РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

27 ноември 2008 година*

По дело C-252/07

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство) с акт от 15 май 2007 г., постъпил в Съда на 29 май 2007 г., в рамките на производство по дело

Intel Corporation Inc.

срещу

CPM United Kingdom Ltd,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н P. Jann, председател на състав, г-н M. Ilešič (докладчик), г-н A. Tizzano, г-н A. Borg Barthet и г-н E. Levits, съдии,

* Език на производството: английски.

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,
секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 16 април 2008 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Intel Corporation Inc., от г-н J. Mellor, QC, упълномощен от CMS Cameron McKenna LLP,

— за CPM United Kingdom Ltd, от г-н M. Engelman, barrister, и г-н M. Bilewycz, registered trade mark attorney,

— за правителството на Обединеното кралство, от г-жа V. Jackson, в качеството на представител, подпомагана от г-н S. Malynicz, barrister,

— за италианското правителство, от г-н I. M. Braguglia, в качеството на представител, подпомаган от г-н G. Aiello, avvocato dello Stato,

— за Комисията на Европейските общности, от г-н W. Wils, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 26 юни 2008 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 4, параграф 4, буква а) 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.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „Директивата“).

2 Запитването е отправено във връзка с искане, направено от Intel Corporation Inc. (наричано по-нататък „Intel Corporation“), за обявяване недействителността на регистрацията на марката „INTELMARK“, чийто притежател е CPM United Kingdom Ltd.

Правна уредба

Общностно право

3 Член 4 от Директивата, озаглавен „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“, гласи:

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

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

б) ако поради нейната идентичност или сходство [другаде в текста: „подобие“] с по-ранна марка и идентичността или сходството [другаде в текста: „подобието“] на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност за объркване на обществото [другаде в текста: „вероятност от объркване в общественото съзнание“], която включва вероятност за свързване с по-ранната марка.

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

а) марки, чиято дата на заявяване за регистрация, е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, или съответно на приоритетите, претендирани по отношение на тези марки, и които марки принадлежат към следните категории:

[…]

ii) марки, регистрирани в държавата членка […]

[…]

[…]

4. Всяка държава членка допълнително може да предвиди, че марката няма да бъде регистрирана, а ако е регистрирана, ще бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:

а) марката е идентична или сходна с по-ранна национална марка по смисъла на параграф 2 и трябва да бъде или е била регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, ако по-ранната марка се ползва с реноме [другаде в текста: „добра репутация“] в съответната държава членка и ако използването на по-късната марка без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марка или би ги увредило;

[…]“

4 Член 5 от Директивата, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда в параграф 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 [другаде в текста „добра репутация“] в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста „добрата репутация“] на марката или би ги увредило“.

5 Съдът тълкува последната разпоредба в точки 29 и 30 от Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, стр. I-12537), както следва:

„29 Когато са налице нарушенията, посочени в член 5, параграф 2 от Директивата, те са последица от определена степен на подобие между марката и знака, поради която съответните потребители свързват знака с марката, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват (вж. в този смисъл Решение от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 23).

30 Съществуването на такава връзка, както и на вероятност от объркване в рамките на член 5, параграф 1, буква б) от Директивата, следва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай (вж. относно вероятността от объркване Решение [от 11 ноември 1997 г.] по дело SABEL, [C-251/95, Recuiel, стр. I-6191,] точка 22 и Решение [от 22 юни 2000 г.] по дело Marca Mode, [C-425/98, Recuiel, стр. I-4861,] точка 40).“

Национално право

6 Директивата е транспонирана в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия със Закона за марките от 1994 г. (Trade Marks Act 1994, наричан по-нататък „Закон за марките“).

7 Съгласно член 5, параграф 3, буква а) от Закона за марките „[м]арка, която […] е идентична или подобна на по-ранна марка, […] не се регистрира, ако или доколкото по-ранната марка се ползва с добра репутация в Обединеното кралство (или в случаите на марка на Общността (или международна марка (ЕО) в Европейската общност) и ако използването на по-късната марка без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка или би ги увредило“.

8 Член 47, параграф 2, буква а) от Закона за марките гласи, че „[р]егистрацията на марка може да се обяви за недействителна с мотива, че […] съществува по-ранна марка, по отношение на която са изпълнени предвидените от член 5, параграфи 1, 2 и 3 условия.“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

9 Intel Corporation е притежател по-специално на национална словна марка „INTEL“, регистрирана в Обединеното кралство, както и на различни други национални марки или марки на Общността, които се състоят от думата „Intel“ или я съдържат. Стоките и услугите, за които са регистрирани тези марки, основно са компютри и стоки и услуги в областта на информационните технологии от класове 9, 16, 38 и 42 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.

10 От акта за препращане е видно, че марката „INTEL“ се ползва с много добра репутация в Обединеното кралство по отношение на микропроцесорните стоки (електронни чипове и периферни устройства) и мултимедийни и професионални софтуерни пакети.

11 CPM United Kingdom Ltd е притежател на национална словна марка „INTEL-MARK“, регистрирана в Обединеното кралство, считано от 31 януари 1997 г., за „услуги в областта на маркетинга и телемаркетинга“, които спадат към клас 35 от Ницката спогодба.

12 На 31 октомври 2003 г. Intel Corporation прави искане пред United Kingdom Trade Mark Registry за обявяване недействителността на регистрацията на марка „INTELMARK“ на основание член 47, параграф 2 от Закона за марките, като изтъква, че използването на тази марка би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка „INTEL“ или би ги увредило по смисъла на член 5, параграф 3 от същия закон.

13 Искането му е отхвърлено с решение от 1 февруари 2006 г. на Hearing Officer (компетентно длъжностно лице от United Kingdom Trade Mark Registry).

14 Подадената от Intel Corporation жалба пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), е отхвърлена със съдебно решение от 26 юли 2006 г.

15 Intel Corporation обжалва съдебното решение пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Пред тази юрисдикция Intel Corporation изтъква, че както член 4, параграф 4, буква а), така и член 5, параграф 2 от Директивата, целят да защитят притежателя на марка с добра репутация от риска от размиването ѝ.

17 Като се основава на посоченото по-горе Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, Intel Corporation счита, че за да се ползва от предвидената в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата защита, е достатъчно вследствие на степента на подобие между по-ранната марка с добра репутация и по-късната марка съответните потребители да правят връзка между двете марки. Под

„връзка“ следвало да се разбира всяка мисловна асоциация между споменатите марки. В този смисъл било достатъчно просто извикване в съзнанието на по-ранната марка.

18 Освен това, като се основава на точка 30 от посоченото по-горе Решение по дело General Motors, Intel Corporation твърди, че тъй като по-ранната марка е уникална и има силен отличителен характер, следва да се приеме, че на практика всяко използване, без значение за какви други стоки и услуги, би я увредило. Intel Corporation добавя, че когато марката е уникална и добре позната, е важно всяко засягане да се преустанови от самото начало, тъй като в противен случай марката постепенно би била изпразнена от същността си.

19 Препращащата юрисдикция установява, на първо място, че „Intel“ е дума, която няма никакво значение извън стоките, които идентифицира, че марката „INTEL“ е уникална, в смисъл че думата, от която се състои, не е използвана от когото и да било за каквато и да било стока или услуга, освен от Intel Corporation за стоките и услугите, с които търгува, и накрая, че споменатата марка се ползва в Обединеното кралство с много добра репутация в областта на компютрите и на свързаните с тях стоки.

20 На второ място, препращащата юрисдикция счита, че марките „INTEL“ и „INTELMARK“ са подобни, но изхожда от разбирането, че използването на „INTELMARK“ не може да предизвика търговска връзка с Intel Corporation.

21 На трето място, препращащата юрисдикция установява, че от една страна стоките — в частност компютрите и свързаните с тях стоки — и услугите, за които са регистрирани състоящите се от думата „Intel“ или съдържащите същата дума национални марки и марки на Общността, чийто притежател е Intel Corporation, и от друга страна услугите, за които е регистрирана марката „INTELMARK“, не са подобни.

22 Тя иска да установи дали при тези фактически обстоятелства притежателят на по-ранната марка с добра репутация има право на защитата, предвидена в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата. По-общо, тя иска да установи условията и обхвата на тази защита.

23 Поради това Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) За целите на член 4, параграф 4, буква а) от [Директивата], когато:

а) по-ранната марка се ползва с много добра репутация по отношение на някои специфични видове стоки или услуги;

б) тези стоки или услуги не са подобни или не са значително подобни на стоките и услугите на по-късната марка;

в) по-ранната марка е уникална по отношение на всякакви стоки и услуги;

г) по-ранната марка се извиква в съзнанието на средния потребител, когато попадне на по-късната марка, използвана за услугите на по-късната марка,

достатъчни ли са тези обстоятелства сами по себе си, за да се установи: i) „връзка“ по смисъла на точки 29 и 30 от Решението [по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе] и/или ii) несправедливо облагодетелстване и/или увреждане по смисъла на този член?

2) При отрицателен отговор, какви обстоятелства трябва да вземе предвид националният съд, когато решава дали тази връзка е достатъчна? По-специално какво значение трябва да се отдава на стоките или услугите в описанието на по-късната марка в рамките на цялостната преценка, насочена към определяне дали съществува „връзка“?

3) Какви обстоятелства са необходими в контекста на член 4, параграф 4, буква а) [от Директивата], за да е изпълнено условието за увреждане на отличителния характер? По-специално: i) трябва ли по-ранната марка да е уникална, ii) първото довело до конфликт използване достатъчно ли е, за да се установи увреждане на отличителния характер, и iii) обстоятелството, че отличителният характер на по-ранната марка е увреден, предполага ли оказване на влияние върху икономическото поведение на потребителя?“

По преюдициалните въпроси

Предварителни бележки

24 Следва да се констатира, че член 4, параграф 4, буква а) и член 5, параграф 2 от Директивата по същество са идентично формулирани и са насочени към предоставяне на една и съща защита на марките с добра репутация.

25 Следователно тълкуването на член 5, параграф 2 от Директивата, дадено от Съда в посоченото по-горе Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, се отнася и за член 4, параграф 4, буква а) от Директивата (вж. в този смисъл Решение от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C-292/00, Recueil, стр. I-389, точка 17).

По защитата, предоставена от член 4, параграф 4, буква а) от Директивата

26 Член 4, параграф 4, буква а) от Директивата установява в полза на марките с добра репутация по-широка защита, отколкото предвидената от параграф 1 от същия член. Специфичното за тази защита условие е използване на по-късната марка без основание, което извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или ги уврежда, или би ги увредило (вж. в този смисъл относно член 5, параграф 2 от Директивата Решение по дело Marca Mode, посочено по-горе, точка 36, Решение

по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, точка 27, както и Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas и adidas Benelux, C-102/07, все още непубликувано в Сборника, точка 40).

27 Нарушенията, срещу които член 4, параграф 4, буква а) от Директивата гарантира посочената защита в полза на марките с добра репутация, са, на първо място, увреждане на отличителния характер на по-ранната марка, на второ място, увреждане на добрата ѝ репутация, и на трето място, несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация.

28 Дори един от трите вида нарушения е достатъчен за прилагането на посочената разпоредба.

29 По отношение по-специално на увреждането на отличителния характер на по-ранната марка, определяно също като „размиване“, „обезличаване“ или „заглушаване“, същото е налице, щом като е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на посочената марка, тъй като използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Такъв по-специално е случаят, когато по-ранна марка, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да предизвиква това.

30 Когато са налице, нарушенията, посочени в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, са последица от определена степен на подобие между по-ранните и по-късните марки, поради която съответните потребители свързват двете марки, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват (вж. по отношение на

член 5, параграф 2 от Директивата посочените по-горе Решение по дело General Motors, точка 23, Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 29 и Решение по дело adidas и adidas Benelux, точка 41).

31 Когато в съзнанието на хората липсва подобна връзка, използването на по-късната марка не може да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ги увреди.

32 Само по себе си обаче съществуването на подобна връзка не би могло да е достатъчно, за да се направи изводът, че е налице едно от нарушенията, посочени в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, които, както беше изложено в точка 26 от настоящото решение, представляват специфичното условие за предвидената от същата разпоредба защита на марките с добра репутация.

Относно съответните потребители

33 Потребителите, които следва да се вземат предвид при определяне дали регистрацията на по-късната марка може да се обяви за недействителна на основание на член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, се променят в зависимост от вида на твърдяното от притежателя на по-ранната марка нарушение.

34 Всъщност, от една страна, както отличителният характер, така и добрата репутация на дадена марка трябва да се преценяват с оглед на начина, по който я възприемат съответните потребители, представляващи средните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, които са относително

осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (по отношение на отличителния характер вж. Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точка 34; по отношение на добрата репутация вж. в този смисъл Решение по дело General Motors, посочено по-горе, точка 24).

35 Следователно съществуването на нарушения, състоящи се в увреждане на отличителния характер или на добрата репутация на по-ранната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

36 От друга страна, по отношение на нарушението, състоящо се от несправедливо облагодетелстване, извлечено от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, доколкото е забранено предимството, извлечено от тази марка от притежателя на по-късната марка, съществуването на посоченото нарушение трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

По доказването

37 За да се ползва от защитата, установена от член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, притежателят на по-ранната марка трябва да представи доказателства, че използването на по-късната марка „би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добрата репутация“] на марка или би ги увредило“.

38 За тази цел притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху марката по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от Директивата. Всъщност когато от начина, по който притежателят на по-късната марка би могъл да я използва, е възможно да се предвиди, че ще последва подобно нарушение, притежателят на по-ранната марка не би следвало да е длъжен да чака това реално да стане, за да може да забрани споменатото използване. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи изводът за сериозен риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще.

39 Когато притежателят на по-ранната марка успее да докаже, че съществува действително и настоящо нарушение на правата върху марката му по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от Директивата или — при липсата на такова нарушение — че съществува сериозен риск от настъпването му в бъдеще, притежателят на по-късната марка следва да установи, че има основание да използва марката.

По подточка i) от първия въпрос и по втория въпрос

40 С подточка i) от първия въпрос и с втория въпрос препращащата юрисдикция иска по същество да се установи кои са релевантните критерии, за да се прецени дали съществува връзка по смисъла на Решението по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, (наричана по-нататък „връзка“) между по-ранната марка с добра репутация и по-късната марка, обявяването на чиято недействителност се иска.

41 Съществуването на такава връзка следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. по отношение на член 5,

параграф 2 от Директивата посочените по-горе Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 30 и Решение по дело adidas и adidas Benelux, точка 42).

42 Сред тези фактори могат да бъдат посочени:

— степента на подобие между конфликтните марки,

— естеството на стоките или услугите, за които са съответно регистрирани конфликтните марки, включително степента на близост или на различие на тези стоки или услуги, както и съответните потребители,

— колко добра е репутацията на по-ранната марка,

— степента на отличителност на характера на по-ранната марка, която ѝ е присъща или която е придобила чрез използването ѝ,

— съществуването на вероятност от объркване в общественото съзнание.

43 В това отношение се налага да бъдат направени следните уточнения.

44 По отношение на степента на подобие между конфликтните марки, колкото по-подобни са те, толкова по-вероятно е по-късната марка да извиква в съзнанието

на съответните потребители по-ранната марка с добра репутация. Такъв е случаят a fortiori, когато споменатите марки са идентични.

45 Все пак идентичността между конфликтните марки, и a fortiori обикновеното им подобие, не е достатъчна, за да се направи изводът, че между тези марки съществува връзка.

46 Всъщност възможно е конфликтните марки да са регистрирани респективно за стоки или услуги, чиито съответни потребители не се припокриват.

47 Освен това следва да се напомни, че добрата репутация на дадена марка се преценява по отношение на съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана същата. Възможно е обаче да става дума било за широк кръг потребители, било за по-специализиран кръг потребители (вж. Решение по дело General Motors, посочено по-горе, точка 24).

48 Следователно не може да се изключи възможността съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, да са напълно различни от тези на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-късната марка, както и възможността по-ранната марка, независимо че е с добра репутация, да е неизвестна за потребителите, към които по-късната марка е насочена. В подобен случай потребителите, към които е насочена всяка от двете марки, е възможно никога да не попаднат на другата марка, поради което да не се установят никаква връзка между тези марки.

49 Освен това дори съответните потребители на стоките или на услугите, за които са съответно регистрирани конфликтните марки, да са едни и същи или в известна

степен да се припокриват, споменатите стоки или услуги могат толкова да се различават, че по-късната марка да не е в състояние да извика по-ранната марка в съзнанието на съответните потребители.

50 Поради това естеството на стоките или на услугите, за които са съответно регистрирани конфликтните марки, трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали съществува връзка между тези марки.

51 Следва също да се подчертае, че някои марки могат да са придобили добра репутация, която да надхвърля съответните потребители на стоките или на услугите, за които са регистрирани тези марки.

52 В този случай е възможно съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-късната марка, да направят връзка между конфликтните марки, дори и те да са напълно различни от съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка.

53 Поради това, за да се прецени дали съществува връзка между конфликтните марки, може да се наложи да се вземе предвид колко добра е репутацията на по-ранната марка, за да се определи дали тази репутация надхвърля потребителите, към които е насочена марката.

54 По същия начин колкото по-силен отличителен характер разкрива по-ранната марка, без оглед дали той ѝ е присъщ или е придобит чрез използването ѝ,

толкова по-вероятно е, когато попаднат на идентична или подобна по-късна марка, съответните потребители да си припомнят споменатата по-ранна марка.

55 Поради това, за да се прецени дали съществува връзка между конфликтните марки, следва да се вземе предвид степента на отличителност на характера на по-ранната марка.

56 В това отношение, доколкото способността на дадена марка да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на споменатата марка, и следователно нейният отличителен характер са по-силни, ако тази марка е уникална — т.е. по отношение на словна марка като „INTEL“, когато думата, от която се състои, не е използвана от когото и да било за каквато и да било стока или услуга, освен от притежателя на тази марка за стоките и услугите, с които търгува — следва да се провери дали по-ранната марка е уникална или главно уникална.

57 Накрая, непременно се установява връзка между конфликтните марки в случай на вероятност от объркване, т.е. когато съответните потребители мислят или са склонни да мислят, че стоките или услугите, търгувани под по-ранната марка, и търгуваните под по-късната произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (вж. в този смисъл по-специално Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17 и Решение от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings и O2 (UK), C-533/06, Сборник, стр. I-4231 точка 59).

58 Все пак, както е видно от точки 27—31 от Решението по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, прилагането на установената с член 4, параграф 4, буква а) от Директивата защита не изисква да съществува вероятност от объркване.

59 Препращащата юрисдикция иска по-специално да се установи дали обстоятелствата, изброени в точки а)—г) от първия преюдициален въпрос, са достатъчни, за да се направи изводът, че между конфликтните марки съществува връзка.

60 По отношение на обстоятелството, посочено в точка г) от този въпрос, фактът, че по-късната марка напомня за по-ранната марка на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, означава, че такава връзка съществува.

61 По отношение на обстоятелствата, посочени в точки а)—в) от същия въпрос, както е видно от точки 41—58 от настоящото решение, същите не предполагат непременно съществуване на връзка между конфликтните марки, но и не я изключват. Препращащата юрисдикция следва да основе анализа си върху всички факти по главното производство.

62 Следователно на подточка i) от първия въпрос и на втория въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 4, буква а) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че съществуването на връзка по смисъла на Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, между по-ранната марка с добра репутация и по-късната марка следва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай.

63 Фактът, че по-късната марка напомня за по-ранната марка с добра репутация на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, означава, че между конфликтните марки съществува връзка по смисъла на Решението по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе.

64 Фактът, че:

— по-ранната марка се ползва с много добра репутация за някои специфични видове стоки или услуги и

— тези стоки или услуги и стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, не са подобни или не са значително подобни, и

— по-ранната марка е уникална по отношение на всякакви стоки или услуги,

не предполага непременно, че между конфликтните марки съществува връзка по смисъла на Решението по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе.

По подточка ii) от първия въпрос и по третия въпрос

65 С подточка ii) от първия си въпрос препращащата юрисдикция иска да се установи дали изброените в точки а)—г) обстоятелства са достатъчни като доказателство, че използването на по-късната марка извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка, или ги уврежда, или би ги увредило. С третия си въпрос препращащата юрисдикция иска по същество да се установи кои критерии са релевантни за преценката дали използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка.

66 На първо място, както бе напомнено в точка 30 от настоящото решение, когато са налице нарушенията, посочени в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, те са последица от определена степен на подобие между по-ранните и по-късните марки, поради която съответните потребители свързват двете марки, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват.

67 Колкото по-непосредствено и силно по-късната марка се извиква в съзнанието от по-ранната марка, толкова по-голям е рискът настоящото или бъдещото използване на по-късната марка да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ги увреди.

68 От това следва, че както съществуването на връзка между конфликтните марки, така и съществуването на някое от нарушенията, посочени в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, или на сериозен риск, че такова нарушение ще бъде извършено в бъдеще, трябва да се оценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай, сред които са вече изброените в точка 42 от настоящото решение критерии.

69 Впрочем по отношение на това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на по-ранната марка Съдът вече е приел, че колкото отличителният характер и добрата репутация на по-ранната марка са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува увреждане (вж. по отношение на член 5, параграф 2 от Директивата Решение по дело General Motors, посочено по-горе, точка 30).

70 На второ място, изброените в точки а)—г) от първия въпрос обстоятелства не са достатъчни, за да се установи съществуването на несправедливо облагодетелстване и/или на увреждане по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от Директивата.

71 Що се отнася по-специално до обстоятелството, посочено в точка г) от същия въпрос, както е видно от точка 32 от настоящото решение, съществуването на връзка между конфликтните марки не освобождава притежателя на по-ранната марка от представянето на доказателства за действително и настоящо нарушение на правата върху неговата марка по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от Директивата или за сериозен риск от извършването на такова нарушение в бъдеще.

72 На последно място, в частност що се отнася до увреждането на отличителния характер на по-ранната марка, на втората част от третия въпрос следва да се отговори, първо, че не е необходимо по-ранната марка да е уникална, за да може да се установи съществуването на такова нарушение или на сериозен риск, че то ще бъде извършено в бъдеще.

73 Всъщност марка с добра репутация непременно има отличителен характер, придобит най-малкото от нейното използване. Поради това дори по-ранната марка с добра репутация да не е уникална, използването на идентична или подобна по-късна марка може да е от такова естество, че да отслаби отличителния характер на по-ранната марка.

74 Все пак колкото повече по-ранната марка разкрива уникален характер, в толкова по-голяма степен използването на идентичната или подобна по-късна марка може да увреди отличителния ѝ характер.

75 На второ място, първото използване на идентична или подобна по-късна марка може евентуално да е достатъчно, за да причини действително и настоящо увреждане на отличителния характер на по-ранната марка или да породи сериозен риск, че подобно увреждане ще настъпи в бъдеще.

76 На трето място, както се подчертава в точка 29 от настоящото решение, увреждането на отличителния характер на по-ранната марка е настъпило, когато отслабне способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на споменатата марка, след като използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и намаляване на нейното влияние върху съзнанието на хората.

77 Следователно доказването, че използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка, предполага доказване на промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, вследствие използването на по-късната марка или на сериозен риск, че такава промяна ще настъпи в бъдеще.

78 Напротив, за целите на преценката дали използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка е без значение дали притежателят на по-късната марка извлича действителна пазарна изгода от отличителния характер на по-ранната марка.

79 Поради това на подточка ii) от първия въпрос и на третия въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 4, буква а) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че съществуването на използване на по-късна марка, което извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или ги уврежда, или би ги увредило, трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай.

80 Фактът, че:

— по-ранната марка се ползва с много добра репутация за някои специфични видове стоки или услуги и

— тези стоки или услуги и стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, не са подобни или не са значително подобни, и

— по-ранната марка е уникална по отношение на всякакви стоки или услуги, и

— по-късната марка напомня за по-ранната марка с добра репутация на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен,

не е достатъчен да се докаже, че използването на по-късната марка извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или ги уврежда, или би могло да ги увреди по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от Директивата.

81 Член 4, параграф 4, буква а) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че:

— използването на по-късната марка може да увреди отличителния характер на по-ранната марка с добра репутация дори ако последната не е уникална,

— първото използване на по-късната марка може да е достатъчно, за да увреди отличителния характер на по-ранната марка,

— доказването, че използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка, предполага да се докаже промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, вследствие на използването на по-късната марка или да се докаже сериозен риск от настъпването на такава промяна в бъдеще.

По съдебните разноски

82 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата 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:

1) **Член 4, параграф 4, буква а) 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 по смисъла на Решението от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux (C-408/01) съществуването на връзка между по-ранната марка с добра репутация и по-късната марка трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай.**

2) **Фактът, че по-късната марка напомня за по-ранната марка с добра репутация на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, означава, че между конфликтните марки съществува връзка по смисъла на Решението по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе.**

3) **Фактът, че:**

— **по-ранната марка се ползва с много добра репутация за някои специфични видове стоки или услуги и**

— **тези стоки или услуги и стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, не са подобни или не са значително подобни, и**

— **по-ранната марка е уникална по отношение на всякакви стоки или услуги,**

не предполага непременно, че между конфликтните марки съществува връзка по смисъла на Решението по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе.

4) **Член 4, параграф 4, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че съществуването на използване на по-късна марка, което извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранна марка или ги уврежда, или би ги увредило, трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай.**

5) **Фактът, че:**

— **по-ранната марка се ползва с много добра репутация за някои специфични видове стоки или услуги и**

— **тези стоки или услуги и стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, не са подобни или не са значително подобни, и**

— **по-ранната марка е уникална по отношение на всякакви стоки или услуги, и**

— **по-късната марка напомня за по-ранната марка с добра репутация на средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен,**

не е достатъчен да се докаже, че използването на по-късната марка извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или ги уврежда, или би могло да ги увреди по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) от Директива 89/104.

6) Член 4, параграф 4, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че:

— **използването на по-късната марка може да увреди отличителния характер на по-ранната марка с добра репутация дори ако последната не е уникална,**

— **първото използване на по-късната марка може да е достатъчно, за да увреди отличителния характер на по-ранната марка,**

— **доказването, че използването на по-късната марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка, предполага да се докаже промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, вследствие използването на по-късната марка или да се докаже сериозен риск от настъпването на такава промяна в бъдеще.**

Подписи