Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. SZPUNAR
представено на 25 май 2016 година*

Дело C-223/15

combit Software GmbH
срещу
Commit Business Solutions Ltd(Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Düsseldorf

(Върховен областен съд Дюселдорф, Германия)

„Интелектуална собственост — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 1, параграф 2 — Единен характер на марката на Европейския съюз — Член 102, параграф 1 — Забрана на действия, нарушаващи правата върху марка на ЕС, постановена от съд за марките на Европейския съюз — Териториален обхват — Ограничаване на териториалния обхват на забраната поради липса на вероятност от объркване в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд — Тежест на доказване“

Въведение

1. Настоящото преюдициално запитване предоставя възможност на Съда да развие съдебната практика, установена от него в решение DHL Express France**, и да определи условията, при които може да бъде ограничен териториалният обхват на забрана, постановена на основание на член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Европейския съюз***.

2. Въпросите са поставени от германска юрисдикция, действаща като съд за марките на Европейския съюз, в рамките на производство по предявен от притежателя на словната марка на Европейския съюз „combit“ иск за установяване на нарушение на правата върху марката и за забрана на използването на знака „Commit“ за стоки и услуги от областта на компютърните технологии.

* Език на оригиналния текст: френски.

** Решение от 12 април 2011 г. (C-235/09, EU:C:2011:238).

*** Регламент на Съвета от 26 февруари 2009 г. (ОВ L 78, стр. 1). Съгласно член 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, стр. 21), считано от 23 март 2016 г., понятията „Съюз“, „марка на Европейския съюз“ и „съд за марките на Европейския съюз“ заменят предишните понятия.

Правна уредба

3. Съображения 3 и 16 от Регламент № 207/2009 гласят следното:

„(3) За да се преследват целите на [Съюза], […], изглежда необходимо да се предвидят правила на [Съюза] за марките, предоставящи на предприятията правото да придобиват, по реда на единна процедура, марки на [Европейския съюз], които се ползват с еднаква защита и имат действие върху цялата територия на [Съюза]. Така обявеният принцип на единния характер на марката на [Европейския съюз] следва да се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

[…]

(16) Необходимо е решенията относно валидността и нарушението на марките на [Европейския съюз] да имат действие и да се прилагат в [целия Съюз], като това е единственият начин да се избегнат взаимнопротиворечиви решения […] и засягане на единния характер на марките на [Европейския съюз]. […]“.

4. Член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 предвижда:

„Марката на [Европейския съюз] има единен характер. Тя има едно и също действие в [целия Съюз]: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност, и нейното използване може да бъде забранено само за [целия Съюз]. Настоящият принцип се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.

5. Член 9, параграф 1 от този регламент**** гласи:

„Марката на [Европейския съюз] 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 [Европейския съюз] и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на [Европейския съюз] и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;

[…]“.

6. Съгласно член 102, параграф 1 от същия регламент:

„Когато съд за марките на [Европейския съюз] констатира, че ответникът е нарушил или е имало опасност от нарушение на правата върху марка на [Европейския съюз], той се произнася, освен ако има специално основание, за да не действа по този начин, с определение, с което му забранява да продължи действията, които нарушават или създават опасност от нарушение на правата върху марката на [Европейския съюз]. Той взема също така мерки в съответствие с националното законодателство, които са в състояние да гарантират спазването на тази забрана“.

**** В редакцията му, приложима към момента на настъпване на фактите по главното производство. Бих искал да отбележа, че разпоредбата на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент № 207/2009, заменен с член 1, точка 11 от Регламент № 2015/2424, по същество е аналогична, но съдържа уточнението, че исковете за нарушение на права върху марки не засягат по-ранните права, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на приоритета на марката на ЕС.

Фактите по спора в главното производство

7. Дружеството combit Software GmbH, учредено по германското право, е притежател на германската словна марка и словната марка на Европейския съюз, с които е защитен знакът „combit“ за стоки и услуги в областта на компютърните технологии.

8. Commit Business Solutions Ltd е учредено по израелското право дружество, което продава в много държави обозначени със словния знак „Commit“ софтуерни продукти през електронния магазин, достъпен от неговия уебсайт (www.commitcrm.com). Към момента на настъпване на фактите по главното производство търговските оферти на сайта са били достъпни на немски език и веднъж закупени онлайн, софтуерните продукти е можело да бъдат директно доставени в Германия.

9. Дружеството combit Software предявява иск срещу Commit Business Solutions пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия), действащ като съд за марките на ЕС, и моли да бъде забранено използването на словния знак „Commit“ за софтуерни продукти в Европейския съюз поради вероятността от объркване с марката на ЕС „combit“. При условията на евентуалност ищецът се позовава на своята германска марка и иска да бъде забранено използването в Германия на разглеждания в главното производство словен знак.

10. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) уважава иска на combit Software, предявен при условията на евентуалност, и осъжда Commit Business Solutions на основание на германската марка, след като констатира наличието на вероятност германският потребител на въпросните продукти да обърка знаците „combit“ и „Commit“. За сметка на това Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) отхвърля главния иск, основаващ се на марката на ЕС, поради нейно неизползване.

11. Дружеството combit Software подава пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) въззивна жалба срещу това решение в частта, с която е отхвърлен искът му, основан на марката на ЕС, и моли бъде постановена забрана, обхващаща територията на целия Съюз.

12. Противно на решението на първоинстанционния съд, запитващата юрисдикция, действаща като второинстанционен съд за марките на ЕС, приема за установено използването на изтъкнатата от ищеца марка на ЕС. Освен това тя счита, че наличието на вероятност от объркване между съответните знаци в Германия е установено със сила на пресъдено нещо, но че в англоговорещите страни положението е различно. Според запитващата юрисдикция потребителите в тези страни могат да възприемат марката „combit“ като съкращение на двете понятия „com“ и „bit“, слабо различими в областта на компютърните технологии, а така също и да схванат непосредствено значението на думата „commit“, поради което фонетичното сходство между конфликтните знаци се неутрализира от смисловата разлика.

13. Следователно запитващата юрисдикция има съмнения относно прилагането на принципа за единния характер на марката на ЕС в положение като това в главното производство, при което наличието на вероятност от объркване не може да бъде установено във всички държави членки, особено в англоговорещите страни. Тя изтъква, от една страна, че строгото прилагане на този принцип би довело до възможност за притежателя на марката на ЕС да забрани ползването на конфликтен знак и в държавите членки, в които не съществува никаква вероятност от объркване. От друга страна, тя отбелязва, че ако съд за марките на ЕС трябва да разгледа вероятността от объркване за всяка от държавите членки поотделно, подобна проверка би забавила производството и би породила значителни разходи за страните.

Преюдициалните въпроси и производството пред Съда

14. При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„Какви последици има за преценката на вероятността от объркване на дадена словна марка на [ЕС] обстоятелството, че от гледна точка на средните потребители в една част от държавите членки фонетичното сходство между марката на [ЕС] и знак, за който се твърди, че нарушава правата върху тази марка, се неутрализира от наличието на смислова разлика, при положение обаче че от гледната точка на средните потребители от други държави членки това не е така:

а) Следва ли за целите на преценката на вероятността от объркване да се вземе предвид гледната точка на едната или на другата част от тези потребители, или е меродавна гледната точка на фиктивен среден потребител от всички държави членки?

б) Следва ли да се приеме, че правата върху марката на [ЕС] са нарушени, съответно не са нарушени, на цялата територия на ЕС, при положение че вероятността от объркване съществува само на част от тази територия, или следва да се направи разлика между отделните държави членки?“.

15. Актът за преюдициално запитване от 12 май 2015 г. постъпва в секретариата на Съда на 18 май 2015 г. Писмени становища представят страните в главното производство, полското правителство и Европейската комисия. С изключение на полското правителство тези страни се явяват и в съдебното заседание, проведено на 3 март 2016 г.

Анализ

16. С преюдициалните въпроси, които предлагам да бъдат анализирани заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали при постановяването на забрана съгласно член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009 в производство по иск за нарушение на правата върху марка на ЕС може да бъде ограничен териториалният обхват на тази забрана, с мотива че поради съображения от езиково естество констатацията за наличие на вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от този регламент не важи за една или повече държави членки.

17. В случай че това се окаже възможно, за запитващата юрисдикция са неясни също и конкретните условия, при които следва да бъде предвидено подобно ограничение.

Принцип на единния характер на марката на Европейския съюз

18. Правото в областта на марката на ЕС е основано на принципа за единния характер на тази марка, закрепен в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009*****.

***** Вж. в различен контекст решения от 18 септември 2008 г., Armacell/СХВП (C-514/06 P, EU:C:2008:511, т. 54 и 57), от 12 април 2011 г., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, т. 40—45) и от 19 декември 2012 г., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, т. 41—43).

19. Този принцип се обосновава със самата концепция за Съюза като единна територия, представляваща единен пазар******. Крайната цел на системата на марката на Европейския съюз е да бъдат предложени на вътрешния пазар условия, аналогични на съществуващите в един национален пазар. По този начин единните права — като марката на Европейския съюз — гарантират, че има един притежател за цялата територия, на която те се прилагат, и осигуряват свободното движение на продукта. Поради това, освен ако изрично не е предвидено друго*******, марката на Европейския съюз има едно и също действие в целия Съюз********.

20. Съгласно съображения 3 и 16 от Регламент № 207/2009 въпросният принцип се изразява в изискването за еднаква защита на марките на ЕС навсякъде в Съюза, така че е необходимо решенията относно валидността и нарушаването на правата върху марките на ЕС да имат действие и да се прилагат в целия Съюз.

21. Въпреки това в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 не се предвиждат изрично последиците от санкциите, постановени по искане на притежателя на дадена марка на ЕС на основание на член 102 от посочения регламент.

22. Следователно отправените в главното производство въпроси се отнасят до по-широкия системен обхват на принципа за единния характер и поставят проблема — предмет на оживени дискусии в правната доктрина********* — за последиците от този принцип в хипотезите, които не са конкретно уредени в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

По териториалния обхват на забраната

23. Единният характер на марката на Европейския съюз позволява да се заключи, че постановената от съд за марките на Европейския съюз на основание на член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009 забрана на последващи действия, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху дадена марка, обхваща принципно цялата територия на Съюза.

24. Действително, от една страна, когато съд за марките на ЕС е сезиран на основание на член 97, параграфи 1—4 от Регламент № 207/2009, с който член се урежда международната компетентност, компетентността на този съд обхваща цялата територия на Съюза. От друга страна, изключителните права на притежателя, предоставени му по силата на същия регламент, обхващат цялата упомената територия, на която марките на ЕС се ползват с еднаква защита**********.

25. Това принципно съображение обаче трябва да се съвмести с изискването позоваващият се на изключителните си права притежател да не може да забрани употребата на знак, който не може да засегне функциите на марката.

****** Вж. проучване на Института по право на интелектуалната собственост и конкурентно право „Макс Планк“ по поръчка на Комисията: „Study on the overall functioning of the European trade mark system“ (Проучване на цялостното функциониране на европейската система на марките), Мюнхен, 2011 г., т. 1.13—1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

******* Вж. член 110 (относно забрана за използване на марка на ЕС въз основа на по-ранни права) и член 111 (относно по-ранни права с местен обхват) от Регламент № 207/2009.

******** Вж. решения от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, т. 53—55) и от 19 декември 2012 г., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, т. 42).

********* Вж. *Von Mühlendahl*, A. Community trade mark riddles: territoriality and unitary character. — European Intellectual Property Review (EIPR), 2008, p. 66; *Sosnitza*, O. Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke. — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011, p. 465; *Schnell*, S. The Community trade mark: unitary EU right — EU-wide injunction? — EIPR, 2011, p. 210; *Żelechowski*, Ł. Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions. — EIPR, 2013, p. 287 и *Żelechowski*, Ł. Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego — Europejski Przegląd Sądowy, 2/2012, p. 19 et 4/2012, p. 28.

********** Решение от 12 април 2011 г., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, т. 38—39).

26. Всъщност съгласно установената съдебна практика с Регламент № 207/2009 се предоставя изключително право, за да се позволи на притежателя на марката на Европейския съюз да защити конкретните си интереси, тоест да се гарантира, че тази марка може да изпълнява присъщите си функции. Следователно това право трябва да се упражнява само в случаите, в които използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката**********.

27. Както Съдът констатира в решение DHL Express France, териториалният обхват на забраната може в определени случаи да бъде ограничен предвид тези съображения**********.

28. Ето защо смятам, че отговорът на повдигнатите в настоящото производство въпроси може в известна степен да бъде изведен от посоченото решение.

29. Всъщност Съдът е постановил, че ако съд за марките на ЕС констатира, че действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху дадена марка, се ограничават само до една държава членка или до част от територията на Съюза, в частност защото ответникът е доказал, че по-специално по съображения от езиково естество използването на спорния знак не засяга или не може да засегне функциите на марката, този съд трябва да ограничи териториалния обхват на забраната, която постановява**********.

30. Що се отнася до изключителните права, които са предвидени в член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и до които се отнася настоящият случай, основната функция на марката, която евентуално може да бъде засегната, е установяването на търговския произход на обозначения продукт или услуга. Нарушението на тази основна функция при използването на сходен знак може обаче да бъде изключено, ако липсва вероятност от объркване.

31. От горните съображения следва, че ако в част от територията на Съюза може да бъде изключена вероятността от объркване — например поради съображения от езиково естество като разглежданите в главното производство — поради което използването на спорен знак за тази част на Съюза да не може да засегне функциите на марката, това обстоятелство обосновава ограничаване на териториалния обхват на забраната, постановена на основание на член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

По условията за предвиждане на ограничение

32. Когато преценява дали в конкретен случай следва да бъде ограничен териториалният обхват на забраната, сезираният съд за марките на ЕС трябва да отчита факта, че подобно ограничение е изключение от принципа на единния характер на марката на Европейския съюз.

33. Това съображение обосновава по-специално разместването на тежестта на доказване в полза на лицето, което иска да бъде постановена забраната.

34. Както следва от решение DHL Express France**********, ответникът трябва да докаже, че в част от територията на Съюза използването на спорния знак не засяга или не може да засегне функциите на марката.

********** Решения от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, т. 54), от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др. (C-487/07, EU:C:2009:378, т. 60) и от 23 март 2010 г., Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 49).

********** Решение от 12 април 2011 г. (C-235/09, EU:C:2011:238, т. 46 и цитирана съдебна практика).

********** Решение от 12 април 2011 г., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, т. 48). Съдът припомня, че обхватът на забраната трябва да бъде ограничен и когато ищецът е ограничил териториалния обхват на предявения иск.

********** Решение от 12 април 2011 г. (C-235/09, EU:C:2011:238, т. 48).

35. Това разместване на тежестта на доказване влияе на анализа, който трябва да направи съдът за марките на ЕС.

36. Първо, тъй като ограничението на забраната трябва да бъде поискано от ответника и мотивирано по отношение на конкретна част от територията на Съюза, сезираният съд за марките на Европейския съюз не следва да проверява дали вероятността от объркване е налице за всяка държава членка поотделно.

37. В това отношение не споделям становището, което изглежда произтича от съдебната практика на някои национални юрисдикции.

38. Така например в решението си относно марките, съдържащи представката „Volks-“, което се отнася основно до член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) не изключва възможността в рамките на иск на основание на буква б) от тази разпоредба съдът за марките на Европейския съюз да трябва служебно да провери дали констатацията за вероятност от объркване важи за цялата територия на Съюза**********.

39. В сравнително неотдавнашно решение High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [търговско отделение на Върховния съд на Англия и Уелс, Обединено кралство] изглежда смята, че в случай на искане за общоевропейска забрана на основание на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 ищецът — на когото лежи тежестта да докаже нарушението — трябва да докаже, че е налице вероятност от объркване във всяка държава членка поотделно и в това отношение не може да се позовава на „презумпции“**********.

40. Според мен подобно становище е несъвместимо с изводите на Съда в решение DHL Express France, съгласно които забраната на основание на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 поначало трябва да е с общоевропейски обхват, освен когато ответникът възразява срещу това, като доказва, че констатацията за наличие на вероятност от объркване не важи за конкретни държави членки**********.

41. Според мен лицето, което иска да бъде постановена забрана и което е притежател на марката на Европейския съюз, изпълнява задължението си за доказване, когато докаже наличието на нарушение или на опасност от нарушение. За сметка на това процесуалната тежест, свързана с евентуално ограничаване на забраната, лежи изцяло на ответника.

********** Вж. решение от 11 април 2013 г., I ZR 214/11, точка 67. В това решение Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) посочва, че доколкото ищецът иска забрана на основание на буква б) за цялата територия на Съюза, подобно искане може да бъде уважено единствено ако марката на ЕС има отличителен характер на цялата територия на Съюза. За връзката между това решение и настоящото запитване вж. *Lambrecht*, A. EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren. GRUR-Prax, 2015, p. 280.

********** Вж. решение на High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [търговско отделение на Върховния съд на Англия и Уелс] от 11 февруари 2015 г., Enterprise Holding Inc с/у Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), и по-конкретно точки 10 и 27. Английският съд допуска, че това становище е спорно с оглед на решение от 12 април 2011 г., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

********** Решение от 12 април 2011 г. (C-235/09, EU:C:2011:238, т. 48). За сметка на това Съдът все още не е имал повод да се произнесе по териториалния обхват на искане, основано на марка, която има репутация по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от същия регламент. Относно възможността за позоваване на такава марка с цел противопоставяне на регистрация на по-късна национална марка вж. решение от 3 септември 2015 г., Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

42. Тази процесуална тежест включва тежестта за посочване на релевантните факти (onus proferendi) и тежестта за доказването им в тесен смисъл (onus probandi)**********. Следователно, с изключение на случая, в който ответникът повдига този въпрос, като изтъква конкретни доводи, сезираният съд не следва да проверява служебно дали анализът му относно наличието на вероятност от объркване важи за цялата територия на Съюза.

43. Подобно разпределяне на тежестта на доказване, включващо задължението на ответника да повдигне въпроса за и да докаже необходимостта от ограничаване на териториалния обхват, е възприето от някои национални юрисдикции**********. В правната доктрина се отбелязва, че подобно разместване на тежестта на доказване е напълно обосновано поради факта, че става дума за изключение от принципа за единния характер на марката на Европейския съюз. Следователно ответникът трябва да докаже, че констатацията за нарушение на правата на притежателя не важи за отделни държави членки**********.

44. Второ, сезираният съд за марките на ЕС трябва да вземе предвид факта, че териториалният обхват на забраната може да бъде ограничаван само по изключение, и при определяне на равнището на доказване, изискуемо от ответника.

45. В това отношение според мен следва да се разграничат ясно две хипотези.

46. От една страна, тежестта за посочване на релевантните факти и тежестта за доказването им в тесен смисъл са аспекти, уредени изключително от единното право на марките на ЕС, предвид тясната им свързаност с прилагането на материалното право. Впрочем съгласно установената съдебна практика разпределението на тежестта на доказване в областта на марките на Европейския съюз не би могло да се урежда от националното право на държавите членки, а попада в обхвата на правото на Съюза. Всъщност, ако този въпрос се урежда от националното право на държавите членки, би могло да бъде застрашена целта за еднаква защита на марката на Европейския съюз**********.

47. От друга страна, изискваното равнище на доказване и способите за доказване са уредени самостоятелно от националното право на държавата членка на сезирания съд. Всъщност става дума за въпроси от процесуалното право, които в съответствие с член 101, параграф 3 от Регламент № 207/2009 остават уредени — с изключение на изрично уредените в този регламент въпроси — от вътрешното право на държавата на сезирания съд.

48. Като прилага националните правни норми относно равнището на и способите за доказване, сезираният съд трябва все пак да следи да не бъде застрашена целта за еднаква защита на марката на Европейския съюз.

49. Бих искал да отбележа, че доказването на географската локализираност на вероятността от объркване може да изисква значителни усилия, по-специално когато засяга държава, различна от тази на съда. Предвид гореизложеното, за да бъде ограничен териториалният обхват на забраната, ответникът трябва да повдигне въпроса за неговото ограничаване, като представи

********** Подобна концептуализация на процесуалната тежест се среща по-специално в полското (*ciężar twierdzenia i dowod*) и в германското право (*Darlegungs- und Beweislast*). Вж. *Adrych-Brzezińska*, I. Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym. LEX Wolters Kluwer, Warszawa, 2015, p. 55.

********** Вж. решение на Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) от 12 юни 2012 г. по дело 17 Ob 27/11m [точка 2.2, буква б)] и съдебната практика на германските съдилища и съдилищата на Обединеното кралство, цитирана от *Ashby*, S. Enforcement of A Community Trade Mark. — In: The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook. Sweet & Maxwell, 2015, p. 196.

********** Вж. *Schennen*, D. — In: *Eisenführ*, G., *Schennen*, D. Gemeinschaftsmarkenverordnung“, 2. ed., Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, art. 1, point. 33, и *Sosnitza*, O., op.cit., p. 469.

********** Вж. в този смисъл решения от 18 октомври 2005 г., Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, т. 73) и от 22 март 2012 г., Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, т. 59).

конкретни доводи в това отношение. Освен това, при условие че националните процесуални норми предвиждат тази възможност, съдът за марките на ЕС може да изиска от ответника да представи конкретни доказателства, които позволяват да се изключи опасността от нарушение в една или няколко държави членки.

50. С оглед на всички тези съображения ограничението на териториалния обхват на забраната е наложително, когато ответникът изложи конкретни доводи, позволяващи да се изключи наличието на вероятност от объркване в една или няколко държави членки, и при необходимост представи съответните доказателства. Следователно съдът за марките на ЕС, сезиран на основание на член 97, параграфи 1—4 от Регламент № 207/2009, не трябва да проверява служебно дали във всяка държава членка поотделно е налице вероятност от объркване.

По ефикасността на забраната

51. Важно е да се припомни, че при постановяване на забрана съдът за марките на ЕС трябва по-специално да се увери, че приетата мярка ще бъде ефективна, пропорционална и ще има възпиращо действие, както и че ще бъде прилагана така, че да се избегне създаването на препятствия пред законната търговия и да се предвидят предпазни механизми срещу злоупотреби**********.

52. В това отношение съдът трябва да гарантира, че при ограничаване на териториалния обхват на забраната на последващи действия, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на права върху марки, тя остава ефикасна с оглед на конкретните обстоятелства на пазара.

53. Бих искал да отбележа, че като разглежда възможността за ограничаване на териториалния обхват на забраната в точка 48 от решение DHL Express France**********, Съдът се позовава на условията по делото в главното производство. От това може да се заключи, че в някои характеризиращи се с различни условия случаи ограничаването на териториалния обхват на постановената забрана ще бъде в противоречие с целта за еднаква защита на марката на Европейския съюз.

54. Според мен такъв може да бъде случаят, когато предвид условията на пазара, в рамките на който е извършено нарушението — както в случая, пазара на продавани по интернет софтуерни продукти — следва да се изходи от предположението, че нарушението обхваща територията на Съюза като цяло.

55. Следователно при постановяване на забрана сезираният съд за марките на ЕС трябва също така да вземе предвид условията за пускане на пазара на съответните продукти, за да реши дали няма опасност ограничаването на териториалния обхват на забраната да доведе до нейната неефикасност.

********** Вж. член 3 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).

********** Решение от 12 април 2011 г. (C-235/09, EU:C:2011:238).

Заключение

56. Предвид всичко гореизложено предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси, поставени от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия), по следния начин:

„Фактът, че поради съображения от езиково естество е възможно наличието на вероятност от объркване да бъде изключено в една или няколко държави членки, би могъл да обоснове ограничение на териториалния обхват на забраната, постановена от съд за марките на ЕС на основание на член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз.

Такова ограничение е наложително, когато ответникът представи конкретни доводи, позволяващи да се изключи наличието на вероятност от объркване в една или няколко държави членки, и при необходимост представи съответните доказателства. Съдът за марките на ЕС, сезиран на основание на член 97, параграфи 1—4 от Регламент № 207/2009, не трябва да проверява служебно дали е налице вероятност от объркване във всяка държава членка поотделно. Освен това този съд не трябва да ограничава териториалния обхват на забраната, когато има опасност това ограничение да доведе до нейната неефикасност“.