Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

21 декември 2016 година*

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1, буква б) — Член 15, параграф 1 — Член 51, параграф 1, буква а) — Обхват на предоставените на притежателя на марката изключителни права — Петгодишен период след регистрацията“

По дело C-654/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Högsta domstolen (Върховен съд, Швеция) с акт от 3 декември 2015 г., постъпил в Съда на 7 декември 2015 г., в рамките на производство по дело

Länsförsäkringar AB

срещу

Matek A/S,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader и E. Jarašiūnas, съдии,

генерален адвокат: M. Campos Sánchez-Bordona,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за Matek A/S, от S. Wendén и M. Yngner, адвокати,

— за Европейската комисия, от T. Scharf и K. Simonsson, в качеството на представители,

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

постанови настоящото

* Език на производството: шведски.

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

2 Запитването е отправено в рамките на спор, в който Länsförsäkringar AB твърди, че изключителните му права, в качеството на притежател на марка на ЕС, са нарушени от Matek A/S.

Правна уредба

3 Съображение 10 от Регламент № 207/2009 гласи:

„Не е оправдано да се защитават марки на [ЕС] и, срещу тях, всяка марка, която е регистрирана преди тях, освен когато марките са реално използвани“.

4 Член 9 („Права, предоставени от марката на [ЕС]“) от този регламент предвижда в параграф 1 следното:

„Марката на [ЕС] предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия:

[…]

б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на [ЕС] и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на [ЕС] и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;

[…]“.

5 Член 15 („Използване на марката на [ЕС]“) от същия регламент гласи в параграф 1 следното:

„Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на [ЕС] не е била реално използвана от притежателя в [Съюза] за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на [ЕС] подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.

[…]“.

6 Член 51 („Основания за отмяна“) от същия регламент предвижда:

„1. Правата на притежателя на марката на [ЕС] се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата [на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO),] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:

а) ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в [Съюза] за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана[,] и ако не съществуват основателни причини за неизползване; въпреки това, никой не може да твърди, че правата на притежателя на марка на [ЕС] трябва да се прекратят, ако в промеждутъка между

изтичането на този период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено; започването или подновяването на използването обаче, направено в срок от три месеца преди представянето на искането или на насрещния иск, като този срок започва да тече най-рано в момента на изтичане на непрекъснатия период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или подновяването на използването настъпва[…] едва след като притежателят е научил, че искането би могло да бъде направено или насрещният иск да бъде предявен;

[…]

2. Когато основанията за отмяна съществуват само за една част от стоките или от услугите, за които е регистрирана марката на ЕС, правата на притежателя[…] се прекратяват само за съответните стоки или услуги“.

7 Член 55 („Последици от отмяната и обявяването на недействителността“) от Регламент № 207/2009 предвижда в параграф 1 следното:

„Счита се, че марката на [ЕС] не е имала, считано от датата на подаване на искането за отмяна или на насрещен иск, действието, предвидено в настоящия регламент, в зависимост от това дали правата на притежателя са били прекратени напълно или частично. По искане на една от страните в решението може да бъде определена по-ранна дата, на която се е появило едно от основанията за отмяна“.

8 Съгласно член 99 („Презумпция за валидност — защита по същество“) от този регламент:

„1. Съдилищата за марките на [ЕС] приемат марката на [ЕС] за валидна, освен ако ответникът не оспори валидността ѝ чрез насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност.

[…]

3. При исковете, посочени в член 96, букви а) и в), възражение за отмяна или за недействителност на марката на [ЕС], направено не чрез насрещен иск, а по друг начин, е допустимо доколкото ответникът се позовава на това, че правата на притежателя на марката на [ЕС] биха могли да бъдат прекратени поради недостатъчно използване, или че марката на [ЕС] би могла да бъде обявена за недействителна поради съществуването на по-ранно право на ответника“.

9 Регламент № 207/2009 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21), влязъл в сила на 23 март 2016 г.

10 Съгласно последния регламент член 99, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е заменен със следния текст:

„При исковете, посочени в член 96, букви а) и в), възражение за отмяна на марка на ЕС, направено не чрез насрещен иск, а по друг начин, е допустимо доколкото ответникът се позовава на това, че марката на ЕС би могла да бъде отменена поради липса на реално използване към момента на предявяване на иска за установяване на нарушение“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

11 Länsförsäkringar, което упражнява банкова, инвестиционна и застрахователна дейност, е притежател на фигуративна марка на ЕС № 005423116. Тази марка е регистрирана на 4 януари 2008 г. за услуги от класове 36 и 37 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. (наричана по-нататък „Ницската спогодба“). Що се отнася до клас 36, регистрацията обхваща, наред с другото, сделки с недвижимо имущество, оценяване на недвижимо имущество, отдаване под наем на апартаменти и търговски площи, както и управление на недвижимо имущество, а що се отнася до клас 37 — строителство, ремонт, поддръжка и монтажни услуги.

12 Основната дейност на Matek се състои в изработването и сглобяването на дървени къщи. В рамките на тази дейност това дружество започва през 2007 г. да използва лого, което регистрира през 2009 г. за стоките от клас 19 по смисъла на Ницската спогодба, включващ „неметални строителни материали; неметални твърди тръби за строителството; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници“.

13 Länsförsäkringar смята, че използвайки това лого в периода 2008—2011 г., Matek е нарушило изключителните му права, предоставени му с въпросната марка на ЕС, и затова сезира Stockholms tingsrätt (Първоинстанционен съд Стокхолм, Швеция), като иска от този съд да забрани на основание член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Matek да използва в търговската си дейност в Швеция сходни на тази марка знаци под страх от периодична имуществена санкция. Stockholms tingsrätt (Първоинстационен съд Стокхолм) уважава това искане.

14 Svea hovrätt (Апелативен съд, област Свеаланд, Швеция) отменя това решение. Всъщност, макар апелативният съд да смята, че използваното от Matek лого е сходно на регистрираната от Länsförsäkringar марка на ЕС, той все пак приема, за разлика от Stockholms tingsrätt (Първоинстационен съд Стокхолм), че сходството на процесните стоки и услуги трябва да се преценява не въз основа на формалната регистрация на тази марка, а въз основа на действително упражняваната от притежателя на марката дейност. Затова след цялостна преценка Svea hovrätt (Апелативен съд, област Свеаланд) стига до извода, че в случая не съществува вероятност от объркване.

15 Länsförsäkringar подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция Högsta domstolen (Върховен съд, Швеция), като твърди, че в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС вероятността от объркване, по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, трябва да се преценява единствено въз основа на тази регистрация, а не въз основа на действителното използване на тази марка.

16 Според запитващата юрисдикция практиката на Съда не дава отговор на въпроса какво значение следва да се отдаде, за целите на прилагането на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, на регистрацията спрямо действителното използване на марка на ЕС в случаите, когато в петгодишния период след регистрацията на такава марка трето лице използва без разрешение в търговската си дейност сходен на нея знак.

17 При тези условия Högsta domstolen (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Има ли отражение върху изключителните права на притежателя на марка на [ЕС] фактът, че в петгодишния срок след регистрацията той не я е реално използвал в Съюза за стоките или услугите, обхванати от регистрацията?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, при какви обстоятелства и по какъв начин това засяга изключителните права?“.

По преюдициалните въпроси

18 С въпросите си, които следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да разбере дали член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС притежателят ѝ може, при вероятност от объркване, да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност идентичен или сходен на марката му знак за всички стоки и услуги, които са идентични или сходни с тези, за които тази марка е била регистрирана, без да трябва да доказва реалното ѝ използване за тези стоки или услуги.

19 Matek счита, че член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 е приложим само ако въпросната марка на ЕС е била действително използвана.

20 Според Европейската комисия обаче от тълкуването на тази разпоредба във връзка с член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от този регламент следва, че изключителните права, които притежателят на марката има в петгодишния период след регистрацията ѝ, важат за всички обхванати от тази регистрация стоки и услуги, без значение дали марката е била реално използвана в Съюза за тези стоки или услуги. След изтичането на този период ответникът по иск за установяване на нарушение на правата върху марка е този, който трябва да възрази на основание член 99, параграф 3 от посочения регламент, че правата на притежателя на марката биха могли да бъдат прекратени поради недостатъчно използване на същата.

21 От предоставената на Съда преписка е видно, че пред запитващата юрисдикция стои въпросът как в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС трябва да се преценяват сходството на процесните стоки и услуги, а оттам и съществуването на вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — като се вземат предвид всички стоки и услуги, за които е била регистрирана тази марка, или обратно, само стоките и услугите, във връзка с които притежателят ѝ вече е започнал реално да я използва.

22 Съгласно член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 притежателят на марка на ЕС е оправомощен да забрани на всяко трето лице да използва без негово съгласие в процеса на търговия всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с тази марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, обхванати от същата и от знака, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите.

23 Тази разпоредба действително не съдържа уточнения как притежателят на марка на ЕС трябва да е използвал същата, за да може да се позове на предоставените с нея изключителни права, но член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 предвижда, че ако в срок от пет години, считано от регистрацията ѝ, марката на ЕС не е била реално използвана от притежателя ѝ в Съюза за стоките или услугите, за които е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, тази марка подлежи на санкциите, предвидени в този регламент, освен ако притежателят ѝ не изложи основателни причини за неизползването.

24 В това отношение член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 предвижда, че в такъв случай и ако не следва друго от направените по-нататък в него уточнения, правата на притежателя на марка на ЕС се прекратяват въз основа на искане, представено в EUIPO, или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху тази марка. Освен

това в член 51 параграф 2 от този регламент се уточнява, че когато основанията за отмяна съществуват само за една част от стоките или от услугите, за които е регистрирана марката на ЕС, правата на притежателя се прекратяват само за съответните стоки или услуги.

25 С установеното в член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 правило за прекратяване на правата върху марка на ЕС поради неизползването ѝ в период от пет години законодателят на Съюза е искал, видно от съображение 10 от този регламент, да обвърже запазването на правата, свързани с марката на ЕС, с условието тя да бъде действително използвана. Съображението за това условие е, че не е оправдано една неизползвана марка да възпрепятства конкуренцията, като ограничава набора от знаци, които могат да бъдат регистрирани като марки от други лица, и лишава конкурентите от възможността да използват идентичен или сходен с тази марка знак при пускането на вътрешния пазар на стоки или услуги, които са идентични или сходни с обхванатите от съответната марка (вж. в този смисъл решения от 19 декември 2012 г., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, т. 32 и от 26 септември 2013 г., Centrotherm Systemtechnik/СХВП и centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, т. 54).

26 От текста и целта на член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 207/2009 следва, че до изтичането на петгодишния срок от регистрацията на марка на ЕС правата на притежателя ѝ не може да бъдат прекратявани нито за част, нито за всички стоки или услуги, за които тази марка е била регистрирана. Така, що се отнася до започването на реалното използване на марката, тези разпоредби осигуряват на притежателя ѝ гратисен период, през който той може да се позовава на предоставените му с нея изключителни права, съгласно член 9, параграф 1 от този регламент, за всички тези стоки и услуги, без да трябва да доказва такова използване.

27 Следователно, за да се определи в съответствие с член 9, параграф 1, буква б) от посочения регламент дали стоките или услугите на предполагаемия нарушител са идентични или сходни със стоките или услугите, обхванати от разглежданата марка на ЕС, следва да се прецени в петгодишния период след регистрацията на марката на ЕС обхватът на предоставените по силата на тази разпоредба изключителни права, като се имат предвид стоките и услугите, за които е била регистрирана марката, а не евентуалното използване на тази марка от притежателя ѝ през този период.

28 Накрая, макар от момента на изтичане на петгодишния срок от регистрацията на марка на ЕС обхватът на тези изключителни права да може да бъде засегнат от констатацията — направена в резултат на насрещен иск или защита по същество от страна на ответник в производство за установяване на нарушение на правата върху тази марка — че към този момент притежателят ѝ още не е започнал реално да я използва за част или всички стоки и услуги, за които тя е била регистрирана, актът за преюдициално запитване не сочи, че настоящият случай е такъв и че запитващата юрисдикция иска разяснения в това отношение.

29 Предвид всички изложени по-горе съображения на поставените въпроси следва да се отговори, че член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, във връзка с член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от този регламент, трябва да се тълкува в смисъл, че в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС притежателят ѝ може, при вероятност от объркване, да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност идентичен или сходен на марката му знак за всички стоки и услуги, които са идентични или сходни с тези, за които тази марка е била регистрирана, без да трябва да доказва реалното ѝ използване за тези стоки или услуги.

По съдебните разноски

30 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 (втори състав) реши:

Член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз], във връзка с член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от този регламент, трябва да се тълкува в смисъл, че в петгодишния период след регистрацията на марка на ЕС притежателят ѝ може, при вероятност от объркване, да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност идентичен или сходен на марката му знак за всички стоки и услуги, които са идентични или сходни с тези, за които тази марка е била регистрирана, без да трябва да доказва реалното ѝ използване за тези стоки или услуги.

Подписи