ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н D. RUIZ-JARABO COLOMER
представено на 18 ноември 2008 година [1]

I — Въведение

1. Според един сравнително повърхностен анализ правото на марките е пропито поне от две противоположни тенденции при уреждането на споровете, които възникват между тези титули за индустриална собственост. Първата разглежда знаците като обикновени нематериални обекти, ползващи се със закрила поради регистрацията им, и така подчертава техния характер на вещни права и отдава предимство на гражданскоправните аспекти, в частност на нормите относно собствеността.

2. Втората, обратно, подчертава икономическата среда, като изтъква техните безспорни връзки с регулирането на търговията, и по-конкретно с регламентирането на конкуренцията (под формата на законови монополи), чиито принципи ограничават правомощията, произтичащи от марките, регистрирани в отговорните за воденето на регистъра служби.

3. По този начин в случай на конфликт относно даден знак първата спомената тенденция е склонна да защитава притежателя на марката поради предимството на правата на собственост, докато втората защитава поначало зачитането на свободната търговия и на правилата на конкуренция.

4. Макар Директива 89/104/ЕИО [2] да не подкрепя открито никоя от тези тенденции, тя страда от напрежението, предизвикано от хибридното естество на знаците като титули за собственост и като инструменти за публично регулиране на пазара.

5. В преюдициалния въпрос, отправен до Съда от Oberster Patent- und Markensenat (австрийски върховен административен орган, който е компетентен да разглежда някои спорове в областта на патентите и марките), има аргументи в подкрепа и на двете концепции, като се има предвид, че спорът се отнася до реалното използване на марките. Въпросът е съсредоточен върху това да се провери дали е налице

1 — Език на оригиналния текст: испански.

2 — Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

такова използване на знаците, когато макар да са регистрирани за облекло и напитки, се използват само за последната категория стоки под формата на подарък за купувачите на дрехи със същата марка. Макар и да се чувствам по-близо до втората от описаните тенденции, се постарах да напиша това заключение, следвайки принципа на големия португалски писател „[…] свещения инстинкт да нямаш теории […]“ [3].

II — Правна уредба

A — *Директива 89/104*

6. Осмото съображение на този общностен нормативен текст споменава условието за реално използване и последиците, до които води неспазването му, като изисква, че „за да бъде намален общият брой на марки, регистрирани и защитени в Общността, а оттам и броят на конфликтите между тях, е важно да се изисква регистрираните марки да бъдат реално използвани, а ако не се използват, да подлежат на отмяна“, и като добавя по-нататък, „че марката не може да бъде обявена за недействителна поради съществуването на неизползвана по-ранна марка, като държавите членки остават свободни да прилагат същия принцип по отношение регистрацията на марки или да предвидят, че не може да има резултатно позоваване на марка в производство за нарушения, ако се установи, че марката може да бъде отменена“.

7. Параграф 1 на член 10, озаглавен „Използване на марките“, от тази директива предвижда, че:

„1. Когато в петгодишен срок от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не използва реално марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществуват основателни причини за неизползването.“

8. Като хармонизира отмяната на регистрираните знаци, член 12, параграф 1 от директивата гласи:

„1. Марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била обект на реално използване в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не

3 — Pessoa, F., *Libro del desasosiego,* испанска версия и превод на Ángel Crespo, десето издание, Ed. Seix Barral, Барселона, 1988 г., стр. 294.

съществуват основателни причини за неизползването […].“

Б — *Австрийският закон за марките*

9. Съгласно § 33a, алинея 1 от австрийския закон за защита на марките (Markenschutzgesetz) [4] всеки може да поиска заличаването на регистрирана най-малко от пет години в Австрия или ползваща се със защита в Австрия съгласно § 2, алинея 2 марка, при условие че във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана, тя не е била използвана за отличаването им на австрийска територия в рамките на последните пет години преди деня на подаване на искането за заличаване, нито от притежателя на марката, нито от трето лице с негово съгласие (§ 10a от закона), освен ако притежателят на марката може да посочи основателни причини за неизползването.

10. Според § 10a от австрийския закон за защита на марките, под използване на знак се разбира по-конкретно: 1) неговото поставяне върху стоките, върху тяхната опаковка или върху предметите, във връзка с които се предоставя или ще бъде предоставена услугата; 2) неговото използване върху стоки, които се предлагат, търгуват или складират за последваща продажба и за обозначаване на предоставяните услуги; 3) за вноса или износа на стоки с този знак; или 4) неговото използване в делови книжа, в обяви или в реклами.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970 г., последно изменение в BGBl. I 151/2005 г.

III — Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

11. Дружеството Maselli — Strickmode Gesellschaft m.b.H. (наричано по-нататък „Maselli“) е притежател на австрийската словна марка № 127.803 „WELLNESS“, която считано от 20 октомври 1989 г., е регистрирана за стоки от класове 16 (списания и книги), 25 (облекло) и 32 (безалкохолни напитки, с изключение на безалкохолна бира) по смисъла на номенклатурата на Ницката спогодба [5].

12. Въпреки че основната му дейност се съсредоточава от самото начало върху модата, Maselli използва марката през 1999 г. и 2000 г. за обозначаване на безалкохолна напитка, която според търговската му документация във връзка с промоцията на неговите облекла е подарявана на всеки, който си купи от тях [6]. Освежаващата напитка е в бутилки с надписа „WELLNESS-DRINK“, като за тази цел са отпечатани 3 100 етикета с посоченото обозначение и са напълнени 800 бутилки от 0,35 л с напитката.

5 — Относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена.

6 — В отговор на зададен от мен въпрос в съдебно заседание Maselli потвърди предоставените от Silberquelle в становището му данни, според които то подарявало безалкохолната напитка при закупуване на шест пуловера с цена по 100 EUR бройката.

13. Предприятието Silberquelle Gesellschaft m.b.H (наричано по-нататък „Silberquelle“) прави искане пред австрийското Патентно ведомство за заличаването на тази марка поради неизползване по отношение на клас 32. Поддържа, че знакът е бил регистриран от повече от пет години, но не е бил реално използван за стоки от клас 32 нито от притежателя, нито от трето лице с негово съгласие. То посочва, че Maselli е искало само да насърчи продажбите на своите текстилни изделия, а не да създаде или запази пазар за стоките от клас 32. Освен това твърди, че предприятието ответник е използвало неговата марка по чисто символичен начин.

14. От акта на запитващата юрисдикция е видно, че отделът по заличаването на австрийското Патентно ведомство е уважил искането на Silberquelle и е заличил регистрацията по отношение на продуктите от клас 32 (безалкохолни напитки, с изключение на безалкохолна бира), считано от 2 август 1997 г.

15. В спора по главното производство Oberster Patent- und Markensenat е сезиран с жалба, подадена от Maselli срещу това решение, чиято недействителност то изтъква, като се опира на достатъчното и реално използване на марката от 1999 г., въпреки че признава, че то е с „допълнителна функция“.

16. Silberquelle, обратно, иска потвърждаването на решението за отмяна, произнесено от посоченото австрийско ведомство с компетентност в областта на индустриалната собственост.

17. В този контекст и понеже намира, че решаването на спора зависи от тълкуването на Директива 89/104, Oberster Patent- und Markensenat решава да отправи до Съда на Европейските общности на основание член 234 ЕО следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО [...] да се тълкуват в смисъл, че дадена марка е предмет на реално използване, ако тя се използва за стоки (в случая по главното производство безалкохолни напитки), които се предоставят от притежателя на марката безплатно след сключване на договора за покупко-продажба на приобретателите на други продавани от него стоки (в случая текстилни изделия)?“

IV — Производството пред Съда

18. Актът за запитване е постъпил в секретариата на Съда на 14 ноември 2007 г.

19. В предвидения в член 23 от Статута на Съда срок писмени становища са представили Silberquelle, Maselli, португалското

и чешкото правителство, както и Комисията, като двете дружества и общностната институция са изложили съображенията си в съдебното заседание от 23 октомври 2008 г.

V — Анализ на преюдициалния въпрос

A — *Обобщение*

20. Oberster Patent- und Markensenat иска да се установят границите на използването, както е уредено в Директива 89/104, от качествена, а не от количествена гледна точка, за да се определи дали използването от страна на Maselli на марката „WELLNESS-DRINK“ отговаря на условията на общностната правна уредба, не поради интензитета на неговото присъствие на пазара, а заради връзката му с функциите на марката.

21. В практиката на Съда са изработени определени критерии относно това какво количество от дадена стока на пазара е необходимо, за да се признае реално използване, като не се приема, от една страна, изискването то да е значително [7] и се приема, от друга страна, неговият евентуално минимален обхват, макар и при условие тази толкова малка пропорция да се счита за оправдана във въпросния икономически отрасъл, за да запази или създаде пазарни дялове за стоките или услугите, защитени с марката [8].

22. Обратно, относно качествените аспекти на реалното използване, а именно, съществените характеристики, които го определят, самата съдебна практика възлага на това понятие задачата да създаде или да запази пазар за такива стоки или услуги, съгласно съществената функция на марката, състояща се в гарантиране на това какъв е произходът на стоките или услугите, за които е била регистрирана, като се изключи всяка чисто символична практика, чиято единствена цел е да защити предоставените с регистрацията права [9].

23. Следователно в центъра на обсъждането на този преюдициален въпрос са обявените от Съда качествени параметри, като в представените в настоящото производство становища могат да бъдат открити двете описани по-горе противоположни тенденции, които, без да се изключва последващото им подробно излагане, могат да бъдат обобщени по следния начин: първата, защитавана от Maselli и от чешкото правителство, подчертава

7 — Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439), точка 39.

8 — Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology (C-259/02, Recueil, стр. I-1159), точка 21.

9 — Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 43 и представеното от мен заключение по това дело, точки 52—58.

съществената функция на марката като определящ критерий за решаване на спора в полза на притежателя на марката „WELLNESS“; втората, към която се придържат останалите участници в това производство, изтъква предпоставката да се завоюват нови пазарни дялове или да се запазят по-рано придобити такива.

24. Вследствие на това въпросът на Oberster Patent- und Markensenat изисква да се определи дали някой от тези параметри преобладава, като се уточни доктрината на Съда, скицирана много синтетично във въведението към това заключение.

25. Уместно е да се отбележи, че все според практиката на Съда разглеждането както на качествените, така и на количествените елементи трябва да се основава на съвкупността от фактите и обстоятелствата, годни да установят реалността на търговската експлоатация на знака, и в частност — обичая в съответния икономически отрасъл за запазване или създаване на пазарни дялове в полза на стоките или услугите, защитени от правото на индустриална собственост, естеството на тези стоки или услуги, особеностите на пазара, обхвата и честотата на използване на марката, което е задача на националния съд [10].

10 — Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 43 и Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, точка 22.

Б — *Становища и съображения*

1. Доводи на участниците в досъдебното производство

26. Както отбелязах в точка 22 от това заключение, становищата на участващите в преюдициалното производство могат да се разделят на две групи според това дали предлагат да се даде отрицателен или утвърдителен отговор на запитващата юрисдикция.

27. Сред тези, които отричат качеството „реално“ на използването на марката „WELLNESS“ в описаните по-горе условия, предприятието Silberquelle основава твърдението си на сравнителен анализ на членове 5 и 10 от Директива 89/104, като отбелязва, че последният от тях не споменава рекламата като начин на използване на марката. То изтъква освен това довод a contrario, за да подсили своята теза, тъй като в горепосоченото Решение по дело Ansul Съдът, подчертавайки многократно необходимостта използването на знаците да увеличава присъствието на пазара на стоките, върху които те са поставени, отхвърлял мълчаливо възможността такова полезно използване да е налице, когато стоките с такъв знак увеличават обема на продажбите на други стоки.

28. Португалското правителство, също в тази група, се ограничава да подчертае, че дейностите, в рамките на които е получавана напитката „WELLNESS“ под формата на подарък за закупуването на текстилни изделия, не създават никакъв пазарен дял за продажба на освежителната напитка, тъй като потребителите са могли да си получат напитката само непряко.

29. Комисията, която също предлага отрицателен отговор, счита, че използването на марката трябва да се оценява за всеки клас стока или услуга.

30. Поддръжниците на утвърдителен отговор — дружеството Maselli и чешкото правителство — считат, че безплатното раздаване на напитката води до непрякото влизане на тези стоки на съответния пазар, този на безалкохолните напитки, като по този начин насърчава завоюването на пазарни дялове.

31. Maselli поддържа, че в този случай се спазва принципът на използване в съответствие с функцията на марката като гаранция за произход, тъй като тя показва, че безалкохолната напитка произхожда от същото предприятие, както облеклата. Maselli е загрижено за вредите, които би претърпяло, ако не бъде признато за реално неговото използване на марката, доколкото заличаването на неговата марка и последващото ѝ регистриране от конкурент биха го задължили да измени своята рекламна стратегия, засягайки общо неговата система за „merchandising“.

32. В допълнение към довода, свързан с основната функция на марките, чешкото правителство твърди, че реалното използване означава, че потребителите свързват текстилните изделия „WELLNESS“, които купуват, с безалкохолната напитка, която им се подарява, връзка, която му изглежда достатъчна, за да се приеме наличието на полезно използване по смисъла на Директива 89/104 и на съдебната практика.

2. Съображения

33. Намирам за абсолютно необходимо по това дело тълкуването на горепосоченото Решение по дело Ansul в светлината на преследваните от директивата [11] цели. Въпреки това мога да заявя отсега, че по причини, които излагам по-нататък, не споделям тълкуването на Maselli и на чешкото правителство, а подкрепям, макар и с малко по-различни аргументи, позицията, защитавана от посочената по-горе първа група страни по спора.

11 — Пред Съда е висящо друго преюдициално запитване относно член 12, параграф 1 от Директива 89/104; фактите по него обаче са много различни от тези по настоящото запитване, както е видно от заключението на генералния адвокат Mazák, представено на 18 септември 2008 г., в което той прави разграничение между външно и вътрешно използване на един знак (по-конкретно точки 29 и 30).

а) Тезата, основана на функцията на марката като гаранция за произход

34. Следва да се подчертае един елемент от моето тълкуване, който, независимо че е добре известен, си остава основен, понеже Директива 89/104 урежда някои аспекти от пазара и е тясно свързана с конкуренцията [12]; тя съдържа две категории разпоредби: тези, които са свързани с воденето на национални регистри за марките (членове 2, 3, 4 и 10—14), и тези, които засягат правата, предоставени от регистрацията на марките (членове 5—9).

35. Функцията на марката като гаранция за произход, която Maselli и чешкото правителство подчертават като ключова за решаването на спора [13], е свързана с втората категория норми, и по-конкретно що се отнася до Директива 89/104 — с член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1, тясно свързани с вероятността от объркване [14], а именно вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия [15].

36. Според практиката на Съда относно изискването за реално използване на знаците същото трябва да се осъществява „в съответствие със съществена[та] функция [на марката], която се състои в това да гарантира какъв е произходът на стоките или услугите, за които е била регистрирана“ [16].

37. Този откъс обаче от Решение по дело Ansul не е неговото основно ядро.

38. От една страна, от граматическа гледна точка, използвайки словосъчетанието „в съответствие“ [17], Съдът подсказва, че използването на марката винаги е ориентирано към нейната съществена функция, като подчинява тази предпоставка на главното послание, което изисква нейното използване „с цел да се създаде или запази пазар за тези стоки или услуги“, както обяснява по-нататък Съдът в споменатото Решение по дело Ansul.

39. От друга страна, същото решение има значителен принос за тълкуването, когато Съдът обявява, че основната функция на марката е да позволи да се разграничат без объркване тази стока или услуга от онези с друг произход [18], като по този начин

12 — Първо съображение на Директива 89/104.

13 — Многократните позовавания на представителя на Maselli в хода на съдебното заседание на Решение на Съда от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273) не разкриват липсата на връзка между това решение и спора в главното производство по настоящото преюдициално запитване.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis,* Ed. Carl Heymanns, Берлин, 2006 г., стр. 173.

15 — Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507), точки 29 и 30, Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819), точка 17 и Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion (C-120/04, Recueil, стр. I-8551), точка 26.

16 — Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 43.

17 — Текстовете на други езици потвърждават моето тълкуване: „conformément à sa fonction essentielle“ на френски; „entsprechend ihrer Hauptfunktion“ — на немски; „in accordance with its essential function“ — на английски.

18 — Решение по дело Ansul, точка 36.

подчертава връзката между функцията като гаранция за произход и вероятността от объркване.

40. В това отношение позициите на Maselli и на чешкото правителство са погрешни, като се има предвид, че ако бяха задълбочили своята аргументация относно използването в съответствие със съществената функция, те щяха да осъзнаят, че посочената вероятност от объркване се появява само когато клиентът открие подобни обозначения в ключовия момент, когато избира между стоките и техните марки, особено когато става въпрос за стоки като безалкохолните напитки, чиито обективни особености не предполагат внимателен преглед от средностатистическия потребител преди закупуването им [19].

41. Като се има предвид, че според акта за запитване напитките, които Maselli раздава на своите купувачи в текстилния сектор, не са достъпни за потребителите на обичайните места, където се продават освежителни напитки, всяко сравнение е невъзможно и следователно се избягва всеки риск от объркване у тези купувачи.

42. Що се отнася до асоциацията между знака и репутацията, която марката за текстилни изделия е започнала да си създава, Maselli възразява срещу това, че Silberquelle би се възползвало от тази репутация, ако марката „WELLNESS“ бъде отменена и регистрирана отново в полза на последното дружество. Въпреки това намирам, че това би била цената, която настоящият притежател на марката трябва да плати за своята стратегическа грешка да остане извън релевантния пазар — този на освежителните напитки, тъй като именно в тази област се разгаря битката за завладяване на пазарен дял; само на него от конкурентите се изисква да зачитат търговските символи на своите съперници. Би било несправедливо да се изисква от търговските конкуренти да проучват пазари, несвързани с релевантния пазар, който е съставен от категориите стоки, посочени в регистъра, и е единственият пазар, по отношение на който имат задължението да не нарушават правата върху марки на трети лица, с изключение на много известните знаци, които при всички случаи са извън обхвата на настоящия преюдициален въпрос.

43. Предложеното от Maselli тълкуване, противно на тези основни положения, е равнозначно на това да се моделира правото на марките според тактиките на предприятията, като се игнорира фактът, че те трябва да се приспособяват към изискванията на уреждащите тази правна област разпоредби.

б) Значимост на използването на марката на съответния пазар

44. При всички случаи защитаваната от Maselli и от чешкото правителство позиция не е в съответствие и със систе-

19 — A contrario, Решение от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП (C-361/04 P, Recueil, стр. I-643), точка 40.

матичното тълкуване на Директива 89/104. Вече обясних в точка 33 от настоящото заключение двата основни вида разпоредби, които посоченият акт съдържа; така, членовете, до които се отнася този преюдициален въпрос, имат за цел да организират хармонизирането на националните регистри за марки. Следователно те не са свързани с упражняването на правата, произтичащи от тези титули за индустриална собственост, а с ръководните принципи на регистърната функция в пазарната сфера, като се отделя специално внимание на запазването на конкуренцията.

45. Като обосновава необходимостта от доказване на реалното използване на марките с целта да бъде намален общият брой на марки, регистрирани в Общността, а оттам и броят на евентуалните конфликти между тях, осмо съображение на Директива 89/104 подчертава целта ѝ да защитава свободната конкуренция на пазарите на стоки и услуги. Очевидно е, че директивата има за цел също така да ускори или поне да облекчи работата на патентните ведомства, за да не се превърнат те в гробища за такива знаци [20], но тя наистина отразява реалността на пазара, като предоставя на конкурентите достъп до регистъра, за да бъдат сигурни, че знакът може да се регистрира — действие, на което в съдебно производство не може да се противопостави един труп на марка, т.е. знак, който е еднакъв или много сходен, но безжизнен на пазара.

46. Фактът, че задачите по „изчистването“ на регистъра се възлагат на предприятията конкуренти, укрепва централната роля на конкуренцията за привеждането на патентните ведомства в съответствие с икономическата ситуация. По същия начин както от притежателя на марка се изисква да я използва реално като насрещно задължение в замяна на правото му на индустриална собственост, от конкурента се изисква да задвижи механизма за почистване на регистъра, а именно отмяната на марката, за да я регистрира на свое име. Следователно администрацията на патентните ведомства действа по неутрален начин.

47. Прозрачността, която трябва да господства на пазара, обяснява защо конкурентите имат способността да премахват или заличават неактивните регистрации, които не изпълняват съществената функция на марките да идентифицират стоките, като се има предвид, че в икономическата сфера, ако тези стоки не са за продажба, марката не генерира никакъв вид печалба [21].

48. Поради това основната предпоставка означава притежателят да въведе своите стоки, които носят знака, на съответстващия им пазар [22], който в спора по главното производство е този на безалкохолните напитки; ако не постъпи по този начин, неговите стоки не биха се различавали от други. Предвид начина, по който

20 — Това известно сравнение дължим на Francescehlli според Lobato, M. в *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas,* Ed. Thomson-Civitas, Мадрид, 2007 г., стр. 650.

21 — Landes, W.M./Posner, R.A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial,* превод на V. M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Мадрид, 2006 г., стр. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas,* Ed. Marcial Pons, Мадрид, 2001 г., стр. 467.

напитката „WELLNESS-DRINK“ достига до потребителя — под формата на подарък при закупуването на облекла, — купувачът не извършва никакво съзнателно действие за придобиване на бутилираната течност, сравнявайки я с други подобни или заместими, затова марката не се утвърждава по отношение на марките на конкурентите благодарение на предпочитанието на клиента.

49. При тези обстоятелства марката на напитката остава извън съответния пазар, поради което не се конкурира с други знаци, като по този начин няма никакви пречки да бъде присвоена от трети лица [23], тъй като използването на марката върху бутилки е само средство, приятен жест за увеличаване на лоялността на потребителя към марката „WELLNESS“ в текстилния сектор. За сметка на това стоката на Maselli и нейната марка остават извън пазара на безалкохолните напитки. Изглежда невероятно някой поради закупуването на дрехи „WELLNESS“ толкова да се ентусиазира от подарената освежителна напитка, че да е склонен да похарчи още пари за дрехи, от които не се нуждае, с единствената цел да получи напитката. Въпреки това дори някой да постъпи по този начин, неговите покупки не биха увеличили пазарния дял на разглежданата марка на пазара на безалкохолните напитки, а на този на облеклата, което съвпада напълно с ролята, която Maselli отрежда на сока: тази на реклама за разпространението на основната му дейност — модата.

23 — Във връзка с германското право Bous, U., „§ 26 MarkenG“, в Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,* Ed. C F. Müller, Хайделберг, 2003 г., стр. 391.

в) Използването на марките в рекламна дейност

50. Последните съображения ме карат в завършек да обърна внимание на идеите, изразени в представените пред Съда писмени становища относно използването на марките в рекламна дейност, за да се установи наличието на реално използване по смисъла на членове 10 и 12 от Директива 89/104.

51. Доктрината [24] признава рекламното използване като форма на реално използване на марката. Практиката на този Съд също е в смисъл, че знаците, използвани в рекламни кампании за стоки, които вече се търгуват, попадат в категорията на реалното използване, както и знаците, свързани със стоките и услугите, чиято продажба, подготвена от предприятието с оглед спечелване на клиентела чрез този тип кампании, е непосредствено предстояща [25].

52. Същевременно нито доктрината, нито съдебната практика са се изказали по въпроса за абстрактното използване на марката, т.е. без връзка с пазара на стоката, върху която е поставена, както напитката „WELLNESS-DRINK“. Защитавано е становището, че обикновеното поставяне на

24 — Ströbele, P., „§ 26 Benutzung der Marke“, в Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, 8-мо издание, Ed. Carl Heymanns, Кьолн, 2006 г., стр. 999; Fernández-Nóvoa, C., цит. съч., стр. 469 и следв.; и относно марката на Общността, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke,* Editorial C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Берн/Мюнхен, 1998 г., стр. 67.

25 — Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 37 и Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, точка 19.

регистрирана марка върху промоционални предмети, раздавани като подарък, като химикалки или тениски, не отговаря на изискванията за реално използване, тъй като е лишено от всякаква връзка със стоката, за която е поискана защита посредством марка [26].

53. Макар описаният контекст да прилича много на този по спора в главното производство, поуката от него може да се окаже ненапълно приложима към настоящото дело, като се има предвид, че защитата на знака обхваща категорията стоки, раздадени като подарък. Същевременно съм силно изкушен от този довод до степен, че го считам за приложим към настоящото дело, защото, при липсата на връзка с пазара, както обясних по-горе, бутилките с безалкохолната напитка с марка „WELLNESS-DRINK“ се превръщат в реклама, напълно отделена от пазара на напитки.

54. Освен това от гледна точка на рекламната дейност не е убедителен доводът на Maselli, че ако марката бъде отменена, неговите рекламни обяви за марката „WELLNESS“ биха облагодетелствали конкурент, който впоследствие би регистрирал марката на свое име. Дори да беше така, тази последица би била по-логична, отколкото отричането на отмяната, защото предприятието е рекламирало стоки, които после не продава, тъй като в подобен случай усилията за рекламиране на неговата напитка не биха ползвали дори самото предприятие предвид отсъствието му от пазара на безалкохолни напитки.

55. Следователно да се приеме тезата на Maselli, би било равносилно на това да се разреши възпрепятстващо използване на марките със същите последици като чисто символичното използване, доколкото биха съществували знаци без присъствие на съответния пазар, предизвикващи неоправдано блокиране на регистрациите на марки.

56. Накратко, марка, която не се конкурира на пазара на стоките, за които е била регистрирана, който е единственото място, където тя може да осъществи функцията си на гаранция за произход за разграничаване на стоките, на които е поставена, от тези на други дружества, не се използва реално по смисъла на Директива 89/104 дори в случая, когато стоката, носеща тази марка, съставлява реклама за увеличаване на продажбите на други стоки, носещи същия знак.

57. Единственият отговор, който може да се даде на поставения на Съда въпрос, е отрицателен, тъй като защитата на марките не се изразява само в гарантирането на правата, произтичащи от регистрацията, а в запазването на позиции на пазара, като задължението за използване се превръща в най-подходящото средство за ограничаване на икономически необосновани конфликти [27].

26 — Bous, U., цит. съч., стр. 389.

27 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., цит. съч., стр. 61.

VI — Заключение

58. С оглед на всички гореизложени съображения предлагам на Съда да даде следния отговор на поставения от Oberster Patent- und Markensenat преюдициален въпрос:

„Член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че няма реално използване на марка, когато тя се използва за обозначаване на безалкохолни напитки, които притежателят на марката раздава безплатно на клиентите си за закупуването на текстилни изделия, с които самият той търгува.“