Сборник съдебна практика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

10 март 2015 година*

„Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 5, параграф 1 — Понятие за „трето лице“ — Притежател на по-късна марка“

По дело C-491/14

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Мадрид (Испания) с акт от 26 март 2014 г., постъпил в Съда на 5 ноември 2014 г., в рамките на производство по дело

**Rosa dels Vents Assessoria SL**

срещу

**U Hostels Albergues Juveniles SL,**

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas и C. G. Fernlund, съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, да се произнесе с мотивирано определение в съответствие с член 99 от Процедурния правилник на Съда,

постанови настоящото

**Определение**

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, 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 (ОВ L 299, стр. 25).

* Език на производството: испански.

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Rosa dels Vents Assessoria SL (наричано по-нататък „Rosa dels Vents“) и U Hostels Albergues Juveniles SL (наричано по-нататък „U Hostels“) във връзка с предявения от Rosa dels Vents, в качеството му на притежател на марки, иск за забрана и преустановяване на нарушение и преустановяване на използването от U Hostels на притежавана от същото последваща марка.

## Правна уредба

*Правото на Съюза*

3 Член 4 от Директива 2008/95 гласи:

„1. Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да се обяви за недействителна:

а) ако е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка;

б) ако поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване с по-ранната марка.

2. „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

а) марки, чиято дата на заявка за регистрация, е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, […]

[…]“.

4 Съгласно член 5, параграф 1 от тази директива:

„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 9, параграф 1 от посочената директива предвижда:

„Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 2 в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана тази марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно“.

6 Член 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) гласи:

„1. При възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка:

а) когато тя е идентична с по-ранната марка и когато стоките или услугите, за които се иска регистрация, са идентични със стоките и услугите, за които е защитена по-ранната марка;

б) когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.

2. За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:

а) марки […], чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, […]

[…]“.

7 Член 9, параграф 1 от този регламент предвижда:

„Марката на Общността 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:

а) знак, който е идентичен с марката на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана марката на Общността;

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

[…]“.

8 Член 53, параграф 1 от посочения регламент гласи:

„Марката на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)], или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение:

а) когато съществува по-ранна марка, както е посочено в член 8, параграф 2 и са изпълнени условията, посочени в параграф 1 или в параграф 5 от посочения член;

[…]“.

9 Съгласно член 54, параграф 1 от същия регламент:

„Когато притежател на марка на Общността, който е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Общността в Общността, като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се

противопоставя на използването на последващата марка на основание на по-ранната марка, за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на Общността е била извършена недобросъвестно“.

*Испанското право*

10 Според член 34, параграф 2 от Закон 17/2001 за марките (Ley 17/2001 de Marcas, BOE № 294 от 8 декември 2001 г.) от 7 декември 2001 г. (наричан по-нататък „Законът за марките“):

„[П]ритежателят на регистрирана марка има право да забрани на третите лица използването в търговската дейност без негово съгласие:

a) на знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана.

b) на знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката.

[…]“.

**Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос**

11 На 20 март 2013 г. Rosa dels Vents сезира Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid с иск срещу U Hostels, с който цели да бъде забранено и преустановено нарушение и да бъде преустановено използването от U Hostels на националната словна и фигуративна марка № 3058294, представляваща стилизирано изображение на словния знак „uh“, чийто притежател е U Hostels. Това използване на посочената марка от U Hostels нарушавало правата, които Rosa dels Vents имало въз основа на притежавани от него две по-ранни марки, а именно националните словни и фигуративни марки № 3049232 и № 3049402.

12 В писмената си защита по делото в главното производство U Hostels възразява, че Rosa dels Vents не е предявило иск за обявяване на недействителността на посочената национална марка № 3058294 (наричана по-нататък „по-късната марка“). Поради това то иска искът да бъде отхвърлен.

13 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid отбелязва, че според практиката на Tribunal Supremo иск, с който притежателят на марка се противопоставя на използването от трето лице на притежавана от това трето лице по-късна марка, не може да бъде уважен, ако не е предявен иск за обявяване на недействителността на тази по-късна марка.

14 Тази съдебна практика обаче, основаваща се на принципа на имунитета, предоставен от регистрацията, а не на принципа на приоритет, се различавала от практиката на Съда, основаваща се на принципа на приоритет във връзка с положенията, при които притежателят на марка на Общността се противопоставя на използването от трето лице на притежавана от същото по-късна марка на Общността. Наистина, в решението си Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) в отговор на преюдициален въпрос, поставен от Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, Съдът постановява, че член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка на Общността да забрани използването в процеса на търговия на

идентичните или сходни на марката му знаци на всяко трето лице, обхваща и третите лица, които притежават последваща марка на Общността, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

15 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid се пита дали това тълкуване на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се приложи по отношение на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95. Според него, независимо че текстът на втората разпоредба по същество съответства на текста на първата, от това не следва непременно, че даденото от Съда тълкуване на първата разпоредба в решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) се прилага по аналогия по отношение на втората разпоредба.

16 Тази юрисдикция уточнява освен това, че в член 34, параграф 2 от Закона за марките е използван изразът „да забрани на третите лица“ („prohibir que los terceros“), който следователно не съответства напълно на израза „да забрани на всяко трето лице“ („prohibir a cualquier tercero“), съдържащ се в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 и в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009. При това положение посочената разпоредба от националното право би могла да се определи като непълно прилагане на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, а това поставяло въпроса за тълкуването ѝ в съответствие с тази директива.

17 При тези условия Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 5, параграф 1 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност идентични или сходни на марката му знаци, е противопоставимо на трето лице, което притежава по-късна марка, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната?“.

**По преюдициалния въпрос**

18 По силата на член 99 от Процедурния правилник на Съда, когато отговорът на преюдициалния въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика, Съдът може във всеки един момент по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат да реши да се произнесе с мотивирано определение.

19 Тази разпоредба следва да намери приложение в рамките на настоящото преюдициално запитване.

20 В решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Съдът приема, че член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка на Общността да забрани използването в процеса на търговия на идентичните или сходни на марката му знаци на всяко трето лице, обхваща и третите лица, които притежават последваща марка на Общността, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

21 Съдът обосновава това тълкуване по следния начин:

„33. Следва най-напред да се отбележи, че член 9, параграф 1 от Регламент [№ 207/2009] не прави разграничение в зависимост от това дали третото лице е притежател на марка на Общността или не. Така тази разпоредба признава на притежателя на марка на Общността изключително право да забрани на „всяко трето лице“, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия знак, който може да засегне марката му […].

34. Трябва да се вземе предвид, на следващо място, член 54 от [този р]егламент, който се отнася до изгубването на права вследствие на търпимост и който гласи, че „[к]огато притежател на марка на Общността […] е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Общността […], [той] не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка“.

35. От текста на тази разпоредба произтича, че преди да е налице изгубване на правата поради търпимост, притежателят на марка на Общността може да поиска пред СХВП обявяването на последваща марка на Общността за недействителна или да се противопостави на използването ѝ, като предяви иск за нарушение на марката пред съд, разглеждащ спорове, свързани с марки на Общността.

36 На последно място, следва да се отбележи, че нито член 12 от Регламент [№ 207/2009], отнасящ се до ограниченията на действието на марката на Общността, нито която и да е друга разпоредба от този регламент предвижда изрично ограничаване на изключителното право на притежателя на марка на Общността в полза на трети лица, които притежават последваща марка на Общността.

37. Следователно от текста на член 9, параграф 1 от Регламента и от общата му структура личи, че притежателят на марка на Общността трябва да може да забрани на притежателя на последваща марка на Общността да я използва.

38. Този извод не се поставя под въпрос от обстоятелството, че притежателят на последваща марка на Общността също се ползва от изключително право по член 9, параграф 1 от [посочения р]егламент[…].

39. В това отношение следва да се отбележи, че […] разпоредбите на Регламент [№ 207/2009] трябва да се тълкуват с оглед на принципа на приоритет, по силата на който по-ранната марка на Общността има предимство пред последващата марка на Общността […].

40. Всъщност, както следва по-специално от член 8, параграф 1 и член 53, параграф 1 от [този р]егламент, в случай на конфликт между две марки се предполага, че регистрираната по-рано марка отговаря на изискванията за получаване на общностна защита преди тази, която е регистрираната впоследствие.

[…]

49 Необходимо е освен това да се подчертае необходимостта да се запази основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката (Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 51).

50 В това отношение Съдът вече многократно е приемал, че предвиденото в член 9, параграф 1 от Регламент [№ 207/2009] изключително право е предоставено, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции (вж. Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google, C-236/08-C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 75 и цитираната съдебна практика).

51 […] [А]ко притежателят на по-ранна марка на Общността трябва да изчака обявяването на недействителността на последващата марка на Общността, притежавана от трето лице, за да може да забрани на последното да използва знак, който би засегнал функциите на по-ранната му марка, защитата, която му се предоставя с член 9, параграф 1 от [този р]егламент, би била значително отслабена“.

22 Тези съображения във връзка с обхвата на предоставеното от марката на Общността изключително право са от значение и за тълкуването на обхвата на изключителното право, предоставено от марките, регистрирани в държава членка или в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, или от марките с международна регистрация, която има действие в отделна държава членка, хармонизиран с Директива 2008/95.

23 Наистина, на първо място, също както член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 предоставя изключително право на притежателя на регистрирана марка и му дава право да забрани на „всяко трето лице“ да използва в търговската дейност без негово съгласие знаци, които могат да засегнат марката му. В това отношение в посочените разпоредби не се прави разграничение в зависимост от това дали третите лица са притежатели на марка или не.

24 Национална правна уредба като член 34, параграф 2 от Закона за марките, която, без да възпроизвежда буквално текста на Директива 2008/95 или на Регламент № 207/2009 за забраната за „всяко трето лице“ без съгласие на притежателя на марката да използва в търговската дейност знаци, които могат да засегнат регистрирана марка, забранява такова използване на „третите лица“, трябва да се разглежда като правна уредба с аналогично на посочените актове на Европейския съюз съдържание. Запитващата юрисдикция трябва да приложи член 34, параграф 2 от Закона за марките по начин, който е съобразен с член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, така както го тълкува Съдът.

25 След това, както в член 54 от Регламент № 207/2009, в член 9 от Директива 2008/95 се предвижда, че „[к]огато […] притежателят на по-ранна марка е търпял през непрекъснат период от пет години използването на [регистрирана] по-късна марка […], като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка“. От текста на тази разпоредба следва, че преди изгубването на права вследствие на търпимост притежателят на марка може както да иска обявяване на недействителност на по-късна марка, така и да се противопостави на използването ѝ чрез иск за установяване на нарушение.

26 Накрая, следва да се уточни, че както Регламент № 207/2009, нито една разпоредба от Директива 2008/95 не предвижда изрично ограничаване на изключителното право на притежателя на марката в полза на третото лице, което притежава по-късна марка.

27 Така от текста на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 и от нейната обща структура следва, че при посочените в нея условия притежателят на марка трябва да може да забрани на притежателя на по-късна марка използването на същата.

28 Обстоятелството, че по силата на съдържащото се в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 правило притежателят на по-късна марка също се ползва от изключително право, не поставя под въпрос този извод.

29 Наистина по същата причина като изложената в точки 39 и 40 от решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) разпоредбите на Директива 2008/95 трябва да се тълкуват с оглед на принципа на приоритет, по силата на който по-ранната марка има предимство пред по-късната марка, при положение че по-конкретно от член 4, параграф 1 от Директива 2008/95 следва, че в случай на конфликт между марки се предполага, че регистрираната по-рано марка отговаря на изискванията за получаване на защита преди тази, която е регистрираната впоследствие.

30 Впрочем изложените в точки 49—51 от решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) съображения са приложими mutatis mutandis за член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.

31 С оглед на изложеното дотук на поставения въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност идентични или сходни на марката му знаци, обхваща третото лице, което притежава по-късна марка, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

**По съдебните разноски**

32 С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

**Член 5, 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 тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност идентични или сходни на марката му знаци, обхваща третото лице, което притежава по-късна марка, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.**

Подписи