjuju i jamče slobodno kretanje proizvoda.
- 54 Tako je Jedinstvenim zakonom Beneluxa o žigovima za robu, čiji je cilj bio objedinjavanje teritorija triju država za namjene žiga (obrazloženje, Bulletin Benelux, 1962-2, str. 3. i 4.), predviđeno da se od datuma njegovog stupanja na snagu žig može odobriti samo za cijeli Benelux (obrazloženje, Bulletin Benelux, 1962-2, str. 14.). Upravo se u tu svrhu tim zakonom propisalo da su prijenosi žiga koji ne vrijede za cijeli Benelux nevažeći.
- 55 Gore navedena Uredba o žigu Zajednice i sama predstavlja pravni temelj jedinstvene prirode. Podložno određenim iznimkama (vidjeti u tom smislu članak 106. o zabrani upotrebe žigova Zajednice i članak 107. o prethodnim pravima koja se primjenjuju na određene lokacije) žig Zajednice „ima jednak učinak u cijeloj Zajednici: ne smije se registrirati, ne smije se prenositi ili ne smije ga se odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu Zajednicu” (članak 1. stavak 2.). [neslužbeni prijevod]
- 56 Međutim, za razliku od zakona Beneluxa, „pravo Zajednice o žigovima [...] ne zamjenjuje prava država članica o žigovima” (peta uvodna izjava u preambuli Uredbe o žigu Zajednice). Žig Zajednice jednostavno se nadograđuje na nacionalne pravne

temelje. Poduzeća ni na koji način nemaju obvezu pribavljanja žigova Zajednice (peta uvodna izjava). Štoviše, postojanje ranijih nacionalnih prava može biti prepreka za registraciju žiga Zajednice, budući da se u skladu s člankom 8. Uredbe, vlasnik žiga u pojedinačnoj državi članici može suprotstaviti registraciji žiga Zajednice od strane vlasnika nacionalnih prava za jednake ili slične proizvode u svim ostalim državama članicama. Ova se odredba ne može tumačiti na način da se njome sprečava prijenos nacionalnih žigova samo za jednu ili za više država Zajednice. Stoga je jasno da se Uredbom o žigu Zajednice ne određuju ništavnim prijenosi nacionalnih žigova koji su ograničeni na određene države Zajednice.

- 57 Ovakva se sankcija ne može uvesti sudskim putem. Kada bismo smatrali da su nacionalna zakonodavstva mjere s istovrsnim učinkom, koje jesu u skladu s člankom 30., ali nisu utemeljene člankom 36., po tome što, vodeći računa o neovisnosti nacionalnih pravnih temelja (vidjeti gornje točke 25. do 32.), valjanost prijenosa za teritorije na kojima se primjenjuju ne uvjetuju istovremenim prijenosom žiga za ostale države Zajednice, to bi imalo učinak nametanja državama pozitivne obveze, to jest da u svoja zakonodavstva uključe pravilo kojim se prijenosi nacionalnih žigova samo za određeni dio Zajednice proglašavaju ništavnima.
- 58 Na zakonodavcu Zajednice je da državama članicama takvu obvezu uvede direktivom donesenom na temelju članka 100.a Ugovora o EEZ-u, jer je uklanjanje prepreka koje proizlaze iz teritorijalnosti nacionalnih žigova nužno za uspostavljanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ili da sam izravno donese to pravilo uredbom donesenom na temelju iste odredbe.
- 59 Valja dodati da se u skladu s člankom 85., u slučaju kada međusobno neovisna poduzeća prenose žigove nakon sporazuma o podjeli tržišta, primjenjuje zabrana protutržišnih sporazuma pa su posljedično prijenosi kojima se ostvaruje takav ugovor ništavni. Međutim, kako je pravilno istaknula Ujedinjena Kraljevina, to se pravilo i pripadajuća sankcija ne mogu primjenjivati automatski na svaki prijenos. Kako bi se prijenos žiga smatrao sredstvom ostvarivanja sporazuma zabranjenog na temelju članka 85., potrebno je ispitati kontekst, obveze na kojima počiva prijenos, namjeru stranaka i naknadu za prijenos.
- 60 Uzimajući u obzir prethodna razmatranja, na pitanje koje je uputio Oberlandesgericht (Visoki zemaljski sud) iz Düsseldorfa valja odgovoriti da se ne radi o nezakonitom ograničenju trgovine između država članica u smislu članaka 30. i 36. ako se društvu kćeri koje posluje u državi članici A, a koje je društvo kći proizvođača s poslovnim nastanom u državi članici B, upotreba naziva „Ideal Standard” kao žiga zabrani zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu i zamjene s oznakom koja ima isto podrijetlo, čak i ako proizvođač taj naziv zakonito koristi u svojoj državi podrijetla na temelju žiga koji je tamo registriran i ako je taj žig stekao prijenosom te ako je žig izvorno pripadao trgovačkom društvu povezanom s poduzećem koje se u državi članici A protivi uvozu robe koja nosi žig „Ideal Standard”.

Troškovi

- 61 Troškovi nastali za njemačku vladu, Ujedinjenu Kraljevinu i 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,

odlučujući o pitanju koje je Oberlandesgericht (Visoki zemaljski sud) iz Düsseldorfa uputio rješenjem od 15. prosinca 1992., odlučuje:

Ne radi se o nezakonitom ograničenju trgovine između država članica u smislu članaka 30. i 36. ako se društvu kćeri koje posluje u državi članici A, a koje je društvo kći proizvođača s poslovnim nastanom u državi članici B, upotreba naziva „Ideal Standard” kao žiga zabrani zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu i zamjene s oznakom koja ima isto podrijetlo, čak i ako proizvođač taj naziv zakonito koristi u svojoj državi podrijetla na temelju žiga koji je tamo registriran i ako je taj žig stekao prijenosom te ako je žig izvorno pripadao trgovačkom društvu povezanom s poduzećem koje se u državi članici A protivi uvozu robe koja nosi žig „Ideal Standard”.

[Potpisi]

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 22. lipnja 1994.

*Jezik postupka: njemački