Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

8 юни 2017 година*

„Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Членове 9 и 15 — Подаване на заявка за знака памуков цвят от сдружение — Регистрация като индивидуална марка — Концесия на лицензи за използване на тази марка в полза на производителите на текстилни изделия от памук, членове на това сдружение — Искане за обявяване на недействителност или за отмяна — Понятие за „реално използване“ — Основна функция на указание за произход“

По дело C-689/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberlandesgericht Дюселдорф (Върховен областен съд на Дюселдорф, Германия) с акт от 15 декември 2015 г., постъпил в Съда на 21 декември 2015 г., в рамките на производство по дело

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

срещу

Verein Bremer Baumwollbörse,

СЪДЪТ (втори състав),

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

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: X. Lopez Bancalari, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 19 октомври 2016 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за W. F. Gözze Frottierweberei GmbH и г-н Gözze, от M. Hermans и I. Heß, Rechtsanwältinnen,

— за Verein Bremer Baumwollbörse, от C. Opatz, Rechtsanwalt,

— за германското правителство, от M. Hellmann, T. Henze и J. Techert, в качеството на представители,

* Език на производството: немски

— за Европейската комисия, от T. Scharf и J. Samnadda, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 1 декември 2016 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

2 Запитването е отправено в рамките на спор, противопоставящ W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (наричано по-нататък „Gözze“) и г-н Wolfgang Gözze на Verein Bremer Baumwollbörse (наричано по-нататък „VBB“) във връзка, от една страна, с използването от Gözze на знак, сходен с марка на Европейския съюз, чийто притежател е VBB, и от друга страна, с наличието на реално използване на тази марка.

Правна уредба

3 Регламент № 207/2009 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21), който влиза в сила на 23 март 2016 г. Предвид датата на настъпване на фактите в главното производство обаче настоящото преюдициално запитване се разглежда с оглед на Регламент № 207/2009 в редакцията му преди това изменение.

4 Съгласно член 4 от този регламент:

„Марката на [Европейския съюз] може да се състои от всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думи, включително имена на лица, рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

5 Член 7, параграф 1 от посочения регламент гласи:

„Отказва се регистрацията на:

а) знаците, които не отговарят на изискванията на член 4;

б) марките, които нямат отличителен характер;

в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености;

г) марките, които се състоят предимно от знаци или означения станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;

[…]

ж) марките, които са от такова естество, че да въведат в заблуждение обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите;

[…]“.

6 Съгласно член 9, параграф 1 от същия регламент:

„Марката на [Европейския съюз] предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия:

а) знак, който е идентичен с марката на [Европейския съюз] за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана марката на [Европейския съюз];

б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на [Европейския съюз] и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на [Европейския съюз] и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;

[…]“.

7 Член 15 от Регламент № 207/2009 предвижда:

„1. Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на [Европейския съюз] не е била реално използвана от притежателя в [Съюза] за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на [Европейския съюз] подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.

[…]

2. Използването на марката на [Европейския съюз] със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя“.

8 Член 22, параграф 1 от този регламент гласи:

„Марка на [Европейския съюз] може да бъде обект на лицензия за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и за цялата или за част от [Съюза]. […]“.

9 Съгласно член 51, параграф 1 от посочения регламент:

„Правата на притежателя на марката на [Европейския съюз] се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата [на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:

а) ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в [Съюза] за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване, […];

б) ако марката е станала, в резултат на действието или на бездействието на своя притежател, обичайно наименование в търговията на стока или услуга, за която тя е регистрирана;

в) ако в резултат на използването ѝ от притежателя на марката или с неговото съгласие за стоките или за услугите, за които тя е регистрирана, марката може да въведе в заблуждение обществеността, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги;“.

10 Член 52, параграф 1 от същия регламент гласи:

„Марка на [Европейския съюз] се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до [EUIPO], или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:

а) когато марката на [Европейския Съюз] е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7;

[…]“.

11 Член 66 от Регламент № 207/2009 гласи:

„1. Могат да представляват колективни марки на [Европейския съюз] марките на [Европейския съюз], посочени за такива при подаване на заявката и годни да отличат стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия. […]

2. Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква в) знаци или указания, които могат да служат в търговията за означаване на географския произход на стоките или на услугите, могат да представляват колективни марки на [Европейския съюз] по смисъла на параграф 1. Колективната марка не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговията тези знаци или означения, доколкото това използване става в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията, и по-специално една такава марка не може да бъде противопоставена на трето лице, имащо право да използва географско означение.

3. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за колективните марки на Европейския съюз, освен ако в членове 67—74 не е предвидено друго“.

12 Член 67 от този регламент гласи:

„1. Заявителят на колективна марка на [Европейския съюз] трябва да представи правила за използването ѝ в рамките на определения срок.

2. Правилата за използване указват лицата, които имат право да използват марката, условията за присъединяване към сдружението, както и, ако съществуват, условията за използване на марката, включително санкциите. Правилата за използване на марка, посочена в член 66, параграф 2, трябва да разрешават на всяко лице, чиито стоки или услуги произхождат от съответната географска зона, да стане член на сдружението, което е притежател на марката.

[…]“.

13 Член 71 от посочения регламент гласи:

„1. Притежателят на колективна марка на [Европейския съюз] трябва да представи на [EUIPO] всяко изменение на правилата за използване.

2. Изменението не се посочва в регистъра, ако измененните правила за използване не отговарят на изискванията на член 67 или съдържат едно от основанията за отказ […].

[…]“.

14 Съгласно член 73 от същия регламент:

„Освен основанията за отмяна, предвидени в член 51, правата на притежателя на колективна марка на [Европейския съюз] се прекратяват въз основа искане до [EUIPO] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, ако:

а) притежателят не предприема разумни мерки с оглед предотвратяването на използването на марката по начин, несъвместим с условията за използване, предвидени в правилата за използване, чиито изменения, при необходимост, са били посочени в регистъра;

[…]

в) изменението на правилата за използване е било посочено в регистъра в противоречие с разпоредбите на член 71, параграф 2, освен ако притежателят на марката чрез ново изменение на правилата за използване се съобрази с изискванията, посочени в тези разпоредби“.

15 Редакцията на Регламент № 207/2009 след измененията с Регламент № 2015/2424 съдържа нов раздел, озаглавен „Сертификатни марки на ЕС“, съставен от членовете 74а—74к от Регламент № 207/2009.

16 Съгласно член 74а:

„1. Сертификатна марка на ЕС е марка на ЕС, описана като такава при подаване на заявката и година да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин.

2. Всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и образувания, подчинени на публичното право, може да подава заявки за сертификатни марки на ЕС, при условие че това лице не извършва стопанска дейност, включваща доставката на стоки или услуги от сертифицирания вид.

[…]“.

17 Съгласно член 4 от Регламент № 2015/2424 разпоредбите, посочени в точки 15 и 16 от настоящото решение, ще се прилагат по същество, считано от 1 октомври 2017 г.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

18 VBB е сдружение, упражняващо различни дейности, свързани с памука. То е притежател на следната фигуративна марка на Европейския съюз, регистрирана на 22 май 2008 г. за изделия, по-специално текстилни (наричана по-нататък „марката „памуков цвят“):



19 От предадената на Съда преписка и от обясненията, предоставени в хода на съдебното заседание пред него, става ясно, че в продължение на няколко десетилетия преди тази регистрация същият фигуративен знак (наричан по-нататък „знакът „памуков цвят“) е бил използван от производителите на текстилни изделия, изработени от влакна от памук, за да удостоверят състава и качеството на изделията си.

20 След въпросната регистрация VBB сключва лицензионни договори относно марката „памуков цвят“ с предприятията, които са членове на това сдружение. Тези предприятия се задължават да използват марката само за стоки, изработени от влакна от памук с добро качество. VBB може да контролира спазването на това задължение.

21 Gözze с управител г-н Gözze, което не е член на VBB и не е сключило лицензионен договор с това сдружение, произвежда текстилни изделия, изработени от влакна от памук, върху които поставя знака „памуков цвят“ от няколко десетилетия.

22 На 11 февруари 2014 г. VBB предявява пред компетентния съд за марките на Европейския съюз Landgericht Düsseldorf (Областен съд на Дюселдорф, Германия) иск срещу Gözze и г-н Gözze за преустановяване на нарушение поради пускането в продажба от Gözze на хавлиени кърпи, към които е прикрепен етикет, чиято опакова страна е възпроизведена по-долу:



23 В рамките на това производство на 14 април 2014 г. Gözze предявява насрещен иск за обявяване на марката „памуков цвят“ за недействителна, считано от 22 май 2008 г., или при условията на евентуалност, за отмяната на тази марка, считано от 23 май 2013 г.

24 Според него фигуративният знак „памуков цвят“ е изцяло описателен и следователно няма отличителен характер. Този знак не можел да служи за означение за произход, не е бил реално използван в срока, посочен в член 15 от Регламент № 207/2009, от VBB или от неговите лицензопритежатели и във всеки случай не трябвало да бъде регистриран като марка.

25 С решение от 19 ноември 2014 г. Landgericht Düsseldorf (Областен съд на Дюселдорф) уважава иска на VBB и отхвърля насрещния иск на Gözze.

26 Тази юрисдикция приема, че въпросният знак може да служи като означение за произход. От друга страна, поради високата степен на сходство между знака „памуков цвят“, използван върху етикетите на Gözze, и марката „памуков цвят“ на VBB съществувала вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

27 Gözze обжалва това решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд на Дюселдорф, Германия).

28 Безспорно последната юрисдикция споделя констатацията на първия съд, че знакът „памуков цвят“, поставен от Gözze върху неговите изделия, има висока степен на сходство с марката „памуков цвят“ на VBB, тъй като се различава единствено по цвета, в който Gözze обичайно го отпечатва.

29 Тя приема обаче, че използването от Gözze на знака „памуков цвят“ за идентични изделия не прави непременно предявения от VBB иск за преустановяване на нарушението основателен. Всъщност потребителите виждали в този знак, както и в марката „памуков цвят“ преди всичко „етикет за качество“. При тези условия можело да се приеме, че използването на въпросния знак и на въпросната марка не предава никакво послание по отношение на произхода на посечените стоки. Това можело да доведе до извода, че от една страна, на VBB трябва да му се отменят правата върху марката „памуков цвят“ поради липса на „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, а от друга страна, че Gözze не е извършило нарушение.

30 Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд на Дюселдорф) поставя освен това въпроса дали при обстоятелствата като разглежданите в главното производство марката трябва да се счита за от естество да въведе в заблуждение обществеността по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от регламента. Всъщност в настоящия случай VBB упражнявало контрол върху качеството на стоките, пуснати в продажба от неговите лицензополучатели, само по изключение.

31 Накрая тази юрисдикция приема, че при необходимост може да се обмисли използването на индивидуална марка на Европейския съюз, каквато е марката „памуков цвят“, да бъде приравнено на използване на колективна марка на Европейския съюз. Това би позволило да се приеме въз основа на принципите, приложими към колективните марки, че поставянето на подобна марка върху стоки служи като означение за произход, когато потребителите свързват с това поставяне очакването за качествен контрол, извършван от притежателя на марката. Ако Съдът възприеме тази логика, по-нататък следва да се обмисли прилагането по аналогия на член 73, буква а) от Регламент № 207/2009, според който правата на притежателя на подобна марка се прекратяват, ако не предприема разумни мерки, за да предотврати използване на марката по начин, несъвместим с условията за използване, предвидени в правилата за използване.

32 При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд на Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Може ли използването на индивидуална марка като етикет за качество да се счита за използване като марка по смисъла на член 9, параграф 1 и член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 по отношение на стоките, за които този етикет се използва?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос: трябва ли подобна марка да бъде обявена за недействителна съгласно член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква ж), или при съответно приложение на член 73, буква в) от Регламент № 207/2009 да

бъде отменена, когато притежателят на марката не гарантира чрез редовни проверки за качество при лицензополучателите си съответствието на очакванията за качество, което потребителите свързват с този знак?“.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

33 С първия си въпрос по същество запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че поставянето на индивидуална марка на Европейския съюз от притежателя или със съгласието му върху стоки като етикет за качество е използване като марка, което се обхваща от понятието за „реално използване“ по смисъла на тази разпоредба, така че притежателят на тази марка би останал оправомощен да забрани по силата на член 9, параграф 1, буква б) от този регламент поставянето на сходен знак от всяко трето лице върху идентични стоки при наличието на вероятността от объркване, посочена в последната разпоредба.

34 Що се отнася до член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, без съмнение от тази разпоредба следва, че в случай като този в главното производство, в който не е оспорено, че третото лице, а именно Gözze, използва в процеса на търговия, без съгласието на притежателя на марката, знак, който е сходен с тази марка, за идентични стоки, притежателят е оправомощен да забрани това използване, ако то създава вероятност от объркване в общественото съзнание.

35 Такъв е случаят, когато потребителите могат да приемат, че стоките или услугите, обозначени от използвания от третото лице знак, и тези, обозначени от марката, произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (вж. по-специално решения от 6 октомври 2005 г., Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, т. 26, от 10 април 2008 г., adidas и adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, т. 28 и от 25 март 2010 г., BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, т. 38).

36 Предвид високата степен на сходство между знака „памуков цвят“, поставен върху текстилните изделия от памук, пуснати в продажба от Gözze, и марката „памуков цвят“, поставена върху изделията, пуснати в продажба от лицензопритежателите на VBB, запитващата юрисдикция вече е констатирала в акта си за преюдициално запитване, че съществува вероятност от объркване между този знак и тази марка. Тази юрисдикция поставя обаче въпроса дали поради липса на „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 VBB не може да се позовава повече на посочената марка. Всъщност в тази хипотеза посочената юрисдикция възнамерява да уважи насрещния иск на Gözze за отмяна на марката „памуков цвят“.

37 По отношение на член 15, параграф 1 от постоянната съдебна практика следва, че дадена марка е предмет на „реално използване“ по смисъла на тази разпоредба, когато се използва съобразно съществото ѝ предназначение, а именно да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде или запази пазар за последните, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено да се поддържат правата, които предоставя регистрацията (вж. по-специално решения от 11 март 2003 г., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, т. 43, от 13 септември 2007 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП, C-234/06 P, EU:C:2007:514, т. 72 и от 19 декември 2012 г., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, т. 29).

38 В настоящия случай е безспорно, че поставянето от лицензопритежателите на VBB на марката „памуков цвят“ върху стоките им се вписва в целта да създадат или запазят пазар за тези стоки.

39 Обстоятелството обаче, че дадена марка се използва, за да създаде или запази пазар за стоките или услугите, за които е била регистрирана, а не с целта единствено да се поддържат правата, предоставени от марката, не е достатъчно, за да се направи извод, че е налице „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

40 Всъщност, както Съдът посочва в съдебната практика, припомнена в точка 37 от настоящото решение, също така е необходимо използването на марката да се извършва съобразно съществения предназначение на марката.

41 Що се отнася до индивидуалните марки, основната функция се състои в това да се гарантира на потребителя или крайния ползвател какъв е произходът на обозначената от марката стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход. Всъщност, за да може марката да играе своята роля на съществен елемент в системата на ненарушена конкуренция, която Договорът иска да създаде и да запази, тя трябва да представлява гаранцията, че всички стоки или услуги, които обозначава, са били произведени или доставени под контрола на едно-единствено дружество, което може да носи отговорността за тяхното качество (вж. по-специално решения от 29 септември 1998 г., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, т. 28, от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, т. 48 и от 6 март 2014 г., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, т. 20).

42 Необходимостта при прилагането на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 от използване, което съответства на съществения предназначение за указване на произход, се изразява във факта, че ако безспорно дадена марка може да бъде използвана и с други предназначения, като това да се гарантира качеството или тези, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (вж. по-специално по този повод решения от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 58 и от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 38), тя все пак подлежи на санкциите, предвидени в този регламент, когато за непрекъснат срок от пет години не е била използвана в съответствие със съществения си предназначение. В този случай правата на притежателя на марката съгласно условията, посочени в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, се прекратяват, освен ако може да се позове на основателни причини, затова че не е започнал да я използва по начин, който позволява на марката да изпълни съществения си предназначение.

43 С оглед на посочените по-горе принципи сега следва да се разгледа дали използването на индивидуална марка като разглежданата в главното производство като етикет за качество може да се приеме за извършено в съответствие със съществения предназначение на марката.

44 В това отношение е важно да не се бърка основната функция на марката с другите функции, припомнени в точка 42 от настоящото решение, които марката евентуално може да изпълнява, каквато е функцията, състояща се в гарантирането на качество.

45 Когато използването на дадена индивидуална марка едновременно с удостоверяването на състава или качеството на стоките или услугите не гарантира на потребителите, че тези стоки или услуги произхождат от едно-единствено предприятие, под чийто контрол са били произведени или доставени и което впоследствие може да носи отговорността за качеството на посочените стоки или услуги, подобно използване не е извършено в съответствие с функцията за указване на произхода.

46 От това следва, както посочва генералният адвокат в точки 47 и 56 от заключението си, че липсва използване, съответстващо на съществения предназначение на индивидуалната марка, когато поставянето ѝ върху стоки има единствено предназначението да бъде етикет за качество

за тези стоки, а не това да гарантира освен това, че стоките произхождат от едно-единствено предприятие, под чийто контрол са произведени и което може да носи отговорността за тяхното качество.

47 В делото по главното производство VBB посочва в хода на съдебното заседание пред Съда, че е сдружение с нестопанска цел, разрешено от държавата (*kraft staatlicher Verleihung*), че инвестира финансови средства, произхождащи от концесията на лицензиите върху марката му, в дейности за насърчаване на памука, че издава образователни материали за памука и организира семинари на тази тема, че действа също в качеството на арбитражен съд, а от друга страна, упражнява обществена функция, участвайки в определянето на „цената CIF Bremen“, която отразява референтна стойност на памука на пазара.

48 Предметът на това сдружение, както посочва VBB пред Съда, оставя впечатлението, че това сдружение не участва в производството на стоките на неговите лицензопритежатели, а също така не носи отговорност за тези стоки.

49 Запитващата юрисдикция обаче следва да провери въз основа на всички данни, предоставени ѝ от страните в главното производство, дали релевантните и съответстващи си обстоятелства позволяват да се приеме, че поставянето на марката „памуков цвят“ на VBB от лицензопритежателите на това сдружение върху техните стоки гарантира на потребителите, че тези стоки произхождат от едно-единствено предприятие, а именно VBB, съставено от неговите членове, под контрола на което са произведени въпросните стоки и което може да носи отговорността за тяхното качество.

50 Фактът, че по силата на лицензионните договори VBB е оправомощено да провери дали лицензопритежателите използват изключително влакна от памук с добро качество, във всеки случай не може да представлява такова обстоятелство. Този факт означава най-много, че VBB удостоверява качеството на използваната суровина. Както става ясно от член 66 от Регламент № 207/2009 и от член 74а, включен в този регламент с Регламент № 2015/2424, подобно удостоверяване може при необходимост да е достатъчно, за да се приеме, че дадена марка, различна от индивидуалната, изпълнява функцията си на указание за произход. Всъщност посоченият член 66 уточнява, че дадена колективна марка изпълнява функцията си на указание на произход, когато отличава „стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия“, а във въпросния член 74а се посочва, че дадена сертификатна марка изпълнява посочената функция, когато отличава „стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, […], от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин“. Спорът в главното производство се отнася обаче до индивидуална марка, регистрирана за стоки. Както беше посочено в точка 41 от настоящото решение, подобна марка изпълнява функцията си за указване на произхода, когато използването ѝ гарантира на потребителите, че обозначените с нея стоки произхождат от едно-единствено предприятие, под контрола на което тези стоки са произведени и което може да носи отговорността за качеството на тези стоки в крайното им състояние след производствения процес.

51 С оглед на всички предходни съображения на първия поставен въпрос следва да се отговори, че член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че поставянето на индивидуална марка на Европейския съюз от притежателя или със съгласието му върху стоки като етикет за качество не е използване като марка, което се обхваща от понятието за „реално използване“ по смисъла на тази разпоредба. Поставянето на посочената марка обаче представлява подобно реално използване, ако гарантира също и едновременно с това на потребителите, че тези стоки произхождат от едно-единствено предприятие, под контрола на което посочените стоки са произведени и което може да носи отговорността за качеството им. В последната хипотеза притежателят на тази марка е оправомощен да забрани по силата на

член 9, параграф 1, буква б) от този регламент поставянето на сходен знак от всяко трето лице върху идентични стоки, ако това поставяне създава вероятност от объркване в общественото съзнание.

По втория въпрос

52 С втория си въпрос по същество запитващата юрисдикция иска да се установи, на първо място, дали член 52, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че дадена индивидуална марка може да бъде обявена за недействителна, когато притежателя на марката не гарантира чрез редовни проверки за качество при лицензополучателите си съответствието на очакванията за качество, което потребителите свързват с тази марка.

53 В това отношение в началото следва да се посочи, че член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 предвижда марката да бъде обявена за недействителна не само в хипотезата, в която марката е от естество да въведе в заблуждение обществеността по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от този регламент, но и най-общо, когато марката е била регистрирана в противоречие с член 7 от посочения регламент. Следователно при липса на риск от въвеждане в заблуждение по смисъла на посочената разпоредба, буква ж) по принцип недействителността на марката трябва въпреки това да бъде обявена, ако се окаже, че тази марка е била регистрирана в нарушение на едно от другите основания за отказ, посочени в член 7.

54 Що се отнася до особената хипотеза на риска от въвеждане в заблуждение, следва да се припомни, че тази хипотеза предполага, че може да се приеме наличието на ефективно въвеждане в заблуждение или на достатъчно сериозен риск от въвеждане в заблуждение на потребителя (решения от 4 март 1999 г., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, т. 41 и от 30 март 2006 г., Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, т. 47).

55 От друга страна, за да може да се констатира, че дадена марка е била регистрирана в нарушение на основанието за отказ, отнасящо се до риска от въвеждане в заблуждение, трябва да се установи, че знакът, за който е подадено заявление за регистрация като марка, създава сам по себе си подобен риск (вж. в този смисъл решение от 4 март 1999 г., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, т. 42 и 43).

56 В настоящия случай, за да определи дали марката „памуков цвят“ е била регистрирана на 22 май 2008 г. в нарушение на основанието за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009, запитващата юрисдикция следва да провери дали знакът „памуков цвят“, за който е подадено заявление от VBB, сам по себе си е от естество да въведе в заблуждение потребителя. В това отношение последващото управление от VBB на марката му и на лицензите за използването ѝ са ирелевантни.

57 Следователно на първата част от втория преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 52, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че дадена индивидуална марка не може да бъде обявена за недействителна въз основа на съвместно прилагане на тези разпоредби, поради факта че притежателят на марката не гарантира чрез редовни проверки за качество при лицензополучателите си съответствието на очакванията за качество, което потребителите свързват с тази марка.

58 Вторият преюдициален въпрос има за цел, на второ място, да установи по същество дали Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че разпоредбите относно колективните марки на Европейския съюз могат да бъдат приложени mutatis mutandis към индивидуалните марки на Европейския съюз.

59 В това отношение е важно да се посочи, че приложното поле на членове 66—74 от Регламент № 207/2009 относно колективните марки на Европейския съюз е изрично очертано съгласно член 66, параграф 1 от този регламент до посочени за такива при подаване на заявката.

60 Това ограничаване на приложимостта на посочените членове трябва да бъде изрично спазвано, още повече че установените с тях правила като посочените в член 67 от посочения регламент по повод на правилата за използване на марката са неразделни от посоченото изрично очертаване още от заявката за регистрация на поисканата марка като колективна такава. Следователно аналогично прилагане на тези правила към индивидуалните марки на Европейския съюз е недопустимо.

61 Следователно на втората част от втория поставен въпрос следва да се отговори, че Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че разпоредбите му за колективните марки на Европейския съюз не могат да бъдат приложени mutatis mutandis към индивидуалните марки на Европейския съюз.

По съдебните разноски

62 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:

1) Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че поставянето на индивидуална марка на Европейския съюз от притежателя или със съгласието му върху стоки като етикет за качество не е използване като марка, което се обхваща от понятието за „реално използване“ по смисъла на тази разпоредба. Поставянето на посочената марка обаче представлява подобно реално използване, ако гарантира също и едновременно с това на потребителите, че тези стоки произхождат от едно-единствено предприятие, под контрола на което посочените стоки са произведени и което може да носи отговорността за качеството им. В последната хипотеза притежателят на тази марка е оправомощен да забрани по силата на член 9, параграф 1, буква б) от този регламент поставянето на сходен знак от всяко трето лице върху идентични стоки, ако това поставяне създава вероятност от объркване в общественото съзнание.

2) Член 52, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че дадена индивидуална марка не може да бъде обявена за недействителна въз основа на съвместно прилагане на тези разпоредби, поради факта че притежателят на марката не гарантира чрез редовни проверки за качество при лицензополучателите си съответствието на очакванията за качество, което потребителите свързват с тази марка.

3) Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че разпоредбите му за колективните марки на Европейския съюз не могат да бъдат приложени mutatis mutandis към индивидуалните марки на Европейския съюз.

Подписи