РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

15 януари 2009 година*

По дело C-495/07

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Oberster Patent- und Markensenat (Австрия) с акт от 26 септември 2007 г., постъпил в Съда на 14 ноември 2007 г., в рамките на производство по дело

Silberquelle GmbH

срещу

Maselli-Strickmode GmbH

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н P. Jann, председател на състав, г-н M. Ilešič (докладчик), г-н A. Tizzano, г-н A. Borg Barthet и г-н J.-J. Kasel, съдии,

* Език на производството: немски.

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,
секретар: г-н B. Fülöp, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 23 октомври 2008 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Silberquelle GmbH, от г-н P. Torggler, г-н S. Hofinger и г-н M. Gangl, Patentanwälte,

— за Maselli-Strickmode GmbH, от г-н H. Sonn, Patentanwalt,

— за чешкото правителство, от г-н T. Boček, в качеството на представител,

— за португалското правителство, от г-н L. Inez Fernandes и г-н J. M. Lopes Sousa, в качеството на представители,

— за Комисията на Европейските общности, от г-н H. Krämer, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 18 ноември 2008 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на Първа директива 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, наричана по-нататък „Директивата“).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Silberquelle GmbH (наричано по-нататък „Silberquelle“) и Maselli-Strickmode GmbH (наричано по-нататък „Maselli“) относно частичната отмяна поради липса на реално използване на марка, на която последното дружество е притежател.

Правна уредба

Общностна правна уредба

3 Член 10, параграф 1 от Директивата 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.“

4 Според член 12, параграф 1 от Директивата:

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

Национална правна уредба

5 В австрийското право § 10a от Закона за защита на марките от 1970 г. (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) има следното съдържание:

„За използване на знак с цел обозначаване на стока или услуга се счита по-специално:

1. поставянето на знака върху стоките, върху тяхната опаковка или върху предметите, във връзка с които се предоставя или следва да бъде предоставена услугата;

2. предлагането, пускането в обращение или притежаването на стоки за посочените цели или предлагането или предоставянето на услуги под този знак;

3. вносът или износът на стоки под този знак;

4. използването на знака в делови книжа, в обяви или в рекламата.“

6 § 33a, алинея 1 от Закона за защита на марките от 1970 г. гласи:

„Всеки може да поиска заличаването на регистрирана най-малко от пет години в Австрия или ползваща се със защита в Австрия съгласно § 2, алинея 2 марка, при условие че във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана (§ 10a), тя не е била използвана реално за отличававането им в Австрия през последните пет години преди деня на подаване на искането за заличаване нито от притежателя на марката, нито от трето лице с негово съгласие, освен ако притежателят на марката може да посочи основателни причини за неизползването.“

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

7 Maselli е предприятие, осъществяващо дейност в областта на изработката и търговията с облекло. То е притежател на словната марка „WELLNESS“, регистрирана в регистъра на марките на австрийското патентно ведомство. Тази марка е била регистрирана за клас 16, отнасящ се по-специално за печатните произведения, клас 25, отнасящ се наред с останалото и за облеклото, и клас 32, отнасящ се по-специално за безалкохолните напитки, по смисъла на Ницката

спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницската спогодба“).

8 По повод на пускането в продажба на облекло Maselli използва своята марка за обозначаването на безалкохолна напитка, която предлага като подарък в бутилки с надпис „WELLNESS-DRINK“, като допълнение към продаденото от него облекло. В своите рекламни документи ответникът в главното производство откроява безплатните артикули с марката „WELLNESS“.

9 Maselli не използва своята марка за продавани отделно напитки.

10 Silberquelle, предприятие, осъществяващо дейност в областта на търговията с безалкохолни напитки, иска заличаването на посочената марка поради неизползване, що се отнася до посочения клас 32.

11 С решение от 7 ноември 2006 г. отделът по заличаването на австрийското патентно ведомство заличава марката, що се отнася до клас 32 от Ницската спогодба. Maselli обжалва това решение пред Oberster Patent- und Markensenat.

12 При тези обстоятелства Oberster Patent- und Markensenat решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от [Директивата] да се тълкуват в смисъл, че дадена марка е предмет на реално използване, ако тя се

използва за стоки (в случая безалкохолни напитки), които се предоставят от притежателя на марката безплатно след сключване на договора за покупко-продажба на приобретателите на други продавани от него стоки (в случая облекло)?“

По преюдициалния въпрос

13 В самото начало следва да се изтъкне, че преюдициалното запитване се отнася до хипотеза, която се различава от тази, в която притежателят на марка продава с рекламна цел предмети под формата на сувенири или други производни стоки.

14 Освен това, както произтича от преюдициалното запитване, започнатото срещу Maselli производство за отмяна се отнася единствено за клас 32 от Ницската спогодба, към който спадат разглежданите рекламни предмети. Следователно това производство не засяга правата, произтичащи от регистрацията на марката, чийто притежател е Maselli за класа на стоките, които това предприятие продава, а именно клас 25 от посочената спогодба, който се отнася за облеклото.

15 От тези уточнения следва, че запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Директивата трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на марка поставя същата върху предмети, които предлага безплатно на приобретателите на своите стоки, той извършва реално използване на тази марка за класа, към който спадат тези предмети.

16 Според Maselli и чешкото правителство следва да се даде утвърдителен отговор на този въпрос. Silberquelle, португалското правителство и Комисията на Европейските общности поддържат обратната теза.

17 Според постоянната съдебна практика под понятието „реално използване“ по смисъла на Директивата трябва да се разбира действително използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на дадена стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход (Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul, C-40/01, Recueil, стр. I-2439, точки 35 и 36, както и Решение от 9 декември 2008 г. по дело Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Сборник, стр. I-9223, точка 13).

18 От понятието „реално използване“ следва, че защитата на марката и последиците, които нейната регистрация прави противопоставими на трети лица, не могат да продължат да съществуват, ако марката загуби своя търговски смисъл, който се състои в създаване или запазване на пазар за стоките или услугите, носещи знака, от който се състои марката, по отношение на стоките или услугите, произхождащи от други предприятия (Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 37 и Решение по дело Verein Radetzky-Orden, посочено по-горе, точка 14).

19 Според посоченото както от Комисията в представеното пред Съда становище, така и от генералния адвокат в точки 45 и 55 от неговото заключение, с оглед на броя на регистрираните марки и конфликтите, които могат да възникнат между тях, е необходимо запазването на предоставените от марката права за даден клас стоки или услуги да се признава само когато тази марка е била използвана на пазара на стоките или услугите от този клас.

20 Както е изложено в точки 48 и 56 от посоченото заключение това условие не е изпълнено, когато рекламни предмети се разпространяват като награда за закупуването на други стоки и за да се насърчи продажбата на последните.

21 Всъщност в подобна хипотеза посочените предмети в никакъв случай не са разпространявани с цел да проникнат на пазара на стоките, спадащи към същия клас. При тези условия поставянето на марката върху тези предмети не спомага нито за създаване на пазар за тях, нито дори за отличаването им в интерес на потребителя от стоките с произход от други предприятия.

22 С оглед на гореизложените съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Директивата трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на марка поставя същата върху предмети, които предлага безплатно на приобретателите на своите стоки, той не извършва реално използване на тази марка за класа, към който спадат тези предмети.

По съдебните разноски

23 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 (първи състав) реши:

Член 10, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на марка поставя същата върху предмети, които предлага безплатно на приобретателите на своите стоки, той не извършва реално използване на тази марка за класа, към който спадат тези предмети.

Подписи