Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
G. PITRUZZELLA
представено на 18 септември 2019 година [1]

Дело C-622/18

AR
срещу
Cooper International Spirits LLC
St Dalfour SAS
Établissements Gabriel Boudier SA

(Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Касационен съд, Франция)

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките — Отмяна на марка поради липса на реално използване — Право на притежателя на марката да се противопостави на използването от трето лице на идентичен или сходен знак в периода преди датата, на която отмяната поражда действие“

1. Може ли притежателят на марка, който никога не я е използвал и която е отменена поради липса на реално използване, преди да изтече петгодишният срок от публикуване на регистрацията, да предяви иск за нарушение и да търси обезщетение за вреди, претърпени, поради това че преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен знак за идентични или сходни стоки, който може да бъде объркан с неговата марка?

2. Това по същество е въпросът, поставен от Cour de cassation (Касационен съд, Франция) с преюдициалното запитване, разглеждано в настоящото заключение и свързано с тълкуването на член 5, параграф 1, буква б), член 10 и член 12 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките [2].

3. Запитването е отправено в рамките на спор на AR с дружествата Cooper International Spirits LLC (наричано по-нататък „Cooper International“), Établissements Gabriel Boudier SA (наричано по-нататък „Établissements Boudier“) и St Dalfour SAS (наричано по-нататък „Dalfour“) по повод техни действия, с които се твърди, че се нарушава регистрираната френска марка „SAINT GERMAIN“, и които са извършени преди нейната отмяна.

1 Език на оригиналния текст: френски.

2 ОВ L 299, 2008 г., стр. 25. Считано от 15 януари 2019 г., Директива 2008/95 е заменена с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1), която я преработва.

I. Правна уредба

A. Правото на Съюза

4. Съгласно член 5, параграф 1 от Директива 2008/95:

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

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

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

5. Член 10 от Директива 2008/95, озаглавен „Използване на марките“, предвижда в параграф 1:

„1. Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не е започнал реално да използва 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 съществува основателна причина за неизползването“.

6. Под заглавие „Основания за отмяна“, член 12 от Директива 2008/95 гласи в параграф 1:

„1. Марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването“.

Б. Френското право

7. Член R. 712-23 от Кодекса за интелектуална собственост (Code de la propriété intellectuelle) уточнява, че „датата, на която марката се счита за регистрирана, по-специално за прилагането на членове L. 712-4 и L. 712-5, е: 1° за френските марки, датата на съответния брой от Официалния бюлетин за индустриална собственост (Bulletin officiel de la propriété industrielle), в който е публикувана регистрацията“.

8. Съгласно член L. 713-1 от Кодекса за интелектуална собственост „регистрацията на марката предоставя на притежателя ѝ право на собственост върху нея за посочените от него стоки и услуги“.

9. Член L. 713-2, буква а) от същия кодекс, който забранява действията, определени във френското право относно марките като действия на „нарушение чрез възпроизвеждане“, гласи:

„Без съгласието на притежателя е забранено:

а) възпроизвеждането, използването или поставянето на марка, дори и заедно с думи като „рецепта, модел, система, имитация, род, метод“, както и използването на възпроизведена марка за стоки или услуги, идентични на посочените в регистрацията […]“.

10. Член L. 713-3, буква b) от същия кодекс, който на свой ред се отнася до действията от категорията „нарушение чрез имитация“, гласи, че „ако може да доведе до вероятност от объркване у потребителите и освен със съгласието на притежателя, е забранено […] имитирането на марка и използването на имитирана марка за стоки и услуги, които са идентични или сходни с посочените в регистрацията“.

11. Член L. 714-5, първа алинея от Кодекса за интелектуална собственост гласи:

„Марката се отменя, когато без основателни причини не е била използвана реално във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана, за непрекъснат период от пет години“.

12. Последната алинея от тези член предвижда, че „[о]тмяната поражда действие от датата на изтичане на петгодишния срок по първа алинея от настоящия член. Действието ѝ е абсолютно“.

II. Спорът по главното производство, преюдициалният въпрос и производството пред Съда

13. AR, жалбоподател в главното производство, е притежател на полуфигуративната френска марка „SAINT GERMAIN“, заявена на 5 декември 2005 г., чиято регистрация е публикувана на 12 май 2006 г., за обозначаване по-специално на следните стоки: „алкохолни напитки (с изключение на бира), сайдер, дижестиви, вина и спиртни напитки, алкохолни екстракти или есенции“ (наричани по-нататък „стоките, предмет на спора по главното производство“).

14. След като научава, че Cooper International Spirits, установено в САЩ, предлага на пазара ликьор от бъз с наименованието „St-Germain“, произвеждан от Dalfour и от един негов подизпълнител — Etablissements Gabriel Boudier, на 8 юни 2012 г. AR предявява иск срещу тези три дружества (наричани по-нататък заедно „ответниците в главното производство“) пред Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж, Франция) за нарушение на правата върху марка чрез възпроизвеждане, или, при условията на евентуалност, чрез имитация.

15. В друго, успоредно развило се съдебно производство, образувано по иск от американското дружество „Osez vous? International Spirits, LLC“ [3], с решение от 28 февруари 2013 г. Tribunal de grande instance de Nanterre (Окръжен съд Нантер, Франция), като приема, че AR не е доказал реалното използване на френската марка „SAINT GERMAIN“ след заявяването ѝ, прогласява частичната ѝ отмяна за стоките, предмет на спора по главното производство, считано от 13 май 2011 г., тоест от момента на изтичане на петгодишния срок от датата на публикуване на регистрацията на марката. Това решение е потвърдено с решение на Cour d’appel de Versailles (Апелативен съд Версай, Франция) от 11 февруари 2014 г., което не е обжалвано и е влязло в сила.

16. Пред Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж) AR поддържа искането си да бъде установено нарушение за периода преди изтичането на погасителната давност и преди отмяната на марката, а именно от 8 юни 2009 г. до 13 май 2011 г.

17. С решение от 16 януари 2015 г. този съд приема, че откакто е заявена, въпросната марка не е била използвана изобщо и отхвърля изцяло исканията на AR (наричано по-нататък „решението на Окръжен съд Париж“).

3 Видно от доказателствата по това дело, дружеството „Osez vous? International Spirits, LLC“ е притежател на марка на Европейския съюз „SAINT GERMAIN“, за която е подадена заявка на 17 април 2007 г. за обозначаването на вина и други алкохолни напитки, с изключение на бира.

18. С решение от 13 септември 2016 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) потвърждава това решение (наричано по-нататък „решението на Апелативен съд Париж"). След като с оглед на несходствата между конфликтните знаци счита, че твърдяното от AR нарушение може да бъде квалифицирано само по член L. 713-3 от Кодекса за интелектуална собственост, а именно като действие на нарушение чрез имитация, Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че преценката на вероятността от объркване у потребителите предполага посочената марка да е била използвана, като по този начин е достигнала до потребителите. Той припомня, най-напред, че Tribunal de grande instance de Nanterre (Окръжен съд Нантер) в решението си, потвърдено от Cour d'appel de Versailles (Апелативен съд Версай), е прогласил частична отмяна на правата на AR върху разглежданата в главното производство марка поради липса на реално използване. По-нататък, след като разглежда доказателствата, представени от AR при разискванията по този въпрос, Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) приема, че той не е успял да докаже, че неговата марка е била използвана реално. Поради това стига до извода, че AR няма реално основание да твърди нито че е засегната функцията да гарантира произход на марката, която не е станала достояние на потребителите [4], нито че е нарушено изключителното право на използване, което тя му предоставя [5].

19. На 21 декември 2016 г. AR подава касационна жалба против решението на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж). В подкрепа на жалбата той твърди нарушение на членове L. 713-3 и L. 714-5 от Кодекса на интелектуалната собственост. Той упреква Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж), че е отхвърлил исковете му за нарушение, въпреки че в петгодишния период след регистрацията на марката му е имал право да забранява на трети лица да използват в търговската дейност идентичен или сходен знак, който може да засегне нейните функции, без да е необходимо да доказва реалното ѝ използване, тоест че тя е била използвана в действителност. AR изтъква, че доколкото регистрацията определя предмета на изключителното право върху марката, вероятността от объркване по смисъла на член L. 713-3 от Кодекса за интелектуална собственост следва да бъде преценявана абстрактно, като се има предвид предметът на регистрацията на съответната, евентуално неизползвана марка, а не от гледна точка на конкретно състояние на пазара, и че по този начин вероятност от объркване, и съответно нарушение, може да има и когато става въпрос за неизползвана и следователно непозната за потребителите марка. Освен това отбелязва, че за да се провери дали защитената марка изпълнява своите функции, не е необходимо тя да бъде действително използвана, а е достатъчно единствено спорният знак да засяга нейните „потенциални" функции, и че наличието на нарушение винаги се преценява с оглед на използването на нарушаващия, а не на регистрирания знак.

20. От своя страна ответниците в главното производство твърдят, че използването на знак може да доведе до нарушаване на изключителното право на притежателя на марката само ако накърнява някоя от нейните функции, че дадена марка изпълнява основната си функция само когато притежателят ѝ я използва действително за обозначаване на търговския произход на стоките или услугите, посочени в регистрацията, и че когато марката не се използва в съответствие с нейната основна функция, притежателят не би могъл да се оплаква от каквото и да е нарушение или от каквато и да е вероятност от нарушение на тази функция. Те изтъкват, че на практика, след като притежателят не използва своята марка, за да отличи стоките си, няма никаква опасност обществото да направи и най-малка връзка между тези стоки и стоките на трето лице, което използва сходен знак, и да бъде подведено по отношение на произхода на тези стоки. Според тези дружества, ако бъде прието, че който само е регистрирал марка, но никога не я е използвал, може да си запази правото да иска присъждане на обезщетение за вреди от трети

4 Съгласно съображенията на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) представените от AR доказателства установяват единствено реалната подготовка за пускане на пазара на конячния ликьор „Saint Germain" и участия на дружеството, чийто собственик е AR, в търговски изложения през 2007 г.

5 Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) изключва и засягане на свързаната с инвестициите функция на марката, посочена от AR на основание на решение от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

лица, които използват сходни знаци, това би било отклонение от целта на правото относно марките, което вече не би могло да изпълнява ролята си на основен елемент в системата на ненарушена конкуренция. Това би означавало на този притежател да бъде признато напълно недължимо конкурентно предимство.

21. Тъй като касационното основание е за нарушение на член L. 713-3 от Кодекса за интелектуална собственост, запитващата юрисдикция стига до извода, че AR не критикува решението на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж), поради това че е разгледал твърденията за нарушение само от гледна точка на този член, който изисква да се докаже вероятност от объркване у потребителите, за да е налице нарушение[6]. Като се позовава на решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др. (C-487/07, EU:C:2009:378, т. 58 и 59), посочената юрисдикция счита, че когато става въпрос за нарушение чрез имитация, следва да се установи единствено дали основната функция на марката би била нарушена поради такава вероятност от объркване.

22. Запитващата юрисдикция припомня, че в решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, наричано по-нататък „решение Länsförsäkringar"), като се произнася относно тълкуването на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009[7], Съдът постановява, 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. Тази юрисдикция подчертава, че възприетото в това решение тълкуване може да се възприеме и по отношение на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 предвид сходния текст на двете разпоредби, но отбелязва, че положението, разгледано от Съда в това решение, при което петгодишният период още не е изтекъл и при което не е било възможно да се подаде молба за отмяна поради липса на реално използване, не е идентично с това в спора по главното производство. Тук се поставял въпросът дали този, който никога не е използвал своята марка и чиито права върху нея са отменени след изтичането на петгодишния период, може да твърди, че тъй като трето лице е използвало идентичен или сходен знак в петгодишния период след регистрацията на неговата марка, е била нарушена нейната основна функция, от което той претърпял вреди, и да търси обезщетение.

23. При тези обстоятелства, с акт от 26 септември 2018 г., Cour de cassation (Касационен съд, Франция) спира висящото пред него производство и отправя следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 5, параграф 1, буква б) и членове 10 и 12 от Директива [2008/95] да се тълкуват в смисъл, че притежател на марка, който никога не я е използвал и която е била отменена след изтичане на петгодишния период след публикуването на нейната регистрация, може да получи обезщетение за вреди поради нарушение на правото върху марката, като се позове на засягане на нейната основна функция, причинено от това, че преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен с посочената марка знак, за да обозначи стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които тя е регистрирана?".

6 Както посочих в точка 14 от настоящото заключение, пред Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж) AR сочи нарушение и на член L. 713-2, който забранява „нарушението чрез възпроизвеждане" на марката.

7 Регламент на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1). Считано от 1 октомври 2017 г., този регламент е заменен от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

24. По делото, предмет на настоящото заключение, писмени становища представят AR, Cooper International (съвместно с Dalfour), Établissement Boudier, френското правителство и Европейската комисия. Посочените заинтересовани лица излагат устни становища в съдебното заседание на 12 юни 2019 г.

III. Анализ

A. Режимът на отмяна и неговата логика

25. Хармонизираното право на държавите членки относно марките, както и системата на марката на Европейския съюз се основават на признаването на изключителни права само на притежателите на отличителни знаци, предназначени да се използват в търговията и следователно да присъстват на пазара.

26. Както уточнява Съдът в решение от 19 декември 2012 г., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, т. 32), действително от съображение 9 от Директива 2008/95[8] следва, че законодателят на Съюза е пожелал правата, свързани с националната марка, да бъдат запазени, при условие че тя се използва реално.

27. Условието относно използването, от една страна, цели да гарантира, че регистрираната марка ще изпълнява отличителната си функция конкретно, а не само евентуално, и от друга страна, преследва цели, свързани с насърчаване на конкуренцията.

28. В действителност неизползваната марка може да застраши конкуренцията, „като ограничи набора от знаци, които могат да бъдат регистрирани като марки от други лица, и лиши конкурентите от възможността да използват тази марка или сходна марка при пускането на вътрешния пазар на стоки или услуги, които са идентични или сходни с обхванатите от съответната марка“[9].

29. Поради същите причини неизползването на марка (национална или на Европейския съюза) може също така да ограничи свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги[10]. Следователно условието относно използването на марката обслужва целите за изграждане на вътрешния пазар.

30. Поради това поредицата както от директиви, хармонизиращи правната уредба на държавите членки относно марките, така и от регламенти, уреждащи марката на Европейския съюз, предвиждат, че макар правата върху марката (национална или на Европейския съюз) да се придобиват единствено с изпълнение на формалното изискване за регистрация[11], запазването на тези права е възможно само ако знакът е „реално използван“ в търговската дейност[12].

8 Вж. в същия смисъл съображение 10 от Регламент № 207/2009, а в действащите понастоящем текстове, съображение 31 от Директива 2015/2436 и съображение 24 от Регламент 2017/1001.

9 Решение от 19 декември 2012 г., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, т. 32) (свързано с марката на Европейския съюз); в същия смисъл вж. заключението на генералния адвокат Sharpston по това дело (EU:C:2012:422, т. 30 и 32). Вж. също решение Länsförsäkringar (т. 25). Същите съображения важат по отношение на националните марки.

10 Вж. решение от 19 декември 2012 г., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, т. 32), все във връзка с марката на Европейския съюз.

11 Вж. член 5 от Директива 2008/95 и член 9 от Регламент 2017/1001.

12 Що се отнася до действащите понастоящем актове, вж. член 19, параграф 1 от Директива 2015/2436 и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001.

31. Като предвижда загуба на правата върху марката при липса на реално използване за стоките или услугите, за които е била регистрирана, член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 [13] цели да гарантира, че изключителното право, произтичащо от регистрацията, ще може да се упражнява само по отношение на знаци, които действително изпълняват отличителната си функция, и че в националните регистри относно марките ще бъдат запазвани само марки, които действително се използват.

32. Отмяната, предвидена в член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, настъпва при неизползване на марката в продължение на пет години.

33. В това отношение член 10, параграф 1 от Директива 2008/95 разграничава случая, в който марката не е била използвана реално в продължение на пет години след нейната регистрация, от случая, в който такова използване е започнало, но е преустановено за непрекъснат период от пет години. Делото, предмет на настоящото заключение, се отнася само до първата от тези хипотези, поради което по-долу ще имам предвид само това основание за отмяна поради липса на използване.

Б. Упражняване на изключителното право върху марката в рамките на производството за нарушение

34. Защитата на регистрираната марка се обезпечава с признаването на изключително право на нейния притежател, на което съответства задължението за всички трети лица да се въздържат от (неразрешени) действия. Това ius excludendi обаче не е абсолютно.

35. От една страна, то е свързано с дейността на притежателя (или оправомощените от него трети лица) за производство или разпространение на стоки или услуги, поради което се отнася до използването на марката, а не до самата марка, и не допуска правата, предоставени от този титул за интелектуална собственост, да се тълкуват като класически права на собственост [14].

36. От друга страна, това право може да бъде задействано само когато са налице елементите от фактическия състав на някоя от хипотезите по член 5 от Директива 2008/95 [15], което означава да се установят незаконосъобразното използване на идентичен или сходен с регистрираната марка знак, както и наличието на (съществено) увреждане на защитените интереси на нейния притежател [16].

13 Член 12, параграф 2 от Директива 2008/95 предвижда други основания за отмяна на правата върху марката, които не са релевантни по делото, предмет на настоящото заключение.

14 Вж. в този смисъл заключението на генералния адвокат Poiares Maduro по съединени дела Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2009:569, т. 103). Очевидно марката може и сама по себе си да се разглежда като вещ, която може да се прехвърля или лицензира, но за целите на настоящото заключение този аспект от правото относно марките не е взет предвид.

15 В този смисъл вж. решение от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), в което, след като приема, препращайки към десето съображение от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), която предшества Директива 2008/95, защитата на марката в случай на двойна идентичност на знаци и на стоки и услуги (т. 50), в точки 51 и 52 от решението Съдът уточнява, че упражняването на изключителното право, предвидено в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 (идентичен с член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95), трябва да има абсолютен характер само в случаите, в които използването на знака от трето лице засяга или е в състояние да засегне функциите на марката, и по-специално основната ѝ функция на гаранция за произход, и че изключителният характер на това право може да бъде оправдан само в рамките на приложното поле на тази разпоредба. В по-общ план, както подчертава генералният адвокат Poiares Maduro в заключението си по съединени дела Google France и Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2009:569, т. 101—112), защитата на марките подлежи на определени условия и ограничения, които са необходими по-специално за опазване на свободата на търговия, на свободната конкуренция и на свободата на изразяване. Поради това притежателят на марката няма да може да възрази срещу използване на защитения знак в рамките на и извън търговията, за което се счита, че е законно.

16 Вж. решения от 14 май 2002 г., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, т. 16), и от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, т. 54).

37. Хармонизираното на равнището на Европейския съюз право относно марките разширява обхвата на производството за нарушение извън типичната хипотеза на засягане на отличителната функция на марката[17], при което увреждането на интересите на нейния притежател върви заедно с вредата за потребителите поради опасността да бъдат въведени в заблуждение, когато избират какво да купят или потребяват[18].

38. Съдът определя критерия, очертаващ периметъра на защитата, осигурена с производството за нарушение, посредством правно признатите и защитени функции на тази марка, а именно извън основната функция да указва произхода, функциите, свързани с комуникацията, инвестициите, рекламата и гарантиране на качеството[19].

1. Абстрактно или конкретно трябва да се преценява нарушението?

39. Един от въпросите, които се поставят при разглеждане на характеристиките на производството за нарушение и който бе широко обсъден както в устната, така и в писмената фаза на производството пред Съда, е абстрактна или конкретна преценка трябва да се извърши, за да се установи дали има нарушение. Отчитат ли тези преценки само обстоятелствата, произтичащи от регистрацията на марката, а именно заявения знак, както и стоките и услугите, посочени в заявлението за регистрация, или предвид се вземат други обстоятелства, извън свързаните с регистрацията?

40. В съответствие с уточнението по-горе, че предоставеното от марката изключително право няма абсолютен характер, Съдът обикновено е склонен да отдаде предпочитание на конкретна преценка на елементите на нарушението, която отчита по-специално как неоправомощеното трето лице на практика е използвало предполагаемия нарушаващ знак[20], както и всички обстоятелства около това използване[21]. Подобен подход позволява, от една страна, да се уточни разделителната линия между законно и незаконно използване на чужда марка[22] и от друга страна, да се прецени вредата, претърпяна от притежателя във връзка с засегнатата функция на марката[23].

41. Когато, както е в тук обсъждания спор, производството за нарушение е в хипотезата, предвидена в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, която предполага оспорваните действия да накърняват отличителната функция на регистрираната марка, създавайки у потребителите вероятност от объркване[24], преценката на елементите от състава на нарушението придобива до голяма степен конкретен характер предвид главната роля, която възприемането от съответните потребители играе в рамките на тази преценка.

17 Това е хипотезата съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, а именно използването от трето неоправомощено лице на идентичен или сходен с регистрираната марка знак за сходни стоки или услуги, към която се добавят хипотезите, посочени съответно в член 5, параграф 1, буква а) от тази директива (двойна идентичност на знаците и на стоките или услугите) и в член 5, параграф 2 от същата (защита на марките с репутация).

18 Вж. в този смисъл заключението на генералния адвокат Kokott по дело Beheer и De Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, т. 28).

19 Вж. решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др. (C-487/07, EU:C:2009:378, т. 58).

20 Понеже така може да се провери дали подобно използване подлежи на забрана от притежателя на регистрираната марка; вж. в този смисъл решение от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, и по-специално т. 51—54).

21 Вж. например решение от 25 януари 2007 г., Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, т. 23 и 24).

22 Вж. по-специално решение от 12 юни 2008 г., O2 Holdings и O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, т. 67).

23 Вж. решения от 14 май 2002 г., Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, т. 16), и от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, т. 54).

24 Припомням, че Съдът дефинира вероятността от объркване като „вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки и услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия“, вж. решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, т. 29). Съгласно постоянната съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприемането на разглежданите знаци и стоки от съответните потребители, като се вземат предвид всички фактори, които характеризират конкретния случай, и по-конкретно взаимната зависимост между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (вж. по-специално решения от 11 ноември 1997 г., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, т. 22—24 и от 29 септември 1998 г., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, т. 16—18).

42. Така, извън обстоятелствата, произтичащи от регистрацията, в рамките на преценката на сходството между конфликтните знаци и между обозначаваните с тях стоки и услуги, както и в рамките на общата преценка на вероятността от объркване предвид се вземат фактори, свързани по-специално с интензитета на търговската експлоатация на по-ранната регистрирана марка, както и с начините на търговската ѝ употреба. Тези фактори позволяват по-специално да се претеглят различните елементи за сравнение между знаците и между стоките и услугите, както и да се адаптира степента на защита, която трябва да се предостави на посочената марка в зависимост от това доколко потребителите на пазара я познават [25].

43. Същевременно, ако върху преценката на вероятността от объркване по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 могат да повлияят фактори, свързани с пазарната експлоатация на регистрираната марка, разширявайки нейния периметър на защита в сравнение с периметъра, който би се получил от абстрактна преценка, извършена само въз основа на обстоятелствата, произтичащи от регистрацията [26], то обратното според мен е недопустимо.

44. Така, с изключение на последиците от отмяната, способите за търговска експлоатация на регистрираната марка не могат да се използват за ограничаване на сферата на нейната защита, очертана в регистрацията, а още по-малко за премахване на тази защита.

45. Всъщност регистрацията на марката поражда изключителното право по член 5, параграф 1 от Директива 2008/95. Търговската експлоатация на регистрирания знак не е елемент от фактическия състав за придобиване на това право, нито фактор, благодарение на който то става по-пълноценно. Както вече споменах по-горе, експлоатацията служи само за *запазване* на правата на притежателя на регистрираната марка, като избягва тяхната отмяна [27].

46. С оглед на това следва да се подчертае, че макар използването на марката да не е условие за придобиване на изключителното право, признато в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, то все пак е необходимо, за да може марката да изпълнява основната функция, заради която това право се предоставя на нейния притежател и която е „да гарантира на потребителя или крайния ползвател какъв е произходът на обозначената с марката стока [или услуга], като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход“ [28]. По дефиниция обаче тази функция може да се изпълнява само ако марката се използва на пазара.

47. Поради това не споделям твърдението на Комисията, според която марката започва да изпълнява функцията си по указване на произхода от момента на регистрацията си.

25 Съгласно постоянната практика на Съда и на Общия съд след „пътеводното“ решение в областта на вероятността от объркване, а именно решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, по-специално т. 18 относно разширената защита на марките, придобили висока отличителност вследствие на използване, и т. 24 относно значението на отличителния характер на по-ранната марка, включително придобит при използване, в рамките на претеглянето на обстоятелствата, които се вземат предвид в общата преценка на вероятността от объркване).

26 Особено ярък пример за възможностите за разширяване на защитата на марката, предоставена с регистрацията, е хипотезата на серийните марки, чиято защита се признава само когато марките от поредицата присъстват на пазара (вж. решение от 23 февруари 2006 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, т. 126).

27 В този смисъл, във връзка с член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, вж. решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar (т. 25).

28 Съгласно даваното от Съда определение след решение от 23 май 1978 г., Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, т. 7); последно, вж. решение от 12 юни 2019 г., Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, т. 31).

48. Действително с регистрацията правният ред признава на заявения знак „способност“ да обозначава в търговията търговския произход на стоките или услугите, за които е бил регистриран, и да ги разграничава от стоките или услугите с различен произход. Същевременно това е само преценка на пригодността на знака да изпълнява основната функция на марката. За да изпълнява действително подобна функция, знакът трябва да се използва на пазара и да достигне до потребителите [29].

49. Въз основа на изложените съображения стигам до извода, че анализът на вероятността от объркване, който трябва да се направи във връзка с прилагането на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, включва, във връзка с по-ранната марка, отчитането както на абстрактни елементи, произтичащи от регистрацията на тази марка, така и на конкретни елементи, свързани с нейното използване до момента; с първите се идентифицира минималната защита, която трябва да се признае на въпросната марка, а с вторите е възможно тази защита да се разшири.

2. Преформулиране на преюдициалния въпрос

50. С оглед на изложеното според мен въпросът дали анализът на вероятността от объркване трябва да е абстрактен или конкретен, е с ограничено значение с оглед на отговора, който следва да се даде на поставения от Cour de cassation (Касационен съд) въпрос.

51. Всъщност разглежданите в рамките на спора по главното производство действия, за които се твърди, че нарушават марка, са извършени през период, в който петгодишният срок от публикуване на регистрацията на марката на AR не е изтекъл, поради което отмяната все още не е настъпила.

52. Както припомня в този смисъл запитващата юрисдикция, в решение Länsförsäkringar, като се произнася относно тълкуването на член 15, параграф 1 и на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, чието съдържание по същество е идентично с това на членове 10 и 12 от Директива 2008/95, Съдът постановява, че в петгодишния период след регистрацията на марка на Европейския съюз притежателят ѝ може да се позовава на изключителното право, предоставено с тази марка на основание член 9, параграф 1 от посочения регламент [30], за всички стоки и услуги, за които тази марка е била регистрирана, *без да трябва да доказва реалното ѝ използване*.

53. Така Съдът ясно установява принципа, приложим в рамките на хармонизираното право относно марките, в съответствие с който в петгодишния период след регистрацията на марката и при липса на реалното ѝ използване от нейния притежател условията за наличие на вероятност от объркване в рамките на производство за нарушение, и по-специално на производство за нарушение чрез имитация, трябва да се преценяват абстрактно, а именно с оглед само на обстоятелствата, произтичащи от регистрацията на марката [31].

29 Именно поради тази причина Директива 2008/95 предвижда като санкция отмяната на правата върху марката в случай на неизползването ѝ от нейния притежател. Подчертавам също, че правото относно марките на Европейския съюз не признава категорията на „защитните марки“, призната в правния ред на някои държави членки, например Италианската република, която се отнася до знаци, чиято цел е да не се използват в търговията заради чисто защитната им функция спрямо друг знак, който е предмет на търговска експлоатация: относно несъвместимостта на защитните марки със системата на марката на Европейския съюз вж. решение от 23 февруари 2006 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, т. 42—46). Регистрацията на марки с цел да не се използват действително в търговската дейност в краен случай би могла да съставлява дори хипотеза на недобросъвестна регистрация по смисъла на член 3, параграф 2, буква г) от Директива 2008/95.

30 Текстът на този член е практически идентичен с текста на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.

31 Очевидно това не означава, че когато марката е била използвана, това се взема предвид в рамките на тази преценка.

54. Следователно решение Länsförsäkringar обезсилва изходната предпоставка както на решението на Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж), така и на решението на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) — обжалвано по касационен ред от AR, чиято жалба е предмет на главното производство — а именно че изследването на вероятността от объркване в контекста на производство за нарушение чрез имитация, доколкото предполага накърняване на основната функция на марката, трябва във всички случаи да се извършва конкретно [32].

55. От това следва, както впрочем отбелязва самият Cour de cassation (Касационен съд), че въпросът, пред който той е изправен, не е дали при обстоятелствата по главното производство вероятността от объркване, която е условие в производството за нарушение, водено от AR срещу ответниците в главното производство, трябва да се преценява абстрактно или конкретно, а предварителният спрямо него въпрос дали AR запазва процесуалната си легитимация, дори след като правата му върху марката са отменени, да предявява иск за нарушение срещу ответниците в главното производство за техните действия през петгодишния период след регистрацията на марката.

56. При утвърдителен отговор на този въпрос вероятността от объркване, която е условие такива извършени преди отмяната действия да се квалифицират като нарушение, съгласно решение Länsförsäkringar и при липсата на действия по търговска експлоатация на по-ранната марка, би трябвало да се преценява абстрактно, а именно само въз основа на регистрацията на марката.

B. Отмяната и процесуалната легитимация по иск за нарушение

57. Преди да се направи анализ на поставения от Cour de cassation (Касационен съд) въпрос съгласно уточненията в точка 55 от настоящото заключение, следва да се отбележи, че отговорът не зависи нито от наличието на реално и актуално накърняване на основната функция на по-ранната марка, нито от установяването на причинена на притежателя на тази марка вреда.

58. Действително, от една страна, както припомня запитващата юрисдикция, макар в решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др. (C-487/07, EU:C:2009:378, т. 59), Съдът да уточнява, че защитата, предоставяна от член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, изисква възможност за „засягане на основната функция на марката“ [33], от решение Länsförsäkringar следва, че в петгодишния период след регистрацията на марката засягането трябва да се разбира като насочено към „отличителния потенциал“ на неизползваната по-ранна марка и следователно се абстрахира от обстоятелството, че марката все още не е станала позната за потребителите.

59. От друга страна, както правилно подчертава Комисията в писменото си становище, въпросът дали притежателят на марка е процесуално легитимиран да предяви иск за нарушение, за да бъде обезщетен за предполагаемите вреди, претърпени поради използването на знак, който може да бъде объркан с неговата марка, е отделен от въпроса дали това използване конкретно е било в състояние да причини твърдените вреди. С други думи, наличието на увреждане не обуславя процесуалната легитимация в производство за нарушение, а е материалноправно условие по иска за обезщетение, предявен в рамките на такова производство.

32 Напомням, че както решението на Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж), така и това на Cour d'appel de Paris (Апелативен съд Париж) предхождат решение Länsförsäkringar.

33 Вж. в този смисъл също решения от 9 януари 2003 г., Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, т. 28), и от 12 юни 2008 г., O2 Holdings и O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, т. 57).

60. Ето защо, за да се отговори на поставения от Cour de cassation (Касационния съд) въпрос, вниманието трябва да се пренасочи от възможността действията на ответниците в главното производство, за които се твърди, че съставляват нарушения, да доведат до засягане на функциите на по-ранната марка и на интересите на нейния притежател и да се фокусира върху положението на този притежател в момента на започване на производството за нарушение.

61. От акта за преюдициално запитване личи, че към момента на предявяване на иска правата на AR върху марката му са били отменени [34].

62. Действително от документите по главното производство следва, че AR е връчил на ответниците преписи от исковата молба на 8 и 11 юни 2012 г. Петгодишният срок от регистрацията на марката „SAINT GERMAIN“, предвиден в член 10 от Директива 2008/95, от своя страна е изтекъл на 13 май 2011 г.

63. Макар действително отмяната да е прогласена от Tribunal de grande instance de Nanterre (Окръжен съд Нантер) едва на 28 февруари 2013 г. с решение, което е станало окончателно на 22 февруари 2014 г., когато е било потвърдено от Cour d'appel de Versailles (Апелативен съд Версай), последиците от отмяната са възникнали в деня, в който този срок е изтекъл.

64. Когато притежателят на марка упражни правото си на иск за нарушение, извършено било „чрез възпроизвеждане“, било „чрез имитация“, той упражнява изключителното право, предоставено по силата на регистрираната марка, да се противопостави на използването в търговията на знак, идентичен или сходен с неговата марка, за стоки, идентични или сходни с тези, за които тази марка е била регистрирана. Това е така дори ако целта на иска е само да се получи обезщетение за вредите, претърпени в резултат от такова използване, например в случай че оспорваните действия междувременно са били преустановени.

65. Отмяната води до лишаване на притежателя на регистрираната марка от изключителното право, предоставено от нея по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95. Следователно от датата, на която отмяната е породила действие, поначало упражняването на това право вече не е разрешено. С други думи, отмяната погасява правото на иск за нарушение на основание на посочената разпоредба [35].

66. Отнася ли се това и за искове като предявените от ищеца в главното производство, които са за обезщетяване на вредите, причинени на притежателя на регистрираната марка в резултат от подобно използване към момент, в който правата му върху нея все още не са били отменени?

Г. Право на притежателя с отменени права да получи обезщетение за действия на нарушение, извършени преди отмяната

67. Макар след отмяната притежателят на регистрирана марка по принцип вече да не може да упражнява предоставеното с нея изключително право, следва все пак да се подчертае, че действията на нарушение на такава марка, извършени през петгодишния период след нейната регистрация, не губят незаконния си характер поради настъпилата отмяна.

34 В тази връзка отбелязвам, че от документите по главното производство следва, че AR твърди обратното пред Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж). Твърдението му обаче основателно е било отхвърлено от посочения съд.

35 Трябва да се отбележи, че отмяната не погасява всички права върху знака, предмет на регистрацията, а само предоставените по силата на регистрацията. Така хипотезата, в която отмяната настъпва, без марката някога да е била използвана, трябва да се отличава от хипотезата, в която марката е била предмет на търговска експлоатация, която впоследствие е преустановена за непрекъснат период от пет години. Във втората хипотеза не е изключено потребителите да запазят спомен за марката, дори след изтичането на този период, особено когато марката е била предмет на интензивна експлоатация. При подобни обстоятелства нейният притежател би могъл да предяви иск за нарушение дори след отмяната, упражнявайки не правата, произтичащи от нейната регистрация, които вече са погасени, а правата, които евентуално са му признати в резултат от използването на знака, предмет на регистрацията.

68. От това следва, че макар националното право да не придава обратно действие на последиците от отмяната, считано от датата на подаване на заявката за марка или датата на нейната регистрация, поради което да се приема, че марката не е произвела никакви правни последици, действията, извършени през посочения петгодишен период до датата, на която са настъпили последиците от отмяната, могат да продължат да се преследват с иск за нарушение.

69. Да се отрече подобно право на иск на притежателя на регистрирана марка, чиито права са отменени, би означавало да „се санират впоследствие“ действия на нарушение, извършени в момент, в който марката, засегната по смисъла на изложеното в точка 58 от настоящото заключение, все още се е ползвала от закрила.

70. Според мен подобно саниране, както по същество твърдят ответниците в главното производство, не би могло да произтече само от констатацията, че разглежданата марка никога не е била предмет на търговска експлоатация.

71. Действително целта на правата, които Директива 2008/95 предоставя на притежателя на регистрирана марка, е да ѝ даде възможност да осъществява основната си функция по указване на произхода и да изпълнява ролята си на основен елемент от системата на ненарушена конкуренция, която правото на Съюза има за цел да създаде и поддържа [36]. По същата логика, както посочих по-горе, тези права могат да се запазят само ако функцията, заради която са предоставени, действително се изпълнява на пазара.

72. При това положение би могло да изглежда неоправдано и дори като злоупотреба, ако лице, което никога не е използвало марката си, при положение че е имало изключително право, което тя му е предоставяла, и което освен това не го е упражнило своевременно, за да се противопостави на нарушение на марката си [37], може, след като правата му са били отменени, да предяви иск срещу извършителите на действия по нарушение, за да получи обезщетение за вреди, които твърди, че е претърпяло.

73. Същевременно, както вече припомних, в решение Länsförsäkringar Съдът постановява, че разпоредбите относно отмяната осигуряват на притежателя „гратисен период“, за да започне реално да използва своята марка, през който, дори при липсата на всякаква търговска експлоатация на същата той може да се противопостави на посегателствата на трети лица срещу изключителното ползване на тази марка и да получи обезщетение за вредите, което подобно посегателство може да му е причинило. Обстоятелството, че при изтичането на този срок притежателят все още не е използвал марката, по принцип е без значение за незаконосъобразния характер на действията на нарушение, извършени, докато срокът все още не е изтекъл [38].

74. При това положение, освен ако съгласно националното право на съответната държава членка последиците от отмяната не пораждат обратно действие от момента на подаване на заявката за марка или на нейната регистрация, което би погасило правото на притежателя с отменени права да иска обезщетение за вреди за действия, извършени през споменатия гратисен период, според мен няма никаква пречка притежателят да предяви иск за нарушение, за да получи обезщетение за вредите, които е претърпял от действия, които в момента на извършване са засегнали изключителното му право върху неговата марка.

36 Вж. относно функцията на марката в тази система решение от 25 юли 2018 г., Mitsubishi Shoji Kaisha и Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, т. 30).

37 Припомням, че разглежданите в спора по главното производство действия на нарушение са извършени между 8 юни 2009 г. и 13 май 2011 г., както и че от началото на нарушението до внасянето на исковете от AR са изтекли 3 години (на 8 и 11 юни 2012 г.).

38 Положението може да е различно, ако се установи, че притежателят е направил регистрация, без да е имал намерение да използва знака за целите, за които му е признато изключително право, тоест ако може да се счита, че регистрацията е била направена недобросъвестно по смисъла на член 3, параграф 2, буква г) от Директива 2008/95 и поради това трябва да се унищожи.

75. Подчертавам също, както отбелязва Комисията в заседанието, че в определени случаи не е изключено действията по нарушение, извършени през петгодишния период след регистрацията на марката, да са намалили желанието на нейния притежател да я използва и да са попречили на реалното ѝ използване, без обаче да се стига дотам, че да съставляват легитимно основание за неизползване, което съгласно член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 е пречка за отмяна[39].

76. Разрешението, което предлагам Съдът да възприеме, не се обезсилва от obiter dictum, съдържащо се в точка 28 от решение Länsförsäkringar, в която Съдът постановява, че „от момента на изтичане на петгодишния срок от регистрацията на марка на Европейския съюз обхватът на [изключителното право, предоставено с член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,] 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“.

77. Макар в тази точка Съдът явно да е искал да уточни, че отмяната ограничава или препятства упражняването на посоченото право, според мен, предвид съдържанието на цялостните мотиви на това решение, въпросното съображение трябва да се разбира в смисъл, че се отнася към исковете за нарушение, които са предявени, за да се наложи забрана на действията, извършени след изтичането на петгодишния период след регистрацията на марката[40]. За сметка на това не мисля, че от него може да се изведе аргумент в подкрепа на тезата, че притежателят, чиито права върху марката са отменени поради липса на използване, не може, включително с иск за нарушение, да потърси обезщетение за вреди, претърпени поради действия отпреди датата, на която отмяната започва да поражда последици.

78. Считам също, че член 17 от Директива 2015/2436[41], която заменя Директива 2008/95, съгласно който „[п]ритежателят на марка има право да забрани използването на даден знак само доколкото правата на притежателя не подлежат на отмяна на основание член 19 към момента на предявяване на иска за установяване на нарушение“, не се отнася до възможността, включително след отмяната, с иск за нарушение да се търси обезщетение за вреди, претърпени от действия, които са извършени, докато марката все още е пораждала правни последици.

79. Накрая, разрешението, което предлагам да се възприеме, е в съответствие със свободата на преценка, която Директива 2008/95 предоставя на държавите членки при определяне на последиците от отмяната, и по-специално при определяне на момента, от който последиците от нея пораждат действие[42]. Що се отнася до френското право, както вече подчертах, тези последици пораждат действие едва от датата, на която изтича петгодишният срок от публикуване на регистрацията на марката.

39 В това отношение отбелязвам, че сред увреждания, посочени при условията на евентуалност от AR пред Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж), са „отрицателните икономически последици“ от оспорваните действия на нарушение на ответниците в главното производство, по-специално от гледна точка на „пропуснатите ползи от стъпване на пазара“ и „невъзможността да се експлоатира марката „SAINT GERMAIN“.

40 Последиците от отмяната са описани по следния начин в член 55, параграф 1 от Регламент № 207/2009: „Счита се, че марката на Европейския съюз 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“.

41 Тази директива е неприложима ratione temporis към фактите по спора в главното производство, но все пак се споменава в писмените становища пред Съда и по време на обсъжданията в заседанието, по-специално от ответниците в главното производство.

42 Вж. по-специално съображение 6 от Директива 2008/95, съгласно което „[д]ържавите членки […] следва да останат свободни да установят разпоредби във връзка с производствата по […] отмяна […] на марките, придобити чрез регистрация. […] Държавите членки следва да останат свободни да определят последиците от отмяната […] на марките“. Припомням, че тази свобода на действие, предоставена на държавите членки, вече не съществува в Директива 2015/2436, член 47, параграф 1 от която предвижда, че „[се счита,] че от датата на искането за отмяна регистрираната марка не е породила последиците, предвидени в настоящата директива, доколкото правата на притежателя са били отменени. По искане на една от страните в решението относно искането за отмяна може да бъде определена по-ранна дата, на която е възникнало едно от основанията за отмяна“.

80. С оглед на всички изложени по-горе съображения считам, че притежателят на регистрирана марка, който никога не я е използвал и която е отменена при изтичането на петгодишния срок, предвиден в член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, може да предяви иск за нарушение на основание член 5, параграф 1, буква б) от тази директива, за да получи обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял в резултат от това, че през посочения петгодишен срок и преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен знак за идентични или сходни стоки или услуги, който може да бъде оборкан с неговата марка.

81. Ако Съдът реши да не възприеме това предложение и стигне до извода, че притежателят, чийто права върху марката са били отменени поради липса на реалното ѝ използване, вече няма право да предяви иск за нарушение дори когато с него се търси обезщетение за вредите, претърпени в резултат от действия по нарушение, извършени в петгодишния период след регистрацията на марката, предлагам, при условията на евентуалност, да се приеме, на основание на съображенията, изложени в точки 66—69 от настоящото заключение, че такова обезщетение може да се търси с иск с правно основание, различно от това по член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, например с иск за нелоялна конкуренция или за извъндоговорна отговорност [43], когато са налице условията за упражняването на тези способи за защита, установени от националното право.

82. Тези искове, които са на разположение на лице, което не може да твърди изключителни права, биха се основавали на същите фактически обстоятелства, каквито се изнасят в подкрепа на иска за нарушение на марка, ако са довели до виновно нарушение [44].

83. Поради съображенията, изложени в точки 39—49 от настоящото заключение, дори в тази конфигурация вероятността от объркване между конфликтните знаци, необходима за да може да се констатира наличие на нарушение и следователно на виновно поведение, би трябвало да се преценява с оглед само на обстоятелствата, произтичащи от регистрацията на марката [45].

IV. Заключение

84. С оглед на всички изложени съображения смятам, че Съдът трябва да отговори на поставения от Cour de cassation (Касационен съд, Франция) въпрос по следния начин:

„Член 5, параграф 1, буква б), член 10 и член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на регистрирана марка, който никога не я е използвал и която е отменена с изтичането на петгодишния срок, предвиден в член 12, параграф 1 от тази директива, може да предяви иск за нарушение на основание член 5, параграф 1, буква б) от тази директива, за да получи обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял в резултат от това, че през посочения петгодишен срок и преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен знак за идентични или сходни стоки или услуги, който може да бъде

43 Подобни искове биха се основавали на същите факти, каквито се изнасят в подкрепа на иска за нарушение на марка.

44 Отбелязвам, че поправянето на вредите, посочени от AR при условията на евентуалност и споменати в бележка под линия 39 от настоящото заключение, както и на вредата, отново посочена при условията на евентуалност, изразяваща се в „загубата на инвестициите, направени [...] за лансирането на марка[та]“, могат да се търсят с иск за нелоялна конкуренция или извъндоговорна отговорност.

45 Отбелязвам, че дори това разрешение би запазило свободата на действие, предоставена на държавите членки с Директива 2008/95. Действително само доколкото националното право не придава обратно действие на последиците от отмяната, считано от датата на подаване на заявката за марка или от датата на нейната регистрация, притежателят на отменената марка може да предяви иск на основания, различни от изключителното му право върху марката, за да получи обезщетение за вредите, претърпени от действия, извършени в момента, когато изключителното му право върху марката все още е било валидно.

оборкан с неговата марка. В производството по такъв иск вероятността от оборкване между конфликтните знаци, необходима за да може да се констатира наличие на нарушение, трябва да се преценява с оглед само на обстоятелствата, произтичащи от регистрацията на марката“.