ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

представено на 26 октомври 2006 година [1]

I — Въведение

1. Oberster Patent- und Markensenat (Върховна австрийска камара по патентите и марките) във Виена, която е върховният австрийски административен орган, компетентен да разглежда някои спорове в областта на патентите и марките, поставя на Съда два преюдициални въпроса, свързани с Директива 89/104/ЕИО [2].

2. Спорът се отнася до задължението за използване на марката в две от неговите разновидности: от една страна, началният момент на срока, през който действието на това задължение е спряно след регистрирането на марката, а от друга страна, мотивите, които обосновават бездействието през повече от пет години, което парализира правата на трети лица да предявят отмяна на марката, която не е използвана през този период.

3. Решението за първи път изисква анализ на някои изрази, съдържащите се в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от цитираната общностна директива. Въпреки това, тъй като това е първият път, когато препращащата камара търси съдебното съдействие, предвидено в член 234 CE, и тъй като тя не принадлежи към австрийската съдебна система, преди изследването на въпросите по същество следва да се пристъпи към анализ на способността ѝ да иска от Съда сътрудничество за тълкуването на текст.

II — Правна уредба

A — *Директива 89/104/ЕИО*

4. Член 10 (озаглавен „Използване на марките"), параграф 1 от тази директива предвижда, че:

„1. Когато в петгодишен срок от датата на приключване на производството за реги-

1 – Език на оригиналния текст: испански.

2 – Директива Съвета от 21 декември 1998 година, Първа директива 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).

страция притежателят не използва реално марката в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществуват основателни причини за неизползването".

5. За да се хармонизира отмяната на регистрираните марки, член 12, параграф 1 от директивата гласи:

„1. Марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била обект на реално използване в държавата-членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването [...]".

Б — *Австрийският закон за защита на марките*

6. Съгласно § 33a, алинея 1 от австрийския закон за защита на марките (Markenschutzgesetz) [3] всеки може да поиска заличаването на регистрирана най-малко от пет години в Австрия или ползваща се със защита в Австрия съгласно § 2, алинея 2 марка, при условие че във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана, тя не е била използвана със сериозно намерение и по отличителен начин на австрийска територия в рамките на последните пет години преди деня на подаване на искането за заличаване, нито от притежателя на марката, нито от упълномощено от него трето лице (§ 10a от закона), освен ако притежателят на марката може да посочи основателни причини за неизползването.

7. § 2, алинея 2 от същия закон разширява приложението по аналогия към свързаните с дадена марка права, придобити на австрийска територия по силата на международни договори.

8. Следователно според препращащата камара от § 33a, алинея 1 от Закона за защита на марките във връзка с § 2, алинея 2 от същия закон следва, че за международните марки, защитени в Австрия, началният момент на срока от пет години съвпада с началото на срока на защита.

В — *Международно право*

9. Сред многостранните договори, приложими в рамките на настоящото преюдициално запитване, са Парижката конвен-

3 – Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, последно изменен във BGBl. I 151/2005.

ция за закрила на индустриалната собственост (наричана по-нататък „Парижката конвенция“) [4], Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (наричана по-нататък „Мадридска спогодба“) [5] и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“) [6].

10. Член 5, C, параграф 1 от Парижката конвенция предвижда, че:

„Ако в една страна ползването от регистрираната марка е задължително, регистрирането не може да бъде обезсилено, освен след справедлив срок и ако заинтересуваният не изнесе причините за своето бездействие“.

11. От своя страна Мадридската спогодба постановява в член 4 принципа на равенство между защитата на международните марки и защитата на националните марки в страните, за които регистрацията е извършена в международното бюро. В член 5 от нея се признава възможността на националните администрации да откажат тази защита при условията, предвидени в Парижката конвенция (параграф 1) в предвидения от националния закон срок, който не трябва да надвишава една година (параграф 2).

12. По-нататък член 19 от ТРИПС споменава задължението за използване по следния начин:

„1. Ако за поддържане на регистрацията се изисква използване на търговската марка, регистрацията може да бъде анулирана само след непрекъснат период на неизползване най-малко от три години, освен ако притежателят на търговската марка не представи валидни причини, които се основават на съществуващи пречки за подобно използване. Обстоятелствата, възникващи независимо от волята на собственика на търговската марка, които представляват пречка за използването на търговската марка, като например ограничения за внос или други правителствени изисквания за стоките или услугите, защитени от търговската марка, следва да се признават за валидни причини за неизползването ѝ“.

III — Спор по главното производство и преюдициални въпроси

13. От 1973 г. Lidl стопанисва верига от супермаркети в Германия, като пуска в

4 – Подписана в Париж на 20 март 1883 г., последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.

5 – Подписана в Мадрид на 14 април 1891 г., ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.

6 – Многостранни споразумения от Уругвайския кръг (1986—1994) — Маракешко споразумението за създаване на Световната търговска организация, подписано в Маракеш, Мароко на 15 април 1994г. — Приложение 1C — Търговия — Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (СТО) (OB L 336, p. 214; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 228).

търговския оборот готови ястия с марката „Le Chef DE CUISINE“ само в собствените си супермаркети. То е притежател на тази фигуративна и словна марка, вписана за класове 29 и 30 от Ницката спогодба [7], която е защитена марка от 8 юли 1993 г. в Германия, а като международна марка от 12 октомври 1993 г. в Австрия. Публикувана е в международния регистър със следната забележка:

„Дата на регистрация според правило 17.1) от Правилника за приложение от 22 април 1988 г.: 2 декември 1993 г.“ [8]

14. Lidl отваря първия си супермаркет в Австрия на 5 ноември 1998 г. след обсъждане вътре в предприятието на представянето на стоките, съгласуване с доставчиците му и складиране на стоките, които са му били доставени.

15. На 13 октомври 1998 г. Г-н Armin Häupl иска отмяната на спорната марка на австрийска територия поради неизползване, в съответствие с § 33a от цитирания Markenschutzgesetz, с мотива че срокът от пет години бил започнал да тече на 12 октомври 1993 г. — дата, от която е започнал периодът на защита. Той поддържа, че Lidl не е използвало марката в тази държава в този срок.

16. Lidl иска да се отхвърли това искане за отмяна, като се основава на факта, че изчисляването на петте години е започнало на 2 декември 1993 г. и следователно завършва едва на 2 декември 1998 г. То посочва също, че на тази последна дата вече е пуснало в продажба стоки със спорната марка в първия си австрийски супермаркет. Дружеството добавя, че от 1994 г. е предвидило да разшири дейността си в Австрия, но че отварянето на нови магазини било забавено поради „бюрократични“ пречки.

17. Отделът по отмяната в националната служба по патентите и марките е отменил марката на национална територия, считано от 12 октомври 1998 г.

18. Lidl обжалва това решение пред Oberster Patent- und Markensenat, която поради съмненията си относно тълкуването на националното законодателство в противоречие с общностното решава да сезира Съда със следните преюдициални въпроси в приложение на член 234 ЕО:

„1) Следва ли член 10, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО да бъде тъл-

7 – Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета на 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена.

8 – Текстът в оригинал е на френски език.

куван в смисъл, че с понятието „дата на приключване на производството за регистрация“ се има предвид началото на срока на защита?

2) Следва ли член 12, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО да бъде тълкуван в смисъл, че са налице основателни причини за неизползване на марката, когато осъществяването на преследваната от притежателя на марката бизнес стратегия се забавя поради външни на предприятието причини, или следва ли притежателят на марката да измени стратегията си, с цел да може своевременно да използва марката?“

IV — Производство пред Съда

19. Актът за препращане на преюдициалните въпроси е постъпил в секретариата на Съда на 10 юни 2005 г.

20. Г-н Häupl, дружеството Lidl, френското и австрийското правителство, както и Комисията на Европейските общности, са представили писмени становища в срока, определен по член 23 от Статута на Съда, като всички, с изключение на австрийското правителство, са представили устни съображения в съдебното заседание от 21 септември 2006 г.

V — Анализ на преюдициалните въпроси

A — *Предварителен въпрос: по допустимостта*

21. Следва да се подчертае, че в писмените становища не е посочено никакво възражение относно допустимостта на поставените от Oberster Patent- und Markensenat въпроси. Все пак имайки предвид, че това е първият път, в който тя прибягва до член 234 ЕО, е уместно да се изследва служебно дали тя има характера на „юрисдикция“ на държава-членка, който се изисква от тази разпоредба.

22. В предишно заключение [9] подчертах недостатъчното уточнение в решенията на Съда относно понятието за юрисдикция, посочено в член 234 ЕО, като предложих в определението да се включат всички органи, които са част от съдебната организация на държава-членка, както и тези, които без да са част от тези структури, постановяват решения, които не подлежат на съдебен контрол [10], като в тези случаи се прилагат строго критериите, посочени в практика на Съда и в практиката на Европейския съд по правата на човека, по-специално критериите за независимост и състезателен характер на производството [11].

9 – Заключение от 28 юни 2001 г. по дело De Coster, по което е постановено Решение от 29 ноември 2001 г. (C-17/00, Recueil, стр. I-9445).

10 – Точка 83 и сл. от цитираното в бележка под линия 9 заключение.

11 – Вж. бележка под линия 9, точка 89.

23. Също така в друго заключение [12] съм подчертал новата тенденция в практиката на Съда към по-стеснително тълкуване на описателните черти на тези органи, по-специално що се отнася до критерия за тяхната независимост [13], което тълкуване съответства в по-голяма степен с моето становище и насърчава продължаването на това развитие по отношение на другите характерни черти.

24. Oberster Patent- und Markensenat не изглежда да е част от австрийската съдебна система, а по-скоро принадлежи към категорията „независими колективни органи със съдебен характер“ [14], към които препраща член 133, алинея 4 от австрийската конституция и по отношение на които Съдът се е произнесъл по предходни дела [15], което налага подробен анализ на критериите, по силата на които тя е упълномощена да постави преюдициален въпрос.

25. Законният произход на препращащата камера не поражда съмнения, тъй като тя е посочена в § 74 и § 75 от австрийския закон за патентите (Patentgesetz) [16], както и поради това, че § 140, с който се урежда функционирането ѝ, препраща към процесуалните принципи в областта на патентите (§ 113—127 и § 129—136 от същия закон).

26. Постоянният ѝ характер следва от редакцията на § 70, алинея 2, второ изречение от австрийския закон за патентите, който предвижда, че тя е компетентна да разглежда жалби срещу решения на апелативния състав (Beschwerdeabteilung) на австрийската служба по патентите и марките, без ограничение във времето.

27. От този параграф се прави извода, че намесата ѝ е задължителна, тъй като компетентността ѝ няма факултативен характер, противно на тази на арбитражните юрисдикции [17], и че тя е единстве-

12 – Заключение по дело Emanuel, по което е произнесено Решение от 30 март 2006 г. (C-259/04, Recueil, стр. I-3089, точка 26).

13 – Решение от 30 май 2002 г. по дело Schmid (C-516/99, Recueil, стр. I-4573) със заключението на генерален адвокат Tizzano и Решение от 31 май 2005 г. по дело Syfait и др. (C-53/03, Recueil, стр. I-4609), с което обяви за недопустимо преюдициалното запитване на гръцката комисия по конкуренция (Epitropi Antagonismou), като се подчерта недостатъчната ѝ независимост, тъй като тя се контролира от гръцкото министерство на развитието.

14 – „Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag“ на немски език.

15 – Решение от 15 януари 1998 г. по дело Mannesmann Anlagebau Austria и др. (C-44/96, Recueil, стр. I-73) относно Bundesvergabeamt (федерално бюро за обществените поръчки), Решение от 4 февруари 1999 г. по дело Köllensperger и Atzwanger (C-103/97, Recueil, стр. I-551) относно Tiroler Landesvergabeamt (тиролско бюро за обществените поръчки), и Решение от 18 юни 2002 г. по дело HI, (C-92/00, Recueil, стр. I-5553) относно Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Комисията по обществените поръчки във Виена), които признават способността на тези органи да използват механизма на съдебно сътрудничество по член 234 ЕО. В обратен смисъл и относно Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niedrösterreich und Burgenland (апелативен сенат на регионална дирекция по финансите за Виена, долна Австрия и Бургенланд) вж. Решение по дело Schmid, посочено по-горе, точки 36—44.

16 – BGBl. № 259/1970, последно изменен със закона, публикуван в BGBl. I № 96/2006.

17 – Решение от 23 март 1982 г. по дело Nordsee, (102/81, Recueil, стр. 1095, точка 7 и следващите).

ната законово предвидена, когато дадено лице иска да оспори решение за отмяна, постановено от националната служба по патентите и марките [18].

28. Няма място също така да има съмнения относно нейната независимост, тъй като в алинея 9 от посочения по-горе § 74 се настоява на това условие и на пълната независимост на членовете на Oberster Patent- und Markensenat във връзка с всяка инструкция, която те биха получили. Освен това в параграфи 6 и 7 се определят продължителността на техния мандат и причините, поради които може да бъде прекратен, свързани с екстремни случаи като неспособност, загуба на австрийско гражданство или осъждане за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода за повече от една година.

29. От всички разпоредби на закона за патентите може да се направи ясно извода, че въпросната камара прилага правила на правото и състезателна процедура в съответствие с § 113—127 и § 129 —136 от посочения закон, приложими по силата на § 140, алинея 1.

18 – Член 133 от федералната австрийска конституция разрешава проблема за компетентността на Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) за разрешаване на споровете в същите области като апелативната камара, несигурност, до която водят правомощията му в областта на регистрацията и отстъпването на право на марка. Доктрината критикува това сложно разпределение на компетентности на различни съдебни органи в един и същи клон на правото: вж. така Beetz, R., „Член 39" в сборния труд, озаглавен *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, под ръководството на Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhabdlung, Виена, 2006 г., стр. 660.

30. Тя действа и като последна инстанция [19] в съответствие с член 133, параграф 4 от австрийската федерална конституция и решенията ѝ имат съдебен характер в смисъла, който Съдът влага в този израз [20].

31. Следователно Oberster Patent- und Markensenat отговаря на изискуемите от съдебната практика условия за национален съдебен орган [21], за да ѝ се позволи да отправи преюдициално запитване по член 234 ЕО, което следователно упълномощава Съда да разгледа въпросите, с които е сезиран, в съответствие с широко разпространено мнение в австрийската доктрина [22].

Б — *По съществото на преюдициалните въпроси*

32. От формулировката на двата преюдициални въпроса следва, че вторият въпрос

19 – Трябва да се отбележи, че според предложеното от мен в заключението, което представих по дело De Coster, посочено по-горе, фактът, че се произнасят решения, които не подлежат на обжалване, има основополагащо значение, защото ако въпросният орган не е част от австрийската съдебна система, невъзможността за оспорване на решенията му, с изключение на ограничената възможност те да се отнесат до Федералния конституционен съд, би го оправомощила да отправи преюдициално запитване.

20 – Не са част от това понятие: според Решение от 19 октомври 1995 г. по дело Job Centre (C-111/94, Recueil, стр. I-3361, точка 9) — безвъзмездните производства; според Решение от 15 януари 2002 г. по дело Lutz и др. (C-182/00, Recueil, стр. I-547, точки 15 и 16) — управлението на търговски регистър от германските национални юрисдикции, а според Решение от 14 юни 2001 г. по дело Salzmann (C 178/99, Recueil, стр. I-4421) — функцията по водене на поземлен регистър от някои австрийски юрисдикции.

21 – Вж. Решение от 17 септември 1997 г. по дело Dorsch Consult (C-54/96, Recueil, стр. I-4961, точка 23 и цитираната съдебна практика), както и Решение по дело Schmid, посочено по-горе, точка 34.

22 – Вж. Hakenberg, W./Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, , 2000, S. 120; auch Beetz, R., S. 664, stellt ohne Einschränkungen fest, dass der Oberste Patent- und Markensenat als Gericht im Sinne von 234 EG zu betrachten istHackenberg, W.,Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2. Aufl., Wien, 2000, S. 120, както и Beetz, R., *цит. съч.*, стр. 664, който приема без заобикалки, че Oberster Patent- und Markensenat трябва да се счита за юрисдикция по смисъла на член 234 ЕО.

има допълнителен характер по отношение на първия, поне в рамките на спора по главното производство, тъй като в случай че предложеното тълкуване на член 10, параграф 1 от Директива 89/104 би разрешило спора в полза на притежателя на спорната марка, то изследването на обосноваването на неизползването на марката в съответствие с член 12 би било лишено от предмет.

35. Въпреки това трябва да се върнем към произхода на проблема и да се нюансира обхватът на дискусията, като се избягва да се объркват понятия, които въпреки че могат да бъдат подобни, не са по необходимост съвпадащи, както възнамерявам да покажа по-нататък, като се позова на два довода: разширяване на уеднаквяването на законодателствата от Директива 89/104 и естеството на задължението за използване на регистрираните марки.

1. Тълкуване на член 10, параграф 1 от Директива 89/104

i) Обхват на хармонизирането в областта на марките

33. Въпреки че спорът се отнася до международна марка, аз ще придам на анализа си гледна точка, изключително ограничена до общностното право, за да засегна евентуални проблеми, произтичащи от регистрацията в бюрото на Международната организация за интелектуална собственост (МОИС).

36. Трето съображение от Директива 89/104 изразява волята да не се пристъпва към всеобхватно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на марките, а да се ограничи сближаването до онези национални правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

a) Смисъл на израза „датата на приключване на производството за регистрация“

34. В съображенията, които бяха представени в рамките на това преюдициално запитване, дебатът се концентрира в голямата си част върху съвпадението между тази дата и началото на защитата на марката, без съмнение поради факта че в акта за препращане препращащата камара е благосклонна към такова съвпадение.

37. Така Директива 89/104 урежда изчерпателно знаците, които могат да съставляват марка и възможността те да бъдат регистрирани (членове 2, 3 и 4); правата, предоставени от регистрацията и техните граници (членове 5—9); задължението за използване във всичките му аспекти (членове 10, 11 и 12); някои особени случаи на отказ, недействителност или отмяна (членове 13 и 14) и някои конкретни видове марки (член 15).

38. Като последица от това ограничаване на сближаването до някои области остават много въпроси, по които в съответствие с пето съображение държавите-членки остават свободни да установят процесуални разпоредби във връзка с регистрацията, отмяната и недействителността на марките, придобити чрез регистрация; те например могат да определят форма за регистрацията на марка и за процедурите, свързани с недействителността, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството във връзка с недействителността, или и в двете производства може да се извършва позоваване на по-ранни права, а ако допуснат позоваване на по-ранни права в производството за регистрация, да предвидят производство за възражение или служебна проверка. Държавите-членки остават свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките.

39. Следователно не буди учудване фактът, че подходът, възприет в националните законодателства спрямо всички тези въпроси, показва значителни разлики, което обяснява несходствата в решенията, предложени от страните в преюдициалното запитване, силно повлияни от особеностите на правния ред, към който те принадлежат.

40. За да се обобщи и опрости в значителна степен арсеналът от режими според мястото на регистрация на марката, се различават поне три модела: системи, в които регистрацията на марки се извършва преди самото изследване на абсолютните и относителните основания за отказ от регистрация, системи, в които тя настъпва между тези две изследвания, и системи, които изчакват да се приключат проучванията за регистрацията на знаците, които могат да служат за марка. Именно тази последна система е най-разпространена в Европа.

41. Представените на Съда предложения свързват най-често отправната точка на срока за използване на марката с момента, към който притежателят получи изцяло собствеността, с други думи свободна от всякакъв риск от евентуална загуба поради жалби от трети лица или националната служба за марките. Според тях задължението за използване на знака се изисква един път, като се изключат всички неизвестни, които застрашават регистрацията му.

42. Въпреки това начинът, по който е зададен преюдициалният въпрос, свързвайки „датата на приключване на производството за регистрация“ с „началото на срока за защита“, насочва дебата по грешен път, като го ориентира в невярната посока.

43. Според мен, за да се разбере добре разглежданият тук израз, трябва да се установи voluntas legislatoris на въпросната разпоредба в съответствие със следващите съображения.

44. На първо място, законодателният текст изхожда именно от разнообразието в системите в държавите от Европейския съюз, за което току-що споменах, за да се концентрира върху най-характерния общ елемент — универсалността на процедурата по регистрация на марките, която винаги завършва с признаването на марката чрез регистрирането ѝ по силата на решение от компетентната служба за марките; решение, което по необходимост има дата и обикновено е придружено с известяването на заинтересования и с необходимата публикация.

45. На второ място, директивата не определя строго момента, в който приключва процедурата по регистрация, основно защото тя уважава разделението на компетентност, за което се намеква в пето съображение, показвайки така значителна предпазливост. Следователно задължение на държавите-членки е да определят кога приключва процедурата по регистрация в техните служби за марките, като се уточни дали тя настъпва преди или след изследването на мотивите за отхвърляне на марката или дали включва и публикуването.

46. На трето място, предвид съществуващите несходства между националните законодателства, Директива 89/104 не приема придобиването на пълното право на собственост върху марката като началото на срока за давност; всъщност това не би хармонизирало нищо, защото според правните системи отправна точка за въпросното задължение би била или отложена, докато се изключат всички жалби от трети лица, или би се прилагала с обратно действие към датата на заявлението за регистрация, ако националният правен ред предвижда тази правна фикция.

47. В замяна на това Директива 89/104 не се занимава с точния момент, спрямо който процедурата по регистрация се смята за приключена, тъй като неговото определяне е задължение на националния законодател, защото сред възможните дати (тази на регистрацията, тази на известяването на заинтересования и тази на публикуването) никога няма да изтече промеждутък от време, който да е достатъчно дълъг, за да се постави под въпрос правната сигурност или целта за уеднаквяване на общностната директива.

48. Тези становища са по-добре разбираеми, ако се обърне внимание на действителното значение на задължението за използване на марката

ii) Задължението за използване

49. Следва да се уточни какво са разбира под задължение за използване, като се има предвид, че Директива 89/104 предвижда период на освобождаване от задължение, през който собственикът на марката трябва да започне да я използва в

търговския оборот, като ако не направи това веднага след изтичането на този период, правото му върху марката ще може да бъде оспорено поради бездействието му [23].

50. Независимо от различията между съответните национални законодателства този правен механизъм преследва същата цел във всички правни системи — да се приведе в съответствие броят на регистрираните марки към броя на тези, които са използвани и които изпълняват икономическата си функция на пазара [24], като се доближава действителността според регистрите към тази на търговския обмен, тъй като, както вече имах повод да подчертая по друг случай, службите за марките не са само пазители на заявени запазени марки в очакване някой новатор да ги използва с риск тогава притежателят да се позове на тях, най-малкото със спекулативна цел. Напротив, те трябва да бъдат вярно отражение на действителността, указания, които тези предприятия разпространяват в търговията, за да разграничат своите стоки и услуги. В службите по индустриална собственост трябва да се заявяват само марки, които участват в търговския живот [25].

51. Освен това въпросното задължение има за цел да улесни достъпа до регистрация на трети лица [26], както следва от текста на Директива 89/104, която забранява позоваването на регистрирана марка, която не е била използвана повече от пет години като основание за обявяването на недействителност на друга идентична или сходна марка или за да се възрази на регистрацията ѝ (член 11, параграфи 1 и 2).

52. Осмо съображение от Директива 89/104 е също последица от тези две предложения, като посочва, че „[...] за да бъде намален общият брой на марки, регистрирани и защитени в Общността, а оттам и броят на конфликтите между тях, е важно да се изисква регистрираните марки да бъдат реално използвани, а ако не се използват, да подлежат на отмяна [...]".

53. Може да се обобщи, че задължението за използване има юридически два аспекта: от една страна, задължение, наложено ex lege на новия притежател на право на интелектуална собственост от тази категория, а от друга страна, правомощията и правата на трети лица, когато това задължение не е спазено.

54. В светлината на тази двойна природа не е трудно да се разбере, че датата на приключване на производството за регистрация, е тази, която уважава най-добре

23 – Bous, U., „§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung" в Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,* Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, S. 370 подчертава възможното объркване в германското законодателство.

24 – Fezer, K.-H., *Markenrecht,* Verlag C. H. Beck, 3. Aufl., München, 2001, S. 1191.

25 – Вж. заключението, което съм представил по Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439), точка 42. Вж. и точка 36 от решението.

26 – Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas,* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 454.

интересите на едните и на другите. Тъй като регистрацията е удостоверяване в регистъра, притежателят на право на интелектуална собственост може да пресметне срока, който му е предписан, и да предвиди търговската си стратегия. В противен случай да се обвърже определянето на тази дата с рисковете от възражение от страна на конкурентите, както предвиждат системите, в които основанията за отказ на марката се разглеждат след регистрацията, би довело до твърде голяма несигурност, що се отнася до датата, от която започва да тече задължението не само за притежателя и предявителя на възражение, но и преди всичко за трети лица, чужди на този спор.

55. Такива неудобства биха настъпили, ако се приеме фикцията, състояща се в обвързване на края на процедурата с началото на защитата, както позволяват системите, които почиват на този юридически похват, за да защитят притежателя с обратна сила, считано от заявката за регистрация. В тази хипотеза реалното използване на марката е изискуемо от подаването на самата заявка в националната служба за интелектуална собственост — решение, което подлежи на критика, тъй като, от една страна, то налага задължение на този, който не разполага с никакво право, а от друга страна, го лишава от петгодишен срок, свободен от задължения, поради простата причина че е получил право на индустриална собственост, без да му се даде възможността да контролира продължителността на процедурата, по силата на която му е поверено това изключително право.

56. Поради тази причина датата на приключване на производството за регистрация, гарантира най-добре необходимата правна сигурност, поради обективния си характер и това, че е лесно проверяема от всички заинтересовани страни. По този начин тя се налага като най-подходящата дата като отправна точка за изчисляване на срока от пет години, в рамките на който задължението за използване трябва да се изпълни; освен това тя ще съвпадне най-общо с регистрацията, чието известяване маркира началната точка на това задължение за притежателя на марката, но не е свързано по необходимост с началната точка на пълното ползване на придобитото право на марка.

57. След това тълкуване на общностното право следва да се анализират отраженията на международната марка върху тези разсъждения.

б) Международната марка

58. Нито Мадридската спогодба, нито договорът, който тя допълва, а именно Парижката конвенция, не съдържат разпоредби, които да уреждат задължението за използване на марката. Първата не съдържа никакво правило в това отношение, докато вторият налага в член 5, буква C, параграф 1 на договарящите страни да подчинят това задължение на изтичането на „справедлив срок“ и на възможността заинтересованият да обоснове своето бездействие. Нищо обаче не е предвидено, що се отнася до началната точка на този срок, от което следва, че при приложимото национално право общностното право, а следователно и Директива 89/104, също произвежда действие.

59. Все пак не следва от това да се правят прибързани заключения, тъй като Мадридската спогодба организира добре система за регистрация, чиито основни характеристики заслужава да се опишат [27].

60. Чрез този механизъм със световно приложение предприятията имат възможност да получат с една регистрация защитата на марката от страната по произход в толкова договарящи се страни, в колкото желаят. Защитата на марките, регистрирани в седалището на СОИС в Женева, се определя от принципите на териториалност и на равно третиране, по такъв начин, че марките, за които е заявено разширяване на закрилата в други договарящи страни, трябва да се ползват от същите гаранции като националните марки [28].

61. Формулярът на молбата се подава от администрацията на страната на произхода на марката, за която се иска да бъде заявена като международна марка [29]; тогава тази администрация пристъпва към обобщено изследване на представените от заинтересования документи, за да се увери по-специално, че марката фигурира в националния регистър на името на заявителя и за посочените във формуляра стоки и услуги; тя проверява по-нататък правата на заявителя и дали правилно е спазил процедурата, предоставяйки съответните документи [30].

62. След като получи досието, международното бюро проверява единствено формалните аспекти и плащането на таксите в приложение на Мадридската спогодба и на правилника ѝ за прилагане [31]. Ако условията са налице, то пристъпва към регистрацията на марката в международния регистър. Но международното бюро не проверява дали марката, предмет на заявката, заслужава да бъде защитена в заявените договарящи страни, тъй като тази проверка е в компетентността на тези държави [32] в рамките на максималния срок от една година, считано от датата на регистрация [33].

63. Може да се обобщи, че международната марка замества задължението за регистрация във всяка от държавите, в които е заявена защитата, с една заявка,

27 – Тук се позовавам единствено на Мадридската спогодба, а не на протокола към нея, приет също в Мадрид, на 27 юни 1989 г., който въпреки заглавието си, е нов международен договор, при все че по съдържание е много подобно на Мадридската спогодба. Този втори договор позволява да се присъединят няколко държави, които упрекват спогодбата в липса на гъвкавост, тъй като тя не допуска възможността за вписване в международния регистър на заявките на марки, подадени в националните служби за марки. Протоколът влиза в сила на 1 декември 1995 г. Вж. Fezer, K.-H., *цит. съч.*, стр. 2027 и сл.

28 – Това предписва член 4, алинея 1 от Мадридската спогодба.

29 – Член 3, алинея 1 от Мадридската спогодба.

30 – За подробности вж. Botana Agra, J. M., „Las marcas internacionales", en Navarro Chinchilla, J.J. y Vázquez García, R.J. (Coordinadores), *Estudios sobre marcas,* Ed. Comares, Granada, 1995, pp. 37 y ss .

31 – Понастоящем съществува правилник за прилагане, който е общ за Мадридската спогодба за международна регистрация на марките и за Протокола, свързан с тази спогодба (текстът е в сила от 1 април 2004 г.), който може да се намери на следния адрес: http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 – Член 5, алинея 1 от Мадридската спогодба.

33 – Член 5, алинея 2 от Мадридската спогодба.

подадена в международното бюро в Женева, като предоставя по този начин на притежателите на тези права на индустриална собственост средствата да се защитават от незаконните атаки на нелоялни конкуренти или на опитни пирати отвъд границите.

64. Следователно за да се отговори на преюдициалния въпрос, трябва да се провери датата, на която се е извършила международната регистрация.

65. Член 3, алинея 4 от Мадридската спогодба установява режим от субсидиарни разрешения за определяне деня на регистрация, а именно: общият критерий е този на деня на представянето на заявката в международното бюро; по изключение ще се премине към датата на получаване на формуляра от компетентната администрация на страната на произхода, ако последната го предаде на международното бюро в следващите два месеца; по-нататък в случай на нередовност международната регистрация ще носи датата, на която последният от липсващите елементи достигне до международното бюро [34].

66. От предходното се заключава, че не само задължението за използване зависи винаги от националното законодателство, което в Европейската общност е частично хармонизирано по начин, който описах, но също и че считано от датата на международната регистрация, марката е защитена, дори тази защита да е подчинена на изтичането на срок от една година, предоставен на договарящите държави, посочени във всеки формуляр, в рамките на който да откажат заявената защита на тяхната територия, което доказва, че също така не е необходимо да се чака да съвпаднат датата на регистрация и тази на началото на пълното използване на тези права на индустриалната собственост. Освен това тъй като регистрацията в международното бюро на защитената марка „се счита като заместваща“ националните регистрации, според терминологията на член 4 bis от Мадридската спогодба, без да води до регистрация в същинския смисъл на международната марка в националните служби, които са само информирани, единственият достоверен начин да се провери, че процедурата по международна регистрация е приключила, би бил да се признае, че датата на регистрация в международното бюро слага край на тази процедура.

67. Тази дата съвпада с началото на срока на освобождаване от задължение относно задължението за използване в съответствие с Директива 89/104. Очевидното усилие на международното законодателство да сближи двете дати, националната и международната, е в полза и на разрешението, което препоръчвам, защото ако се приемем предложеното в представените становища в рамките на това преюдициално запитване, а именно че срокът не започва да тече, преди защитата да стане безспорна, това би предизвикало неприятни различия относно датата, на която започва да се брои отзад напред във връзка със задължението за използване на марката, в някои случаи тя ще зависи от националните разпоредби, по-специално

34 – Правило 15, алинея 1 от Правилника за прилагане.

когато ще се допуснат относителни основания за отказ от регистрация, в други — от развръзката на предявените възражения от трети лица срещу международните марки, което ще отложи въпросния срок до много несигурни дати.

68. На по-силното основание трябва да се подчертае основната роля, която играе датата на международна регистрация [35], тъй като тя е решаваща за пресмятането на срока, предоставен на договарящите страни за отказ на регистрация [36], за прилагане на действието на регистрацията [37] или за заявката за териториално разширение на закрилата [38], за продължителността и независимостта на регистрацията [39] и за подновяването ѝ [40]. Тъй като датата на международна регистрация служи за референция в толкова много отношения, изглежда логично да има тази роля и що се отнася до началото на задължението за използване.

69. Що се отнася до разминаването, предизвикано от евентуален отказ от регистрация в една от договарящите страни по Мадридската спогодба, следва да се направят две уточнения: първото, относно абсолютните основания за отказ на регистрация, тъй като в установената от тази спогодба система те се смятат за малко вероятни, след като са били изследвани в страната на произхода на марката, както и поради уеднаквяването на критериите в Парижката конвенция. Другото е във връзка с относителните основания за отказ на регистрация, сред които фигурира старанието на предприятията, които преди да заявят международната регистрация на марка, могат да проверят без прекомерни разходи кои са марките, които могат да бъдат противопоставени на тяхната в държавите, за които те искат защитата.

70. Следователно съм убеден, че включително за международните марки „датата на приключване на производството за регистрация“ съвпада с датата, постановена от международното бюро в Женева.

71. Предвид предходните обяснения, смятам, че на първия преюдициален въпрос, поставен от Oberster Patent- und Markensenat, следва да се отговори, че изразът „датата на приключване на производството за регистрация“ в член 10, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО не се отнася за началото на периода на защита, с който тя може да съвпадне, а за датата, на която компетентният орган в съответствие с националното законодателство или, в случая на международна марка, международното бюро, приключи процедурата по регистрация.

35 – Botana Agra, J.M., подчертава този основен аспект (*Цит. съч.*, стр. 38 и сл.).

36 – Член 5, алинея 2 от Мадридската спогодба.

37 – Член 4, алинея 1 от Мадридската спогодба.

38 – Член 3, алинея 2 от Мадридската спогодба.

39 – Член 6, алинея 2 от Мадридската спогодба.

40 – Член 7 от Мадридската спогодба.

2. Тълкуване на член 12, параграф 1 от Директива 89/104

72. Отмяната изглежда много тясно свързана със задължението за използване, но се различава от него по това, че срокът може да започне да тече по всяко време, без никаква връзка с края на производството за регистрация. Когато притежателят на марката не я използва повече от пет години, конкурентите му и третите лица, които имат интерес от нея, имат възможността да я придобият по законов ред. Във всеки случай двата правни механизма като две животни, впрегнати в един ярем, водят до една и съща законодателна цел: да се приведе в съответствие действителността на регистрациите на тази на пазара, както вече посочихме.

73. Препращащата камара иска да установи кои са причините, които могат да обосноват неизползването на търговската марка през срок, определен от общностното законодателство. В спора по главното производство Lidl изтъква „бюрократични пречки", несъвместими с търговската му стратегия, състояща се в продажбата на стоки с марката „Le Chef DE CUISINE" единствено в собствените му магазини, чието отваряне е отнело повече време от предвиденото.

74. По силата на отговора, който предлагам да се даде на първия въпрос, във връзка с австрийското законодателство за марките, за разрешаването на спора по главното производство няма да е необходимо да се отговаря на втория въпрос. Въпреки това ако Съдът не споделя това мнение и сметне за уместно да тълкува член 12 от Директива 89/104, ще изложа накратко няколко размисли по тази точка.

75. Не смятам, че този преюдициален въпрос е недопустим, както поддържа Република Австрия, тъй като контекстът му не е общ и описанието на фактите е достатъчно точно, за да има интерес и необходимост от постановяване на решение.

76. Практиката на Съда вече се е произнесла по параграф 1 от член 12, по-конкретно относно значението на „реално използване", като посочва, че марка отговаря на това изискване, „когато е използвана в съответствие с основната ѝ функция [...], с цел да създаде или да запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на използването със символичен характер, което има за единствен предмет запазването на предоставените от марката права"[41]. А за да се прецени реалният характер на това използване, трябва да се вземат предвид „всички факти и обстоятелства, които са годни да установят действителността на търговската експлоатация [на марката], по-специално използването, което се смята за обосновано в съответния икономически сектор"[42].

41 – Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 43.

42 – Вж. бележка под линия 41.

77. Следователно всяко използване на марка, което не би отговорило на тези принципи, не съответства на понятието за реално използване. Вече посочих, че частното използване на марка — това, което не превишава вътрешната сфера на притежателя, не е относимо, доколкото не цели да осигури част от пазара — причина, поради която не се смята за „достатъчно“ или „реално“ приемането на подготвителни мерки с цел пускането на пазара на стоките и услугите или дейността по складиране и съхраняване, когато стоките не напускат помещенията на предприятието [43].

78. Въпреки това анализираната разпоредба препраща към възможни основания, които обосновават неизползването, без обаче да се посочва никакъв пример. В това отношение от голяма помощ е член 19 от Споразумението ТРИПС, според който валидни причини са обстоятелствата, възникващи *независимо от волята на собственика* на търговската марка и които *представляват пречка за използването на същата,* като например ограничения за внос или други правителствени изисквания за стоките или услугите, защитени от търговската марка.

79. „Бюрократичните пречки“, посочени от Lidl в спора по главното производство, дори ако не са част от свободната воля на притежателя на марката, трябва да са в пряка връзка с марката до степен, че използването ѝ да зависи от приключването на административните процедури. Може да си представим, че такъв би бил случаят, ако Lidl е бил в очакване на разрешение от санитарните органи за пуснатите на пазара на стоки с марката „Le Chef DE CUISINE“ или, ако ставаше въпрос за лекарство, на неговото официално признаване от компетентните санитарни власти. Усложнения, произтичащи от забавяне на издаването на разрешения за строителството на търговски помещения, обаче не представляват достатъчно тясна връзка с марката. Не се разбира добре също така причината, която е попречила на Lidl да промени навреме търговската си стратегия; то би могло да организира например система от лицензи за разпространение на неговите стоки за ограничен период с други дистрибутори на хранителни продукти или с бакалници.

80. Освен това, както правилно посочва Комисията, стратегията на предприятието попада изцяло в контрола на дружеството, поради което е трудно да се приеме, че му е било невъзможно да разреши евентуални административни трудности, като приспособи стратегията спрямо рисковете и непредвидените пречки. Поради тази причина по това дело съществува съмнение, що се отнася до поведението, което най-много е попречило на изпълнението на преследваната цел: дали става въпрос за формалистични трудности по административното производство или за съзнателен упоритост на предприятието в един неадекватен проект? Тези проверки, които имат чисто фактически характер, обаче са задължение на националния съдия, който познава по-добре фактите и трябва да разреши спора по същество.

43 – Вж. заключението по дело Ansul, посочено по-горе, точка 57.

81. По силата на предходните съображения предлагам на Съда да отговори на втория преюдициален въпрос, тълкувайки член 12, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО в смисъл, че причините, които обосновават неизползването на марката, трябва да бъдат независими от волята на притежателя и да представляват пречка за използването на марката. Ако те отговорят на тези две условия, административните формалности спадат към тази категория оправдателни основания, което не е така, когато те спъват изпълнението на търговска стратегия, защото предприятието запазва цялата си власт за вземане на решение, за да се приспособи към административните рискове. Задължение на препращащата юрисдикция е да прецени фактите в светлината на тези указания.

VI — Заключение

82. В светлината на предходните наблюдения предлагам на Съда да отговори на поставените от Oberster Patent- und Markensenat преюдициални въпроси, както следва:

„1) Понятието „датата на приключване на производството за регистрация “ в член 10, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките не се отнася за началото на периода на защита, с който тя може да съвпадне, а за датата, на която компетентният орган в съответствие с националното законодателство или, в случая на международна марка, международното бюро, приключи процедурата по регистрация.

2) Член 12, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО трябва да се тълкува в смисъл, че причините, които обосновават неизползването на марката, трябва да бъдат независими от волята на притежателя и да представляват пречка за използването на марката. Ако те отговорят на тези две условия, административните формалности спадат към тази категория оправдателни основания, което не е така, когато те спъват изпълнението на търговска стратегия, защото предприятието запазва цялата си власт за вземане на решение, за да се приспособи към административните рискове. Задължение на препращащата юрисдикция е да прецени фактите в светлината на тези указания".