ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н P. CRUZ VILLALÓN, представено на 14 септември 2010 година[1]

Съдържание

I — Въведение ..... I - 2139

II — Правна уредба ..... I - 2141

А — Лисабонската спогодба ..... I - 2141

Б — Двустранният договор ..... I - 2142

В — Правото на Съюза ..... I - 2142

III — Фактите пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение ..... I - 2143

А — Фактически контекст и производство пред СХВП ..... I - 2143

Б — Обобщение на обжалваното съдебно решение ..... I - 2145

IV — Производството пред Съда и исканията на страните ..... I - 2148

V — Някои предварителни съображения относно член 8 от Регламент № 40/94 ..... I - 2148

А — Възражението, основано на по-рано регистрирана марка: член 8, параграфи 1 и 2 ..... I - 2149

Б — Възражението, основано на други знаци: член 8, параграф 4 ..... I - 2150

1. В член 8, параграф 4 са включени знаци с голяма степен на хетерогенност ..... I - 2150

2. Условията по член 8, параграф 4, целят да гарантират стабилността на изтъкнатите на негово основание знаци ..... I - 2153

2 — Език на оригиналния текст: испански.

B — По основателността на прилагането по аналогия на изискванията по член 8, параграф 1 спрямо параграф 4 ..... I - 2154

VI — Анализ на жалбата ..... I - 2156

A — По първото правно основание за обжалване, свързано с нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 ..... I - 2156

1. Първа част от първото правно основание за обжалване: относно компетентността на СХВП да преценява валидността на правото, на което се прави позоваване на основание член 8, параграф 4 ..... I - 2156

а) Определяне на позициите ..... I - 2156

б) Съображения ..... I - 2157

2. Втора част от първото правно основание за обжалване: относно условието за „използване в процеса на търговия“ ..... I - 2159

а) Количествено и качествено изражение на използването ..... I - 2159

i) Определяне на позициите ..... I - 2159

ii) Съображения ..... I - 2160

б) Релевантната територия за установяване на „използване[то] в процеса на търговия“ ..... I - 2163

i) Определяне на позициите ..... I - 2163

ii) Съображения ..... I - 2163

в) Релевантен период за преценка на „използване[то] в процеса на търговия“ ..... I - 2165

i) Определяне на позициите ..... I - 2165

ii) Съображения ..... I - 2166

г) Извод ..... I - 2168

3. Трета част от първото правно основание за обжалване: относно условието за „по-голямо значение от местното“ ..... I - 2168

а) Определяне на позициите ..... I - 2168

б) Съображения ..... I - 2168

4. Заключение ..... I - 2172

Б — По второто правно основание за обжалване относно нарушение на член 8, параграф 4 и член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 ..... I - 2173

1. Определяне на позициите ..... I - 2173

2. Съображения ..... I - 2173

В — Уважаване на жалбата и връщане на делото на Общия съд ..... I - 2175

VII — Съдебни разноски ..... I - 2175

VIII — Заключение ..... I - 2176

I — Въведение

1. Настоящата жалба представлява още една глава от дългата процесуална история на спора между северноамериканската пивоварна Anheuser-Busch и чешката Budějovický Budvar, národní podnik (наричана по-нататък „Budvar“), в рамките на която история Съдът вече се е произнасял неколкократно [2]. Въпреки че тези предишни решения могат да окажат известно въздействие върху някои аспекти от настоящия спор, разглежданото в конкретния случай повдига правен въпрос, който не е бил засяган до момента в практиката на Съда.

2 — За последен път с Решение от 29 юли 2010 г. по дело Anheuser-Busch Inc./СХВП и Budějovický Budvar (C-214/09 P, Сборник, стр. I-7665). За повече информация относно историческите корени на спора и неговите последни съдебни етапи вж. заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer от 5 февруари 2009 година, представено по дело Budějovický Budvar (Решение от 8 септември 2009 г., C-478/07, Сборник, стр. I-7221).

2. В Решение на Първоинстанционния съд от 16 декември 2008 г. по дело Budějovický Budvar — Anheuser-Busch (BUD) [3], предмет на обжалване, се уважават жалбите за отмяна, подадени от Budvar срещу редица решения на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „СХВП“), с които се отхвърля възражението на Budvar срещу представената от Anheuser-Busch заявка за регистрация на „Bud“ като марка на Общността.

3. Особеността на делото се състои в това, че Budvar прави възражение срещу въпросната регистрация на „Bud“ като марка на Общността на основание член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността [4], като изтъква наличието на по-ранно право върху наименованието „Bud“, състоящо се от наименование за произход, защитено в Австрия и Франция посредством два международни акта.

4. Така от Съда се иска да тълкува за първи път член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. Той следва да направи това в хипотеза, която изглежда не е най-добрият образец за прилагането на посочената разпоредба. Оказва се, че вътрешната логика на член 8, параграф 4 може да се пригоди по-лесно към правата, произтичащи от самата употреба на определен знак (например нерегистрираните марки, но също така и някои дружествени наименования или наименования на търговски обекти и други отличителни знаци в зависимост от приложимото национално законодателство), отколкото към правата, които се ползват със закрила въз основа на формална регистрация, какъвто е случаят в настоящото дело.

5. Последното посочено обстоятелство вероятно е натежало в общия смисъл на решението на Първоинстанционния съд, но според мен не би трябвало да окаже въздействие върху изхода от производството по обжалване. Тълкуването на член 8, параграф 4 несъмнено трябва да бъде достатъчно гъвкаво, за да се пригоди към голямото разнообразие от знаци, чието регулиране попада в неговото приложно поле. Въпреки това при въпросното тълкуване трябва да се възприеме уеднаквен подход. В противен случай наложените с тази разпоредба условия не биха могли да изпълнят основната си функция за гарантиране на надеждността и действителната същност, която функция е предвидена от общностния законодател за въпросните знаци.

6. В действителност тези условия се разполагат в един преобладаващо фактически порядък и от тази гледна точка трябва да се провери дали са изпълнени. Според мен това трябва да се отнася и за случаи като настоящия, в който наличието на формално предвидена международна правна закрила вероятно може да ни накара да помислим за необходимостта от адаптиране

3 — Съединени дела T-225/06, T-255/06, T-257/06 и T-309/06, Сборник, стр. II-3555.

4 — ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146.

на условията за „използването“ и за „значението“ на знака.

II — Правна уредба

А — *Лисабонската спогодба*

7. Член 1, параграф 2 от Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация [5] гласи, че страните по тази спогодба [6] се задължават да закрилят на своите територии наименованията за произход на стоките на другите страни от „Специалния съюз“, признати на това основание в страната на произхода и регистрирани от международното бюро, предвидено от конвенцията, с която се учредява Световната организация за интелектуална собственост (наричана по-нататък „СОИС“).

8. Съгласно член 5 от Спогодбата регистрацията на наименованията за произход се извършва по искане на администрациите на договарящите страни на името на физическите или юридическите лица, публични или частни, титуляри на правото да използват тези наименования за произход съобразно своето национално законодателство. В този контекст администрациите на договарящите страни имат възможност в срок от една година, считано от получаването на съобщението за регистрация, да заявят, че не могат да осигурят закрилата на наименование за произход, като посочат основанията за това.

9. В съответствие с член 6 и член 7, параграф 1 регистрирано по силата на Лисабонската спогодба наименование за произход не може да се счита за родово, докато се намира под закрила като наименование за произход в страната на произхода.

10. От друга страна, съгласно правило 16 от Правилника за приложение на Лисабонската спогодба, когато последиците на международна регистрация са обявени за недействителни в договаряща страна и обявяването на недействителността вече не може да бъде предмет на обжалване, то се съобщава на Международното бюро от компетентната администрация на съответната договаряща страна.

11. Наименованието за произход „Bud“ е регистрирано в СОИС на 10 март 1975 г. под № 598 съгласно Лисабонската спогодба.

5 — Приета на 31 октомври 1958 г., ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № 13172, стр. 205).

6 — Понастоящем 26 страни, сред които и Чешката република, съставляват т.нар. „Лисабонски съюз“ (http://www.wipo.int/treaties/en).

Б — *Двустранният договор*

12. На 11 юни 1976 г. Република Австрия и Чехословашката социалистическа република подписват договор относно закрилата на указанията за произход, наименованията за произход и останалите наименования, указващи произхода на селскостопански и промишлени стоки (наричан по-нататък „двустранният договор“) [7].

13. Съгласно член 2 от него понятията „географски указания“, „наименования за произход“ и „останалите наименования, указващи произхода“ се използват, за нуждите на договора, за означаване на всички указания, пряко или непряко свързани с произхода на стоките.

14. Съгласно член 3, параграф 1 „чехословашките наименования, изброени в спогодба, сключена съгласно член 6, са запазени в Република Австрия за чехословашките стоки“. Член 5, параграф 1, част Б, точка 2 упоменава бирата сред категориите чешки стоки, за които се отнася установената от двустранния договор закрила, а приложение Б към тази спогодба, към което препраща член 6 от двустранния договор, включва „Bud“ сред чехословашките означения за земеделски и индустриални продукти (глава „Бира“).

7 — Що се отнася до Австрия, публикуван в *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* на 19 февруари 1981 г. (BGBl. № 75/1981) и влиза в сила на 26 февруари 1981 г. за неопределен срок.

В — *Правото на Съюза*

15. От 13 април 2009 г. марката на Общността се урежда с новия Регламент (ЕО) № 207/2009 [8]. За разрешаване на спора в настоящото производство по обжалване обаче разпоредбите на Регламент (ЕО) № 40/94 се прилагат ratione temporis.

16. Член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, чието тълкуване се разглежда в настоящото производство по обжалване, предвижда следното:

„При възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с поголямо значение от местното, марката, за която се подава заявка[,] не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата членка, което регламентира този знак:

а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или приоритетната дата, претендирана за подаване на заявката за регистриране на марка на Общността;

б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка“.

8 — Регламент на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

17. В член 43, параграфи 2 и 3 от същия регламент се предвижда следното:

„2. По искане на заявителя, притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години[,] предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и които той цитира за обосноваване на възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата, по-ранната марка е била регистрирана за не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства[…] възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. Параграф 2 се прилага за по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), чрез замяна на използването в държавата членка, където по-ранната национална марка е защитена с използване в Общността“.

18. Съгласно член 74, параграф 1 от Регламент 40/94 „[в] хода на процедурата, службата пристъпва към служебна проверка на фактите; в процедурата, свързана с относителни основания за отказ на регистрация, проверката на службата се ограничава в дейността си до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните и търсеното решение“.

III — Фактите пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

А — *Фактически контекст и производство пред СХВП*

19. На 1 април 1996 г., 28 юли 1999 г., 11 април 2000 г и 4 юли 2000 г. Anheuser-Busch, Inc. подава пред СХВП четири заявки за регистрация на марката (фигуративна и словна) „Bud“ като марка на Общността.

20. На 5 март 1999 г., 1 август 2000 г., 22 май 2001 г. и 5 юни 2001 г. Budvar прави възражения по член 42 от Регламент № 40/94 срещу всяка от тези заявки, като на първо място, на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, изтъква международната фигуративна марка

№ 361.566 с действие в Австрия, Бенелюкс и Италия, а на второ място, на основание член 8, параграф 4 от същия регламент — наименованието за произход „Bud“, регистрирано в СОИС на 10 март 1975 г., с действие във Франция, Италия и Португалия по силата на Лисабонската спогодба, както и наименованието за произход със същото име, ползващо се със закрила в Австрия по силата на двустранния договор.

21. С решение от 16 юли 2004 г. (№ 2326/2004) отделът по споровете уважава частично възражението, направено срещу регистрацията на една от заявените марки. Обратно, с решения от 23 декември 2004 г. (№ 4474/2004 и № 4475/2004) и от 26 януари 2005 г. (№ 117/2005) отделът по споровете отхвърля възраженията, направени от Budvar срещу регистрацията на останалите три марки. Budvar подава жалби срещу последните три решения за отхвърляне, приети от отдела по споровете, а Anheuser-Busch от своя страна оспорва решението от 16 юли 2004 г., с което възражението се уважава частично.

22. С решения от 14 юни (преписка R 234/2005-2), от 28 юни (преписка R 241/2005-2) и от 1 септември 2006 г. (преписка R 305/2005-2) втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбите на Budvar. С решение, постановено на 28 юни 2006 г. (преписка R 802/2004-2), апелативният състав уважава жалбата на Anheuser-Busch и отхвърля изцяло направеното от Budvar възражение.

23. В тези четири решения апелативният състав на СХВП най-напред посочва, че изглежда Budvar вече не основава възраженията си на международната фигуративна марка № 361.566, а единствено на наименованието за произход „Bud“.

24. На второ място, апелативният състав счита, че знакът „BUD“ може трудно да се приеме за наименование за произход и дори за непряко указание за географски произход, поради което стига до заключението, че съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 не е възможно да се уважи възражение, основано на право, представено като наименование за произход, каквото наименование в действителност не е налице.

25. На трето място, като прилага по аналогия разпоредбите на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 и на правило 22 от Регламент (ЕО) № 2868/95 [9], апелативният състав приема за недостатъчни предоставените от Budvar доказателства относно използването на наименованието за

9 — Регламент на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189).

произход „Bud“ в Австрия, Франция, Италия и Португалия.

26. На четвърто и последно място, апелативният състав счита, че възражението трябва да се отхвърли, тъй като Budvar не е доказала, че разглежданото наименование за произход ѝ дава право да забрани използването на думата „Bud“ като марка в Австрия или Франция.

Б — *Обобщение на обжалваното съдебно решение*

27. На 26 август [10], 15 септември [11] и 14 ноември 2006 г. [12] Budvar подава пред Първоинстанционния съд жалби за отмяна на посочените решения на апелативния състав. В подкрепа на искането си жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. Това единствено правно основание на Budvar се разделя на две части: първата относно валидността на наименованието за произход „Bud“ (апелативният състав не е приел, че знакът „BUD“ представлява наименование за произход), а втората относно приложимостта на условията по член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (отхвърлена от апелативния състав и поддържана от Budvar).

28. В своето Решение от 16 декември 2008 г., което понастоящем е предмет на обжалване, Първоинстанционният съд уважава подадената от Budvar жалба за отмяна, като приема първата и втората част от посоченото единствено правно основание.

29. Първоинстанционният съд уважава първата част от единственото правно основание, като за целите на своя анализ прави разлика между наименованието за произход „Bud“, регистрирано по силата на Лисабонската спогодба, и наименованието „Bud“, ползващо се със закрила по силата на двустранния договор.

30. Що се отнася до първото наименование за произход, Първоинстанционният съд припомня, че съгласно неговата практика „[валидността] на национална марка не може да се поставя под въпрос в рамките на процедура по регистрация на марка на Общността“ (точка 88), като вследствие на това заключава, че „системата, създадена от Регламент № 40/94, предполага СХВП да вземе предвид съществуването на по-ранни права, закриляни на национално равнище“ (точка 89). При положение че във Франция действието на наименованието за произход „Bud“ не е било окончателно отменено, Първоинстанционният съд е счел, че апелативният състав е трябвало да вземе предвид относимото национално законодателство и регистрацията, направена по силата на Лисабонската спогодба, без да може да подлага на разглеждане въпроса дали твърдяното по-ранно право представлява „наименование за произход“ (точка 90).

10 — Дело T-225/06.

11 — Дело T-255/06 и дело T-257/06.

12 — Дело T-309/06.

31. Що се отнася до второто наименование за произход, Първоинстанционният съд подчертава, че съгласно член 2 от двустранния договор „е достатъчно съответните указания или наименования да се отнасят пряко или непряко до произхода на стока, за да бъдат изброени в [двустранната спогодба], и на това основание да се ползват от предоставената от [двустранния договор] закрила“ (точка 94). С оглед на тези обстоятелства становището на Първоинстанционния съд е, че апелативният състав неправилно е счел, че наименованието „Bud“ конкретно се ползва със закрила като „наименование за произход“ по силата на двустранния договор (точка 95). От друга страна, Първоинстанционният съд отбелязва, че двустранният договор е все още в сила в Австрия във връзка със закрилата на наименованието „Bud“, тъй като по нищо не личи Австрия или Чешката република да са денонсирали посочения договор, както и че висящите в Австрия спорове не са довели до постановяване на окончателно съдебно решение (точка 98).

32. С оглед на гореизложеното Първоинстанционният съд стига до заключението, че апелативният състав е нарушил член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, като е счел най-напред, че твърдяните по-ранни права не са „наименование за произход“, по-нататък с това, че е приел, че въпросът дали знакът „Bud“ се разглежда като ползващо се със закрила наименование за произход, по-специално във Франция и Австрия, придобива „второстепенно значение“, и накрая с това, че възражение не можело да се уважи на посоченото основание (точки 92 и 97 от обжалваното съдебно решение).

33. Първоинстанционният съд уважава и втората част от единственото правно основание за отмяна, свързана с приложимостта на условията по член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. В рамките на тази втора част Budvar от своя страна прави две твърдения за нарушения.

34. Първото твърдение за нарушение се отнася до условията, свързани с използването на знака в процеса на търговия, и до неговото „по-голямо значение от местното“.

35. Колкото до проверката на условието, свързано с използването на разглежданите знаци в процеса на търговия, Първоинстанционният съд счита, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е решил да приложи по аналогия общностните разпоредби, свързани с „реалното“ използване на по-ранната марка (член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94). На първо място, член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 не предвижда такова „реално“ използване на знака, изтъкнат в подкрепа на възражението (точка 164 от обжалваното съдебно решение). На второ място, в рамките на член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94, на член 5, параграф 1, както и на член 6, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО [13] Съдът

13 — Директива 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)

и Първоинстанционният съд неоднократно приемат, че „щом като е извършвано в контекста на стопански операции, насочени към реализиране на икономическа изгода, използването на знак се извършва в „процеса на търговия“, а не е от частен характер“ (точка 165). На трето място, в контекста на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 „някои знаци могат и да не загубят свързаните с тях права, и то въпреки обстоятелството, че не са предмет на“ реално „използване“ (точка 166). И на четвърто място, Първоинстанционният съд подчертава, че прилагайки член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 и правило 22 от Регламент № 2868/95 по аналогия към конкретния случай, апелативният състав по-специално анализира използването на разглеждания знак в Австрия, Франция, Италия и Португалия поотделно, т.е. за всяка от териториите, в които според Budvar е установена закрилата на наименованието „Bud“, и то въпреки че знаците по член 8, параграф 4 от регламента „могат да са предмет на закрила в конкретна територия, макар да не са били предмет на използване в нея, а само в друга територия“ (точка 167).

36. Освен това Първоинстанционният съд постановява, че „указание, което има за цел да посочи географския произход […], може подобно на марка да се използва в процеса на търговия“, без това да означава, че съответното наименование се е използвало „като марка“ и поради това е изгубило първичното си предназначение (точка 175 от обжалваното съдебно решение).

37. Колкото до условието, свързано със значението, Първоинстанционният съд счита, че в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 се има предвид значението на разглеждания знак, а не значението на неговото използване. Това значение на знака включва географския обхват на неговата закрила, който трябва да бъде по-голям от местния. Вследствие на това Първоинстанционният съд счита, че апелативният състав също е допуснал грешка при прилагане на правото, като е установил връзка, що се отнася до Франция, между доказването на използването на съответния знак и условието относно необходимостта разглежданото право да има по-голямо значение от местното (точки 180 и 181).

38. Предвид всичко изложено по-горе Първоинстанционният съд заключава, че първото твърдение за нарушение от втората част на единственото правно основание следва да се уважи.

39. Второто твърдение за нарушение от втората част на единственото правно основание се отнася до правото, произтичащо от посочения в подкрепа на възражението знак. По този въпрос апелативният състав се позовава на постановените в Австрия и Франция съдебни решения, за да стигне до заключението, че Budvar не е доказала, че разглежданият знак ѝ дава право да забрани използването на по-късна марка. Първоинстанционният съд въпреки това припомня, че нито едно от изтъкнатите съдебни решения не е придобило сила на пресъдено нещо, поради което апелативният състав не е могъл да се основе единствено на тях в подкрепа на заключението

си, а е трябвало да вземе предвид и посочените от Budvar разпоредби от националното законодателство, включително Лисабонската спогодба и двустранния договор (точка 192). В това отношение Първоинстанционният съд припомня, че СХВП трябва служебно да се информира по начините, които ѝ изглеждат полезни за целта, относно националното законодателство на съответната държава членка (точка 193). Вследствие на това заключава, че апелативният състав е допуснал грешка, като не е взел предвид всички относими фактически и правни елементи, за да определи дали съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 законодателството на съответната държава членка дава право на Budvar да забрани използването на по-късна марка (точка 199).

IV — Производството пред Съда и исканията на страните

40. Жалбата на Anheuser-Busch постъпва в секретариата на Съда на 10 март 2009 г., а писмените отговори на Budvar и СХВП — съответно на 22 и 25 май същата година, като вследствие на тях не е постъпила реплика или дуплика.

41. Anheuser-Busch моли Съда да отмени обжалваното съдебно решение (с изключение на първата точка от диспозитива относно съединяването на делата), да се произнесе окончателно по спора, като отхвърли подадената в първоинстанционното производство жалба, или при условията на евентуалност да върне делото на Първоинстанционния съд, като и в двата случая осъди Budvar да заплати съдебните разноски.

42. СХВП отправя идентични искания, а Budvar иска да се потвърди обжалваното съдебно решение и жалбоподателят в производството по обжалване да поеме съдебните разноски.

43. По време на съдебното заседание, проведено на 2 юни 2010 г., представителите на Anheuser-Busch, Budvar и СХВП излагат устно своите аргументи и отговарят на въпросите, отправени от членовете на големия състав и от генералния адвокат.

V — Някои предварителни съображения относно член 8 от Регламент № 40/94

44. Преди да се пристъпи към анализа на настоящата жалба, следва да се изложат някои общи разсъждения относно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, предвид това, че разискванията се съсредоточават върху тълкуването на тази разпоредба, която не е била разглеждана досега в практиката на Съда. Адекватното ѝ разбиране изисква да се вземат предвид и останалите параграфи от посочения член 8.

A — *Възражението, основано на по-рано регистрирана марка: член 8, параграфи 1 и 2*

45. С член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94 се урежда възражението срещу регистрацията на марка на Общността, основано на по-рано регистрирана марка. По-специално параграф 2 допуска възражение, основано на по-рано регистрирана марка (марка на Общността, национална или международна), и предвижда еднакво третиране на онези национални марки, които, макар да не са били обект на регистрация [14], са получили известност в държава членка вследствие на особено интензивно използване [15].

46. С Регламент № 40/94 се налагат редица условия за уважаване на възражението, основано на някоя от тези по-ранни марки.

47. На първо място, съгласно член 43, параграфи 2 и 3 от регламента по-ранната марка, на която се прави позоваване, трябва да е била обект на „реално използване“ в Съюза или в съответната държава членка за продуктите или услугите, за които е регистрирана, в периода от петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността.

48. На второ място, в съответствие с предвиденото в член 8, параграф 1 от Регламента, притежателят на някоя от тези по-ранни марки трябва да докаже и че онази, срещу чиято регистрация възразява, е идентична или сходна с неговата, както и че съществува вероятност от объркване на територията, в която по-ранната марка се ползва със закрила, поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават [16].

49. Третото условие следователно е т.нар. принцип на специфичност: възражение може да се направи само когато регистрацията се заявява по отношение на стоки или услуги, идентични или сходни с онези, за които по-ранната марка се ползва със закрила. При прилагането на този принцип на специфичност обаче има изключение, когато става въпрос за марки, ползващи се с добра репутация в Общността или в държава членка. В този случай възражението се уважава, дори ако продуктите или услугите не са подобни, при условие че при използването на заявената без основание марка се извлича неоснователно полза от отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка или при условие че то им нанася вреди (член 8, параграф 5).

14 — В член 8, параграф 2, буква в) не се уточнява нищо по този въпрос.

15 — В член 6, второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № 11847, стр. 108), към който препраща общностният регламент в това отношение, предвижда закрилата на общоизвестни марки, които принадлежат на бенефициери по Конвенцията.

16 — Когато обаче е налице идентичност на марките и идентичност на стоките и услугите, вероятността от объркване се презумира: това, изглежда, може да се изведе като заключение от член 8, параграф 1, буква а) от Регламента.

Б — *Възражението, основано на други знаци: член 8, параграф 4*

50. Независимо от гореизложеното, член 8 от Регламент № 40/94 предвижда и възможността, при възражение за регистрация на марка на Общността, да се направи позоваване на други знаци, които не представляват регистрирани или общоизвестни марки.

51. Член 8, параграф 4 позволява по-специално да се направи възражение от страна на „притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голямо значение от местното“. Така посочената разпоредба създава една относително неопределена категория от знаци (1), изисквайки същевременно от тях да отговарят на някои условия, целящи да гарантират стабилността им (2).

1. В член 8, параграф 4 са включени знаци с голяма степен на хетерогенност

52. Липсата на точност по отношение на естеството на знаците, на които може да се направи позоваване на негово основание, води до това, че параграф 4 на практика действа подобно на разпоредба със субсидиарно приложение или на разнородна съвкупност от знаци, към която трябва да се отнесат не само нерегистрираните марки, които не изпълняват условието за известност [17], но и всички други знаци, използвани в процеса на търговия с по-голямо значение от местното.

53. Тази изначална неточност в определението на материалното приложно поле на разпоредбата се дължи до голяма степен на обстоятелството, че нерегистрираните марки и останалите знаци, предвидени в посочения параграф 4, са създадени, признати и се ползват със закрила от националните законодателства, като по тази причина могат да бъдат с висока степен на хетерогенност. Тази висока степен на хетерогенност е взета предвид в „Oposition Guidelines“, публикувани от СХВП [18], в които се съдържа спимерен списък на знаците, които могат да съставляват „по-ранни права“ по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 в различните държави членки. Във въпросните „Guidelines“ освен нерегистрираните марки сред тези знаци се споменават и търговските и корпоративните наименования, наименованията на търговски обекти, заглавията на издания и географските указания. Следователно като цяло разпоредбата би включила както различни знаци, които

17 — В противен случай възражението щеше да се основава на параграф 2, буква в).

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: OPOSITION GUIDELINES (стр. 312—339).

изпълняват отличителна или идентификационна функция за обозначаваните от тях търговски дейности, които обозначават, така и други знаци, посочващи произхода на продуктите или услугите, за които се използват.

54. По-голямата част от тези знаци (независимо дали са марки или не) не отговарят на класическата схема за регистрация, тъй като правото за тяхното изключително използване се придобива или утвърждава чрез употребата им, без да се налага формално регистриране [19]. Член 8, параграф 4 обаче същевременно обхваща и знаци, които са били предмет на по-ранна регистрация, включително — въпреки че това не е най-типичният случай за прилагането на разпоредбата — географските указания, ползващи се със закрила в дадена държава членка, поради факта че са били регистрирани в рамките на Лисабонската спогодба или на друг международен акт.

55. По този въпрос вероятно следва да се отвори скоба, за да се определи конкретно на кои географски указания може да се направи позоваване по смисъла на член 8, параграф 4.

56. На първо място, следва да се изключат географските указания, които са били регистрирани на общностно равнище, тъй като макар Регламент № 40/94 да не уточнява нищо в това отношение, член 14 от Регламент (ЕО) № 510/2006 [20] предвижда, че „[к]огато едно наименование за произход или географско указание е регистрирано в съответствие с настоящия регламент, заявка за регистрация на търговска марка, съответстваща на една от ситуациите, посочени в член 13, и която се отнася за същия клас продукт, ще бъде отказана, при условие че заявката за регистрация на търговската марка е била подадена след датата на подаване на заявка за регистрация до Комисията“. В същия ред на мисли, в член 7, параграф 1, буква к) от новия регламент относно марката на Общността [21] наименованията за произход и географските указания на Общността са включени сред абсолютните основания за отказ на регистрацията на марка на Общността.

57. Вследствие на това редът по член 8, параграф 4 се отнася само за географските указания, които *не са* регистрирани на общностно равнище, но се ползват със закрила на национално равнище. Сред тях може да бъдат изброени онези, които са били предмет на регистрация в рамките на

19 — Данни, извлечени от списъка със знаци, съдържащи се в Oposition Guidelines.

20 — Регламент на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114).

21 — Регламент № 207/2009, посочен по-горе.

Лисабонската спогодба или на друг международен акт [22].

58. Този вид знаци се ползва с една поформализирана закрила, включваща предхождащо регистриране. Според мен, доколкото това регистриране е с учредително естество, запазването на регистрацията е единственият елемент, които трябва да се има предвид за определянето на валидността на съответното географско указание. Това обаче не означава, че регистрирането само по себе си е достатъчно, за да може да се използва редът по член 8, параграф 4: условията относно използването, значението и характеристиките на правото, което споменатата разпоредба налага, трябва да бъдат изпълнени и в случаите с географски указания, които не са на общностно равнище и които могат да бъдат изтъкнати само срещу заявка за регистрация на марка на Общността по реда на член 8, параграф 4.

59. Вследствие на това и с оглед на твърденията на Budvar по време на съдебното заседание [23] смятам, че особеното естество на този вид знаци и закрилата, с която могат да се ползват благодарение на регистрацията им на международно равнище, не освобождават от задължението да бъдат изпълнени установените в тази разпоредба условия. Единствено при изпълнение на тези условия може да се гарантира, че въпреки че става въпрос за прости географски указания (за които поради тази причина се изключва възможността за предоставяне на общностна закрила), те притежават такава същност и стабилност, които да им позволят да се ползват с тази специална закрила. В противен случай биха били разглеждани подобно на наименованията за произход и географските указания на Общността.

22 — Смятам, че в светлината на постановеното в Решение на Съда от 8 септември 2009 г. по дело Budějovický Budvar, посочено по-горе, запазването на този вид географски указания е възможно, при условие че става въпрос за прости указания, които не са били включени в приложното поле на Регламент № 510/2006. Обратно на това, от посоченото решение може да се заключи, че квалифицираните като такива наименования за произход и географски указания, които е имало възможност да бъдат регистрирани на общностно равнище, но това не е било направено, не могат да продължават да се ползват със закрила на национално равнище, по-специално посредством двустранен договор между две държави членки. Съгласно посоченото в преписката знакът „BUD“ изрично е изтъкнат от Budvar като „наименование за произход“. Отвъд съмненията, които може да съществуват по отношение на истинската му същност, самият факт, че знакът е представен като наименование за произход, което не е било предмет на регистрация на общностно равнище, съгласно посочената съдебна практика относно изчерпателния характер на Регламент № 510/2006 би могъл да доведе до това да се отхвърли валидността му за целите на възражението. При това положение е вярно, че гореизложените съображения не оказват никакво въздействие върху настоящото производство, тъй като Anheuser-Busch не е изтъкнала този възможен недостатък на разглеждания знак и тук не сме изправени пред правно основание, което Съдът може или трябва по служебен почин да прецени, по-специално в рамките на производство по обжалване.
Относно правните основания, свързани с „обществения ред“, вж. заключението на генералния адвокат Jacobs, представено на 30 март 2000 г. по дело Salzgitter/Комисия (Решение от 13 юли 2000 г. по дело C-210/98 P, Recueil, стр. I-5843), точки 141—143, заключението на генералния адвокат Mengozzi, представено на 1 март 2007 г. по дело Common Market Fertilizers (Решение от 13 септември 2007 г. по дело C-443/05 P, Сборник, стр. I-7209), точки 102 и 103. Вж. също *Vesterdorf*, B. Le relevé d'office par le juge communautaire. — in: Une Communauté de droit: Festschrift für G.C. Rodríguez Iglesias. Nomos 2003, p. 551 sq.

23 — Budvar вече е поддържал тази позиция пред СХВП в процедура по възражение, както става ясно от точка 13(б) от посоченото по-горе решение на апелативния състав от 14 юни 2006 г.

2. Условията по член 8, параграф 4, целят да гарантират стабилността на изтъкнатите на негово основание знаци

60. Първоначалният обхват на член 8, параграф 4, широк по отношение на вида знаци, които дават правото за отправяне на възражение по този ред, незабавно бива ограничен с установяването на редица условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се обоснове отказът за регистрация на марка на Общността.

61. Главната цел на тези условия е именно да се ограничи приложното поле на това основание за възражение, така че само притежателите на особено утвърдени и значими знаци да могат да се позовават на него. В този смисъл посоченият параграф 4 предвижда:

— от една страна, две условия, целящи да гарантират, че знакът се ползва с особена закрила на национално равнище (по-специално че „предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка“) и че притежателят му е придобил правото да го използва преди датата на заявката за регистрация на марка на Общността или преди твърдяната приоритетна дата. Логично е тези две условия, предвидени в букви а) и б) от член 8, параграф 4, да се анализират в светлината на „законодателството на държавата членка, което регламентира този знак“,

— от друга страна, две условия („използване в процеса на търговия“ и „по-голямо значение от местното“), целящи да гарантират, че освен че се ползват с национална закрила, става въпрос за знаци с несъмнено търговско присъствие и значение.

62. Така общностният законодател изхожда от необходимостта за закрила на знаците, признати на национално равнище, като обаче разграничава две равнища на закрила: първото за знаците с особено значение, поради това че са „използвани в процеса на търговия“ и са „с по-голямо значение от местното“, които могат да блокират регистрацията на марка на Общността по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, а второто — за правата с местно значение, за които не се допуска да възпрепятстват регистрацията на марката на Общността, но могат да направят това по отношение на използването ѝ на територията, на която това право се ползва със закрила, съгласно член 107 от същия регламент.

63. Посредством двойния критерий за „използване“ и за „значение“ сред националните знаци се избират и закрилят поспециално онези от тях, които притежават характеристики, обосноваващи блокирането на регистрацията на марка на общностно равнище. Всъщност, както правилно посочва жалбоподателят, ако всеки национален знак можеше да възпрепятства регистрацията на марка на Общността, на практика би било невъзможно да се постигне марка, уеднаквена за целия Европейски съюз. След като бъде регистрирана, марката на Общността е валидна и се

ползва със закрилата на цялата територия на Съюза (член 1 от Регламент № 40/94). Следователно, за да може даден национален знак или знак, ползващ се със закрила в няколко държави членки, да възпрепятства този процес по регистриране, той трябва да притежава особена сила, т.е. характеристики, които да му позволят да блокира регистрацията на марка в рамките на целия Съюз.

64. Според мен тези характеристики не произтичат непосредствено вследствие на евентуална регистрация. Използваната от законодателя формулировка изглежда подчертава необходимостта от извършването на една по-задълбочена във фактическо отношение преценка, свързана със значението в процеса на търговия. Всъщност става въпрос за условия, които законодателят съзнателно разполага във фактически план, свързани в по-голяма степен с фактите, отколкото с абстрактните елементи на правната закрила.

65. При по-голямата част от знаците, които са регламентирани с този член, и двата елемента оказват успоредно своето въздействие. Когато случаят не е такъв — както е в настоящото производство — член 8, параграф 4 предвижда допълнителна проверка на фактическите данни относно мястото, времето и условията, при които въпросният знак е бил използван. Въпреки че правната му закрила на национално равнище не зависи от тези факти и е налице, без да е необходимо каквото и да било използване, знакът може да бъде изтъкнат в производство по възражение само ако отговаря на тези условия, целящи да гарантират, че разполага с минимална степен на надеждност.

66. За да завърша, считам за необходимо да се подчертае, вече от гледна точка на това предварително изложение, че посочените условия или характеристики по член 8, параграф 4 представляват рамка, създадена от законодателя ad hoc, и че не са сравними с условията, установени за други видове възражение за регистрация на марка на Общността.

B — *По основателността на прилагането по аналогия на изискванията по член 8, параграф 1 спрямо параграф 4*

67. В обжалваното решение и в самата жалба като довод нееднократно се използват съответно основателността или неоснователността на прилагането спрямо член 8, параграф 4 на условията за възражение, основано на по-ранна марка, които са предвидени в член 8, параграф 1 и в други свързани разпоредби, като например член 43. Както ще стане ясно по-нататък, от това частично прибягване до аналогията произтичат непоследователни решения. Основният довод в подкрепа на прилагането по аналогия на посочените член 8, параграф 1 и член 43, параграфи 2 и 3 е, че марките заслужават едно по-благоприятно третиране от останалите знаци, тъй като както националните (хармонизирани) марки, така и марката на Общността

се регулират от хомогенни и приемливи на цялата територия на Съюза стандарти и следователно предлагат по-големи гаранции в сравнение с нерегистрирана марка или с който и да е от останалите знаци, предвидени в член 8, параграф 4.

68. Според мен всички тези доводи не са достатъчно основателни. В Регламент № 40/94 основанията за възражение срещу регистрацията на марка на Общността са разпределени в различни групи, като за всяка една от тях са зададени различни изисквания, и би било прекомерно опростено, ако се направи степенуване от по-високо към по-ниско равнище на изискване по отношение по-високото или по-ниското равнище на доверие, което общностният законодател може да има във въпросния знак. Ако разгледаме отблизо посочените условия, тезата не може да бъде защитена.

69. Несъмнено наличието на регистрация или на общностна хармонизация са фактори, които законодателят е взел предвид, но единствено в комбинация с естеството на разглеждания знак: само с това се обяснява фактът, че по отношение на общностните наименования за произход не се налага никакво условие, свързано с използването [24], но за сметка на това за регистрираните марки се изисква реално използване за период от пет години. Колкото до знаците по член 8, параграф 4, законодателят е искал да създаде различна рамка от условия, която да бъде достатъчно стриктна, за да не се разширява приложното поле на разпоредбата извън необходимото, но която да бъде и достатъчно гъвкава, за да може да се адаптира спрямо знаците от различно естество, които биха могли да попаднат в нейното приложно поле.

70. Според мен това разнообразие е единственият фактор, който позволява да се обясни фактът, че член 8, параграф 4 не налага принципа за специфичност към възраженията, отправени по този ред. За разлика от възражението, основано на по-рано регистрирана марка, което е допустимо само когато тя се отнася до стоки или услуги, идентични или сходни с тези на марката, срещу чиято регистрация е отправено възражението, когато се извършва позоваване на нерегистрирана марка или на какъвто и да е друг знак, не е необходимо да е изпълнено условието за идентичност или прилика на предмета (стига да не се изисква съгласно националното право с оглед на предоставяне на притежателя на знака на „правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка“). Това може да се окаже два пъти по-изненадващо, ако се установи, че принципът на специфичност действително трябва да се приложи с оглед на успешното позоваване на наименование на произход или на географско указание на Общността като абсолютен довод да бъде отказана регистрацията на по-късна марка на Общността [25].

24 — Член 14 от Регламент № 510/2006 и член 7, параграф 1, буква к) от новия Регламент относно марката на Общността (Регламент № 207/09).

25 — Вж. разпоредбите, посочени в предходната бележка под линия.

71. Според мен всичко гореизложено е доказателство, че най-големите „гаранции“, които поне на теория се предоставят от общностните или хармонизираните права, не са единственият фактор, който следва да се вземе предвид при тълкуването на условията, необходими за да се направи позоваване на определен знак в подкрепа на възражение срещу по-късно регистрирана марка на Общността. По-специално, условията по член 8, параграф 4 трябва да се разглеждат в тяхната цялост и не могат да се сравняват с разрешенията, възприети от законодателя относно други, различни случаи.

VI — Анализ на жалбата

72. Жалбоподателят изтъква две правни основания — първото за нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, а второто за нарушение на член 8, параграф 4 и член 74, параграф 1 от същия регламент.

А— *По първото правно основание за обжалване, свързано с нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94*

73. Първото правно основание за обжалване, свързано с нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, е разделено на три части.

1. Първа част от първото правно основание за обжалване: относно компетентността на СХВП да преценява валидността на правото, на което се прави позоваване на основание член 8, параграф 4

а) Определяне на позициите

74. Anheuser-Busch твърди, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като в точки 79—100 от обжалваното решение е приел, че апелативният състав не е бил компетентен да определи дали Budvar е установила валидността на по-ранните права, изтъкнати на основание член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

75. В жалбата си Anheuser-Busch поддържа, че СХВП трябва да определи дали твърдените права, на които се основава възражението, действително са налице, дали са приложими и дали може на тях да се направи позоваване срещу заявката за марка на Общността. Според жалбоподателя самото позоваване на регистрацията на правото на национално равнище не е достатъчно, за да се установи наличието на такова право: регистрацията не създавала нищо повече от една правна презумпция.

76. В подкрепа на своята теза Anheuser-Busch също така отправя критики, че Първоинстанционният съд е изтъкнал своята съдебна практика относно член 8,

параграф 1 от Регламент № 40/94[26], като е предложил прилагането му по аналогия. Съгласно тази съдебна практика валидността на национална марка не може да бъде поставена под въпрос в рамките на процедура по регистрация на марка на Общността. Според жалбоподателя не е налице правно основание, за да се установи такава аналогия с член 8, параграф 1, доколкото наличието на хармонизация в областта на марките гарантира, че едни и същи критерии и стандарти се прилагат за марките, регистрирани на цялата територия на Съюза, докато посочените в член 8, параграф 4 знаци не са предмет на хармонизация.

произнася по валидността на тези знаци, тъй като подобно на въпросните марки, тези знаци се регулират от националното право на съответната държава членка и само в тази рамка може да се постанови решение относно тяхната валидност.

78. Фактът, че националните марки са хармонизирани, а останалите знаци не са, според мен не се явява определящ фактор за тези цели.

б) Съображения

77. Според мен не следва да се твърди, че Първоинстанционният съд е приложил по аналогия член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94. В действителност единственото нещо, направено във връзка с това в обжалваното решение, е да бъде разширено приложното поле на съображенията, които са възприети в съдебната практика относно регистрираните национални марки, така че да обхване знаците по параграф 4, като се приема, че СХВП не е компетентна да се

79. С въвеждането на основанието за възражение по член 8, параграф 4 общностният законодател дава и вот на доверие на посочените в този член национални законодателства при единственото изискване да се докаже спазването на условията, предвидени за ограничаване на приложното поле на разпоредбата (за приоритета на правото във времеви план, за това, че става въпрос за знак, ползващ се със закрила на национално равнище, за използването му в процеса на търговия и за по-голямото му значение от местното). Органите на Съюза могат единствено да проверят дали тези условия са били спазени, но не и да подлагат на съмнение валидността на съответното национално право, нито действието на закрилата му в държавата членка. Обратното би означавало на СХВП да се признае правомощието да тълкува и прилага национални норми — нещо, което е изцяло нетипично за областта на нейната компетентност и което би могло да доведе до сериозна намеса относно съществуването и закрилата на знака на национално равнище.

26 — Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, стр. II-4335), точка 55, Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2004 г. по дело BMI Bertollo/СХВП — Diesel (DIESELIT), (T-186/02, Recueil, стр. II-1887), точка 71, Решение на Първоинстанционния съд от 21 април 2005 г. по дело PepsiCo/СХВП — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), (T-269/02, Recueil, стр. II-1341), точка 26 и Решение на Първоинстанционния съд от 22 март 2007 г. по дело Saint-Gobain Pam/СХВП — Propamsa (PAM PLUVIAL), (T-364/05, Сборник, стр. II-757), точка 88.

80. Поради това според мен единствено в случай че закрилата на знака окончателно е била обявена за недействителна в съответната държава членка (с окончателно съдебно решение или посредством съответно производство), СХВП е могла и е била длъжна да вземе предвид тази информация и да отхвърли възражението, основано на въпросния знак.

81. Гореизложеното е очевидно, особено когато — както е в настоящия случай — закрилата на знака настъпва след формално действие, каквото е регистрацията. При тези обстоятелства е нормално валидността на регистрацията да не може да се подлага под въпрос в рамките на процедура по регистриране на марка на Общността, а само при процедура по заличаване, която да съответства на нормите, регулиращи тази регистрация.

82. В рамките на Лисабонската спогодба само административен орган на някоя от договарящите страни може да обяви за недействително вече регистрирано наименование за произход, било като заяви в рамките на срок от една година от получаването на съобщението за регистрация, че не може да гарантира закрилата на наименование за произход (член 5 от Лисабонската спогодба), било като обяви за недействителна неговата закрила в страната по произход (членове 6 и 7 от Лисабонската спогодба). Извън тези две процедури не може да се подлагат под въпрос валидността на международната регистрация и ефективността на закрилата, гарантирана от тази регистрация в отделните договарящи страни.

83. Колкото до закрилата, основана на двустранния договор, според мен само неговото денонсиране, изменение или наличието на окончателно съдебно решение, в което се установява прекратяването на закрилата в съответната държава, биха позволили да се изключи наличието на знак, отговарящ на условията за основано на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 възражение.

84. В конкретния случай апелативният състав счита, че е „от второстепенно значение“ въпросът дали знакът „Bud“ е бил разглеждан като наименование за произход, ползващо се със закрила във Франция, Италия и Португалия съгласно Лисабонската спогодба и в Австрия по силата на двустранния договор, подписан между тази държава членка и Чешката република, тъй като „не може да се уважи възражението, направено въз основа на право, което е представено като наименование за произход, но което право фактически не представлява наименование за произход“. В това отношение СХВП се основава на характеристиките, които съдебната практика и самата общностна регулаторна рамка [27] налагат за квалифицирането на даден знак като наименование за произход, като стига до заключението, че тези условия не са изпълнени за разглеждания знак. Предвид гореизложеното обаче, подобни съображения далеч не са определящи. Доколкото разглежданите права не са били

27 — Регламент № 510/2006.

окончателно обявени за недействителни в съответствие с процедурите на самото законодателство, с което им се предоставя закрила, апелативният състав не може да подлага под въпрос валидността им, нито това дали са представлявали „наименование за произход“.

85. Вследствие на това считам, че първата част от първото правно основание за обжалване следва да се отхвърли.

2. Втора част от първото правно основание за обжалване: относно условието за „използване в процеса на търговия“

86. Жалбоподателят твърди, че Първоинстанционният съд е изтълкувал погрешно условието за „използване в процеса на търговия“, наложено с член 8, параграф 4, от гледна точка на три аспекта: на първо място, що се отнася до количественото и качественото изражение на използването, с това, че не го е приравнил на „реално[то] използване“, изисквано за регистрираните марки, на второ място, що се отнася до мястото на използване, с това, че твърди, че могат да се вземат предвид доказателствата, произтичащи от територията на държави членки, различни от онези, в които разглежданото право се ползва със закрила, и на трето място, що се отнася до релевантния период за доказване на използването, тъй като отхвърля датата на заявката за регистрация като релевантна дата и я заменя с датата на публикуване на заявката.

87. По този начин Първоинстанционният съд бил изтълкувал условието за „използване в процеса на търговия“ във възможно най-малко стриктния смисъл, допускайки грешка при прилагане на правото.

а) Количествено и качествено изражение на използването

i) Определяне на позициите

88. Първото от тези три твърдения за нарушение се отнася до точки 160—178 от обжалваното решение. В тях Първоинстанционният съд поддържа тезата, че предвиденото в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 условие за „използване в процеса на търговия“ не трябва да се тълкува в същия смисъл като изискването за „реално използване“, наложено с член 43, параграфи 2 и 3 от същия регламент във връзка с възможността за подаване на възражение, основано на по-ранна марка, както е направил апелативният състав.

89. Жалбоподателят оспорва подобно тълкуване с довода, че ако условието за „реално използване“ не се приложи в

самия контекст на член 8, параграф 4, регистрираните марки ще бъдат подложени на по-строги условия в сравнение с посочените в параграф 4 знаци за целите на използването им за подаване на възражение срещу регистрацията на по-късна марка на Общността. Според Anheuser-Busch както изискванията за установяване на нарушение на марка (член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94) са по-малко строги, отколкото за нейното запазване (член 15 и член 43, параграфи 2 и 3 от Регламента), така строгостта трябва да бъде максимална, когато става въпрос за „учредяване на право, което да може да оказва влияние на търговските дейности на друго предприятие“, както е в случая с член 8, параграф 4.

90. Според Anheuser-Busch така прилагането на критерия за „реално използване“ би довело, от една страна, до невъзможността да се вземе предвид като доказателство за въпросното използване предоставянето на безплатни мостри, които според жалбоподателя са изключени от понятието посредством Решение по дело Silberquelle [28]. Освен това, за да може да бъде определено като реално, използването на наименование за произход или на географско указание, изтъкнато на основание член 8, параграф 4, трябва да се извършва в съответствие с основното предназначение на този знак, което е именно да гарантира на потребителите географския произход на продуктите и характерните за тях качества.

28 — Решение от 15 януари 2009 г. (C-495/07, Сборник, стр. I-137), точки 21 и 22.

ii) Съображения

91. Подходът на Budvar при тълкуването на израза „използване в процеса на търговия“ е същият като възприетия в самото обжалвано решение. По същество при този подход са възможни две алтернативи: приравняването на посочения израз с понятието „реално използване“ по член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 или тълкуването му по начина, използван в съдебната практика относно идентичното понятие „използва[не] по време на търговията“, предвидено в член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94, както и в член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 89/104.

92. В действителност са налице различия в акцента между двете равнища на използване. От една страна, съгласно съдебната практика дадена марка е предмет на „реално използване“ по смисъла на член 43 от Регламент № 40/94, когато „се използва съобразно съществения си предназначение, което е да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде и запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено да се поддържат правата,

които предоставя регистрацията“ [29]. Колкото до понятието „използване в процеса на търговия“, засега в съдебната практика е имало повод за тълкуване на този израз само в контекста на член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 и на член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 89/104, като е постановено, че използването на знак в процеса на търговия е налице, когато се извършва „в контекста на стопански операции, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не е от частен характер“.

93. Според мен обаче при този двойствен подход се пренебрегва самият ratio legis на член 8, параграф 4. Въпросната разпоредба, от една страна, въвежда специална рамка от условия, които трябва да се тълкуват независимо от онези, които се изискват за останалата част от правните основания за възражение, а от друга страна, тази разпоредба отговаря на собствена логика, различна от тази на член 43, параграф 2, но най-вече различна от тази на член 9, параграф 1 от Регламента.

94. Доводът за правната сигурност, изтъкнат от Budvar (че условието следва да се тълкува по идентичен начин за всички разпоредби от Регламента, в които то е налице), разбира се, не е за пренебрегване, но той не успява да обоснове тезата на Първоинстанционния съд. Като общо правило посоченият принцип налага тълкуването на неопределена правна разпоредба да бъде еднакво, особено когато в разпоредбите на един и същ нормативен акт или на нормативни актове със свързано съдържание се използва една и съща терминология (както несъмнено е в настоящия случай с член 8, параграф 4 и член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 и член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 89/104). Въпреки това посоченият критерий за тълкуване, според който при една и съща формулировка следва да се приложи едно и също определение, не може да бъде толкова стриктен, че изобщо да не вземе предвид контекста, в който въпросната разпоредба се прилага. В настоящия случай условието изпълнява функции, различаващи се изцяло в зависимост от разпоредбата, за която се отнася.

95. Член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 изисква знакът да бъде „използван в процеса на търговия“ като условие, което позволява знакът да бъде изтъкнат срещу заявката за регистрация на нова марка на Общността, т.е. тук става въпрос за създаване на основание за възражение срещу опита за регистрация на марка със статут на марка на Общността. Обратно на това, в член 9, параграф 1 от същия регламент този израз се употребява, за да се опишат различните видове използване на знак, идентичен или сходен с марка на Общността, като притежателят на марката може да забрани подобно използване — следователно в този втори случай целта е да се гарантира, в логично възможно най-широкия смисъл на понятието, обхватът на изключителното право на използване,

29 — Решение от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП (C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237) точка 70 и Решение от 13 септември 2007 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП (C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333) точка 72. Във връзка с член 10, параграф 1 от Директива 89/104 вж. също Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439) точка 43 и Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology (C-259/02, Recueil, стр. I-1159) точка 27.

предоставено на притежателя на марка на Общността [30].

96. В този смисъл в член 8, параграф 4 изразът се използва в положителен смисъл, като се предвижда минимален „праг за използване“ за целите на възражението срещу регистрацията на марка на Общността. Обратно на това, в член 9, параграф 1 се прибягва до израз с отрицателен смисъл, като се цели да се забранят видове „враждебно“ поведение спрямо регистрираната марка във възможно най-широки граници.

97. Това обаче не означава, че е правилно член 8, параграф 4 да се тълкува въз основа на член 43, параграф 2, както е направено в обжалваното решение. Моята теза е, че използването в процеса на търговия изисква самостоятелно тълкуване, което не може да бъде друго, освен че при подаването на възражение на основание на някой от тези знаци трябва да се докаже именно такова „използване“.

98. Поради това според мен изискването за „използване в процеса на търговия“ съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 представлява, подобно на другите предвидени във въпросната разпоредба условия, независимо понятие [31], което заслужава самостоятелно тълкуване.

99. На първо място, смятам, че дори да не е крайно наложително знакът да се използва с цел да се „създаде или запази пазар“, в действителност се изисква да е налице определен вид използване в търговски контекст, а не използване в личната сфера, и например предоставянето на безплатни мостри не е достатъчно в това отношение.

100. На второ място, изглежда разумно да се изтъкне също така, че се изисква да е налице използване, което е в съответствие със съществения предназначение на съответния знак. В случая с географските указания въпросното предназначение се състои в това да се гарантира идентифицирането от страна на обществеността на географския произход и/или на някои типични за продукта характеристики.

30 — На същата тази цел отговарят член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 89/104. Споделям твърдението от колегата ми, генералният адвокат Sharpston, че тълкуването на Директива 89/104 трябва да съответства на Регламент № 40/94 (точка 16 от заключение, представено на 12 март 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli — Решение от 11 юни 2009, C-529/07, Сборник, стр. I-4893), но не смятам, че от посоченото твърдение може да се заключи, както изглежда прави Budvar, че подобна „съгласуваност“ трябва да се изисква, без да се взема предвид функцията на всяка отделна разпоредба. В настоящия случай наличието на съгласуваност може да се изисква между член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директивата и член 9, параграф 1 от Регламента, които са разпоредби със сходно съдържание (и на които се позовава съдебната практика към настоящия момент). Разширяването на обхвата на възприетото за тях определение в съдебната практика, така че то да включи член 8, параграф 4, според мен не е толкова очевидно.

31 — На практика знакът, освен че трябва да изпълнява това общностно условие за използване в процеса на търговия, трябва да е и в съответствие с равнището на използване, което от своя страна се изисква съгласно нормите на съответната държава членка, за да предостави на своя притежател „правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка“ (член 8, параграф 4, буква б) от Регламента).

101. Подобно тълкуване (което според мен може да бъде адаптирано към многообразието от знаци, попадащи в приложното поле на член 8, параграф 4) би могло да придаде релевантност — ако това бъде доказано — на доводите на Anheuser-Busch относно факта, че Budvar е използвала знака „BUD“ като марка, а не с цел за укаже географския произход на продукта.

б) Релевантната територия за установяване на „използване[то] в процеса на търговия“

i) Определяне на позициите

102. Второто от тези твърдения за нарушения се отнася до релевантната територия за установяване дали е изпълнено посоченото по-горе условие за „използване[то] в процеса на търговия“.

103. Жалбоподателят счита, че Първоинстанционният съд е нарушил принципа на териториалност и е изтълкувал погрешно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, тъй като в точки 167 и 168 от обжалваното решение е посочил, че от текста на тази разпоредба „не произтича, че разглежданият знак трябва да е предмет на използване на територията, чието право се посочва в подкрепа на закрилата на споменатия знак“. Първоинстанционният съд по-специално се позовава на необходимостта да се вземат предвид представените от Budvar доказателства относно използването на „Bud“ в Бенелюкс, Испания и Обединеното кралство, въпреки че възражението е било основано на изключителни права, съществуващи само в Австрия и Франция.

104. Според Anheuser-Busch условието за „използване в процеса на търговия“ може да се отнася само до използването на знака на територията, на която същият се ползва с разглежданата закрила. Това произтичало от принципа на териториалност, приложим за правата на интелектуална собственост в най-общ смисъл, и по-специално за наименованията за произход. На последно място, жалбоподателят отново използва довода относно сравнението с нормите, уреждащи марките: ако се вземе предвид използването в рамките на тези други територии, знаците, които не са хармонизирани по член 8, параграф 4, щели да бъдат третирани по-благоприятно, отколкото марките по член 8, параграфи 1 и 2, тъй като съгласно посочения член се изисква реалното използване на тези марки на съответната територия.

ii) Съображения

105. Във връзка с това второ твърдение за нарушение споделям доводите на жалбоподателя, основани на принципа на териториалност, но поради изложените по-горе причини не споделям тези, които се основат на сравнението с нормите, уреждащи марките.

106. Според мен преценката, с оглед на териториалността, на условието за използване, е неизбежна, независимо какъв е изтъкнатият знак. Когато става въпрос за марки, член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 изрично изисква да се докаже реалното използване „в Общността“ (когато предмет на закрила е марка на Общността) или „в държавата членка, в която по-ранната национална марка [се ползва със закрила]“. Въпреки това липсата на яснота по този въпрос в член 8, параграф 4 не може да се тълкува като намерение за изключване на дадено условие, което се явява наложено по естествен път чрез действието на принципа на териториалност, принципно приложим за всички права на интелектуална собственост [32].

107. Общностната нормативна уредба и самата съдебна практика предлагат многобройни примери за прилагането на този принцип.

108. От член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 например следва, че наличието на вероятност от объркване в резултат на сходство между марката, чиято регистрация се заявява, и по-ранна марка, както и между стоките или услугите, обозначени от двете марки, трябва да се преценява с оглед на обществеността на територията, на която по-ранната марка се ползва със закрила [33].

109. Член 3, параграф 3 от Директива 89/104, с който се изключва прилагането на основанията за обявяване на недействителност или отказ за регистрация на марка, в случай че „след използването“ ѝ тази марка е придобила отличителен характер, не уточнява относно коя територия трябва да се извърши проверка на въпросното използване. Въпреки това тълкуването на Съда във връзка с това е, че „е релевантно само положението, преобладаващо на част от територията на съответната държава членка (или в разглеждания случай — на територията на Бенелюкс), в която наличието на основанията за отказ е било доказано“ [34].

110. Успоредно с това с член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 се изключва прилагането на абсолютните основания за отказ за регистрация на марка на Общността, когато тя е придобила „отличителен

32 — Сред първите автори, признали този принцип, може да се посочи Hagens, който още през 1927 г. оспорва тезата за универсалността на марката, приета традиционно в германската доктрина, като твърди, че въпросната теза не може да се защити, тъй като прилагането ѝ би довело до намеса в правната област на чужди суверенни държави (*Hagens*, A. Warenzeichenrecht. Berlin, Leipzig, 1927). Тезата на Hagens е уважена от германския върховен съд в Решение от 20 септември 1927 г. и днес изглежда широко приета като принцип на правото относно марките, като международните споразумения, в по-голямата си част изградени върху принципа на взаимност, според мен не омаловажават значението му.

33 — Вж. в този смисъл Решение от 26 април 2007 г. по дело Alcon/СХВП (C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569), точка 51 и Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, посочено по-горе, точка 60.

34 — Решение от 7 септември 2006 г. по дело Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Recueil, стр. I-7605), точка 22. Също така в своето заключение, представено по това дело на 30 март 2006 г., генералният адвокат Sharpston изхожда от необходимостта за териториална преценка на тези условия и посочва, че за разлика от това, което може да се изисква относно националните марки, когато става въпрос за марки на Общността, е разумно притежателят да бъде задължен да докаже „отличителния характер, придобит чрез използването в по-обширна географска област“ (точка 45).

характер вследствие на нейното използване“, като в съдебната практика се уточнява, че марката може да бъде регистрирана съгласно посочената разпоредба само ако са представени доказателства, че „в [резултат] на използването ѝ тя е придобила отличителен характер в частта от Общността, в която първоначално е имала описателен характер по смисъла на параграф 1, буква в) от същия член[7]. Частта от Общността, на която се позовава параграф 2 от въпросния член, може да се състои съответно от една държава членка“ [35]. Следователно е достатъчно дадена марка да няма отличителен характер в единствена държава членка, за да блокира регистрацията на общностно равнище; обратно, от момента, в който марката, за която е поискана общностна регистрация, придобие този отличителен характер на територията, на която подобен характер не е бил налице, основанието за отказ вече не е приложимо.

111. Накрая, смятам, че единствено стриктното прилагане на принципа на териториалност позволява да се изпълни предвидената в член 8, параграф 4 цел. Ако с условието за „използване в процеса на търговия“ се цели да се гарантира, че изтъкнатият по този ред знак притежава известна обществена релевантност, логично е тази придобита чрез използването релевантност да трябва да бъде доказана във връзка с територията, на която знакът се ползва със закрила, и да не е достатъчно той да е бил използван на друга територия (която може да е и извън рамките на Съюза), където не се ползва със закрила.

35 — Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП (C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719), точка 83.

в) Релевантен период за преценка на „използване[то] в процеса на търговия“

i) Определяне на позициите

112. Третото твърдение за нарушение се отнася до релевантния период за целите на преценката на условието за „използване в процеса на търговия“, и по-специално до неговия срок ad quem.

113. Според Anheuser-Busch Първоинстанционният съд е изтълкувал погрешно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, тъй като в точка 169 от обжалваното решение е посочил, че от тази разпоредба не произтича, че „възразяващият трябва да установи използване на разглеждания знак преди заявката за марка на Общността“, а че „[м]оже най-много да се изисква подобно на по-ранните марки — и то за да се избегнат случаите на използване на по-ранното право, предизвикани единствено от процедура по възражение — разглежданият знак да е бил използван преди публикуването на заявката за марка в Бюлетина на марките на Общността“.

114. Обратно на това, според жалбоподателя всички условия за подаване на възражение срещу регистрацията на марка трябва да са изпълнени към момента на подаване на заявката за по-късната марка,

без да следва да се предоставя на възразяващия по-дълъг срок за използване в процеса на търговия на знака, противоречащ на марката, чиято регистрация е заявена.

ii) Съображения

115. По този въпрос считам за правилно съображението на жалбоподателя, че евентуалното използване на знака следва да бъде доказано преди подаването на заявката, а не че това може да стане до момента на публикуването на заявката за регистрация.

116. На първо място и поради посочените в част V от настоящото заключение причини липсата на регламентация налага и по този въпрос да се извърши отделно тълкуване на основанието за възражение по член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

117. От една страна, следва да се отхвърли прилагането по аналогия на член 43, предложено в обжалваното решение [36]. С тези доводи Първоинстанционният съд предизвиква едно сериозно вътрешно противоречие, тъй като само няколко реда по-нагоре е отхвърлил същото това прилагане по аналогия във връзка с понятието за „използване в процеса на търговия“. С оглед на спазване на последователност, ако „използване[то] в процеса на търговия“ се тълкува като нещо различно от „реалното използване“ по член 43, параграф 2, то тълкуването в обжалваното решение на условието за време следва да се отхвърли. Това, от друга страна, не означава и че до същото разрешение може да се стигне само чрез прилагането по аналогия на съдебната практика относно член 8, параграф 5 [37], която е била създадена в напълно различен контекст (възражението, основано на общоизвестна по-ранна марка). Посочените от жалбоподателя решения обаче представляват ясни случаи на прилагане на принципа на приоритетност, с който се уреждат правата на индустриална собственост и който следва също да се има предвид в контекста на член 8, параграф 4.

118. Според мен този критерий за приоритетност следва да приеме за отправна датата на заявката за регистрация на новата марка на Общността, а не тази на публикуването ѝ в Бюлетина на марките на Общността. Ако с това се цели да се гарантира, че знакът, изтъкнат в подкрепа на възражение, е бил предмет на използване в процеса на търговия, в който процес той се утвърждава и придобива необходимата тежест, за да може на него основателно да бъде направено позоваване срещу регистрацията на нова марка на Общността, изглежда разумно да се изисква въпросният знак вече да е бил използван на етап,

36 — Въпреки че във връзка с това в обжалваното решение не се споменава изрично член 43 от Регламента, в точка 169 от това решение е отбелязано, че критерият за дата на публикуването се изисква „подобно на по-ранните марки“, като така се прави ясно позоваване на условията съгласно въпросната разпоредба.

37 — Вж. бележка под линия 36.

по-ранен от този на съответната заявка за регистрация.

119. Посредством разрешение, различно от това, е възможно да се насърчат измамите, като се позволи на притежателя на по-ранното право „да импровизира“ — единствено с цел да се позове на него при възражение — изкуствено използване на неговия знак през преходния период от подаването на заявката за регистрация (което, както бе потвърдено по време на съдебното заседание, е възможно да се узнае по неформален път) до нейното публикуване в Бюлетина на марките на Общността [38].

120. В своето становище при встъпване Budvar изтъква, че член 8, параграф 4, буква а) изрично изисква правото на използване на знака да е било придобито преди датата на подаване на заявката за марка на Общността или съответно преди приоритетната дата, изтъкната в подкрепа на заявката за марка на Общността, но че същото това времево изискване не се прилага спрямо условието за ползване в процеса на търговия. Следователно според Budvar е достатъчно правото, на което ще се основе възражението, да е било придобито преди подаването на заявката за марката, макар използването на това право да е настъпило едва на по-късен етап, в периода до официалното публикуване на тази заявка. Не споделям мнението, че разпоредбата трябва да бъде разглеждана по този начин. Според мен текстът на посочената разпоредба не пречи същото това свързано с времето условие да разшири действието си по отношение на изискването за използване; нещо повече, би било по-логично всички условия по член 8, параграф 4 да са координирани във времево отношение. В противен случай, както бе посочено, системата би могла да стане лесно податлива на измами: ако преследваната цел, както е посочено в самото обжалвано решение, е „да се избегнат случаите на използване на по-ранното право, предизвикани единствено от процедура по възражение“, трябва да се гарантира, че разглежданият знак ще се използва независимо дали е подадена заявка за марка на Общността, а това може да се осигури единствено ако се изиска да е налице използване преди подаването на въпросната заявка.

121. На последно място Budvar изтъква и че заявката за регистрация може да бъде противопоставена на трети лица само когато е била публикувана. Този довод според мен е неотносим, тъй като тук става въпрос не да се определи фактът, въз основа на който възниква тази евентуална възможност за подаване на възражение, а да се докаже, че разглежданият знак има известно значение в процеса на търговия.

38 — По време на съдебното заседание също така се потвърждава, че този период може да продължи няколко месеца, дори да надхвърли една година, какъвто е случаят с някои от съответните заявки по настоящото дело. В подобни хипотези рискът от това подаването на заявката за регистрация да стане известно сред определени кръгове преди нейното публикуване очевидно е по-голям. Фактът, че единственото доказано използване на разглеждания знак е настъпило в периода между подаването на заявката за марката и нейното публикуване, може да породи единствено определено безпокойство.

г) Извод

122. Предвид основателния характер на трите твърдения за нарушения смятам, че втората част от първото правно основание за обжалване следва да се уважи.

3. Трета част от първото правно основание за обжалване: относно условието за „по-голямо значение от местното“

а) Определяне на позициите

123. В третата част от първото правно основание за обжалване Anheuser-Busch защитава тезата, че в точки 179—183 от обжалваното решение понятието „с по-голямо значение от местното“ е изтълкувано погрешно.

124. Макар да приема, че съгласно член 8, параграф 4 именно знакът (а не неговото използване) трябва да е с „по-голямо значение от местното“, жалбоподателят счита, че понятието „значение“ непременно следва да бъде свързано с пазара на страната, в която този знак се ползва със закрила, и че даден знак може да има „значение“ в процеса на търговия само ако се използва в рамките на този пазар. Сам по себе си фактът, че законодателството на две или повече държави предоставя изключителни права на правен субект по отношение на определен знак, не предполага, че само по тази причина посоченият знак има някакво „значение“ в процеса на търговия в тези държави.

125. Anheuser-Busch счита също така, че географското приложно поле на предвидената в националното право закрила не представлява критерий, подходящ за тези цели, тъй като в противен случай условието би било подложено на регулиране от националното право на държавите членки — нещо, което би противоречало на съдебната практика, съгласно която правото относно марките на Общността е автономно и не е предмет на националното право (Решение от 25 октомври 2007 г. по дело Develey/СХВП, C-238/06 P, стр. I-9375, точки 65 и 66).

б) Съображения

126. Според мен в оспореното решение тълкуването е твърде буквално и прекалено тясно свързано с текста на член 8, параграф 4.

127. От една страна, вярно е, както се споменава в обжалваното решение [39], че изразът „с по-голямо значение от местното“

39 — Точка 180.

квалифицира знака, а не неговото използване в процеса на търговия, и всъщност се отнася до значението на знака, а не до значението на неговото използване. Това се потвърждава от анализа на текстовете на някои езици на разпоредбата: този на италиански език е един от най-ясните, доколкото въвежда съюза „и“ („contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale“), при все че текстовете на френски („signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale“), португалски („sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local“) или немски език („eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“) също не пораждат съмнения и е трудно да се избере друго тълкуване дори в случай на формулировки, които биха породили известно съмнение, като използваните в текста на испански („signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local“) или английски („sign used in the course of trade of more than mere local significance“) език.

128. При това положение, въпреки тезата, поддържана от Първоинстанционния съд в обжалваното решение, гореизложеното не може да означава, че значението на знака е еквивалентно на географския обхват на неговата правна закрила, нито че даден знак може да има значение, по-голямо от местното, само поради факта че се ползва с правна закрила в повече от една страна.

129. Както вече посочих, изискванията по член 8, параграф 4 не се ограничават само до правната сфера. Използваната от общностния законодател формулировка и самата крайна цел на разпоредбата изискват тълкуване, свързано с фактите и със значението на знака в процеса на търговия [40].

130. На първо място, терминът „значение“ и равнозначните нему, използвани в текстовете на другите езици, изглежда се вписват в един фактически порядък, а не в рамките на териториалния обхват

40 — Визирам вид тълкуване, което е по-близко, макар и не непременно идентично като цяло, с това, което прави СХВП в своите „oposition guidelines“, посочени по-горе. Според СХВП преценката на значението на даден знак по смисъла на член 8, параграф 4 не може да се извърши само от географска гледна точка, а трябва да се основе и на „икономическото измерение на използването на знака“, като се оценят интензивността на използването, неговият обхват, разпространението на стоките или услугите, за които той се използва, и извършената рекламна дейност под този знак. Самият Първоинстанционен съд възприема точка по точка посоченото тълкуване на СХВП в решение по друго дело, произнесено малко след обжалваното решение, а именно в Решение от 24 март 2009 г. по дело Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (Т-318/06—Т-321/06, Сборник, стр. II-649). Различията между двете решения на Първоинстанционния съд предизвикват, по искане на самия Съд, значителна част от намесата в съдебното заседание. Anheuser-Busch и СХВП, макар и да признават, че решенията изхождат от различни фактически и правни обстоятелства, заявяват, че различното естество на разглежданите знаци (географско указание в случая на Budějovický Budvar и наименование на търговски обект в случая на General Óptica) не е релевантно и не обосновава несъответствията в решенията. Обратно на това, Budvar твърди, че Решение по дело General Óptica се отнася до знак, ползващ се със закрила единствено с оглед на неговото използване — фактор, който според тази страна по делото е ирелевантен в случай на наименования за произход, които съществуват и се ползват със закрила само поради своята регистрация, от което Budvar прави извод, че решенията не си противоречат и условията по член 8, параграф 4 следва да се преценяват за всеки случай поотделно с оглед на естеството на разглеждания знак. Не споделям това становище на Budvar.

на дадена норма за закрила [41]. Идеята е в съответствие с вече подчертания факт, че член 8, параграф 4 обхваща една разнородна съвкупност от знаци — някои от тях ползващи се със закрила само заради използването, а други в резултат от регистрацията.

131. На второ място, до същото това заключение се стига след анализ на съвкупността от условията, които Регламент № 40/94 налага за даден знак, който да може да бъде изтъкнат като относително основание за отказ по реда на член 8, параграф 4. Както бе посочено по-горе, споменатите условия могат да се класифицират в две големи групи: от една страна, две условия, свързани с националното право (предвидените в букви а) и б) от разпоредбата), предвидени да гарантират, че знакът понастоящем се ползва и на по-ранен етап се е ползвал със закрила на национално равнище; и от друга страна, две условия („използване в процеса на търговия“ и „по-голямо значение от местното“), които жалбоподателят правилно счита за независими условия на „общностното право“, предназначени да ограничат този ред за възражение до знаците, които освен своята национална закрила имат известно търговско присъствие и значимост.

132. Терминът „значение“ трудно може да бъде отделен от пазара, на който присъства знакът, както и от неговата употреба. Неслучайно изискването за използване на знака „в процеса на търговия“ е посочено първо: въпреки че това изискване се отнася за знака, тълкуването му не може да не се свърже с контекста. Разпоредбата трябва да се тълкува в своята цялост.

133. Следователно нерегистрираните марки и другите знаци по член 8, параграф 4 могат да се явят като относително основание за отказ само когато в процеса на търговия са с по-голямо значение от местното [42]. Съответният териториален обхват, по отношение на който следва да се анализира това значение, е онзи, в рамките на който знакът се ползва с правна закрила [43], но самото наличие на такава закрила на цялата територия на държавата членка, или дори на територията на няколко държави членки, не гарантира, че свързаното със значението условие е изпълнено.

134. Гореизложеното се потвърждава и ако, на трето място, пристъпим към телеологично тълкуване. Включването на това условие относно значението съответства, както многократно посочих, на волята на законодателя да преустанови достъпа до реда по член 8, параграф 4 за онези знаци, които не „заслужават“ да се ползват от

41 — В Речника на Испанската кралска академия думата „значение“ [alcance] се определя като „la capacidad de alcanzar o cubrir una distancia“; Френската академия включва сред значенията на термина „portée“ „distance maximale à laquelle une chose peut ejercer son effet, étendue, champ d'application d'un phénomène“. Особено изразителен е терминът „significance“, използван в текста на английски език и считан в *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* за синоним на „importance“ и на „special meaning“.

42 — Вж. в този смисъл *Fernández Novoa*, C. El sistema comunitario de marcas. Montecorvo, Madrid 1995, p. 167; и *V. Mühlendahl*, A., *Ohlgart*, D. et *V. Bomhard*, V. Die Gemeinschaftsmarke. Bech, München, 1998, p. 38.

43 — Това произтича от принципа на териториалност, разгледан по-горе.

възможността да възпрепятстват регистрацията на сходна марка на общностно равнище [44].

135. Съгласно член 1 от Регламент № 40/94, след като бъде регистрирана, марката на Общността е валидна и се ползва със закрилата на цялата територия на Съюза. Следователно, за да може посредством по-ранно нерегистрирано право да се възпрепятства регистрацията на марка на Общността, предназначена да обхване територията на двадесет и седемте държави членки, то трябва да е със значение, което може да обоснове неговото преимущество спрямо тази по-ранна марка на Общността. Неговото „значение“ трябва да бъде такова, че да му предостави потенциална възможност да блокира, в рамките на целия Съюз, регистрацията на марка, като това значение не може да се отнася единствено до териториалния обхват на закрила на изтъкнатото право.

136. Тълкувателното рзрешение, което Първоинстанционният съд предлага в обжалваното решение, се адаптира лесно по отношение на знаци като „Bud“, които се ползват с международна закрила, уредена формално посредством регистрация. Въпреки това по-голямата част от знаците, които попадат в приложното поле на член 8, параграф 4, не отговарят на тези характеристики.

137. От една страна, визираната разпоредба изглежда е замислена основно за знаци, ползващи се със закрила само в дадена държава членка [45], а не за по-малобройните случаи, при които е налице транснационална закрила. Тълкуването на това условие за „значението“ като синоним на териториалния обхват на правна закрила би довело до това a priori да се изключи възможността да се направи позоваване на основание член 8, параграф 4 на знаците, ползващи се със закрила на цялата територия на дадена държава членка, но не и извън нейните граници, тъй като подобни знаци никога не биха имали поголямо значение от местното [46]. За да бъдат тези знаци включени в обхвата на тази разпоредба, трябва да се придаде един по-фактически смисъл на термина „значение“, като се изиска знакът да бъде познат на територия, по-голяма например от тази на град или район.

138. От друга страна, разрешението, предложено в обжалваното решение, също не може да се адаптира за знаците, които както регистрираните марки възникват и придобиват закрила посредством използването, без да се налага да бъдат регистрирани. В тези случаи, представляващи по-голямата част от хипотезите, които се обхващат от анализираната понастоящем разпоредба, значението на използването и

44 — Вж. в този смисъл *Kitchin*, D., *Llewelyn*, D., *Mellor*, J., *Meade*, R., *Moody-Stuart*, T. et *Keeling*, D. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. Sweet & Maxwell. London 2005, p. 274.

45 — Затова се прави позоваване на „законодателството на държавата членка, което регламентира този знак“.

46 — От тълкуването, което прави Първоинстанционният съд, може да се заключи, че само международна закрила може да гарантира това значение (вж. в този смисъл точка 181 от обжалваното решение: „посочените по-ранни права са с по-голямо значение от местното, доколкото тяхната закрила по член 1, параграф 2 от Лисабонската спогодба и по член 1 от двустранния договор се простира извън тяхната територия на произход“).

това на правната закрила не могат да бъдат лесно разграничени.

139. Накрая, противно на посоченото в точка 180 от обжалваното решение, считам, че член 107 от Регламент № 40/94 допуска настоящото предложено от мен тълкуване.

140. Член 8, параграф 4 има успоредно действие с това на въпросния член 107, който позволява „съвместното съществуване“ на новата марка на Общността и на по-ранен знак, притежаващ единствено местно значение, като предвижда, че притежателят на това по-ранно право с местно значение (което следователно не може да се изтъкне в подкрепа на възражението срещу регистрацията на марка на Общността, но се ползва със закрила в държава членка), „може да се противопостави на използването на марката на Общността на територията, където неговото право [се ползва със закрила]“. От разпоредбата произтича, че при наличие на местно значение може да се ползва закрила, ограничена до територията на държавата членка, а при по-голямо от местното значение може да се ползва закрила в рамките на целия Съюз [47], а не че закрилата на общностно равнище (посредством успешно проведена процедура по възражение срещу регистрацията на по-късната марка) може да се предоставя единствено когато е налице правна закрила в повече от една държава членка. Според мен член 107 не е достатъчен да прокара неразривна връзка между значението и териториалния обхват на закрила в смисъла, който се предлага в обжалваното решение.

141. С оглед на всичко изложено по-горе смятам, че макар географско указание като „Bud“ да се ползва със закрила в повече от една държава по силата на международно споразумение, то не би удовлетворило условието за „по-голямо значение от местното“, ако може да се докаже (както, изглежда, е в конкретния случай) само че е познато и използвано в една от държавите, в които се ползва със закрила.

142. Следователно считам, че третата част от първото правно основание за обжалване трябва да се уважи.

4. Заключение

С оглед на всичко изложено по-горе предлагам на Съда да уважи втората и третата част от първото правно основание за обжалване, като отхвърли първата част.

47 — Като изхожда от тази идея, Fleckenstein счита, че двата члена съставляват „система“: *Fleckenstein*, J. Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen. Peter Lang — Europäische Hochschulschriften. Frankfurt am Main 1999., p. 104.

Б — *По второто правно основание за обжалване относно нарушение на член 8, параграф 4 и член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94*

1. Определяне на позициите

143. В рамките на второто правно основание за обжалване, свързано с нарушение на член 8, параграф 4 и член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, жалбоподателят твърди, че в точка 199 от обжалваното решение е допусната грешка при прилагане на правото, тъй като на апелативния състав на СХВП е наложено задължението служебно да проучи приложимото национално законодателство, в това число съдебната практика, във връзка с правото на Budvar да забрани използването на по-късно регистрирана марка въз основа на географско указание. Като е приел, че запознаването с изхода от националните производства е можело да стане посредством общодостъпни източници и че следователно представлява общоизвестен факт, относно който не трябва да се прилага доказателствената тежест, възложена с член 74 от Регламента на възразяващата страна, Първоинстанционният съд бил нарушил тази разпоредба, съгласно която при процедура по възражение проверката на СХВП трябва да се ограничи до разглеждане на фактите, доказателствата, аргументите и исканията, представени от страните.

2. Съображения

144. Това второ правно основание за обжалване в действителност поставя за разглеждане два различни въпроса:

145. На първо място, следва да се анализира дали член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 задължава СХВП служебно да проучи състоянието и резултатите от съдебните производства, водени в съответната държава членка, и съответно дали националните съдебни решения при това положение представляват общоизвестни факти.

146. В отменените решения апелативният състав на СХВП взема предвид само няколко френски и германски съдебни решения, въз основа на които отказва на притежателите на „Bud“ да забранят на Anheuser-Busch да използва този знак в рамките на съответните национални територии. Към онзи момент посочените национални решения не са окончателни, но апелативният състав не взема предвид тази информация, която не е била изтъкната от Budvar.

147. Според мен начинът на действие на апелативния състав на СХВП по безупречен начин спазва нормите, уреждащи процедурата по възражение, и по-специално общия режим на доказателствената тежест, предвиден в член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94. След като установява, под формата на общо правило, задължението на СХВП да проучи служебно фактите, посочената разпоредба предвижда, че „в процедурата, свързана с относителни основания за отказ на регистрация, проверката на службата се ограничава в дейността си до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, предоставени от страните“.

148. Следователно доказателствената тежест е изцяло на възразяващата страна, като Службата не може да бъде упреквана, че не е взела предвид наличието на съдебни решения, които въпреки твърденията на Първоинстанционния съд не представляват „общоизвестни факти“. Дори източниците, които са могли да предоставят тази информация, да са били „достъпни“ за апелативния състав, не той, а заинтересованата страна следва да провери всички данни, които се изтъкват в производството, и по-специално да провери дали дадено решение, постановено в рамките на национален спор, е окончателно или не.

149. На второ място, в рамките на основните доводи от второто правно основание за обжалване жалбоподателят непряко изтъква от доказателствена гледна точка второ твърдение за нарушение. Anheuser-Busch твърди по-специално, че „апелативният състав разполага с доказателства относно факта, че Budvar е опитала безуспешно да убеди националните юрисдикции да признаят правата, които понастоящем изтъква срещу заявките за марка на Общността, подадени от Anheuser-Busch. […] Budvar не е представила никакво решение, което да дава основание нейните права да бъдат признати съгласно член 8, параграф 4“. От буквалното тълкуване на жалбата би могло да се заключи, че според Anheuser-Busch член 8, параграф 4, буква б) от Регламента трябва да се разбира в смисъл, че възразяващата страна трябва да докаже, че успешно е могла да забрани използването на по-късно регистрирана марка и че не е достатъчно да се разполага с абстрактно право за забрана на използването на по-късна марка.

150. Ако това е тълкуването, което жалбоподателят защитава, не го споделям. Според мен е ясно, че член 8, параграф 4, буква б) само изисква възразяващото лице принципно да разполага с това право като възможност за закрила на знака му на национално равнище. Възражението би било възможно, при условие че това право е налице, дори и изрично да не е упражнявано или признато от съд.

151. Може да се изтъкне, че поради изискването да е налице само абстрактно право, всички доводи относно състоянието на националните производства (наличието или липсата на окончателен характер на съдебните решения за признаване на правото) губят релевантност. Наличието обаче на национални съдебни решения (окончателни или не), които както в настоящия случай отхвърлят правото да се забрани използването на по-късно регистрирана марка, може да са индикация за липсата на такова право.

152. При условие че се вземе предвид това последно уточнение, смятам, че второто правно основание за обжалване трябва да се уважи.

В — *Уважаване на жалбата и връщане на делото на Общия съд*

153. С оглед на гореизложеното смятам, че следва жалбата да се уважи с оглед на второто правно основание за обжалване и на втората и третата част от първото правно основание за обжалване, а обжалваното съдебно решение — да се отмени.

154. Доколкото изтъкнатите грешки биха могли да се отстранят само посредством фактически констатации, считам, че делото не може да бъде решено от Съда по смисъла на член 61, първа алинея от неговия статут, поради което препоръчвам връщането му на Общия съд, който да извърши съответните проверки и да се произнесе отново в съответствие с тях.

155. Общият съд по-специално следва да провери дали Budvar е доказала използване на „Bud“ „в процеса на търговия“ преди датата на подаване на първата заявка за регистрация от страна на Anheuser-Busch на „Bud“ като марка на Общността. За тази цел Общият съд трябва да осъществи самостоятелно тълкуване на условието за „използване в процеса на търговия“, т.е. не такова, което е приведено в съответствие с установеното в съдебната практика по отношение на тази формулировка, а което е реализирано в контекста на член 9, параграф 1 от същия регламент.

VII — Съдебни разноски

156. Тъй като се предлага връщане на делото на Общия съд, Съдът не следва да се произнася по съдебните разноски, свързани с настоящото производство по обжалване.

VIII — Заключение

157. С оглед на гореизложените разсъждения предлагам на Съда следното решение:

„1) Уважава жалбата на Anheuser-Busch срещу Решение, постановено на 16 декември 2008 г. от първи състав на Първоинстанционния съд по съединени дела T-225/06, T-255/06, T-257/06 и T-309/06.

2) Връща делото на Общия съд на Европейския съюз.

3) Съдът не се произнася по съдебните разноски“.