Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

6 февруари 2014 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 89/104/ЕИО — Права, предоставени от марката — Марка с репутация — Защита, която обхваща и несходни стоки или услуги — Използване от трето лице без основание на знак, идентичен или сходен на марката с репутация — Понятие за основание“

По дело C-65/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) с акт от 3 февруари 2012 г., постъпил в Съда на 8 февруари 2012 г., в рамките на производство по дело

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

срещу

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: A. Tizzano, председател на състав, K. Lenaerts, заместник-председател на Съда, изпълняващ функцията на съдия от първи състав, A. Borg Barthet, E. Levits (докладчик) и M. Berger, съдии,

генерален адвокат: J. Kokott,

секретар: M. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 27 февруари 2013 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Leidseplein Beheer BV и г-н de Vries, от T. Cohen Jehoram и L. Bakers, advocaten,

— за Red Bull GmbH и Red Bull Nederland BV, от S. Klos, advocaat,

* Език на производството: нидерландски.

— за италианското правителство, от G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— за Европейската комисия, от F. Wilman и F. Bulst, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 21 март 2013 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Leidseplein Beheer BV и г-н de Vries (наричани по-нататък заедно „De Vries“), от една страна, и Red Bull GmbH и Red Bull Nederland BV (наричани по-нататък заедно „Red Bull“), от друга, относно производството и разпространението от De Vries на енергийни напитки в опаковки, на които е изобразен знакът „Bull Dog“ или друг знак, който включва словния елемент „Bull“, или други знаци, които поради сходството си могат да доведат до объркване с регистрираните от Red Bull марки.

Правна уредба

Правото на Съюза

3 Съгласно озаглавения „Права, предоставени от марката“ член 5 от Директива 89/104, който впоследствие по същество е възпроизведен в член 5 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25):

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

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

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

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или renomeто на марката или би ги увредило.

[…]“.

Нидерландското право

4 Нидерландското право в областта на марките се основава на подписаната на 25 февруари 2005 г. в Хага Конвенция на Бенелюкс за интелектуалната собственост (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „Конвенцията на Бенелюкс“).

5 Член 2.20, параграф 1, буква c) от тази конвенция, който заменя предходния член 13, A, параграф 1, буква c) от единния Закон на Бенелюкс за марките, гласи:

„1. „Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Без да се накърнява възможността за прилагане на общата уредба относно гражданската отговорност, изключителното право върху марка позволява на притежателя да забрани на всяко трето лице без негово съгласие:

[…]

c. да използва в търговската дейност всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако тази марка се ползва с репутация на територията на Бенелюкс и ако използването на знака без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката, или би ги увредило;

[…]“.

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

6 В Бенелюкс Red Bull е притежател по-специално на словната и фигуративна марка „Red Bull Krating-Daeng“ (наричана по-нататък „марката „Red Bull Krating-Daeng“), която е регистрирана на 11 юли 1983 г. за стоки по-конкретно от клас 32, отнасящ се до безалкохолните напитки.

7 В Бенелюкс De Vries е притежател на следните марки за стоки от клас 32:

— словната и фигуративна марка „The Bulldog“, регистрирана на 14 юли 1983 г.,

— словната марка „The Bulldog“, регистрирана на 23 декември 1999 г., и

— словната и фигуративна марка „The Bulldog Energy Drink“, регистрирана на 15 юни 2000 г.

8 Видно от акта за преюдициално запитване, за страните е безспорно, че преди Red Bull да заяви за регистрация марката си през 1983 г., De Vries е използвал знака „The Bulldog“ като търговско наименование на дейност по извършване на ресторантьорски, хотелиерски и кафе-услуги (наричани по-нататък „услугите Хорека“), които включват продажбата на напитки. Също така не се спори, че марката „Red Bull Krating-Daeng“ има известна репутация на територията на Бенелюкс.

9 Считайки, че използването от De Vries на отличителния знак „The Bulldog“ нанася вреди на марката „Red Bull Krating-Daeng“, доколкото този знак съдържа словния елемент „Bull“, на 27 юни 2005 г. Red Bull сезира Rechtbank Amsterdam (Районен съд Амстердам) с искане De Vries да бъде задължен да прекрати производството и разпространението на енергийни напитки в опаковки, на които е изобразен знакът „Bull Dog“ или друг знак, който съдържа словния елемент „Bull“, или други знаци, които поради сходството си могат да доведат до объркване с регистрираните от Red Bull марки.

10 De Vries прави насрещно искане правата на Red Bull, свързани с марката „Red Bull Krating-Daeng“, да бъдат заличени в Бенелюкс.

11 С решение от 17 януари 2007 г. Rechtbank Amsterdam отхвърля и двете искания.

12 С решение от 2 февруари 2010 г. Gerechtshof te Amsterdam (Окръжен съд Амстердам) уважава по-голямата част от въззивната жалба на Red Bull срещу решението на Rechtbank Amsterdam. Gerechtshof te Amsterdam приема, от една страна, че марката „Red Bull Krating-Daeng“ има репутация в Бенелюкс, и от друга — че поради сходството, което се дължи на общия елемент „Bull“ между тази марка и знака „The Bulldog“, използван от De Vries за енергийни напитки, съответните потребители ще направят връзка между марката и знака, без обаче да ги объркат.

13 Според Gerechtshof te Amsterdam посоченият знак е сходен с марката „Red Bull Krating-Daeng“ и De Vries, следвайки проправения от тази марка път, е искал да извлече полза от нейната репутация, като получи дял от този, който Red Bull притежава от пазара на енергийни напитки и е оценяван на милиарди евро.

14 Изтъкнатият от De Vries факт, че използването на марката „The Bulldog“ е продължение на започналото преди 1983 г. използване на знака „The Bulldog“ при търговия и при дейност по извършването на услуги Хорека, които по-специално включват продажбата на напитки, не е счетен от Gerechtshof te Amsterdam за основание, което допуска използването на този знак.

15 Според Gerechtshof te Amsterdam всъщност De Vries не е доказал, че използването на посочения знак е толкова необходимо, че няма логика да се очаква той да се откаже да използва този знак.

16 De Vries подава касационна жалба пред Hoge Raad der Nederlanden (Върховния съд) срещу решението на Gerechtshof te Amsterdam, като по-специално упреква последната юрисдикция, че е тълкувала стеснително понятието за основание по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 (наричано по-нататък „понятието за основание“). В настоящия случай добросъвестното използване на знака „The Bulldog“ като търговско наименование, преди марката „Red Bull Krating-Daeng“ да бъде заявена за регистрация, представлявало такова основание.

17 Запитващата юрисдикция установява, че за да прецени дали е налице основание, което допуска използването на знака, в поставеното му за разглеждане дело Gerechtshof te Amsterdam е приложил критерия за необходимостта от това използване, формулиран в Решение на Съда на Бенелюкс от 1 март 1975 г. по дело Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).

18 Запитващата юрисдикция изразява съмнения за тълкуването, дадено от Gerechtshof te Amsterdam на понятието за основание. От една страна, според нея това понятие, предвидено в член 2.20, параграф 1, буква c) от Конвенцията на Бенелюкс, трябва да се тълкува в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 89/104. От друга страна, тя счита, че в Решение от 22 септември 2011 г. по дело Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, Сборник, стр. I-8625) Съдът на Европейския съюз е тълкувал въпросното понятие по-широко, отколкото Съда на Бенелюкс в неговото Решение по дело Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), посочено по-горе.

19 При това положение Hoge Raad der Nederlanden решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Член 5, параграф 2 от Директива [89/104] следва ли да се тълкува в смисъл, че основание по смисъла на тази разпоредба може да е налице и тогава, когато знакът, идентичен или сходен на марката с репутация, е бил добросъвестно използван от засегнатото/засегнатите трето лице/трети лица още преди тази марка да бъде заявена за регистрация?“.

По преюдициалния въпрос

20 С въпроса си запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 5, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че използването от трето лице на знак, който е сходен на марка с репутация, за стока, идентична на стоката, за която е регистрирана тази марка, може да бъде квалифицирано като „основание“ по смисъла на тази разпоредба, ако се окаже, че посоченият знак е използван, преди тази марка да бъде заявена за регистрация.

21 С оглед на обстоятелствата по случая в главното производство и доколкото преюдициалният въпрос налага да се тълкува формулировката на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, следва да се напомни, че макар тази разпоредба да се отнася изрично само до случаите, когато идентичен или сходен на марка с репутация знак се използва за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана марката, прогласената в тази разпоредба защита се отнася също, на още по-силно основание, до използването на идентичен или сходен на марка с репутация знак за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които е регистрирана посочената марка (Решение по дело Interflora и Interflora British Unit, посочено по-горе, точка 68 и цитираната съдебна практика).

22 В допълнение, след като е безспорно, че марката „Red Bull Krating-Daeng“ има репутация и че притежателят ѝ иска De Vries да прекрати производството и разпространението на стока, идентична на тази, за която е регистрирана посочената марка, в опаковки, на които е изобразен знак, сходен на същата марка, член 5, параграф 2 от Директива 89/104 би следвало да се приложи в случая по главното производство.

23 Страните по главното производство обаче са на различно мнение за обхвата на понятието за основание. Според Vries добросъвестното използване на сходен на марка с репутация знак, преди тази марка да бъде заявена за регистрация, може да попада в обхвата на въпросното понятие, докато за Red Bull това понятие включва в обхвата си само обективно императивни съображения.

24 На първо място Red Bull твърди, че разширителното тълкуване на понятието за основание, което следва от доводите на De Vries, косвено води до признаването на нерегистрирани марки, докато Конвенцията на Бенелюкс възприела, в съответствие с Директива 89/104, система на защита на марките, която е основана единствено на тяхната регистрация.

25 На второ място Red Bull изтъква, че в резултат от това тълкуване неправилно се стига до положение, при което обхватът на правата, предоставени с член 5, параграф 2 от споменатата директива на притежателя на марка, заявена за регистрация с оглед нейната защита, е по-тесен от обхвата на правата, които това лице има съгласно параграф 1 от същия член.

26 Ето защо е необходимо най-напред да се прецени обхватът на понятието за основание, преди, на следващо място, да се определи, с оглед на направената преценка, дали използването — преди марката с репутация да бъде заявена за регистрация — на знак, който е сходен с тази марка, може да попада в обхвата на въпросното понятие в случаите, когато този знак се използва за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката.

По обхвата на понятието за основание

27 Като начало следва да се приеме за установено, че в Директива 89/104 не е дадена дефиниция на понятието за основание. Освен това формулировката на член 5, параграф 2 от същата директива не подкрепя стриктното тълкуване от Red Bull на това понятие.

28 Следователно това понятие трябва да се тълкува в светлината на общия разум и на целите на системата, от която то е част (вж. в този смисъл Решение от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C-292/00, Recueil, стр. I-389, точка 24), като по-специално трябва да се отчита и контекстът на разпоредбата, която го съдържа (вж. в този смисъл Решение от 27 юни 2013 г. по дело Malaysia Dairy Industries, C-320/12, точка 25).

29 Като начало е уместно да се припомни, че съгласно член 5 от Директива 89/104 регистрираната марка предоставя на притежателя ѝ изключително право, но от посочената разпоредби произтичат и ограничения за упражняването на това право.

30 Така съгласно постоянната съдебна практика предвиденото в тази разпоредба изключително право е предоставено, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции. Следователно упражняването на това право трябва да бъде запазено за случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне някоя от функциите на марката. Сред тези функции е не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на дадената стока или услуга, но и други нейни функции, като например функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (Решение от 19 септември 2013 г. по дело Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, точка 58 и цитираната съдебна практика).

31 В това отношение следва да се отбележи, че от текста на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 и от десето съображение от същата е видно, че законодателството на държавите членки е било хармонизирано в смисъл, че предоставеното от марка изключително право осигурява на нейния притежател „абсолютна“ защита срещу използването от трети лица на идентични с марката знаци за идентични стоки или услуги (Решение по дело Interflora и Interflora British Unit, посочено по-горе, точка 36).

32 Въпреки че законодателят определя като „абсолютна“ защитата срещу използването, без да е дадено съгласие, на идентични с марката знаци за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, Съдът поставя това определяне в перспектива, като отбелязва, че колкото и важна да е защитата, предоставена с член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, тя цели само да позволи на притежателя на марката да защити особените интереси, които има като неин притежател, т.е. да гарантира, че марката може да изпълнява присъщите ѝ функции. С оглед на това Съдът заключава, че упражняването на предоставеното от марката изключително право трябва да бъде запазено за случаите, в които използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката (Решение по дело Interflora и Interflora British Unit, посочено по-горе, точка 37).

33 Член 5, параграф 2 от споменатата директива установява в полза на марките с репутация защита, която е по-широка, отколкото предвидената в параграф 1 от същия член. Специфичното за тази защита условие е неоснователно използване на знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, с което да се извлича или би могло да се извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на тази марка или с което да им се нанася или би могло да им се нанесе вреда (Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 34 и цитираната съдебна практика).

34 Следователно при транспонирането на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 в законодателството си, всяка държава членка трябва да осигури поне толкова широка защита за идентичните или сходни стоки или услуги, колкото за несходните стоки или услуги. Ето защо правото на избор на държавата членка се отнася до самия принцип на осигуряване на засилена защита на марките с репутация, но не и до положенията в обхвата на тази защита, когато държавата членка я осигурява (вж. Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Бенелюкс, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точка 20).

35 Тази констатация обаче не може да означава, че понятието за основание би трябвало да се тълкува с оглед на приложното поле на член 5, параграф 1 от Директива 89/104.

36 Както по същество отбелязва генералният адвокат в точка 29 от заключението си, всъщност параграф 1 и параграф 2 от член 5 от тази директива нямат еднаква цел, така че правилата относно защитата на обикновените марки е възможно да се прилагат в случаи, които не са уредени от разпоредбите, свързани със защитата на марките с репутация. Обратно, последните разпоредби е възможно да се прилагат в случаи, които не са уредени от правилата относно защитата на обикновените марки.

37 Следователно Red Bull и италианското правителство неправилно твърдят, че възприетата от Конвенцията на Бенелюкс система на защита на марките, основана на тяхната регистрация, изключва възможността да се ограничи обхватът на правата, които са признати на притежателя на марка, заявена за регистрация.

38 Необходимо е всъщност да се отбележи, че само при определени условия член 5, параграф 2 от Директива 89/104 оправомощава притежателите на марка с репутация да забранят на третите лица използването на знаци, идентични или сходни с техните марки, за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които са регистрирани марките.

39 Защитата на марките с репутация е по-широка от тази на обикновените марки, доколкото забраната за използване на даден знак от трето лице не зависи нито от посочената в член 5, параграф 1, буква а) от цитираната директива идентичност на знака и марката, нито от вероятността от объркване, спомената в член 5, параграф 1, буква б) от същата директива.

40 За да поиска предвидената в член 5, параграф 2 от Директива 89/104 защита притежателят на марка с репутация по-специално не е длъжен да доказва, че е налице увреждане на отличителния характер или на репутацията на тази марка, когато с използването на знак, идентичен или сходен с въпросната марка, трето лице несправедливо се облагодетелства от нейната репутация.

41 Директива 89/104 обаче като цяло цели да се постигне баланс между, от една страна, интереса на притежателя на марката от запазване на нейната основна функция, и от друга — интереса на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги (Решение от 27 април 2006 г. по дело Levi Strauss, C-145/05, Recueil, стр. I-3703, точка 29).

42 Следователно защитата на правата, която притежателят на дадена марка черпи от Директивата, не е безусловна, тъй като, за да се постигне баланс между посочените интереси, тази защита е ограничена по-специално до случаите, когато въпросният притежател проявява достатъчна бдителност, противопоставяйки се на използването от други оператори на знаци, които могат да нанесат вреди на неговата марка (Решение по дело Levi Strauss, посочено по-горе, точка 30).

43 В система на защита на марките като възприетата от Конвенцията на Бенелюкс въз основа на Директива 89/104, в контекста на член 5, параграф 2 от тази директива интересите на третото лице да използва в търговската дейност знак, сходен на марка с репутация, са отчетени с възможността за ползвателя на посочения знак да изтъкне „основание“.

44 Когато притежателят на марката с репутация е доказал, че е налице някое от нарушенията, посочени в член 5, параграф 2 от споменатата директива, и по-специално несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на посочената марка, третото лице, което използва сходен на марката с репутация знак, следва да докаже, че има основание за използването на такъв знак (вж. по аналогия Решение от 27 ноември 2008 г. по дело Intel Corporation, C-252/07, Сборник, стр. I-8823, точка 39).

45 Ето защо понятието за основание може не само да включва в обхвата си обективно императивни съображения, но и да се отнася до субективните интереси на трето лице, което използва знак, идентичен или сходен на марката с репутация.

46 Така понятието за основание има за цел не да разреши конфликт между марка с репутация и сходен знак, използван още преди тази марка да бъде заявена за регистрация, или да ограничи признатите на притежателя на тази марка права, а да намери баланс между въпросните интереси, като отчете — в специфичния контекст на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и с оглед на разширената защита на същата марка — интересите на третото лице ползвател на посочения знак. С това изтъкването от трето лице на основание за използването на знак, сходен на дадена марка с репутация, не може да доведе до признаването в негова полза на права, свързани с регистрирана марка, а задължава притежателя на марката с репутация да търпи използването на сходния знак.

47 В точка 91 от посоченото по-горе Решение по дело Interflora и Interflora British Unit, в което се разглежда случай, отнасящ се до използването на ключови думи за включването в каталог в интернет, Съдът е постановил, че когато показваната в интернет реклама, изхождаща от ключова дума, която съответства на марка с репутация, без да предлага просто имитация на стоките или услугите на притежателя на тази марка, без да нанася вреда на репутацията или на отличителния характер на марката и без освен това да засяга функциите на посочената марка, предлага алтернатива на стоките или услугите на притежателя на марката с репутация, следва да се заключи, че едно такова използване по принцип спада към една нормална и лоялна конкуренция в сектора на съответните стоки или услуги и следователно не е лишено от „основание“.

48 Поради това понятието за основание не би могло да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попадат само обективно императивни съображения.

49 Необходимо е още да се провери при какви условия използването от трето лице на знак, който е сходен на дадена марка с репутация, за идентична стока на тази, за която е регистрирана въпросната марка — когато този знак е използван още преди марката да бъде заявена за регистрация — може да бъде основание по смисъла на посоченото понятие.

По условията, при които използването на знак, сходен на дадена марка с репутация, още преди тя да бъде използвана, може да бъде основание по смисъла на това понятие

50 В писменото си становище De Vries посочва, че използва знака „The Bulldog“ за услуги Хорека от 1975 г. От акта за преюдициално запитване се установява, че това използване е доказано, считано от дата, която предхожда регистрацията на марката „Red Bull Krating-Daeng“. De Vries също така е притежател на словната и фигуративна марка „The Bulldog“, по-специално за безалкохолни напитки, която е регистрирана на 14 юли 1983 г. Датата, от която De Vries произвежда и разпространява енергийни напитки в опаковки, на които е поставен знакът „Bull Dog“, не е уточнена.

51 Безспорно е, че De Vries е използвал знака „The Bulldog“ за услуги и стоки, различни от тези, за които е регистрирана марката „Red Bull“, още преди посочената марка да придобие репутация.

52 Съдът е постановил, че когато трето лице се опитва чрез използването на знак, сходен на марка с репутация, да следва проправения от нея път, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на

марката за създаването и поддържането на образа на тази марка, облагодетелстването в резултат на тази употреба следва да бъде смятано за несправедливо извлечено от отличителния характер или репутацията на тази марка (вж. Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 49).

53 За да определи дали използването от трето лице на знак, сходен на дадена марка с репутация, още преди тя да бъде заявена за регистрация, може да се квалифицира като „основание" по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и да оправдае това, че третото лице се облагодетелства от репутацията на въпросната марка, запитващата юрисдикция трябва да направи преценка, като в частност вземе предвид два фактора.

54 На първо място, този анализ налага да се определи как съответните потребители възприемат посочения знак и каква е репутацията му сред тях. В настоящия случай е безспорно, че знакът „The Bulldog" е използван за съвкупност от стоки и услуги Хорека от 1983 г. или по-рано. Датата, считано от която De Vries започва да продава енергийни напитки, обаче не е уточнена в акта за преюдициално запитване.

55 На второ място, необходимо е да се провери намерението на ползвателя на същия знак.

56 За да се прецени дали използването на знака, сходен на марката с репутация, е добросъвестно, в това отношение следва да се имат предвид степента на близост между стоките и услугите, за които е използван този знак, и стоката, за която е регистрирана марката, както и кога посоченият знак е използван за първи път за стока, идентична на стоката, за която е регистрирана въпросната марка, и кога е последната е придобила репутация.

57 От една страна, когато даден знак е използван преди регистрацията на марка с репутация, за услуги и стоки, които могат да бъдат свързани със стоката, за която е регистрирана тази марка, използването на посочения знак за последната стока може да се явява естествено разширяване на гамата услуги и стоки, за които този знак вече има известна репутация сред съответните потребители.

58 В настоящия случай е безспорно, че De Vries използва знака „The Bulldog" за стоки и за услуги Хорека, които включват продажбата на напитки. Ето защо с оглед на разпознаваемостта на този знак от съответните потребители и на естеството на стоките и услугите, за които е използван, продажбата на енергийни напитки в опаковки, на които е изобразен този знак, може да се схваща не като опит за облагодетелстване от репутацията на марката на Red Bull, а като реално разширяване на гамата стоки и услуги, предлагани от De Vries. За схващане в подобен смисъл би имало още по-силно основание, ако знакът „The Bulldog" е бил използван за енергийни напитки, преди марката „Red Bull Krating-Daeng" да придобие репутация.

59 От друга страна, колкото по-известен за определена гама стоки и услуги е знакът, използван преди да бъде регистрирана сходна марка с репутация, толкова по-необходимо е използването му за разпространението на стока, идентична на стоката, за която е регистрирана марката, и това важи с толкова по-голяма сила, колкото по-тясно свързана по същността си е посочената стока с гамата стоки и услуги, за които е използван по-рано знакът.

60 Ето защо с оглед на всички съображения, изложени дотук, на поставения въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че при наличие на „основание" по смисъла на тази разпоредба притежателят на марка с репутация може да бъде задължен да търпи използването от трето лице на знак, който е сходен с тази марка, за стока, идентична със стоката, за която е регистрирана посочената марка, ако се окаже,

че този знак е използван, преди същата марка да бъде заявена за регистрация, и че идентичната стока се използва добросъвестно. За да прецени дали случаят е такъв, националната юрисдикция следва да вземе предвид по-конкретно:

— начина на възприемане на споменатия знак от съответните потребители и репутацията му сред тях,

— степента на близост между стоките и услугите, за които първоначално е използван същият знак, и стоката, за която е регистрирана марката с репутация, и

— икономическия и търговски смисъл от използването за тази стока на знака, сходен с посочената марка.

По съдебните разноски

61 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

Член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че при наличие на „основание“ по смисъла на тази разпоредба притежателят на марка с репутация може да бъде задължен да търпи използването от трето лице на знак, който е сходен с тази марка, за стока, идентична със стоката, за която е регистрирана посочената марка, ако се окаже, че този знак е използван, преди същата марка да бъде заявена за регистрация, и че идентичната стока се използва добросъвестно. За да прецени дали случаят е такъв, националната юрисдикция следва да вземе предвид по-конкретно:

— начина на възприемане на споменатия знак от съответните потребители и репутацията му сред тях,

— степента на близост между стоките и услугите, за които първоначално е използван същият знак, и стоката, за която е регистрирана марката с репутация, и

— икономическия и търговски смисъл от използването за тази стока на знака, сходен с посочената марка.

Подписи