РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

15 октомври 2009 година *

По дело C-324/08,

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) с акт от 11 юли 2008 г., постъпил в Съда на 16 юли 2008 г., в рамките на производство по дело

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

срещу

Diesel SpA,

* Език на производството: нидерландски.

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н A. Tizzano (докладчик), председател на състав, изпълняващ функцията на председател на първи състав, г-н E. Levits, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič, и г-н J.-J. Kasel, съдии,

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,
секретар: г-н M.-A. Gaudissart, началник на отдел,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 25 юни 2009 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV и Remo Zaandam BV, от адв. T. van Engelen и адв. V. Tsoutsanis, advocaten,

— за Diesel SpA, от адв. S. Klos, адв. A. A. Quaedvlieg и адв. B.R.J. van Ramshorst, advocaten,

— за италианското правителство, от г-жа I. Bruni, в качеството на представител, подпомагана от г-н S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— за Комисията на Европейските общности, от г-н H. Krämer и г-н A. Nijenhuis, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 7, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3, наричана по-нататък „Директива 89/104“).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между, от една страна, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (наричано по-нататък „Makro“), Metro Cash & Carry BV, както и Remo Zaandam BV, и от друга страна, Diesel SpA (наричано по-нататък „Diesel“), във връзка с пускането в продажба от Makro на обувки с марка, на която Diesel е притежател, и то без изричното съгласие на същото.

Правна уредба

Общностна правна уредба

3 Член 5, параграфи 1—3 от Директива 89/104 предвижда:

„Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.“

4 В първоначалната си редакция член 7 от Директива 89/104 е гласял:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.“

5 Съгласно член 65, параграф 2 от Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, разглеждан във връзка с приложение XVII, точка 4 от него, този член 7, параграф 1 е изменен за целите на посоченото споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с думите „на територията на една договаряща страна“.

Международноправна уредба

6 Член 2.23, параграф 3 от Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели), подписана в Хага на 25 февруари 2005 г., който заменя предходния член 13, A, параграф 9 от Еднообразния закон за марките на Бенелюкс, е формулиран както следва:

„Изключителното право не включва правото за противопоставяне на използването на марката за стоки, които са пуснати на пазара в Европейската общност или в Европейското икономическо пространство [наричано по-нататък „ЕИП“] с тази марка от самия притежател или с негово съгласие, освен ако притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.“ [неофициален превод]

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

7 Diesel е притежател на словната марка „Diesel“ в резултат на регистрацията на тази марка за Бенелюкс.

8 Distributions Italian Fashion SA, установено в Барселона (Испания), (наричано по-нататък „Difsa“), е дистрибутор на стоки с марката „Diesel“ в Испания, Португалия и Андора.

9 На 29 септември 1994 г. Difsa сключва договор за изключителна дистрибуция с дружеството по испанското право Flexi Casual SA (наричано по-нататък „Flexi Casual“), по силата на който на същото е предоставено изключителното право за продажба в Испания, Португалия и Андора на определен брой стоки, включително обувки, със словната марка „Diesel“. Съгласно член 1.4 от този договор на Flexi Casual е разрешено да осъществява „търговски изпитвания“, свързани с обувките с марката „Diesel“, като ги предлага за продажба на своите клиенти във въпросните географски зони с цел „да се определят по надежден начин нуждите на пазара“.

10 Поради това на 11 ноември 1994 г. Difsa предоставя на Flexi Casual лицензия, с която му разрешава да произвежда и продава обувки с негов собствен дизайн, с цел да се провери пазарът, за да могат тези артикули да бъдат предложени на Diesel за дистрибуция или „прехвърляне на лицензията за производство“.

11 На 21 октомври 1997 г. управител на Flexi Casual писмено предоставя на дружеството Cosmos World SL (наричано по-нататък „Cosmos“) лицензия за производство и продажба на обувки, чанти и колани с марката „Diesel“. По този начин чрез това споразумение, но при липсата на каквото и да е изрично одобрение от Difsa или Diesel, Cosmos произвежда и пуска в продажба обувки с посочената марка.

12 През лятото на 1999 г. Makro пуска в продажба обувки със словната и фигуративна марка „Diesel“, придобити от две испански предприятия, които са ги купили от Cosmos.

13 В резултат на това на 26 октомври 1999 г. — като посочва, че никога не е давало съгласието си за пускането в продажба на въпросните обувки от Cosmos — Diesel подава жалба срещу Makro, както и срещу съдружник комплементар на същото, а именно Deelnemingmij Nedema BV, пред Rechtbank te Amsterdam, за да бъде прекратено нарушението на авторските му права и на правата, свързани с марката, на която то е притежател, както и за да получи обезщетение за претърпяната вреда.

14 С решение от 29 декември 2004 г. Rechtbank te Amsterdam уважава в основната част това искане. Сезиран с апелативна жалба, Gerechtshof te Amsterdam потвърждава това решение с решение от 17 август 2006 г.

15 Жалбоподателите в главното производство тогава подават касационна жалба срещу посоченото решение пред Hoge Raad der Nederlanden, като по-специално твърдят, че предоставените с марката права на Diesel са били изчерпани поради обстоятелството, че Cosmos е пуснало в продажба въпросните обувки със съгласието на Diesel по смисъла на член 2.23, параграф 3 от Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост и член 7, параграф 1 от Директива 89/104.

16 Изложените от страните доводи пред запитващата юрисдикция се отнасят по-специално до приложимите критерии, за да се определи дали Diesel е дал или не своето мълчаливо съгласие по смисъла на член 7, параграф 1 от посочената директива за пускането в продажба в ЕИП на произведените от Cosmos обувки. В това отношение страните спорят по-конкретно по релевантността на тълкуването на посочената разпоредба, дадено с Решение от 20 ноември 2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss (C-414/99—C-416/99, Recueil, стр. I-8691), доколкото по делото, довело до постановяването на това решение, носещите въпросната марка стоки са били пуснати за първи път на пазара извън ЕИП, а не непосредствено на него, както в спора по главното производство.

17 В този контекст Hoge Raad der Nederlanden решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Когато стоките, носещи дадена марка, първо са пуснати на пазара в ЕИП от [оператор], различен от притежателя на марката и без неговото изрично съгласие, трябва ли с оглед да се прецени дали е налице (мълчаливо) съгласие на притежателя на марката по смисъла на член 7, параграф 1 от [Директива 89/104] да се приложат същите критерии като тези, които са определени за случая, при който тези стоки преди това са пуснати на пазара извън ЕИП от притежателя на марката или с негово съгласие?

2) При отрицателен отговор на първия въпрос: какви критерии — евентуално заимствани (по-конкретно) от Решение от 22 юни 1994 г. по дело IHT Internationale Heiztechnik и […] Danzinger (C-9/93, Recueil, стр. I-2789) — трябва да се приложат в първия случай, за да може да се прецени дали е налице (мълчаливо) съгласие на притежателя на марката по смисъла на Първа директива относно марките?“

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

18 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали по смисъла на член 7, параграф 1 от Директива 89/104 понятието „мълчаливо съгласие“ на притежателя на дадена марка може да бъде тълкувано въз основа на критериите, посочени в Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, когато първото пускане на пазара на стоките с тази марка е било извършено непосредствено в ЕИП, а не преди това извън тази зона.

19 В това отношение в самото начало следва да се напомни, че в точка 46 от Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, Съдът е уточнил, че съгласието за пускане на пазара в ЕИП на стоки, които преди това са пуснати в продажба извън тази зона, може да е видно не само от изричното изразяване на същото, но може и „да следва мълчаливо от предходни елементи и обстоятелства, настъпили едновременно или след пускането на пазара извън ЕИП, които според преценката на националния съд също изразяват по сигурен начин отказ на притежателя от правото му“. В точки 53—58 от същото решение Съдът е добавил, че такова мълчаливо съгласие трябва да бъде основано на елементи, които могат да установят положително отказа на споменатия притежател на марката да противопостави своето изключително право, и че по-конкретно то не може да бъде изведено само от мълчанието на този притежател.

20 След това уточнение следва да се напомни, че според установената съдебна практика членове 5—7 от Директива 89/104 осъществяват пълно хармонизиране на правилата, свързани с предоставяните от марката права, и по този начин определят правата на притежателите на марки в Общността (Решение от 16 юли 1998 г. по дело Silhouette International Schmied, C-355/96, Recueil, стр. I-4799, точки 25 и 29, както и Решение дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, точка 39).

21 По-конкретно член 5 от посочената директива предоставя на притежателя на марката изключително право, което му позволява да забранява на всяко трето лице по-специално да внася стоките, носещи неговата марка, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги складира за тези цели. Член 7, параграф 1 от същата директива съдържа изключение от това правило, доколкото предвижда, че правото на притежателя е изчерпано, когато стоките са пуснати на пазара в ЕИП от самия притежател или с негово съгласие (Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, точка 40, Решение от 8 април 2003 г. по дело Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, стр. I-3051, точка 33, както и Решение от 30 ноември 2004 г. по дело Peak Holding, C-16/03, Recueil, стр. I-11313, точка 34).

22 От това следва, че съгласието, което е равнозначно на отказ на притежателя от неговото изключително право по смисъла на посочения член 5, представлява определящия елемент на изчерпването на това право и поради това трябва да бъде изразено по начин, който предава със сигурност волята на притежателя да се откаже от това право (Решение от 23 април 2009 г. по дело Copad, C-59/08, Сборник, стр. I-3421, точка 42).

23 Такава воля обикновено произтича от изрично изразяване на посоченото съгласие (Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, точка 46, както и Решение по дело Copad, посочено по-горе, точка 42). Изискванията, произтичащи от защитата на свободното движение на стоки, установено по-специално в членове 28 ЕО и 30 ЕО, насочват обаче Съда към това да приеме, че такова правило се поддава на адаптиране.

24 Така, от една страна, Съдът, е приел, че изчерпването на изключителното право, предвидено в член 5 от Директива 89/104, може по-специално да настъпи, когато пускането в продажба на стоките се извършва от оператор, свързан икономически с притежателя на марката, като например лицензополучател (вж. в този смисъл Решение по дело IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, посочено по-горе, точка 34, както и Решение по дело Copad, посочено по-горе, точка 43).

25 От друга страна, както бе напомнено в точка 19 от настоящото решение, от практиката на Съда следва също, че дори в случаите, при които първото пускане на пазара в ЕИП на въпросните стоки е извършено от лице, което няма никаква икономическа връзка с притежателя на марката, и при липсата на изричното съгласие на същия, волята да се откаже от предвиденото в член 5 от Директива 89/104 изключително право може да следва от мълчаливо съгласие на споменатия притежател, като такова съгласие може да бъде изведено въз основа на критериите, съдържащи се в точка 46 от Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе.

26 Важно е обаче да се напомни, че макар в точка 46 от посоченото Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss Съдът несъмнено да се е позовал на първоначалното пускане на пазара извън ЕИП, такова позоваване трябва да се разглежда с оглед на обстоятелството, че по делото, довело до постановяването на това решение, въпросните стоки преди това са били пуснати в продажба извън ЕИП, след това са били внесени и пуснати на пазара в ЕИП.

27 По никакъв начин обаче текстът на Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, не позволява да се приеме, че направените от Съда в посочената точка 46 от това решение пояснения относно елементите и обстоятелствата, от които може да се изведе наличието на мълчаливо съгласие на притежателя на

марката, са приложими единствено в рамките на такъв фактически контекст и не могат да имат общо приложение.

28 Така точки 53—55 от същото решение, които уточняват изискванията, приложими в областта на доказване на съществуването на мълчаливо съгласие, са формулирани общо, като не правят никакво принципно разграничение според това дали първоначалното пускане в продажба е осъществено извън или във рамките на ЕИП.

29 Освен това такова разграничение би противоречало на установената с Директива 89/104 система.

30 Всъщност, както е видно от самия текст на член 7, параграф 1 от посочената директива, разглежданото по настоящото дело правило за общностното изчерпване може да се приложи само за стоки, които са пуснати на пазара в ЕИП със съгласието на притежателя на съответната марка. С други думи, за погасяването на изключителното право на притежателя на марката, установено в член 5 от същата директива, от значение е само обстоятелството, че пускането в продажба на въпросните стоки е осъществено във вътрешността на тази зона.

31 От друга страна, както впрочем е уточнено в общностната съдебна практика, евентуално пускане в продажба извън посочената зона няма никакво погасяващо действие в това отношение (вж. Решение от 1 юли 1999 г. по дело Sebago и Maison Dubois, C-173/98, Recueil, стр. I-4103, точка 21, Решение по дело Van Doren + Q, посочено по-горе, точка 26 и Решение по дело Peak Holding, посочено по-горе, точка 36).

32 Следователно, за да се осигури защитата на предоставените с марката права и за да се направи възможно по-нататъшното пускане в продажба на стоките, носещи дадена марка, без притежателят на същата да може да се противопостави на това, от съществено значение е последният да може да осъществи контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на тези стоки независимо от обстоятелството, че същите евентуално първо са пуснати в продажба извън тази зона (вж. в този смисъл Решение по дело Sebago и Maison Dubois, посочено по-горе, точки 20 и 21, Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, точка 33, Решение

по дело Van Doren + Q, посочено по-горе, точка 26, както и Решение по дело Peak Holding, посочено по-горе, точки 36 и 37).

33 От изложените по-горе съображения следва, че чисто фактическото обстоятелство, че стоките със съответната марка са пуснати в продажба за първи път в ЕИП или извън ЕИП, само по себе си изобщо не е релевантно за целите на прилагането на установеното в член 7, параграф 1 от Директива 89/104 правило за изчерпването.

34 При тези условия да се ограничи само до случаите, при които първото пускане в продажба на въпросните стоки е осъществено извън ЕИП, възможността да се изведе от определени обстоятелства и елементи наличието на мълчаливо съгласие на притежателя на марката по смисъла на Решение по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, посочено по-горе, не би било в съответствие нито с буквата, нито с целите на посочения член 7, параграф 1.

35 С оглед на изложеното по-горе на поставения въпрос следва да се отговори, че член 7, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че съгласието на притежателя на дадена марка за пускане в продажба на носещи тази марка стоки, осъществено непосредствено в ЕИП от трето лице, което няма никаква икономическа връзка с този притежател, може да бъде мълчаливо, доколкото такова съгласие следва от предходни елементи и обстоятелства, настъпили едновременно или след пускането на пазара в тази зона, които според преценката на националния съд изразяват по сигурен начин отказ на споменатия притежател от неговото изключително право.

По втория въпрос

36 Вторият преюдициален въпрос е поставен само в случай на отрицателен отговор на първия въпрос. Доколкото този въпрос е получил положителен отговор, вторият въпрос не следва да се разглежда.

По съдебните разноски

37 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

Член 7, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, изменена със Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че съгласието на притежателя на дадена марка за пускане в продажба на носещи тази марка стоки, осъществено непосредствено в Европейското икономическо пространство от трето лице, което няма никаква икономическа връзка с този притежател, може да бъде мълчаливо, доколкото такова съгласие следва от предходни елементи и обстоятелства, настъпили едновременно или след пускането на пазара в тази зона, които според преценката на националния съд изразяват по сигурен начин отказ на споменатия притежател от неговото изключително право.

Подписи