Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

19 декември 2012 година*

„Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 15, параграф 1 — Понятие за реално използване на марката — Териториален обхват на използването — Използване на марката на Общността на територията на една-единствена държава членка — Достатъчност“

По дело C-149/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Gerechtshof te 's-Gravenhage (Нидерландия) с акт от 1 февруари 2011 г., постъпил в Съда на 28 март 2011 г., в рамките на производство по дело

Leno Merken BV

срещу

Hagelkruis Beheer BV,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: г-н A. Rosas, изпълняващ функцията на председател на втори състав, г-н U. Lõhmus (докладчик), г-н A. Ó Caoimh, г-н Ал. Арабаджиев и г-н C. G. Fernlund, съдии,

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,

секретар: г-жа M. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 19 април 2012 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Leno Merken BV, от D. M. Wille, advocaat,

— за Hagelkruis Beheer BV, от J. Spoor, advocaat,

— за нидерландското правителство, от г-жа C. Wissels и г-жа C. Schillemans, в качеството на представители,

— за белгийското правителство, от г-н J.-C. Halleux, в качеството на представител,

— за датското правителство, от г-н C. H. Vang, в качеството на представител,

* Език на производството: нидерландски.

— за германското правителство, от г-жа K. Petersen, в качеството на представител,

— за френското правителство, от г-н J. Gstalter, в качеството на представител,

— за унгарското правителство, от г-н M. Ficsor, г-жа K. Szíjjártó и г-жа K. Molnár, в качеството на представители,

— за правителството на Обединеното кралство, от г-н S. Ossowski, в качеството на представител,

— за Европейската комисия, от г-н T. van Rijn, г-н F.W. Bulst и г-н F. Wilman, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 5 юли 2012 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Запитването е отправено рамките на спор между Leno Merken BV (наричано по-нататък „Leno“) и Hagelkruis Beheer BV (наричано по-нататък „Hagelkruis“) по повод на възражението на Leno, притежател на марката на Общността „ONEL“, срещу регистрацията от страна на Hagelkruis на марката на Бенелюкс „OMEL“.

Правна уредба

Регламент № 207/2009

3 Съгласно съображения 2—4, 6 и 10 от Регламент № 207/2009:

„(2) Уместно е да се насърчи хармоничното развитие на икономическите дейности в цялата Общност и едно продължително и балансирано разрастване, посредством завършването и доброто функциониране на вътрешен пазар, предлагащ условия, аналогични на тези, които съществуват на национален пазар. За да се създаде пазар от този тип и да се засили неговото единство, следва не само да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки и пред свободното предоставяне на услуги, но и да се установи режим, гарантиращ, че не се нарушава конкуренцията, а също така следва да бъдат създадени правни условия, които дават възможност на предприятията да приспособят отведнъж дейностите си по производство и разпространение на стоки или предоставяне на услуги в цялата Общност. Сред правните инструменти, с които предприятията би следвало да разполагат, особено подходящи за тази цел са марките, даващи възможност да бъдат идентифицирани техните стоки или техните услуги по един и същи начин в цялата Общност за тези цели, без да се съобразяват с границите.

(3) За да се преследват целите на Общността, посочени по-горе, изглежда необходимо да се предвидят правила на Общността за марките, предоставящи на предприятията правото да придобиват, по реда на единна процедура, марки на Общността, които се ползват с еднаква

защита и имат действие върху цялата територия на Общността. Така обявеният принцип на единния характер на марката на Общността следва да се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

(4) Със сближаване на националните законодателства не могат да се преодолеят пречките на териториалната приложимост на правата, които законодателствата на държавите членки предоставят на притежателите на марки. За да се даде възможност на предприятията да упражняват безпрепятствено стопанска дейност на целия вътрешен пазар, са необходими марки, уреждани от единно общностно законодателство, пряко приложимо във всички държави членки.

[…]

(6) Законодателството на Общността по отношение на марките все пак не заменя законодателството на държавите членки относно марките. Всъщност не се оказва оправдано предприятията да бъдат задължавани да подават заявка за регистрация на техните марки като марки на Общността. Националните марки продължават да бъдат необходими за предприятията, които не желаят защита на техните марки на равнище Общност.

[…]

(10) Не е оправдано да се защитават марки на Общността и, срещу тях, всяка марка, която е регистрирана преди тях, освен когато марките са реално използвани“.

4 Член 1, параграф 2 от този регламент гласи:

„Марката на Общността има единен характер. Тя има едно и също действие в цялата Общност: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност, и нейното използване може да бъде забранено само за цялата Общност. Настоящият принцип се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.

5 Съгласно член 15, озаглавен „Използване на марката на Общността“, от посочения регламент:

„1. Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността 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 Общността подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.

Използване по смисъла на първа алинея представлява също така:

а) използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана;

б) поставянето на марката на Общността върху стоките или върху тяхната опаковка в Общността единствено за целите на износа.

2. Използването на марката на Общността със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя“.

6 Член 42, озаглавен „Разглеждане на възражението“, параграфи 2 и 3 от същия регламент, предвижда:

„2. По молба на заявителя притежателят на по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била реално използвана в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и на които се обосновава възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата по-ранната марка е била регистрирана преди не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. Параграф 2 се прилага по отношение на по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка“.

7 Член 51, озаглавен „Основания за отмяна“, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 гласи:

„Правата на притежателя на марката на Общността се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата 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 Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване; […]“.

8 Съгласно член 112 от този регламент:

„1. Заявителят или притежателят на марка на Общността може да поиска преобразуването на заявката за марка на Общността или на марка на Общността в заявка за национална марка:

а) доколкото заявката за марка на Общността е отхвърлена, оттеглена или се счита за оттеглена;

б) доколкото марката на Общността спре да има действие.

2. Преобразуване не се осъществява:

а) когато правата на притежателят на марката на Общността са били прекратени поради неизползване на тази марка, освен ако в държавата членка, за която се иска преобразуването, марката на Общността не е била използвана по начин, който представлява реално използване по смисъла на законодателството на тази държава членка;

[…]“.

Директива 2008/95/ЕО

9 Съображение 2 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 (ОВ L 299, стр. 25), гласи:

„В законодателството за марките, които се прилагаха в държавите членки преди влизането в сила на [Първа д]иректива 89/104/ЕИО [на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92)], имаше различия, които можеха да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да опорочат конкуренцията в общия пазар. Поради това с оглед гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар беше необходимо законодателствата на държавите членки да бъдат сближени.“

10 Член 10, параграф 1 от тази директива, предвижда:

„Когато в петгодишен срок от датата на приключване на производството за регистрация 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.

[…]“.

Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост

11 Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели), подписана в Хага на 25 февруари 2005 г., в изменената ѝ редакция в сила от 1 февруари 2007 г. (наричана по-нататък „КБОИС“) има за цел, между другото, да обедини в един-единствен текст, по систематичен и прозрачен начин, единните закони за транспониране на Директива 89/104, отменена и заменена с Директива 2008/95.

12 Съгласно член 2.3 от КБОИС:

„При преценката за предходност на заявената марка се вземат предвид съществуващите към момента на подаването на заявката и все още съществуващи към момента на спора права върху:

а. идентични марки, заявени за идентични стоки или услуги;

б. идентични или сходни марки, заявени за идентични или сходни стоки или услуги, когато е налице вероятност от объркване на потребителите, включително вероятност от свързване с по-ранната марка;

[…]“.

13 Член 2.14, параграф 1 от КБОИС гласи:

„1. В двумесечен срок, считано от първия ден на месеца, следващ месеца, през който е публикувана заявката, заявителят или притежателят на по-ранна марка може да подаде писмено възражение до Бюрото срещу марка, която:

а. е по-късна от неговата съгласно разпоредбите на член 2.3, букви a) и b)

[…]“.

14 Съгласно член 2.45 от КБОИС, „[ч]лен 2.3 и член 2.28, параграф 3, буква а) се прилагат, когато регистрацията се основава на по-ранна заявка за марка на Общността“.

15 Член 2.46 от КБОИС предвижда:

„Член 2.3 и член 2.28, параграф 3, буква а) се прилагат за марки на Общността, за които основателно се претендира предходност на територията на Бенелюкс съгласно Регламента относно марката на Общността, включително когато предходността е резултат от заличаване по искане на притежателя или от изтичането на срока на регистрацията в Бенелюкс или на международната регистрация“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

16 На 27 юли 2009 г. Hagelkruis подава до Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (марки и дизайни или модели) (наричано по-нататък „Бюрото“) заявка за регистрация на словната марка „OMEL“ за услуги от класове 35 (реклама и връзки с обществеността; бизнес управление; административна дейност; търговска администрация; маркетинг), 41 (образование; курсове и обучение; организиране на семинари и изложения) и 45 (юридически услуги) по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.

17 Leno притежава словната марка на Общността „ONEL“, която е заявена на 19 март 2002 г. и е регистрирана на 2 октомври 2003 г. за услуги от класове 35, 41 и 42 по смисъла на посочената спогодба.

18 На 18 август 2009 г. Leno подава възражение срещу регистрацията на марката „OMEL“ на Hagelkruis, като се основава на разпоредбите на член 2.14, параграф 1 във връзка с член 2.3, буква а) или b) от КБОИС. Hagelkruis отговаря на това възражение, като иска да се представят доказателства за използването на марката на Общността.

19 С решение от 15 януари 2010 г. Бюрото отхвърля това възражение, с мотива че Leno не е доказало, че реално е използвало своята марка „ONEL“ в петгодишния период преди датата на публикуването на спорната заявка. Leno обжалва това решение пред Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

20 Според запитващата юрисдикция страните не спорят относно факта, че двете марки си приличат и че са регистрирани за идентични или сходни услуги, както и че използването на марката „OMEL“ създава вероятност от объркване на потребителите по смисъла на член 2.3, буква b) от КБОИС. Страните обаче спорят относно тълкуването на понятието „реално използване“ по смисъла на член 15 от Регламент № 207/2009, и по-специално относно изискванията за големината на територията за такова използване.

21 Както личи от обясненията на запитващата юрисдикция, макар да е установено, че Leno е доказало реално използване на по-ранната марка „ONEL“ през релевантния период в Нидерландия, то не е представило доказателства за използването на тази марка в останалата част от Общността.

22 Тази юрисдикция припомня, че съгласно практиката на Съда (вж. Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul, C-40/01, Recueil, стр. I-2439, точка 43, Решение от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/СХВП, C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237, точки 66, 70—73 и 76 и Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology, C-259/02, Recueil, стр. I-1159, точка 27) „реалното използване“ е самостоятелно понятие на правото на Съюза и че големината на територията, на

която се използва марката, е само един от факторите, които трябва да се вземат предвид при преценката дали (по-ранната) марка е реално използвана за стоките или услугите, за които е регистрирана, и че използването само в една-единствена държава членка не води задължително до заключението, че в случая не е налице „реално използване“ в Общността.

23 Запитващата юрисдикция обаче си поставя въпроса за значението на Съвместна декларация № 10 по член 15 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), вписана в протокола от заседанието на Съвета на Европейския съюз при приемането на Регламент № 40/94 (публикувана в ОВ СХВП 1996 г., стр. 613, наричана по-нататък „Съвместната декларация“), съгласно която „Съветът и Комисията считат, че реално използване по смисъла на член 15 в една-единствена държава представлява реално използване в Общността“.

24 При тези условия Gerechtshof te ’s-Gravenhage решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 15, параграф 1 от [Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че за да е налице реално използване на марката на Общността, е достатъчно марката да се използва в една-единствена държава членка, като се има предвид, че това използване — ако ставаше дума за национална марка — би се считало за реално използване в съответната държава членка (вж. Съвместна декларация № 10 по член 15 [от Регламент (ЕО) № 40/94] и Насоките на СХВП за производството по възражение)?

2) При отрицателен отговор на първия въпрос: при всички случаи ли това използване на марката на Общността в една-единствена държава членка не може да се разглежда като реално използване в Общността по смисъла на член 15, параграф 1 от [Регламента]?

3) Ако използването на марката на Общността в една-единствена държава членка при всички случаи не може да се разглежда като реално използване в Общността, какви изисквания за големината на територията, на която се използва марката, се прилагат — наред с други фактори — при преценката дали е налице реално използване в Общността?

4) Обратно, трябва ли член 15 от [Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че при преценката на реалното използване в Общността изобщо не следва да се вземат предвид границите на територията на отделните държави членки (а като критерий следва да се използват например пазарните дялове (продуктов пазар/географски пазар)?“.

По преюдициалните въпроси

25 Със своите въпроси, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че реалното използване на марка на Общността в една-единствена държава членка е достатъчно, за да се изпълни изискването за „реално използван[е] […] в Общността“ на марката по смисъла на тази разпоредба или, обратно, дали при преценката на изпълнението на това изискване изобщо не следва да се вземат предвид границите на територията на отделните държави членки.

26 В самото начало следва да се припомни, че характерно за защитата на марките в рамките на Съюза е съвместното съществуване на няколко режима на защита. От една страна, съгласно съображение 2 от Директива 2008/95 нейната цел е да сближи законите на държавите членки за марките, за да премахне съществуващите различия, които могат да възпрепятстват свободното

движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да опорочат конкуренцията в общия пазар (вж. в този смисъл Решение от 22 март 2012 г. по дело Génesis, C-190/10, точки 30 и 31).

27 От друга страна, както личи от съображение 3 от Регламент № 207/2009, неговата цел е да се установи общностен режим на марките, които да се ползват с еднаква защита и да имат действие на цялата територия на Съюза (вж. в този смисъл Решение от 12 април 2011 г. по дело DHL Express France, C-235/09, Сборник, стр. I-2801, точка 41 и Решение по дело Génesis, посочено по-горе, точка 35).

28 Съдът вече е тълкувал понятието „реалното използване“ в рамките на преценката на реалното използване на националните марки в посочените по-горе решения по дела Ansul и Sunrider/СХВП, както и в Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, като е приел, че това е самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува еднакво.

29 От тази съдебна практика следва, че марката е предмет на „реално използване“, когато се използва съобразно съществената ѝ предназначение, а именно да осигури идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, с цел да създаде и запази пазар за тези стоки и услуги, с изключение на символичното използване, което има за цел единствено да се поддържат правата, които предоставя регистрацията. Преценката на реалното използване на марката трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на последната, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара и обхвата и честотата на използване на марката (Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 43, Решение по дело Sunrider/СХВП, посочено по-горе, точка 70 и Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, точка 27).

30 Съдът също така отбелязва, че териториалният обхват на използването е само един от многото фактори, които трябва да се вземат предвид, за да се определи дали това използване е реално (вж. Решение по дело Sunrider/СХВП, посочено по-горе, точка 76).

31 Това тълкуване е приложимо по аналогия за марките на Общността, доколкото с изискването за реално използване на марката Директива 2008/95 и Регламент № 207/2009 преследват същата цел.

32 Всъщност както от съображение 9 от посочената директива, така и от съображение 10 от посочения регламент личи, че законодателят на Съюза е пожелал да запази защитата на правата, свързани съответно с националната марка или с марката на Общността, при условие че тя се използва реално. Както отбелязва генералният адвокат в точки 30 и 32 от своето заключение, неизползваната марка на Общността може да застраши конкуренцията, като ограничи набора от знаци, които могат да бъдат регистрирани като марки от други лица, и лиши конкурентите от възможността да използват тази марка или сходна марка при пускането на вътрешния пазар на стоки или услуги, които са идентични или сходни с обхванатите от съответната марка. Поради това неизползването на марка на Общността може също така да ограничи свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги.

33 При прилагането на посочената в точка 29 съдебна практика по аналогия за марките на Общността трябва обаче да се вземе предвид различният териториален обхват на закрилата, предоставена на националните марки, и на закрилата, от която се ползват марките на Общността, която разлика впрочем произтича от текста на разпоредбите относно изискването за реално използване, които се прилагат съответно за тези два вида марки.

34 Така, от една страна, член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 предвижда, че „[а]ко в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността 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 Общността подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването“. От друга страна, член 10 от Директива 2008/95 предвижда по същество същото правило по отношение на националните марки, като изисква те да се използват реално в „[съответната] държава членка“.

35 Тази разлика между двата режима на марките по отношение на териториалния обхват на „реалното използване“ се подчертава освен това в член 42, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Този параграф предвижда, че установеното от параграф 2 от същия член правило, а именно че в случай на възражение заявителят на марка на Общността може да поиска доказателство за реалното използване в Общността на по-ранната марка на Общността, се прилага и за по-ранните национални марки, „като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка“.

36 Следва обаче да се отбележи, че видно от посочената в точка 30 по-горе съдебна практика, териториалният обхват не представлява отделен критерий за реалното използване, а е един от елементите на това използване, който следва да се вземе предвид при общия анализ и да се разгледа заедно с останалите елементи на същото. В това отношение думите „в Общността“ имат за цел да уточнят референтния географски пазар за всяка преценка за съществуването на реално използване на марка на Общността.

37 Ето защо, за да се отговори на поставените въпроси, следва да се анализира какво обхваща изразът „реално използван[е] […] в Общността“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

38 Текстът на посочената разпоредба не съдържа никакво позоваване на територията на държавите членки. За сметка на това от него ясно личи, че марката на Общността трябва да се използва в рамките на Общността, което с други думи означава, че не може да се вземе предвид използването на тази марка в трети държави.

39 При липсата на други уточнения в член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, следва да се вземат предвид контекстът, в който се вписва тази разпоредба, системата, установена от разглежданата правна уредба, и целите, които тя преследва.

40 Що се отнася до целите на Регламент № 207/2009, от съвместния прочит на съображения 2, 4 и 6 от него личи, че целта му е да преодолее пречките на териториалната приложимост на правата, които законодателствата на държавите членки предоставят на притежателите на марки, като даде възможност на предприятията да приспособят отведнъж икономическите си дейности към цялата Общност и да ги упражняват безпрепятствено. Така марката на Общността позволява на притежателите ѝ да идентифицират техните стоки или услуги по един и същи начин в цялата Общност, без да се съобразяват с границите. От друга страна, предприятията, които не желаят закрила на техните марки на равнището на Общността, могат да изберат да използват националните марки, без да са длъжни да заявяват марките си за регистрация като марки на Общността.

41 За да осъществи тези цели, законодателят на Съюза е предвидил в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка със съображение 3 от последния, че марка на Общността има единен характер, който се изразява в това, че тя се ползва с еднаква защита и има едно и също действие в цялата Общност. По принцип марката на Общността може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност, и нейното използване може да бъде забранено само за цялата Общност.

42 Следователно, както личи от съображение 2 от този регламент, целта на системата на марките на Общността е да предложи на вътрешния пазар условия, аналогични на тези, които съществуват на национален пазар. В този контекст, ако се приеме, че териториите на държавите членки имат особено значение в рамките на общностния режим на марките, ще се възпрепятства постигането на целите, посочени в точка 40 от настоящото решение, и ще се наруши единният характер на марка на Общността.

43 Несъмнено от систематичния преглед на Регламент № 207/2009 е видно, че в контекста на някои от разпоредбите му е направено позоваване на територията на една или няколко държави членки. Трябва да се отбележи обаче, че тези позовавания са направени по-специално в контекста на национални марки, в разпоредбите относно компетентността и производството по съдебни дела, отнасящи се до марките на Общността, и в правилата относно международната регистрация, докато изразът „в Общността“ по принцип се използва във връзка с правата, предоставени от марката на Общността.

44 От гореизложените съображения следва, че за да се прецени наличието на „реално използван[е] […] в Общността“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, не следва да се вземат предвид границите на територията на държавите членки.

45 Това тълкуване не се опровергава от Съвместната декларация, посочена в точка 23 от настоящото решение, съгласно която „реално използване по смисъла на член 15 в една-единствена държава представлява реално използване в Общността“, нито от Насоките на СХВП за производството по възражение, които по същество съдържат същото правило.

46 От една страна, що се отнася до Съвместната декларация, от съдебната практика следва, че когато изявление, вписано в протокол от заседание на Съвета, не намира никакъв израз в текста на разпоредба от вторичното право, то не би могло да се използва при тълкуването на посочената разпоредба (вж. Решение от 26 февруари 1991 г. по дело Antonissen, C-292/89, Recueil, стр. I-745, точка 18, Решение от 6 май 2003 г. по дело Libertel, C-104/01, Recueil, стр. I-3793, точка 25, Решение от 10 януари 2006 г. по дело Skov и Bilka, C-402/03, Recueil, стр. I-199, точка 42 и Решение от 19 април 2007 г. по дело Farrell, C-356/05, Сборник, стр. I-3067, точка 31).

47 Съветът и Комисията всъщност изрично признават това ограничение в преамбюла на посочената декларация, съгласно която „[и]зявленията на Съвета и на Комисията, изложени в текста по-долу, не са част от законодателния акт, поради което не предопределят тълкуването на последния от страна на Съда“.

48 От друга страна, що се отнася до Насоките на СХВП, следва да се отбележи, че те не са актове със задължителна правна сила за тълкуването на разпоредбите на правото на Съюза.

49 Освен това твърдението на някои заинтересовани страни, представили становища в рамките на настоящото производство, че териториалният обхват на използването на марка на Общността в никакъв случай не може да се ограничи до територията на една-единствена държава членка, също не може да се приеме. Това твърдение се основава на член 112, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009, съгласно който при прекратяване на правата на притежателя на марката на Общността поради неизползване, преобразуването на последната в заявка за национална марка е възможно, ако „в държавата членка, за която се иска преобразуването, марката на Общността […] е била използвана по начин, който представлява реално използване по смисъла на законодателството на тази държава членка“.

50 Макар че с оглед на по-широката териториална защита на марката на Общността в сравнение с тази на националната марка наистина е обосновано да се очаква първата да се използва в по-обширна територия от тази на една-единствена държава членка, за да се квалифицира

използването ѝ като „реално“, не е изключено при определени обстоятелства пазарът на стоките или на услугите, за които е била регистрирана марка на Общността, да е ограничен на практика до територията на една-единствена държава членка. В такъв случай използването на марката на Общността на тази територия може да отговаря едновременно на условието за реално използване на марка на Общността и на това за реално използване на национална марка.

51 Както подчертава генералният адвокат в точка 63 от своето заключение, само ако националната юрисдикция прецени, че предвид всички обстоятелства по случая използването в една държава членка не е достатъчно, за да е налице реално използване в Общността, евентуално пак ще може марката на Общността да се преобразува в национална марка, като се приложи изключението по член 112, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009.

52 Някои заинтересовани страни, представили становища пред Съда, поддържат също, че дори да не се вземат предвид границите на държавите членки в рамките на вътрешния пазар, условието за реално използване на марката на Общността изисква тя да се среща на съществена част от територията на Общността, което може да съответства на територията на една държава членка. Този критерий произтичал по аналогия от Решение от 14 септември 1999 г. по дело General Motors (C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 28), Решение от 22 ноември 2007 г. по дело Nieto Nuño (C-328/06, Сборник, стр. I-10093, точка 17) и от Решение от 6 октомври 2009 г. по дело PAGO International (C-301/07, Сборник, стр. I-9429, точка 27).

53 Този довод също не може да се приеме. От една страна, посочената съдебна практика се отнася до тълкуването на разпоредби, свързани с по-широката защита, предоставена за марки, които се ползват с репутация или са станали известни в Общността или в рамките на държавата членка, в която са регистрирани. Тези разпоредби обаче преследват различна цел от изискването за реално използване, което може да доведе до възражение или дори до отмяната на марката, предвидена в член 51 от Регламент № 207/2009.

54 От друга страна, макар наистина да е разумно да се очаква, че марка на Общността се използва на по-голяма територия в сравнение с националните марки, не е необходимо това използване да обхваща голяма територия, за да се квалифицира като реално, тъй като тази квалификация зависи от особеностите на разглежданите стоки или услуги на съответния пазар (вж. по аналогия, по отношение на качествения обхват на използването, Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 39).

55 Тъй като преценката на реалното използване на марката се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят, че използването на марката за търговски цели позволява да се създадат или поддържат пазарни дялове в полза на стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, не е възможно да се определи предварително, по абстрактен начин, какъв териториален обхват трябва да се приеме, за да се определи дали използването на посочената марка е реално или не. Ето защо не може да се установи правило de minimis, което не би позволило на националния съд да прецени съвкупността от обстоятелствата по спора, с който е сезиран (вж. по аналогия Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, точки 25 и 27, както и Решение по дело Sunrider/СХВП, посочено по-горе, точки 72 и 77).

56 Що се отнася до използването на разглежданата в главното производство марка на Общността, Съдът не разполага с необходимите фактически елементи, за да можа да даде на запитващата юрисдикция по-конкретни указания относно наличието на реално използване на посочената марка. Както личи от гореизложените съображения, тази юрисдикция трябва да прецени дали разглежданата марка се използва в съответствие с основната ѝ функция и с цел да се създадат или поддържат пазарни дялове за защитените стоки или услуги. Тази преценка трябва да се основава на съвкупността от фактите и обстоятелствата, релевантни за главното производство,

каквито са по-специално характеристиките на съответния пазар, естеството на стоките или на услугите, защитени от марката, и териториалният и количественият обхват на използването, както и честотата и постоянството при използването.

57 Ето защо на поставените въпроси следва да се отговори, че член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени наличието на „реално използван[е] […] в Общността“ на марка по смисъла на тази разпоредба, не следва да се вземат предвид границите на територията на държавите членки.

58 Марката на Общността е предмет на „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, когато се използва в съответствие с основната ѝ функция и с цел да се създадат или поддържат пазарни дялове в Общността за обозначените с посочената марка стоки или услуги. Запитващата юрисдикция трябва да прецени дали условията са изпълнени в случая по главното производство, като вземе предвид съвкупността от релевантните факти и обстоятелства, каквито са по-специално характеристиките на съответния пазар, естеството на стоките или на услугите, защитени от марката, и териториалният и количественият обхват на използването, както и честотата и постоянството при това използване.

По съдебните разноски

59 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 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени наличието на „реално използван[е] […] в Общността“ на марка по смисъла на тази разпоредба, не следва да се вземат предвид границите на територията на държавите членки.

Марката на Общността е предмет на „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, когато се използва в съответствие с основната ѝ функция и с цел да се създадат или поддържат пазарни дялове в Европейската общност за обозначените с посочената марка стоки или услуги. Запитващата юрисдикция трябва да прецени дали условията са изпълнени в случая по главното производство, като вземе предвид съвкупността от релевантните факти и обстоятелства, каквито са по-специално характеристиките на съответния пазар, естеството на стоките или на услугите, защитени от марката, и териториалният и количественият обхват на използването, както и честотата и постоянството при това използване.

Подписи