ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА J. КОКОТТ представено на 7 април 2011 година[1]

I — Въведение

1. Има ли право дадено предприятие да пълни и продава в тази форма своя продукт в използвана опаковка на свой конкурент, ако тази опаковка е защитена като марка? Това е въпросът, поставен в настоящия случай. Ако вземем например популярната бутилка на Coca Cola, отговорът изглежда очевиден. Но дали същото важи и когато става дума за иновативна газова бутилка, за която клиентът е платил повече, отколкото за съдържащия се в нея газ?

II — Правна уредба

2. Приложение намира Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките[2] (наричана по-нататък „Директива относно марките“).

3. Правата, предоставени от марката, са уредени в член 5 от Директивата относно марките:

„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 за услуги, които не са

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 — ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92—98, изменена с приложение XVII към Споразумението за Европейското икономическо пространство, ОВ L 1, стр. 482, отменена и заменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25).

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 реномето на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност".

4. Десето съображение от Директивата относно марките разяснява целта на защитата на марката по следния начин:

„[з]ащитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция именно е да гарантира марката като обозначение за произход, следва да е абсолютна при идентичност между марката и знака и между стоките или услугите […]".

5. Член 7 от Директивата относно марките урежда изчерпването на правата, предоставени от марка, както и запазващите се след това права на притежателя:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара".

6. По сведения на запитващата юрисдикция съответните хармонизиращи разпоредби в Дания се приближават до текста на Директивата относно марките.

III — Обстоятелства и преюдициално запитване

7. В преюдициалното запитване са очертани следните фактически обстоятелства:

8. В рамките на фирмената си дейност BP Gas A/S (наричано по-нататък „BP", впоследствие Kosan Gas A/S, наричано

по-нататък „Kosan“) наред с другото произвежда бутилиран газ, който продава както на физически лица, така и на търговци. Името и логото на BP са регистрирани като марки на Общността. Както словната, така и фигуративната марка са регистрирани, наред с другото, и за химически продукти, по-специално газ.

9. От 2001 г. BP търгува в Дания с газ, бутилиран в т.нар. композитна бутилка (олекотена бутилка). Специфичната форма на бутилката е регистрирана като марка на Общността и като датска марка. И двете регистрации се отнасят до триизмерни марки, които обхващат както газообразни горива, така и съдове за съхранение на течни горива [3]. Композитната бутилка се използва от BP въз основа на изключително споразумение за дистрибуция, сключено с норвежкия производител на бутилките. BP притежава изключителна лицензия за използване на композитната бутилка в Дания в качеството ѝ на т.нар. марка, обозначаваща опаковката (*vareudstyrsmærke*), и има право на иск за нарушение върху марката в Дания. Словната и/или фигуративната марка на BP са изобразени върху композитната бутилка.

10. При първата покупка на пълна с газ композитна бутилка от дистрибутор на BP потребителят плаща и за бутилката, която по този начин става негова собственост. Дейността на BP включва и повторното пълнене на празни бутилки. Това става по следния начин: потребител[ят] отива при дистрибутор на BP и срещу заплащане за газа заменя празна композитна бутилка за подобна бутилка, която е напълнена от BP.

11. Viking Gas A/S (наричано по-нататък „Viking“) се занимава с продажба на газ и сродни дейности, без само́ да произвежда газ. То притежава газостанция в Дания, от която доставя напълнени с газ композитни бутилки на независими търговци, с които осъществява сътрудничество. След напълването Viking залепва върху бутилката надпис с фирменото си име и номера на газостанцията, както и допълнителен надпис, съдържащ изискваните от закона данни, вкл. относно газостанцията и съдържанието на бутилката. Поставените върху бутилката марки на BP не се отстраняват или закриват. Потребителят отива при дистрибутор на Viking и срещу заплащане за газа заменя празна бутилка, включително и композитна, за подобна бутилка, която е напълнена от Viking.

12. По-рано BP е използвало и други бутилки за съхранение на газ — стоманени бутилки от вида, който се използва стандартно от почти всички икономически оператори в голяма част от света, а именно

3 — Регистрацията за съответната марка на Общността (№ 003780343) се отнася и за съдове за съхранение на газ.

еднотипни жълти стоманени бутилки с различна големина. Последните не са регистрирани като марки, обозначаващи опаковката, но също като композитните бутилки носят словната и/или фигуративната марка на BP. Viking заявява, че BP в продължение на много години е приемало и продължава да приема други предприятия да пълнят тези (други) бутилки.

13. Правният спор засяга въпроса дали с пълненето и продажбата на газ в композитни бутилки на BP Viking е нарушило неговите свързани с марката права. Предишните две инстанции са постановили забрана за Viking да използва марката, обозначаваща опаковката, както и други марки на BP при пълнене на негови композитни бутилки с бутилиран газ с цел продажба.

14. С оглед на това Върховният съд на Дания, Højesteret, поставя на Съда следните въпроси:

„1. Трябва ли разпоредбите на член 5 във връзка с член 7 от Директивата относно марките да се тълкуват в смисъл, че предприятието Б носи отговорност за нарушаване на право върху търговска марка, ако пълни с газ и след това продава бутилки, които произхождат от предприятието А, когато са налице следните фактически обстоятелства:

а) А продава газ в т.нар. композитни бутилки със специфична форма, която е регистрирана като такава, т.е. като търговска марка, обозначаваща опаковката, в Дания и в Общността. А не е притежател на тези марки, обозначаващи опаковката, но притежава изключителна лицензия да ги използва в Дания и правото на иск за нарушение върху търговската марка в Дания.

б) При първата покупка на пълна с газ композитна бутилка от дистрибутор на А потребителят плаща и за бутилката, която по този начин става негова собственост.

в) А пълни отново композитни бутилки по такъв начин, че потребителите могат при дистрибутор на А и срещу заплащане за газа да заменят празна композитна бутилка за подобна бутилка, която е напълнена от А.

г) Б осъществява дейност по пълнене на газ в бутилки, и по-специално в композитни бутилки, обхванати от посочената в [буква а)] марка, обозначаваща опаковката,

като потребителите отиват при дистрибутор на Б и срещу заплащане за газа заменят празна композитна бутилка за подобна бутилка, която е напълнена от Б.

д) Когато въпросните композитни бутилки са напълнени с газ от Б, последният им залепва надписи, посочващи, че пълненето е било извършено от него?

2. Ако може да се предположи, че по принцип потребителите ще придобият впечатлението, че съществува връзка между Б и А, има ли това значение за отговора на първия въпрос?

3. При отрицателен отговор на първия въпрос би ли могъл резултатът да бъде различен, поради факта че композитните бутилки — освен че са обхванати от горепосочената марка, обозначаваща опаковката — носят словни и/или фигуративни марки, регистрирани от А (отпечатани върху бутилката), които си остават видими независимо от надписите на Б?

4. При утвърдителен отговор на първия и на третия въпрос би ли могъл резултатът да бъде различен, като се има предвид, че по отношение на други видове бутилки, които не са обхванати от горепосочената марка, обозначаваща опаковката, но носят словната и/или фигуративната марка на А, последното в продължение на много години е приемало и продължава да приема други предприятия да пълнят тези бутилки?

5. При утвърдителен отговор на първия или на третия въпрос би ли могъл резултатът да бъде различен, ако самият потребител се обръща пряко към Б, за да:

а) замени срещу заплащане за газа празна композитна бутилка за подобна бутилка, която е напълнена от Б, или

б) напълни с газ срещу заплащане композитната бутилка, която е донесъл?“.

15. В писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 20 януари 2011 г. вземат участие Viking, Kosan като правоприемник на BP, Италианската република и Европейската комисия.

IV — От правна страна

А — *По първите четири въпроса*

16. С първите си четири въпроса запитващата юрисдикция иска по същество да узнае дали предприятие, което пълни отново и продава газови бутилки, нарушава свързаните с марката права на друго предприятие, което е регистрирало за бутилката марка, обозначаваща опаковката, за газ и съдове за съхранение на газ.

17. Съгласно член 5, параграф 1, първо изречение от Директивата относно марките регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. По силата на член 5, параграф 1, буква а) тези изключителни права позволяват на притежателя да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана.

18. Композитната бутилка е регистрирана като марка за газ и газови бутилки. В настоящия случай се продават и двата вида стоки, което по необходимост води до използването на тази марка за двете стоки. При продажба на газовата бутилка марката е обозначена върху нея, а пълненето на газовата бутилка съответства на поставянето на марката върху стоката газ. Следователно в случая е изпълнена хипотезата на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата относно марките.

19. Използването на идентичния на марката знак — композитната бутилка — се извършва и в процеса на търговия, доколкото е свързано с делови отношения, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер [4].

20. Ако текстът на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата относно марките се разглежда отделно, би следвало Kosan да може да забрани на Viking да продава отново напълнени композитни бутилки. При по-внимателно разглеждане обаче става ясно, че това свързано с марката право подлежи на сериозни ограничения. Във връзка с това трябва да се направи разграничение между продажбата на бутилката и продажбата на газ.

1. По продажбата на газови бутилки

21. Член 7 от Директивата относно марките съдържа изключение от предвидените в член 5 изключителни права на притежателя на марката, като предвижда, че правото на притежателя на марката да забрани на всяко трето лице използването ѝ се изчерпва, когато стоките са пуснати на

4 — Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 40).

пазара в ЕИП [5] от самия притежател или с негово съгласие, освен ако не съществуват основателни причини той да се противопостави на последващи продажби на тези стоки [6].

22. Повторните продажби от трето лице на стоки втора употреба, първоначално пуснати на пазара с тази марка от притежателя ѝ или от упълномощено от него лице, представляват „последващи продажби“ по смисъла на член 7 от Директивата относно марките. Използването на марката за такива повторни продажби може да бъде забранено само когато противопоставянето на тези продажби от страна на притежателя на марката е оправдано с „основателни причини“ по смисъла на член 7, параграф 2 [7].

23. Като основателна причина за противопоставяне член 7, параграф 2 от Директивата относно марките посочва по-специално случая, в който състоянието на стоките е променено или влошено след пускането им на пазара. Основателна причина обаче е налице и когато използването на идентичен на дадена марка знак засяга сериозно нейното реноме [8].

24. Възможността за засягане на реномето вследствие на промяна в настоящия случай следва единствено от твърдението на Kosan, което се явява правоприемник на BP, че съществува риск при експлозия на газовата бутилка или при пожар обозначението на бутилката да бъде унищожено. Ако Viking носело отговорност за подобен инцидент, причинен например от грешки при пълненето или от специфични характеристики на използваната газ, но указанието за неговата отговорност бъдело унищожено, това можело да засегне реномето на Kosan.

25. Подобен риск обаче е типичен за последващите продажби на стоки втора употреба и затова по принцип се отчита при прилагане на принципа на изчерпване. Могат дори да бъдат посочени редица продукти, при чиято последваща продажба рискът от увреждане определено е по-висок, отколкото при отново напълнени газови бутилки, без производителят да може да се противопостави на последващата им продажба. Достатъчно е да се сетим само за различните превозни средства, най-вече автомобили, мотоциклети и велосипеди. Вследствие на дотогавашната им употреба те могат да съдържат скрити

5 — Продажбата в други държави членки би обосновала изчерпването по отношение на бутилки, внасяни впоследствие от Viking в Дания, вж. Решение от 22 юни 1976 г. по дело Terrapin (Overseas) (119/75, Recueil, стр. 1039, точка 6), Решение от 20 януари 1981 г. по дело Musik-Vertrieb membran и K-tel International (55/80 и 57/80, Recueil, стр. 147, точка 10) и Решение от 28 април 1998 г. по дело Metronome Musik (C-200/96, Recueil, стр. I-1953, точка 14).

6 — Решение от 8 юли 2010 г. по дело Portakabin и Portakabin (C-558/08, Сборник, стр. I-6963, точка 74).

7 — Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 76).

8 — Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 79).

дефекти, които впоследствие да доведат до инциденти за купувача, които биха могли да накърнят реномето на производителя.

26. Въпреки този риск за реномето си обаче притежателят на марката не може да се противопостави на последващата продажба на стоката, обозначена с неговата марка, ако липсва промяна или влошаване на състоянието на стоката.

27. Действително освен това Kosan привежда и довода за риск от отговорност съгласно правната уредба на отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, но условие за такава отговорност съгласно член 4 от Директива 85/374/ЕИО [9] е увреденото лице да докаже дефекта и причинната връзка между дефекта и вредата. Затова, ако стоката не съдържа дефект, за който Kosan би трябвало да носи отговорност, не може да става дума за отговорност за вреди, причинени от дефект на стока. Следователно и този риск не обосновава правен интерес от противопоставянето на последващите продажби.

28. Основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките е налице и когато препродавачът създава впечатление, че съществува икономическа връзка между него и притежателя на марката, и по-специално че предприятието на препродавача е част от дистрибуторската мрежа на притежателя на тази марка или че между двете предприятия има особена връзка. Подобно впечатление на практика би било измамно, а и не е необходимо, за да се осигури понататъшното комерсиализиране на стоки, пуснати на пазара с марката от притежателя или с негово съгласие, а следователно и за да се осигури постигането на целта на правилото за изчерпване по член 7 [10].

29. Следователно с помощта на съответно обозначение върху бутилката трябва да се избегне впечатлението за съществуването на икономическа връзка между двете предприятия, за каквато става дума във втория въпрос. Това не би трябвало да бъде непреодолима пречка, ако потребителите по смисъла на четвъртия въпрос са привикнали с факта, че газовите бутилки се пълнят отново от други предприятия [11].

30. Тези надписи обаче не бива да пречат на евентуални марки на Kosan, обозначени на композитната бутилка, които указват произхода на бутилката, така че последните да бъдат скрити. Действително в такъв случай е налице засягане на основната функция на марката, която се състои в това да указва и гарантира произхода на стоката, както и се препятства възможността потребителят да отличава стоките с произход от притежателя на марката от тези с произход от препродавача или от други трети лица [12].

9 — Директива на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 183), изменена с Директива 1999/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 1999 година (ОВ L 141, стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 34).

10 — Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 80).

11 — Вж. Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 84).

12 — Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 86).

31. Всъщност не е сигурно, че премахването на дадена марка е препятствие пред по-нататъшното търгуване на стоката [13]. Ако обаче това премахване не се основава на правен интерес на купувача на стоката [14], то правото в областта на марките защитава принципния правен интерес на притежателя на марката да придаде отличителен характер на предлаганата от него стока или услуга.

32. Тъй като запитващата юрисдикция съобщава, че обозначените върху бутилката марки на Kosan не са нито премахнати, нито закрити, и в третия си въпрос дори се интересува дали това обстоятелство би довело до различен резултат, следва да се приеме, че обозначението на отново пълнените композитни бутилки отговаря на тези изисквания.

33. Що се отнася до интереса от използване на композитните бутилки изключително за продажба на бутилиран газ, този интерес не е предмет на защитата на марката като обозначение за произхода на газовите бутилки. Затова той ще бъде разгледан по-нататък във връзка с продажбата на газ.

34. Следователно газова бутилка, която е регистрирана като марка, подлежи на препродажба след първоначалното ѝ пускане на пазара, освен ако поради специфични обстоятелства притежателят на марката няма правен интерес от противопоставяне. Наличието на подобен интерес обаче не е доказано в настоящия случай.

2. По продажбата на газ

35. Тук трябва да бъде разгледан въпросът дали притежателят на марката може да се противопостави на продажбата на газ в регистрираната като марка газова бутилка.

36. По отношение на дейността на Viking по пълнене на газ не може да става дума за изчерпване на правото върху марка, представена върху композитната бутилка, тъй като този газ не е бил пуснат преди това на пазара от лицето, притежаващо свързаните с марката права. Затова прилагането на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата относно марките не противоречи на член 7, параграф 1.

37. Въпреки това притежателят на марката не може въз основа на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата относно марките да се противопостави на използването на знак, идентичен с неговата марка, ако такова използване не може да засегне нито

13 — Вж. напр. заключението на генералния адвокат Jääskinen от 9 декември 2010 г. по дело L'Oréal и др. (C-324/09, висящо пред Съда, точка 73 и сл.).

14 — Така например крайните потребители биха могли да имат правен интерес да не действат в полза на рекламирането на притежателя на дадена ясно разпознаваема марка, без премахването на марката да им пречи да препродават стоката в бъдеще.

една от функциите на марката [15]. Сред тези функции фигурира не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата [16], но също и други нейни функции, например по-специално функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама [17].

39. Следователно функцията за указване на произход се засяга не само ако при покупка на напълнена от друго предприятие газова бутилка потребителите приемат, че газът е с произход от притежателя на марката, а и ако по смисъла на втория въпрос потребителите придобият впечатлението, че съществува връзка между притежателя на марката и предприятието, занимаващо се с пълнене на газ. Притежателят на марката има право да се противопостави на подобно използване.

а) По функцията за указване на произход

38. Налице е засягане на функцията за указване на произход на марката, когато използването не позволява или позволява единствено трудно на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен потребител да разбере дали обозначените стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице [18].

40. Не може обаче да става дума за засягане на функцията за указване на произход, ако вероятността от объркване относно произхода на газа или относно връзката между предприятието, занимаващо се с пълнене на газ, и притежателя на марката е ефективно избегната с помощта на съответно обозначение. За целта не е достатъчно даването на съответни указания само в търговските обекти, тъй като извън тях би могло да се създаде впечатлението, че бутилките съдържат газ, напълнен от притежателя на марката [19]. От друга страна, такова възражение не може да бъде противопоставено при наличие на обозначение на самата бутилка.

41. Въпросът дали споменатите от запитващата юрисдикция надписи указват достатъчно ясно, че съдържащия се в бутилката газ не е с произход от притежателя на марката, се свежда до изясняване на фактическите обстоятелства. Това трябва да

15 — Решение по дело Arsenal Football Club (посочено в бележка под линия 4, точка 51), Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др. (C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 60), Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google (C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 76), както и Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 29).

16 — Тъй като член 5, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките предполага вероятност от объркване, т.е. засягане на функцията за указване на произход, трудно можем да си представим нарушаване на правото върху търговска марка само с оглед на останалите функции на марката, когато знаците не са идентични, вж. Решение по дело L'Oréal и др. (посочено в бележка под линия 15, точка 59) както и Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 50 и сл.); вж. също заключението на генералния адвокат Poiares Maduro от 22 септември 2009 г. по дело Google France и Google (C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 100).

17 — Решение по дело L'Oréal и др. (посочено в бележка под линия 15, точка 58), Решение по дело Google France и Google (споменато в бележка под линия 15, точка 77) както и Решение по дело Portakabin и Portakabin (посочено в бележка под линия 6, точка 30).

18 — Решение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 15, точка 84 с допълнителни позовавания).

19 — Решение по дело Arsenal Football Club (посочено в бележка под линия 4, точка 57).

бъде направено от компетентната национална юрисдикция.

42. При тази проверка трябва най-вече да се проучи как средният потребител на този вид стоки възприема обозначението [20], а следователно и какви са търговските практики на пазара за бутилиран газ. Ако потребителите по смисъла на четвъртия въпрос са привикнали с факта, че газовите бутилки се пълнят отново от други предприятия, които не са ги пуснали първоначално на пазара, вероятността от обърквane е по-малка.

43. Ако други марки на предприятието, пуснали бутилките първоначално на пазара, по смисъла на третия въпрос си остават видими независимо от обозначението на предприятието, занимаващо се с пълнене на газ, при проверката трябва да се разгледа въпросът дали последното обозначение е достатъчно, за да се избегне обърквane по отношение на произхода на газа.

44. В случай че ефективно е избегнато обърквane по отношение на произхода на газа, следва да се провери дали използването на бутилката от друго предприятие за търговия с газ засяга някоя от останалите функции на марката.

б) Гарантиране на качеството на стоката

45. Функцията за гарантиране на качеството на стоката по правило е свързана с функцията за указване на произход. Марката указва, че стоката отговаря на стандартите за качество на посочения притежател на марката. Затова функцията за гарантиране на качеството се засяга във всеки случай, в който се търгуват обозначени с марката стоки, отговарящи на тези очаквания за качество, например от лицензополучателя [21] или след влошаване на състоянието по вина на купувача [22].

46. Ако обаче обозначението на бутилките изключва всякаква връзка с притежателя на марката, тогава потребителите нямат повод да смятат, че притежателят на марката гарантира за качеството на газа.

47. Има обаче и случаи, в които марката обозначава качеството на дадена стока, без същевременно да указва специфичния ѝ произход. Така например сдружението на германските предприятия, занимаващо се с бутилиране на минерална вода, е притежател на колективна марка под формата на бутилка за вода. Тази бутилка се използва от много предприятия и затова не може да служи като обозначение за произход на водата. Тя обаче може да се използва само за минерални води и така служи като знак за тази характеристика

20 — Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Sabèl (C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 23), Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 25) и Решение от 7 юли 2005 г. по дело Nestlé (C-353/03, Recueil, стр. I-6135, точка 25).

21 — Член 8, параграф 2 от Директивата относно марките, вж. моето заключение от 3 декември 2008 г. по дело Copad (C-59/08, Сборник, стр. I-3421, точка 28 и сл.).

22 — Тук намира приложение член 7, параграф 2 от Директивата относно марките.

на стоката. Съответно използването ѝ за трапезни води би засегнало функцията ѝ за гарантиране на качеството [23].

48. В настоящия случай обаче няма основание да се приеме, че газовата бутилка трябва да гарантира определено качество на газа, което в горепосочения смисъл да не зависи от произхода му. Впрочем Комисията обръща внимание, че бутилираният газ представлява стандартизирана стока, така че потребителите по принцип очакват едно и също качество на стоката от всички доставчици.

49. Следователно при наличието на достатъчно ясни указания за предприятието, занимаващо се с пълнене на газ, няма основание да се приеме, че е налице засягане на функцията за гарантиране на качеството.

в) Функции, свързани с комуникации, инвестиции и реклама

50. Продажбата на повторно напълнени бутилки обаче би могла да засегне функциите на марката, свързани с комуникации, инвестиции и реклама.

51. Досега единствено в своето решение по дело Google France и Google Съдът е взел отношение по съдържанието на една определена функция, а именно на *рекламната функция*. Според това решение притежателят на дадена марка има право да забрани използването без негово съгласие на знак, идентичен с неговата марка, за стоки или за услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, когато това използване засяга употребата на марката от нейния притежател като средство за увеличаване на продажбите или като инструмент за търговски стратегии [24].

52. Продажбата на газ на друг производител в композитните бутилки би могла да засегне употребата на бутилката като средство за увеличаване на продажбите или като инструмент за търговски стратегии.

53. Очевидно Kosan не може да твърди с рекламна цел, че е *единственото* предприятие, което продава газ в тези особено практични бутилки, след като те се използват и от Viking. Този неблагоприятен факт обаче се отнася до специфичните технически характеристики на композитната бутилка като съд за съхранение на газ. Икономическото използване на технически характеристики не е предмет на правото в областта на марките, а попада под защитата на патентите или на дизайните и моделите. Впрочем ако в този смисъл става дума за права на интелектуална собственост, те биха били изчерпани с първоначалната продажба на композитната

23 — Решението на Oberlandesgericht Zweibrücken от 8 януари 1999 г. по дело Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511) разглежда този случай като изключение във връзка с изчерпването по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата относно марките.

24 — Решение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 15, точка 92).

бутилка. Следователно в това отношение не може да бъде констатирано засягане на функциите на марката.

54. От друга страна, въздействие върху значението на газовата бутилка като марка и върху използването ѝ с рекламна цел оказва фактът, че бутилката вече не се свързва само с газа, продаван от Kosan.

55. Свързаните с марката права са пряко насочени към гарантиране на изключителното използване на марката, така че притежателят да може да укрепи връзката на този знак със своите стоки и услуги. Ако той използва интензивно, но и изключително този знак, последният придобива отличителен характер. Произходът на стоките и услугите, обозначени с марката от нейния притежател, може да бъде установен по-лесно. По този начин се стимулира конкуренцията, тъй като потребителите по-ясно разграничават различните предложения [25].

56. Тази функция на марката се засяга, когато марката се използва от други лица, дори при това използване да се указва ясно, че стоките или услугите са с друг произход, тъй като потребители, закупили стоки на друго предприятие с тази марка, биха я свързвали в по-малка степен с нейния притежател.

57. В настоящия случай тези последици са очевидни: по-конкретно, потребителят, който забелязва отдалеч композитната бутилка в даден търговски обект, няма да сметне при всички случаи, че в нея има газ на Kosan, ако знае, че Viking също продава газ в тези бутилки.

58. Това е неблагоприятна последица за Kosan, която засяга функциите на марката. В този смисъл се засяга не само рекламната функция на марката, но и функцията на тази марка, свързана с комуникации, а косвено (заради лицензионните разходи за композитната бутилка) и функцията, свързана с инвестиции. Доколкото заплащането за лицензирането на свързаните с марката права върху бутилката включва и цена за използването ѝ като марка за газ, може да се очаква, че Kosan няма да може да постигне очаквания икономически еквивалент.

59. Въпреки това не всяко неблагоприятно въздействие върху тези функции може да бъде основание за прилагането на член 5, параграф 1 от Директивата относно марките. По-конкретно защитата на въпросните функции въз основа на тези разпоредби, *първо*, не бива да накърнява изискванията на специалните норми за

25 — Вж. заключението на генералния адвокат Ruíz-Jarabo Colomer от 13 юни 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 45).

защита [26], и *второ,* трябва да отчита други интереси, които се ползват с приоритет [27].

60. И накрая, описаната неблагоприятна последица за притежателя на марката се заключава в едно „размиване“ [28], срещу което по принцип е осигурена специална защита само за марки, които се ползват с репутация съгласно член 5, параграф 2 от Директивата относно марките. Запитващата юрисдикция обаче явно приема, че композитната бутилка не е марка, която се ползва с репутация по смисъла на член 5, параграф 2. Освен това условие за подобна защита е използването без основание на знака да води до недобросъвестно увреждане на отличителния характер на ползващата се с репутация марка.

61. Наистина при използването на идентични знаци за обхванатите от марката стоки и услуги обикновените марки по принцип се ползват със защита срещу такова размиване. Тази защита обаче е само отражение на защитата на функцията за указване на произход. Това, че тя няма самостоятелно значение, е видно дори и само от факта, че обикновени марки могат да бъдат използвани от трети лица за стоки и услуги, които не са сравними. Подобно използване също би могло да отслаби отличителния характер на марката.

62. Дори защитата на марката да е желателна поради засиленото „размиващо“ въздействие вследствие на използването за сравними стоки, все пак в настоящия случай са налице други интереси, които се ползват с приоритет.

63. Възможността за такова претегляне е видна от Решение по дело Google France и Google [29], споменато във връзка с рекламната функция. Във въпросното дело е установено, че използването на дадена марка от трети лица в рамките на услуга по каталогизиране в интернет може да доведе до увеличаване на разходите на притежателя на тази марка за използване на тази услуга за собствените му рекламни цели. Съдът обаче не е приел тази неблагоприятна последица като възможно засягане на рекламната функция, тъй като е счел, че тази рекламна мярка е от второстепенно значение.

26 — Вж. също и заключението на генералния адвокат Jacobs от 29 април 1997 г. по дело Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, стр. I-6013, точка 42), който се изказва твърде резервирано по отношение на защитата на марките въз основа на тези функции, когато няма вероятност от объркване във връзка с произхода или качеството на стоката.

27 — Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 16, точка 102).

28 — Вж. определението, съдържащо се в Решение по дело L'Oréal и др. (посочено в бележка под линия 15, точка 39).

29 — Посочено в бележка под линия 15, точки 94—97.

64. Това заключение в крайна сметка представлява едно претегляне на интересите, каквото според генералния адвокат Poiares Maduro е необходимо при определяне на обхвата на защитата на всички функции на марката с изключение на функцията за указване на произход [30].

65. При така очертаните обстоятелства собствеността на потребителите върху композитните бутилки и защитата на конкуренцията [31] се ползват с приоритет пред засягането на функциите на марката.

66. Потребителите биха били лишени от свободата да упражняват правото си на собственост върху бутилките и на практика биха били обвързани с един-единствен доставчик, ако останалите доставчици нямат право да ползват бутилките по предназначение.

67. Същевременно това би довело до съществено ограничаване на конкуренцията на пазара на бутилиран газ. Ако потребителите могат да заменят празни газови бутилки само при Kosan, то останалите доставчици не биха могли да ги привлекат като клиенти. В този смисъл ситуацията е сравнима с предлагането на ремонтни услуги за определена марка автомобили. Съгласно неприложимия тук член 6, параграф 1 от Директивата относно марките автомобилната марка може да се използва в рекламата на подобни услуги, тъй като в противен случай би била изключена конкуренцията между сервизите, работещи по договори за сервизно обслужване, и останалите сервизи [32].

68. Оттук може да се изведе заключението, че използването на обикновени марки, обозначаващи опаковката, за сходни стоки без засягане на функцията за указване на произход при всички случаи не е недопустимо поради увреждане на отличителния характер, ако забраната за такова използване би довела до сериозно ограничаване на собствеността на потребителите и на конкуренцията. В настоящия случай не е необходимо да се разглежда въпросът как би следвало да бъде оценено подобно използване на марката при по-слабо засягане на конкуренцията и при по-незначително ограничаване на собствеността на потребителите.

30 — Заключение по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 16, точка 102).

31 — Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro по дело Google France и Google (посочено в бележка под линия 16, точка 103).

32 — Вж. Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW (C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 62).

69. Следователно на първите четири въпроса трябва да се отговори в смисъл, че притежателят на правото на марка върху регистрирана като марка газова бутилка не може да се противопостави на продажбата на газ от друго предприятие в газови бутилки от този вид, които вече са били пускани в продажба от притежателя, ако се указва достатъчно ясно, че продаваният газ не е с произход от него, както и че не съществува връзка с него.

Б — *По петия въпрос*

70. С петия си въпрос запитващата юрисдикция иска да узнае дали случаят би могъл да бъде оценен по-различно, ако самият потребител се обръща пряко към предприятието, което се занимава с пълнене на газови бутилки, за да замени срещу заплащане за газа празна композитна бутилка срещу подобна напълнена бутилка или за да напълни с газ срещу заплащане композитната бутилка, която е донесъл.

71. Първият случай не се отличава съществено от обсъжданата досега ситуация. Предприятието, което се занимава с пълнене на газови бутилки, продава газ в бутилка, регистрирана като марка от друго предприятие.

72. Вторият случай според изложените в преюдициалното запитване фактически обстоятелства е с фиктивен характер. В случая по главното производство определено не става дума за това, че клиентът напълва с газ точно собствената си бутилка, а за замяната на празни срещу отново напълнени бутилки. Според твърденията на страните това всъщност е нереално, защото съществуват твърде малко съоръжения за пълнене на газови бутилки, които приемат от потребителите бутилки за директно пълнене. Тъй като Съдът не отговаря на хипотетични въпроси [33], тази част от въпроса е недопустима.

33 — Съгласно постоянната съдебна практика; вж. например Решение на Съда от 22 декември 2010 г. по дело Gowan Comércio (C-77/09, Сборник, стр. I-13533, точка 25).

V — Заключение

73. Затова предлагам на Съда да отговори на преюдициалното запитване по следния начин:

„Притежателят на правото на марка върху регистрирана като марка газова бутилка не може да се противопостави на продажбата на газ от друго предприятие в газови бутилки от този вид, които вече са били пускани в продажба от притежателя, ако се указва достатъчно ясно, че продаваният газ не е с произход от него, както и че не съществува връзка с него“.