РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

22 ноември 2007 година*

По дело C-328/06

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Испания) с акт от 17 юли 2006 г., постъпил в Съда на 27 юли 2006 г. в рамките на производство по дело

Alfredo Nieto Nuño

срещу

Leonci Monlleó Franquet,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: г-н C. W. A. Timmermans, председател на състав, г-н L. Bay Larsen (докладчик), г-н J. Makarczyk, г-н P. Kūris и г-н J.-C. Bonichot, съдии,

* Език на производството: испански.

генерален адвокат: г-н P. Mengozzi,
секретар: г-н R. Grass,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за г-н Monlleó Franquet, от г-н C. Arcas Hernández, procurador, и адв. C. Cardelús de Balle, abogado,

— за френското правителство, от г-н G. de Bergues и г-н J.-C. Niollet, в качеството на представители,

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

— за Комисията на Европейските общности, от г-н R. Vidal Puig и г-н W. Wils, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 13 септември 2007 г.,

постанови настоящото

Решение

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

2 Запитването е отправено в рамките на спор между г-н Nieto Nuño, притежател на регистрирана марка „FINCAS TARRAGONA“, обхващаща различни дейности в областта на недвижимите имоти, и г-н Monlleó Franquet, агент по недвижими имоти в Тарагона (Испания), относно използването от последния за неговата професионална дейност на по-ранната, нерегистрирана марка „FINCAS TARRAGONA“ на кастилски или „FINQUES TARRAGONA“ на каталански.

Правна уредба

Общностна правна уредба

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

„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: „прилика“], с по-ранна марка и идентичността или сходството [другаде в текста: „приликата“] на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност за объркване на обществото [другаде в текста: „в съзнанието на хората“], която включва вероятност за свързване с по-ранната марка;

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

[…]

г) марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация, или съответно на приоритета, претендиран по отношение заявката за регистрация на марка, са общоизвестни в държавата-членка в смисъла, в който думата „общоизвестен“ е използвана в член 6a [другаде в текста: „член 6, второ“] от Парижката конвенция.

[…]

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:

[…]

б) права върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявяване за регистрация на последващата марка или приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си правото да забрани използването на по-късната марка;

[…]“

4 Член 6 от Директивата, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, посочва в параграф 2:

„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава-членка и в границите на територията, за която е признато.“

Парижка конвенция

5 Член 6, второ от Конвенцията за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година, последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Сборник с договори на Организацията на обединените нации, том 828, № 11851, стр. 305, наричана по-нататък „Парижката конвенция“), която обвързва всички държави-членки на Европейската общност, посочва:

„Марки: общоизвестни марки

1) Държавите-членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за нейн ползувател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случаи, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда.

2) Трябва да се даде срок от минимум пет години, смятано от датата на регистрацията, за да се иска отхвърлянето на такава марка. Страните-членки на Съюза, имат възможност да предвиждат срок, в който забраната за ползуване трябва да се поиска.

3) Не се определя срока за искане на отхвърлянето или на забраната за ползуване на марките, регистрирани или ползувани недобросъвестно.“

Национална правна уредба

6 Член 6 от испанския Закон за марките № 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) от 7 декември 2001 г. предвижда:

„1. Не могат да се регистрират като марка знаците:

а) които са идентични с по-ранна марка, отнасяща се до идентични стоки или услуги;

б) за които поради тяхната идентичност или прилика с по-ранна марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, за които знаците се отнасят, съществува вероятност за объркване в съзнанието на хората, която включва вероятност за свързване с по-ранната марка.

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

[…]

г) нерегистрираните марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация или съответно на приоритета, предмет на разглеждане, са „общоизвестни“ в Испания по смисъла на член 6, второ Парижката конвенция.“

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

7 Г-н Nieto Nuño е притежател на марката „FINCAS TARRAGONA“, регистрирана в Испания в клас 36, определен от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, с нейните изменения и допълнения, за дейности по управление на собственост и съсобственост, по наемане и продажба на недвижими имоти, за правна помощ и строително предприемачество.

8 Г-н Monlleó Franquet, агент по недвижими имоти в Тарагона, използва явно и продължително названието „FINCAS TARRAGONA“ на кастилски или „FINQUES TARRAGONA“ на каталански, за да обозначи професионалната си дейност.

9 Въз основа на испанското законодателство за марките г-н Nieto Nuñoa предявява иск срещу г-н Monlleó Franquet пред Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona за установяване на нарушение на регистрираната марка „FINCAS TARRAGONA“ от ответника в главното производство.

10 В своя защита г-н Monlleó Franquet поддържа, че названието, под което упражнява своята дейност, е по-ранна, общоизвестна, нерегистрирана марка, която той използва най-малко от 1978 г. Той предявява насрещен иск за заличаване на регистрацията на марката на ищеца в главното производство.

11 Препращащата юрисдикция изтъква, че ответникът по главното производство използва нерегистрираната си марка само в град Тарагона и неговите околности, поради което съответният кръг от лица, клиенти, потребители и конкуренти не е цяла Испания, нито пък значителна част от нея.

12 При тези условия Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Отнася ли се залегналото в член 4 от [Директивата] понятие за „общоизвестна“ марка в държава-членка единствено и изключително до степента на познаване и утвърденост на марката в дадена държава-членка на Европейския съюз или на значителна част от нейната територия или общоизвестността на марката може да се обвърже с териториална рамка, която не съвпада с територията на дадената държава, а с нейна автономна общност, област, провинция или град в зависимост от обхванатите от марката стоки и услуги и нейните действителни адресати, накратко, в зависимост от съответния пазар?“

По преюдициалния въпрос

13 Поставеният въпрос се отнася до географския обхват на общоизвестността на по-ранна марка, а не до критериите за преценка на самата общоизвестност, разглеждани в смисъл на степен на познаване на марката сред потребителите.

14 По отношение на географския обхват на общоизвестността следва да се изтъкне, че по силата на член 4, параграф 2, буква г) от Директивата наличието на „общоизвестни марки“ по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция следва да се преценява „в държавата-членка“.

15 С въпроса си препращащата юрисдикция цели да уточни обхвата на израза „в държавата-членка“.

16 С оглед на обстоятелствата по спора по главното производство тя иска по същество да се установи дали член 4, параграф 2, буква г) от Директивата следва да се тълкува в смисъл, че по-ранната марка трябва да бъде общоизвестна върху цялата територия на държавата-членка, в която е регистрирана, или върху значителна част от нея или предоставената от тази разпоредба защита се отнася и до случай, в който по-ранната марка се ползва с общоизвестност, ограничена в рамките на даден град и неговите околности.

17 В това отношение, тъй като тълкуваната общностна разпоредба не съдържа уточнение в този смисъл, несъмнено не може да се изисква общоизвестността да е налице върху „цялата“ територия на държавата-членка, а е достатъчно тя да е налице върху значителна част от нея (вж. по аналогия Решение от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 28 по отношение на сходното понятие за „добра репутация“ на дадена марка, относно което член 5, параграф 2 от директивата също препраща към преценка „в държавата-членка“).

18 Общоприетият смисъл на използваните термини в израза „в държавата-членка“ обаче не допуска прилагането му, когато общоизвестността е ограничена в рамките на даден град или околностите му, които взети заедно не съставляват значителна част от държавата-членка.

19 При всички положения следва да се отбележи, че по-ранната нерегистрирана марка може според случая да попадне в обхвата на:

— член 4, параграф 4, буква б) от Директивата, който позволява на дадена държава-членка да предвиди, че марката няма да бъде регистрирана, а ако е регистрирана — да бъде обявена за недействителна, когато и доколкото правата върху нерегистрирана марка са придобити преди това и тази нерегистрирана марка предоставя на притежателя си правото да забрани използването на по-късната марка;

— член 6, параграф 2, от Директивата, който предоставя на държава-членка възможността да разрешава използването на по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, в границите на територията, за която е признато.

20 Без да се засяга съответното приложно поле на всяка от тези две разпоредби, ето защо на поставения въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 2, буква г) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че по-ранната марка трябва да е общоизвестна върху цялата територия на държавата-членка, в която е регистрирана, или върху значителна част от нея.

По съдебните разноски

21 С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство, настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на делото пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по разноските. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 4, параграф 2, буква г) 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-ранната марка трябва да бъде общоизвестна върху цялата територия на държавата-членка, в която е регистрирана, или върху значителна част от нея.

Подписи