

SUDSKA PRAKSA

str. 87 - 94.

Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV [1998] R.P.C. 166, European Court of Justice

Činjenično stanje

Tužilac, kozmetička kuća Christian Dior France (u daljem tekstu Dior), je proizvođač luksuznih parfema i brojnih kozmetičkih proizvoda koje pod različitim žigovima (trade marks) plasira na tržište Evropske unije. Svoju proizvodnu liniju Dior prodaje selektivno i to tako što u zemlji u kojoj namerava da razvija proizvodni lanac, imenuje ekskluzivnog distributera koji je u obavezi da Diorove kozmetičke preparate distribuirati prodajnim mestima koja će ove proizvode prodavati isključivo finalnim korisnicima-potrošačima, odnosno neće ih dalje preprodavati osim ako za to dobiju odobrenje kozmetičke kuće Dior. Na ovaj način Dior čuva renome svoje kompanije i obezbeđuje ekskluzivnost preparata koje proizvodi.

Dior je u kontekstu proširivanja svog prodajnog lanca registrovao izvestan broj žigova u državama Beneluksa. Registracijom žigova, Dior je u ovim državama stekao ekskluzivno pravo na žigove *Eau Sauvage*, *Poison*, *Fahrenheit* i *Dune*. Žigovi su se mahom sastojali od slikovnih žigova odnosno ilustracija pakovanja tj. kutija u kojima su se prodavali parfemi. Pored ekskluzivnog prava na korišćenje znaka (u ovom slučaju ilustracije pakovanja) pod kojim su se prodavali pomenuti parfemi, Dior je imao i autorska prava u odnosu na idejni koncept osmišljavanja parfemske bočice i kutije tj. pakovanja pomenutih parfema ali i autorska prava istog sadržaja i u

odnosu na žig *Svelte*. U skladu sa svojom poslovnom praksom, u Holandiji je za ekskluzivnog distributera svojih proizvoda imenovao Dior Netherlands.

Evora, tuženi u ovom sporu, je kompanija koja se bavi veleprodajom i koja kozmetičke proizvode prodaje pod firmom *Kruidvat*. Iako je Dior Netherlands nije imenovao za distributera kozmetičkih preparata Dior France, *Kruidvat* je prodavao Dior preparate koje je kompanija Evora pribavila paralelnim uvozom. Za Božićnu promociju parfema 1993. godine, *Kruidvat* je na rasprodaji prodavao Diorove ekskluzivne parfeme *Eau Sauvage*, *Poison*, *Fahrenheit*, *Dune* i *Svelte* i propagandni materijal za rasprodaju je oslikao ilustracijama pakovanja i parfemskih bočica nekih od ovih parfema.

Postupak pred nacionalnim sudom

Dior France je tužio kompaniju Evora za povredu žiga kao i za povredu autorskih prava na pakovanju i parfemskim bočicama pomenutih parfema. U obrazloženju tužbe, Dior je naveo da je ovakvo reklamiranje suprotno odredbama jedinstvenog prava država Beneluksa za zaštitu žigova koje je tada bilo na snazi, te da je ovakvo reklamiranje nanelo štetu ekskluzivnosti Diorovih preparata kao i da je narušilo prestiž ove kozmetičke kuće.

Holandski prvostepeni sud (*Rechtbank*) je usvojio tužbeni zahtev Diora i naložio Evori da po hitnom postupku obustavi svako korišćenje slikovnog znaka (ilustracije) koji je Dior registrovao kao svoj žig. Ova zabrana odnosila se i na korišćenje slikovnog znaka i u katalozima, brošurama i reklamama Evore. Evora se na ovu odluku žalila drugostepenom sudu (*Gerechtshof*) u Amsterdamu. Ovaj sud je ukinuo prvostepenu presudu i stavio van snage zabranu reklamiranja kozmetičkih preparata Diora. Sud je posebno odbio da prihvati obrazloženje tužioca da je on mogao da se suprotstavi daljoj komercijalizaciji kozmetičkih preparata u duhu člana 7. stav 2. Prve Direktive Saveta 89/104/EEC od 21. decembra 1988. godine o usklađivanju prava država članica u materiji žiga¹ (u daljem tekstu: Direktiva). Ovaj Sud je našao da se pomenuti član odnosi isključivo na štetu

¹ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

nanetu reputaciji žiga u situaciji u kojoj je došlo do promene fizičkog stanja proizvoda koji nosi određeni žig.

Dior se žalio na odluku drugostepenog suda višem sudu (*Hoge Raad*) navodeći da se formulacija "stanje proizvoda" iz člana 7. stav 2. Direktive može ekstenzivno tumačiti i to tako da uključi i narušavanje "mentalnog stanja" proizvoda što bi podrazumevalo umanjenje ekskluzivnosti proizvoda i štetu po luksuzni imidž proizvoda. Evora je na ove navode Diora izjavila da reklamiranje Diorovih proizvoda kakvo je ona vršila nije štetilo ekskluzivnosti Diorovih proizvoda, te da odredbe Direktive i članova 28. i 30. (prema ranijom numeraciji članova 30. i 36.) Ugovora o osnivanju Zajednice (u daljem tekstu: Ugovora) derogiraju pravo Diora da se usprotivi korišćenju zaštićenog slikovnog znaka. Holandski trećestepeni sud je našao da se tumačenje jedinstvenog prava zaštite žiga država Beneluksa mora prepustiti Sudu pravde država Beneluksa a da se pitanja vezana za tumačenje Direktive i Ugovora moraju prepustiti Evropskom sudu pravde. Otuda je ovaj sud obustavio postupak dok predmetni sudovi po spornim pitanjima ne iznesu svoj stav.

Pokretanje postupka za prethodno odlučivanje

Evropskom sudu pravde postavljeno je 6 pitanja:

Da li je najviši nacionalni sud država Beneluksa, ili Sud pravde država Beneluksa, dužan da se, u pitanjima vezanim za žigove u jednoj od država Beneluksa, koja se rešavaju u skladu sa jedinstvenim propisima za zaštitu žiga u ovim državama, ali i pitanjima koja istovremeno sežu u tumačenje Direktive, obrati za tumačenje Evropskom sudu pravde u duhu člana 234. (prema ranijoj numeraciji člana 177.) Ugovora o osnivanju Zajednice?

Da li je u skladu sa Direktivom, posebno u vezi s članovima 5., 6. i 7. iste, da je i preprodavac slobodan da koristi zaštićeni žig u daljoj komercijalizaciji proizvoda koji nose predmetni žig?

Ako se na ovo pitanje odgovori potvrdno, da li to znači da bi i u odnosu na ovo pravilo mogli da postoje neki izuzeci?

Ako se i u odnosu na pitanje pod rednim brojem 3. dobije potvrđan odgovor, da li to znači da bi bilo osnova i za izuzetak u situaciji da je preprodaja proizvoda izvršena u nameri da se privuče što veći broj potrošača,

doprinela povredi ekskluzivnosti proizvoda odnosno nanela štetu njegovom luksuznom imidžu i renomeu?

Može li se reći da postoje "opravdani razlozi" da se član 7. stav 2. Direktive tumači i kao povreda "mentalnog stanja" proizvoda pod čime bi se podrazumevalo umanjenje ekskluzivnosti i luksuznosti proizvoda čime se nanosi šteta renomeu žiga, i time, u krajnoj instanci, umanjuje reputacija koju žig uživa?

Da li odredbe članova 28. i 30. Ugovora isključuju pravo nosioca slikovnog žiga odnosno titulara autorskog prava na bočicu tj. pakovanje da isticanjem ekskluzivnosti ovih svojih prava, onemogući preprodavca u daljoj komercijalizaciji proizvoda koji je zaštićen po ova dva osnova, i u situaciji kada preprodavac to čini na način koji je uobičajen u predmetnoj delatnosti? I, da li je ovo situacija u kojoj preprodavac povređujući žig kroz reklamnu delatnost kojom se umanjuje luksuznost i/ili ekskluzivnost proizvoda, kroz publikaciju ili reprodukciju istovremeno povređuje autorska prava njihovog titulara?

Stav Suda pravde

Prvo pitanje

Pravna situacija koju je ovaj slučaj pokušao da reši seže u pitanje potencijalnog sukoba nadležnosti između suda najviše instance država Beneluksa i Evropskog suda pravde. Naime, države Beneluksa su 31. marta 1965. godine, potpisivanjem trostranog sporazuma, ustanovile jedinstveno pravo u materiji žiga. Ovim sporazumom sudovi najviše instance u svakoj od ove tri zemlje su u obavezi da sporna pitanja koja u postupku dobiju karakter prethodnog pitanja proslede Sudu država Beneluksa. Nacionalni sudovi ovih država obavezani su tumačenjem ovoga suda.

Tumačenje pojedinih pitanja može da prevaziđe okvire jedinstvenog prava država Beneluksa u materiji žiga, kao što je to bila situacija u Christian Dior slučaju. U ovom slučaju tužilac je francuska firma čime problem izlazi iz okvira isključivo prava Beneluksa, te se postavlja pitanje može li, odnosno mora li, Sud država Beneluksa da prethodno pitanje ustupi na tumačenje Evropskom sudu pravde.

Nije sporno da Sud država Beneluksa može ustupiti tumačenje prethodnog pitanja Evropskom sudu pravde. Ovakvo tumačenje proizilazi iz tumačenja da ako pravo da se obrati Evropskom sudu pravde ima najviši nacionalni sud država članica, bilo bi nelogično da se ovo pravo uskrati najvišem sudu grupe država. Mogućnost da se na ovaj način sporno pitanje ustupi na tumačenje Evropskom sudu pravde je u potpunosti u skladu sa članom 234. Ugovora o osnivanju Zajednica.

Međutim, pitanje je da li je Sud država Beneluksa u obavezi da sporno pitanje prosledi na tumačenje Evropskom sudu pravde. Ovakvu obavezu *a priori* nameće stav 3. člana 234. Ugovora prema kome je sud protiv čije odluke se ne može izjaviti žalba dužan da sporno pitanje prosledi Evropskom sudu pravde. Svrha ovog člana tj. navedenog stava je u tome da spreči na nacionalno pravilo koje je suprotno komunitarnom pravu proizvede dejstvo na nadnacionalnom nivou.²

Međutim, iako praksa Suda pravde u duhu člana 234. Ugovora zahteva ustupanje spornih pitanja Evropskom sudu pravde, isti Sud tumači ovaj član kao obavezu nacionalnih sudova samo u slučaju da se pitanje određene vrste prvi put postavlja te je stoga neophodno njegovo tumačenje od strane Suda pravde.³ Suprotno, ako je isto pitanje već prosleđivano Sudu na tumačenje, njegova ranija odluka oslobađa nacionalni sud protiv čije odluke ne postoji pravo izjavljivanja žalbe ovakve obaveze.

Drugo pitanje

Ovo pitanje tiče se tumačenja članova 5-7. Direktive odnosno dileme da li je i preprodavac slobodan da koristi zaštićeni žig u daljoj komercijalizaciji proizvoda koji nose predmetni žig.

Članovi 5. i 7. Direktive sadrže na prvi pogled suprotne odredbe. Član 5. garantuje nosiocu žiga apsolutno pravo korišćenja istog. Ovo pravo je apsolutno upravo zato što ga titular žiga ima u odnosu na sva druga lica.

² *Hoffman-La Roche v Centrafarm*, Case 107/76, [1977] ECR-957, i *Morson and Jhanjan v State of the Netherlands*, Case 36/82, , [1982] ECR-3723.

³ *DaCosta en Schaake and Others v Nederlandse Belastingadministratie*, Case 30/62, [1963] ECR-31.

Time je pravo na žig u stvari ekskluzivno pravo njegovog titulara. Međutim, kako trajanje žiga može da bude neograničeno pod uslovom da se po isteku roka od 5 godina plaća odgovarajuća taksa, tekst Direktive ustanovljava mogućnost da se i drugim licima omogući korišćenje predmetnog žiga pod određenim uslovima, čime Direktiva ustanovljava princip tzv. »iscrpljenosti prava na žig«. Prema članu 7. Direktive pravo na žig se iscrpljuje onog trenutka kada nosilac prava na žig lično ili neko drugo lice sa njegovim izričitim odobrenjem, prvi put plasira robu koja nosi predmetni žig na jedinstveno tržište Evropske unije. Otuda, titular žiga ne može istaći prigovor apsolutnosti svog prava na žigu ukoliko je proizvode koji nose predmetni žig svojom voljom, bilo on lično ili bilo ko drugi uz njegovu saglasnost, plasirao na jedinstveno komunitarno tržište. Dakle, njegovo pravo se iscrpljuje u odnosu na sva lica uključujući i preprodavce koji prvim plasmanom robe sa predmetnim žigom stiču pravo da te proizvode dalje stavljaju u promet.

Treće pitanje

Pitanje da li u odnosu na princip »iscrpljenosti prava na žig« postoji izuzetak rešava sama Direktiva. Naime, u članu 7. stav 2. titularu žiga je ostavljena mogućnost da se suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe koja nosi predmetni žig iako je svoje pravo »iscrpeo« prvim plasmanom predmetne robe na jedinstveno tržište Evropske unije, uključujući mogućnost da iskoristi ovo pravo i u odnosu na preprodavca koji u okviru svoje ustaljene trgovačke prakse trguje robom iste vrste ali ne nužno i istog kvaliteta, pod uslovom da je konkretna trgovačka praksa dovela do narušavanja stanja robe (stanje odnosno kvalitet robe je pogoršan), čime je u krajnjoj instanci došlo do narušavanja ugleda konkretnog žiga.

Četvrto pitanje

Kako je odgovor na treće postavljeno pitanje bio potvrđan nameće se pitanje da li to znači da bi bilo osnova i za izuzetak u situaciji da je preprodaja proizvoda izvršena u nameri da se privuče što veći broj potrošača a istovremeno je doprinela i povреди ekskluzivnosti proizvoda odnosno nanela štetu njegovom luksuznom imidžu i renomeu?

U odgovoru na ovo pitanje Evropski sud pravde je nastojao da primat da slobodi kretanja robe na kojoj, između ostalog, počiva i jedinstveno evropsko tržište. Dakle, opredelio se ponovo za koncept »iscrpljenosti prava na žig« u odnosu na preprodavca koji u okviru svoje redovne i uobičajene trgovačke prakse trguje robom iste vrste ali ne nužno i istog kvaliteta kao što je predmetna roba zaštićena žigom, pod uslovom da ovakva delatnost ima za cilj dalju popularizaciju proizvoda i privlačenje što većeg broja potrošača.

Ovakva pravna mogućnost, međutim, otpada ukoliko se u konkretnom slučaju nedvosmisleno utvrdi da je u kontekstu ovakve delatnosti naneta ozbiljna šteta ugledu registrovanog žiga.

Ovakvom odlukom Evropski sud pravde je ponovo uspostavio ravnotežu između dva međusobno suprotstavljena principa – principa zaštite četiri osnovne slobode, i principa zaštite registrovanog žiga.

Peto pitanje

Ovo pitanje nametnulo je u ovom slučaju, možda, najsloženiju dilemu. Tužilac, Christian Dior, je u obrazloženju tužbe naveo da se član 7. stav 2. treba ekstenzivno tumačiti budući da je i sama Direktiva ostala nedorečena u pogledu domaćaja tumačenja koncepta »stanja« proizvoda. Naime, tužilac je insistirao da se ovom konceptu ima dati ekstenzivno tumačenje budući da »stanje« ne mora nužno i jedino značiti »fizičko stanje« proizvoda. Tužilac svoj tužbeni zahtev bazira na povredi »mentalnog stanja« proizvoda koju povredu određuje kao umanjenje ekskluzivnosti i luksuznosti proizvoda čime se u krajnjoj instanci nanosi šteta renomeu žiga, odnosno umanjuje reputacija istog. Ovakvim tumačenjem tužilac se približio konceptu »dilution«,⁴ originalnom konceptu prava država Beneluksa, koje se bazira baš na ovakvom tumačenju štete nanete renomeu i ekskluzivnosti žiga.

Evropski sud pravde decidirano je odbacio ekstenzivno tumačenje koncepta »stanje« proizvoda koje bi trebalo da uključi originalnu koncepciju »mentalnog stanja« koja je neprihvatljiva za komunitarno pravo. Sud se u

⁴ "Dilution" u doslovnom prevodu znači *razblaživanje, razređivanje*.

donošenju ovakve odluke oslonio na presudu u slučaju *Sabel BV v Puma AG*⁵ kojom je definitivno odbačen »dilution« koncept u komunitarnom pravu.

Šesto pitanje

U odgovoru na ovo pitanje Evropski sud pravde je naveo da literarna i umetnička dela mogu biti predmet komercijalizacije bilo u formi javnog izvođenja odnosno reprodukovanja, čime se ne narušava pravo njihovih titulara. Otuda, komercijalizacija autorskih prava pokreće ista pitanja kao i komercijalizacija industrijske svojine, u konkretnom slučaju žiga.

Evropski sud pravde nedvosmisleno staje na stanovište da je moguće paralelno postojanje prava industrijske svojine (prava na žig) i autorskih prava, te da se ova prava logički ne isključuju već se nadopunjuju pružajući njihovim titularima sveobuhvatnu zaštitu.

Otuda se, shodnom primenom propisa, ni titular autorskog prava ne može suprotstaviti daljoj komercijalizaciji proizvoda u odnosu na koje ima zaštićeno autorsko pravo osim ukoliko se u konkretnom slučaju dokaže da je ovakvom komercijalizacijom naneta ozbiljna šteta njegovom ugledu i reputaciji.

Pripremila: Mr Jelena Gazivoda, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

⁵ *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Case C-251/95, [1998] R.P.C. 1999, [1997] ECR-I-6191.