Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

3 март 2016 година *

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 5, параграф 1 — Съобщения, засягащи трето лице, които са достъпни в интернет — Неразрешено използване на марката — Онлайн съобщения без знанието и съгласието на третото лице или достъпни онлайн въпреки възражението му — Иск на притежателя на марката срещу третото лице“

По дело C-179/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Fővárosi Törvényszék (Съд на Будапеща, Унгария) с акт от 3 април 2015 г., постъпил в Съда на 21 април 2015 г., в рамките на производство по дело

Daimler AG

срещу

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal и E. Jarašiūnas, съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за унгарското правителство, от Z. Fehér, G. Szima и G. Koós, в качеството на представители,

— за полското правителство, от B. Majczyna, в качеството на представител,

— за Европейската комисия, от L. Havas и J. Samnadda, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

* Език на производството: унгарски.

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1 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).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Daimler AG (наричано по-нататък „Daimler“) и Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (наричано по-нататък „Együd Garage“) по повод на появата на съобщения в интернет, обозначаващи последното дружество като „официален сервиз на Mercedes-Benz“.

Правна уредба

3 Директива 89/104 е отменена 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 (ОВ L 299, стр. 25), влязла в сила на 28 ноември 2008 г.

4 Член 5 от Директива 2008/95, озаглавен „Права, предоставени от марката“, чийто текст възпроизвежда без изменения този на член 5 от Директива 89/104, гласи:

„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 поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

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

3. Ако условията по параграфи 1 и 2 с изпълнени, 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.

[…]“.

5 Директива 2008/95 е отменена, считано от 15 януари 2019 г., с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, стр. 1), влязла в сила на 12 януари 2016 г.

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

6 Daimler, производител на леки автомобили, е притежател на международната фигуративна марка „Mercedes-Benz“, възпроизведена по-долу, чиято защита включва и Унгария, като обхваща по-специално части за леки автомобили.

„Mercedes-Benz”

7 Együd Garage е дружество по унгарското право, чиято дейност се състои в търговия на дребно на леки автомобили и на резервни части за леки автомобили, както и в ремонта и поддръжката на подобни автомобили. Дружеството е специализирано в продажбата на стоките на Daimler и в свързаните с тях услуги.

8 От 2007 г. Mercedes Benz Hungaria Kft. (наричано по-нататък „Mercedes Benz Hungaria“), дъщерно дружество на Daimler, което не е страна по спора в главното производство, и Együd Garage са обвързани от договор за следпродажбен сервиз, който е изтекъл на 31 март 2012 г.

9 По силата на този договор Együd Garage е имало освен правото да използва посочената по-горе марка и това да употребява в собствените си съобщения посочването „felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz“ („официален сервиз на Mercedes-Benz“).

10 Докато договорът за следпродажбен сервиз е бил в сила, Együd Garage поръчва на Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (наричано по-нататък „MTT“), което от своя страна предоставя услуги по качване на съобщения на интернет сайта www.telefonkonyv.hu, да публикува съобщение, посочващо това дружество като официален сервиз на Mercedes-Benz, за периода от 2011 г. до 2012 г.

11 След прекратяване на договора Együd Garage иска да се заличат всякакви признаци за използване на въпросната марка, които могат да накарат потребителите са смятат, че то все още поддържа договорно отношение с Daimler.

12 По-специално Együd Garage иска от MTT да промени съобщението, за да може дружеството да не се посочва повече като официален сервиз на Mercedes-Benz.

13 Освен това с писмо Együd Garage е поискало от администратори на няколко интернет сайта да бъдат заличени онлайн съобщения, публикувани без съгласието му, по-специално без Együd Garage да ги е поръчало, които представят дружеството като официален сервиз на Mercedes-Benz.

14 Въпреки тези опити онлайн съобщения, съдържащи подобно посочване, продължават да са достъпни в интернет. Освен това задаването на ключовите думи „együd“ и „garage“ в търсачката на Google води до списък с резултати, в който се появяват подобни съобщения, чиято първа линия от текста, функционираща като линк, квалифицира Együd Garage като „официален сервиз на Mercedes-Benz“.

15 При тези условия Daimler предявява иск пред запитващата юрисдикция, с който, от една страна, иска да се установи по-специално, че Együd Garage е нарушило марката „Mercedes-Benz“ посредством посочените съобщения, а от друга страна — да се разпореди на последното да заличи въпросните съобщения, да се въздържа от извършване на нови нарушения и да публикува поправка на информацията в национални и регионални вестници.

16 В своя защита Együd Garage подчертава, че с изключение на съобщението, излязло на сайта www.telefonkonyv.hu, то не е поставяло никакво друго съобщение в интернет и че въпросните съобщения са се появили и продължават да се появяват независимо от волята му, без то да може да упражнява каквото и да е влияние върху съдържанието, появата или заличаването им.

17 В този смисъл Együd Garage прибягва до частен експерт, за да докаже, че е жертва на много разпространена търговска практика, която по същество се състои в това, че няколко доставчици на услуги по качване на съобщения в интернет възпроизвеждат съобщения, публикувани на други сайтове за съобщения, без знанието и съгласието на рекламодателя, за да направят собствената си база данни от информация, достъпна в интернет безплатно или срещу заплащане.

18 При тези обстоятелства Fővárosi Törvényszék (Съд на Будапеща, Унгария) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 5, параграф 1, буква б) от [Директива 89/104] да се тълкува в смисъл, че притежател на марка може да забрани на трето лице, посочено в съобщение в интернет, да използва знак, за който съществува вероятност от объркване с марката във връзка с услуга на третото лице, идентична на стоките или услугите, за които марката е била регистрирана, по начин, че у потребителите може да се създаде погрешно впечатление за наличието на официално търговско отношение между предприятието на третото лице и притежателя на марката, въпреки че съобщението в интернет не е било поставено от лицето, посочено в него, или от негово име или то е достъпно, въпреки че посоченото в съобщението лице е действало по необходимия разумен начин, за да го заличи, но без успех?“.

По преюдициалния въпрос

19 В началото следва да се посочи, че причината за спора в главното производство се състои във факта, че дори след прекратяването на договора за следпродажбен сервиз, който е обвързвал Mercedes Benz Hungaria с Együd Garage и който е позволявал по-специално на последното дружество да използва марката „Mercedes-Benz“, както и посочването „официален сервиз на Mercedes-Benz“ в собствените си рекламни съобщения, в интернет са продължили да се появяват съобщения, съдържащи това посочване във връзка с името и адреса на Együd Garage. Тъй като договорът е прекратен на 31 март 2012 г., т.е. след отмяната на Директива 89/104 с Директива 2008/95, се налага констатацията, че спорът се урежда от последната директива и че преюдициалният въпрос следва да се разбира като отнасящ се до тълкуването на последната.

20 Освен това, доколкото въпросът се отнася до член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, чийто текст е възпроизведен в Директива 2008/95, и доколкото включва хипотезата, в която въпросните знаци и/или стоките или услугите, за които тези знаци се използват, са само сходни, на пръв поглед изглежда, както изтъква Европейската комисия, че делото в главното производство попада по-скоро в хипотезата, посочена в член 5, параграф 1, буква а) от тези директиви, а именно тази на т.нар. „двойна идентичност“, според която идентичен на марката знак се използва от трето лице за стоки или услуги, които са идентични на тези, за които е регистрирана марката.

21 На практика, от една страна, изглежда че съобщенията, съдържащи посочването „официален сервиз на Mercedes-Benz“, използват знак, който по същество е идентичен на фигуративната марка „Mercedes-Benz“.

22 От друга страна, формулировката на преюдициалния въпрос изглежда оставя впечатлението, че запитващата юрисдикция изхожда от предпоставката, че предлаганите от Együd Garage стоки и услуги са идентични на тези, за които е регистрирана марката. В това отношение от практиката на Съда следва, че по принцип използването на марка за лека кола в съобщения, за да се информират потребителите, че трето лице извършва услугата по ремонт и поддържане на автентичните леки коли, които носят тази марка, по принцип подлежи на анализ във връзка с член 5, параграф 1, буква а), дори когато посочената марка не е била регистрирана за тази услуга (вж. в този смисъл решение BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, т. 33, 34 и 37—39).

23 Доколкото обаче от акта за преюдициално запитване става ясно, че запитващата юрисдикция иска да получи разяснения относно понятието „използва“, посочено в същия член 5, параграф 1 от директиви 89/104 и 2008/95, което се отнася по един и същи начин до хипотезите, посочени в параграф 1, букви а) и б), за да се даде полезен отговор, не е необходимо да се определи коя от тези две хипотези в крайна сметка се прилага в конкретния случай.

24 Ето защо следва да се приеме, че с въпроса си по същество запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че трето лице, посочено в публикувано в интернет съобщение, което съобщение съдържа знак, идентичен или сходен на марка, така че се създава впечатлението за наличие на търговско отношение между него и притежателя на марката, използва знака по начин, който може да бъде забранен от притежателя съгласно тази разпоредба, дори когато съобщението не е поставено от третото лице или от негово име или когато то е направило всичко, което може да се очаква от него, за да го заличи, но напразно.

25 Унгарското и полското правителство, както и Комисията, смятат, че на този въпрос трябва да се даде отрицателен отговор.

26 Съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95 притежателят на марката има право да забрани използването без негово съгласие на знак, идентичен с марката, от трето лице, когато знакът се използва в търговската дейност за стоки или услуги, които са идентични на тези, за които марката е регистрирана, и засяга или може да засегне функциите на марката, сред които е не само основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или на услугата (наричана по-нататък „функция за указване на произход“), но също и други нейни функции, като например по-специално функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (вж. в този смисъл решения L’Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 58; Google France и Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 49, 77 и 79, както и Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 38).

27 За разлика от това, когато въпросните знаци и/или стоките или услугите, за които тези знаци се използват, са само сходни, притежателят на марката може съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 да забрани подобно използване на знака само ако вероятността от объркване на потребителите засяга или може да засегне функцията за указване на произход (вж. по-специално решение Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, т. 25 и цитираната съдебна практика).

28 Следва да се припомни, че Съдът вече е имал повод да констатира, че използването на марка от трето лице без разрешението на притежателя, за да се съобщи на потребителите, че третото лице извършва ремонта и поддръжката на стоки, които носят тази марка, или че той е специализиран във или че е специалист по подобни стоки, представлява при определени

обстоятелства използване на марката по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2008/95, което може да се забрани от притежателя на марката, освен ако не се приложи член 6 от тази директива относно ограничаването на действието на марката или член 7 от същата директива относно изчерпването на правата, предоставени от нея (вж. решение BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, т. 42 и 45).

29 Що се отнася до разглежданите в главното производство съобщения, които обозначават Együd Garage като „официален сервиз на Mercedes-Benz“, се налага констатацията, че като е поръчал на MTT съобщение с това съдържание, за да бъде то достъпно онлайн на интернет сайта www.telefonkonyv.hu за периода от 2011 г. до 2012 г., Együd Garage е използвало марката по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.

30 Всъщност, като е поръчал подобно рекламно съобщение в рамките на търговските си дейности, рекламодателят е използвал марката в „търговската дейност“ за „стоки и услуги“, които предлага на клиентите си, като подобно използване за рекламни цели освен това е изрично посочено в член 5, параграф 3, буква г) от Директива 2008/95. Когато подобно използване е направено без съгласието на притежателя на марката, то може да засегне функцията за указване на произход на марката, при положение че съобщението подсказва наличието на икономическа връзка между рекламодателя и притежателя (вж. в този смисъл решение Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 45 и цитираната съдебна практика).

31 Доколкото обаче договорът за следпродажбен сервиз, сключен между Mercedes Benz Hungaria и Együd Garage, изрично позволява подобно използване, следва да се приеме, че то е станало със съгласието на притежателя на марката и че следователно съгласно член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 притежателят няма право да забрани, доколкото договорът е в сила, появяването на въпросното съобщение на интернет сайта www.telefonkonyv.hu.

32 Установено е обаче, че дори след прекратяване на договора, както на интернет сайта www.telefonkonyv.hu, така и на други интернет сайтове, съдържащи справки за предприятия, продължават да се появяват съобщения, обозначаващи Együd Garage като „официален сервиз на Mercedes-Benz“, и че именно тези съобщения са предметът на спора в главното производство.

33 По отношение, от една страна, на появата на това съобщение на интернет сайта www.telefonkonyv.hu след прекратяването на договора, запитващата юрисдикция е установила, че Együd Garage е поискало от MTT да промени първоначално поръчаното съобщение, за да не може дружеството да се посочва повече като „официален сервиз на Mercedes-Benz“, но че въпреки това съобщението с това посочване е продължило да се появява за определен период от време на посочения интернет сайт.

34 Ако обаче за поставянето в справочен интернет сайт на рекламно онлайн съобщение, посочващо марка на друго лице, е отговорен рекламодателят, който го е поръчал и по чието указание администраторът на сайта е действал като доставчик на услуга (вж. по аналогия решения Google France и Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, т. 51 и 52, както и Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, т. 36), не може да се вменят на рекламодателя действия или бездействие на подобен доставчик, който умишлено или поради небрежност надхвърля изричните указания, дадени от посочения рекламодател, които имат за цел по-специално да се избегне използването на марката. По този начин, когато посоченият доставчик се въздържа да изпълни искането на рекламодателя да заличи въпросното съобщение или посочването на съдържащата се в него марка, появяването на това посочване в справочния интернет сайт не може да се анализира отново като използване на марката от страна на рекламодателя.

35 Що се отнася, от една страна, до появяването на въпросното съобщение на други интернет сайтове, съдържащи справки за предприятия, запитващата юрисдикция посочва, че този факт може да се обясни с практиката на някои администратори на подобни сайтове, състояща се във възпроизвеждане на съобщения, публикувани на други интернет сайтове — без знанието и съгласието на рекламодателя — за да се насърчи използването на техния интернет сайт, оставайки потенциалните платени потребители да мислят, че имат пред себе си популярен интернет сайт, който разполага със солидна основа.

36 В това отношение се налага констатацията, че не могат да се вменяват на рекламодателя самостоятелни действия на други икономически оператори, каквито са администраторите на справочни интернет сайтове, с които рекламодателят не поддържа пряко или непряко отношение и които действат не по поръчка и за сметка на рекламодателя, а по собствена инициатива и от свое име.

37 От точки 34 и 36 от настоящото решение става ясно, че и в двете хипотези, посочени в тях, притежателят на марката няма право съгласно член 5, параграф 1, букви а) или б) от Директива 2008/95 да предприеме действия срещу рекламодателя, за да му забрани да поставя онлайн съобщението, съдържащо посочване на марката му.

38 Този извод се подкрепя от текста, структурата и целта на член 5 от Директива 2008/95.

39 По отношение, най-напред, на текста на член 5, параграф 1 следва да се посочи например, че според обичайния му смисъл изразът „zu benutzen“, „using“, „faire usage“, „usare“, „het gebruik“, „használ“, употребен съответно в текстовете на немски, английски, френски, италиански, нидерландски и унгарски език на тази разпоредба, означава активно поведение и пряко или непряко владеене на действието, съставляващо използването. Не такъв обаче е случаят, ако дадено действие е извършено от независим оператор, без съгласието на рекламодателя, дори против изричната му воля.

40 Що се отнася, по-нататък, до структурата на член 5 от Директива 2008/95, налага се констатацията, че член 5, параграф 3, който неизчерпателно изброява видовете използване, които притежателят на марка може да забрани (вж. решение Google France и Google, C-236/08—C-238/08, т. 65, както и цитираната съдебна практика), посочва изключително действия на активно поведение от страна на третото лице, каквито са „поставянето“ на знака върху стоки и тяхната опаковка или „използването“ му в търговски книжа и в рекламна дейност, „предлагането“ на стоки, „пускането им на пазара“, „складирането“ им за тези цели с този знак, „вносът“ или „износът“ на стоки с този знак или и „предлагането“ или „предоставянето“ на услуги с този знак.

41 Накрая, колкото до целта на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, от разпоредбата става ясно, че той има за цел да предостави на притежателя правен инструмент, който му позволява да забрани и по този начин да прекрати всяко използване на марката без съгласието му от трето лице. Единствено трето лице обаче, което владее пряко или непряко действието, съставляващо използването, е в състояние да прекрати на практика това използване и следователно да се съобрази с въпросната забрана.

42 При тези условия се налага констатацията, че тълкуване на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, позволяващо, в положение като разглежданото в главното производство, на притежателя на марката да забрани на рекламодателя спорното използване само защото това използване евентуално би могло да носи икономическа изгода за рекламодателя, би противоречало на целта на тази разпоредба, както и на принципа impossibilium nulla obligatio est.

43 Тази констатация обаче не засяга възможността за притежателя да иска, ако е необходимо, от рекламодателя възстановяването на подобна икономическа изгода на основание на националното право, нито възможността му да предприеме действия срещу администраторите на въпросните справочни интернет сайтове.

44 Предвид изложените по-горе съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че трето лице, което е посочено в публикувано на интернет сайт съобщение, съдържащо идентичен или подобен на марка знак, създавайки по този начин впечатлението, че между третото лице и притежателя на марката съществува търговско отношение, не използва знака по начин, който позволява забраната му от притежателя по силата на тази разпоредба, когато съобщението не е поставено от третото лице или от негово име или в хипотезата, в която съобщението е било поставено от третото лице или от негово име със съгласието на притежателя, когато третото лице изрично е изискало от администратора на интернет сайта, на когото е поръчало съобщението, да го заличи или да заличи посочването на съдържащата се в него марка.

По съдебните разноски

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

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че трето лице, което е посочено в публикувано на интернет сайт съобщение, съдържащо идентичен или подобен на марка знак, създавайки по този начин впечатлението, че между третото лице и притежателя на марката съществува търговско отношение, не използва знака по начин, който позволява забраната му от притежателя по силата на тази разпоредба, когато съобщението не е поставено от третото лице или от негово име или в хипотезата, в която съобщението е било поставено от третото лице или от негово име със съгласието на притежателя, когато третото лице изрично е изискало от администратора на интернет сайта, на когото е поръчало съобщението, да го заличи или да заличи посочването на съдържащата се в него марка.

Подписи