Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

25 октомври 2012 година*

„Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) — Реално използване — Използване на марката във форма, също регистрирана като марка, която се различава по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката — Действие на съдебното решение във времето“

По дело C-553/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Германия) с акт от 17 август 2011 г., постъпил в Съда на 2 ноември 2011 г., в рамките на производство по дело

Bernhard Rintisch

срещу

Klaus Eder,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: г-жа R. Silva de Lapuerta, изпълняваща функцията на председател на трети състав, г-н K. Lenaerts (докладчик), г-н E. Juhász, г-н T. von Danwitz и г-н D. Šváby, съдии,

генерален адвокат: г-жа V. Trstenjak,

секретар: г-н A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

— за г-н Eder, от адв. M. Douglas, Rechtsanwalt,

— за германското правителство, от г-н T. Henze и г-жа J. Kemper, в качеството на представители,

— за Европейската комисия, от г-н F. Bulst, в качеството на представител,

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

постанови настоящото

* Език на производството: немски.

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) 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, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между г-н Rintisch и г-н Eder във връзка с реалното използване на марка, извършвано във форма, която се различава от формата, предвидена при регистрацията на тази марка, само по отношение на елементи, които не променят нейния отличителен характер, като използваната форма също е регистрирана като марка.

Правна уредба

Международно право

3 Член 5, C, параграф 2 от Парижката конвенцията за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. в Париж, ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № 11851, стр. 305, [обн. ДВ бр. 75, 24 септември 1965 г.], наричана по-нататък „Парижката конвенция“), гласи:

„Ползуването на една фабрична или търговска марка от собственика под формата, която се отличава с елементи, непроменящи отличителния характер на марката във формата, под която тя е била регистрирана в една държава — членка на Съюза [състоящ се от държавите, спрямо които намира приложение Парижката конвенция], не влече отмяна на регистрацията и не намалява закрилата, давана на марката“.

Право на Съюза

4 Дванадесето съображение от Директива 89/104 гласи следното:

„като има предвид, че всички държави — членки на Общността, са обвързани от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост; като има предвид, че разпоредбите на настоящата директива трябва изцяло да съответстват на тези на Парижката конвенция; като има предвид, че настоящата директива не засяга задълженията на държавите членки, които произтичат от цитираната конвенция; като се има пред вид, че при нужда се прилага член [267], втора алинея от [ДФЕС]“.

5 Член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива 89/104, възпроизведен без изменение в член 10 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), като е променена само номерацията на параграфите на посочения член, гласи под заглавието „Използване на марките“:

„1. 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.

2. Използване по смисъла на параграф 1 е [и]:

а) използването на марката във вид, който се различава по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана“.

Германско право

6 Член 26, параграф 3 от Закона за защита на марките и други отличителни знаци (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082, наричан по-нататък „MarkenG“) гласи:

„Използването на марката във форма, която се различава от предвидената при регистрацията, също се разглежда като използване на регистрираната марка, при условие че различията не променят отличителния характер на марката. Изречение първо се прилага и когато марката също така е регистрирана във формата, в която се използва“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

7 Г-н Rintisch, жалбоподател в спора по главното производство, е притежател на словните марки „PROTIPLUS“, регистрирана на 20 май 1996 г. под № 395 49 559.8, и „PROTI“, регистрирана на 3 март 1997 г. под № 397 02 429, както и на словната и фигуративна марка „Proti Power“, регистрирана на 5 март 1997 г. под № 396 08 644.6. Тези национални марки са регистрирани по-специално за протеинови продукти.

8 Г-н Eder, ответник в спора по главното производство, е притежател на по-късната словна марка „Protifit“, регистрирана на 11 февруари 2003 г. под № 302 47 818 за хранителни добавки, препарати, съдържащи витамини, и диетични храни.

9 Г-н Rintisch предявява иск, с който цели, първо, да получи съгласието на г-н Eder за заличаването на марката „Protifit“ и второ, да забрани използването ѝ, основавайки се на правата, които произтичат от неговите по-ранни марки. В това отношение той основава исканията си главно на марката „PROTI“, и при условията на евентуалност — на марките „PROTIPLUS“ и „Proti Power“. Той иска също ответникът да бъде осъден да му изплати обезщетение за вредата, която твърди, че е претърпял.

10 Г-н Eder повдига възражение за неизползване на марката „PROTI“ от г-н Rintisch. Последният възразява, че е използвал тази марка посредством употребата на наименованията „PROTIPLUS“ и „Proti Power“. Първоинстанционният съд отхвърля претенциите на г-н Rintisch, с мотива че на правата, изведени от марката „PROTI“, не може да се направи позоваване срещу марката „Protifit“. В рамките на въззивното производство Oberlandesgericht Köln потвърждава отхвърлянето на претенциите на г-н Rintisch.

11 След подадена ревизионна жалба от г-н Rintisch пред Bundesgerichtshof последният отбелязва най-напред, че в съответствие с германското процесуално право на настоящия стадий от производството следва да се приеме за установено, че независимо от измененията, които съдържат в сравнение с марката „PROTI“, наименованията „PROTIPLUS“ и „Proti Power“ не променят отличителния характер на тази марка и че жалбоподателят е използвал реално марките „PROTIPLUS“ и „Proti Power“ преди публикуването на регистрацията на марката „Protifit“. Така запитващата юрисдикция се основава на предпоставката, че марката „PROTI“ трябва да се разглежда като реално използвана по смисъла на член 26, параграф 3 от MarkenG.

12 Все пак запитващата юрисдикция си задава въпроса дали и евентуално при какви обстоятелства член 26, параграф 3, второ изречение от MarkenG е в съответствие с член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива 89/104.

13 При тези обстоятелства Bundesgerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Следва ли член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива [89/104] да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба общо и като цяло не допуска национална правна уредба, според която се приема наличието на използване на дадена марка (марка 1) и тогава, когато използването на марката (марка 1) се извършва във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията, без тези различия да променят отличителния характер на марката (марка 1), и когато във формата, в която се използва, марката е също така регистрирана (марка 2)?

2) При отрицателен отговор на първия въпрос:

Съвместима ли е с Директива [89/104] посочената в първия въпрос национална разпоредба, когато тя се тълкува стеснително, в смисъл че не се прилага спрямо дадена марка (марка 1), която е регистрирана само за да осигури или разшири обхвата на закрила на друга регистрирана марка (марка 2), която е регистрирана във формата, в която се използва?

3) При утвърдителен отговор на първия въпрос или отрицателен отговор на втория въпрос:

а) Липсва ли използване на регистрирана марка (марка 1) по смисъла на член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива [89/104]:

— когато притежателят на марката използва формата на знак, която се различава от предвидената при регистрацията на марката (марка 1) и от друга марка (марка 2) на притежателя на марката само по елементи, които не променят отличителния характер на марките (марки 1 и 2)?

— Когато притежателят на марката използва две форми на знак, никоя от която не отговаря на регистрираната марка (марка 1), но една от формите на знака (форма 1) съвпада с друга регистрирана марка (марка 2) на притежателя на марка и втората използвана от притежателя форма на знак (форма 2) се различава от двете регистрирани марки (марка 1 и марка 2) по елементи, които не променят отличителния характер на марките, и когато тази форма на знак (форма 2) има по-голямо сходство с другата марка (марка 2) на притежателя на марката?

б) Може ли съд на държава членка да приложи национална разпоредба (в случая член 26, параграф 3, второ изречение от [MarkenG]), която противоречи на разпоредба от директива (в случая член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива [89/104]), в случаи, при които фактите са се осъществили преди постановяване на решение от Съда на Европейския съюз, което за първи път съдържа основания за несъвместимостта на тази национална разпоредба с разпоредбата от директивата (в настоящия случай Решение от 13 септември 2007 г. по дело II Ponte Finanziaria/СХВП […], C-234/06, Сборник, стр. I-7333), когато националният съд цени по-високо доверието на участник в съдебното производство в правната валидност на неговото гарантирано от конституционното право положение от интереса от транспониране на разпоредба от директивата?“.

По преюдициалните въпроси

По допустимостта

14 Г-н Eder поддържа, че преюдициалното запитване е недопустимо, с мотива че е ирелевантно за решаването на спора по главното производство, тъй като в производството пред Oberlandesgericht Köln посоченият съд се е произнесъл по фактическите и правните въпроси.

15 В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика в рамките на производството по член 267 ДФЕС, основано на ясно разделение на правомощията между националните юрисдикции и Съда, само националният съд е компетентен да установява и преценява фактите по спора в главното производство, както и да тълкува и прилага националното право. Също така само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени — предвид особеностите на делото — както необходимостта, така и релевантността на въпросите, които поставя на Съда. Следователно, щом поставените въпроси се отнасят до тълкуването на правото на Съюза, Съдът по принцип е длъжен да се произнесе (Решение от 12 април 2005 г. по дело Keller, C-145/03, Recueil, стр. I-2529, точка 33, Решение от 18 юли 2007 г. по дело Lucchini, C-119/05, Сборник, стр. I-6199, точка 43 и Решение от 11 септември 2008 г. по дело Eckelkamp и др., C-11/07, Сборник, стр. I-6845, точки 27 и 32).

16 В този смисъл Съдът може да не се произнесе по отправеното от национална юрисдикция преюдициално запитване само когато е очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора в главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или още когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси (Решение от 14 юни 2012 г. по дело Banco Español de Crédito, C-618/10, точка 77 и цитираната съдебна практика).

17 Трябва обаче да се констатира, че настоящият случай не е такъв. Всъщност исканото тълкуване на член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива 89/104 може да има отражение върху приложимата към спора в главното производство правна уредба и следователно върху решението, което този спор изисква. Поради това преюдициалното запитване трябва да се обяви за допустимо.

По първия и третия въпрос, буква а)

18 С първия и третия въпрос, буква а), които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска притежателят на регистрирана марка да може, с цел да докаже използването ѝ по смисъла на тази разпоредба, да се позовава на нейното използване във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията на тази марка, без различията между тези две форми да променят отличителния характер на марката, при това независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка.

19 В това отношение следва да се припомни, от една страна, че отличителният характер на дадена марка по смисъла на разпоредбите на Директива 89/104 означава, че тази марка позволява да се установи продуктът, за който е заявена регистрацията, като произхождащ от определено предприятие, и следователно този продукт да може да бъде различен от продуктите на останалите предприятия (вж. по аналогия Решение от 29 април 2004 г. по дело Procter & Gamble/СХВП, C-468/01 P-C-472/01 P, Recueil, стр. I-5141, точка 32, Решение от 21 октомври

2004 г. по дело СХВП/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Recueil, стр. I-10031, точка 42, Решение от 8 май 2008 г. по дело Eurohypo/СХВП, C-304/06 P, Сборник. стр. I-3297, точка 66 и Решение от 12 юли 2012 г. по дело Smart Technologies/СХВП, C-311/11 P, точка 23).

20 От друга страна, трябва да се отбележи, че от текста на член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 по никакъв начин не следва, че различната форма, в която се използва марката, не може също да бъде регистрирана като марка. Всъщност единственото посочено в тази разпоредба условие е, че използваната форма може да се различава от формата, предвидена при регистрацията на тази марка, само по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на последната.

21 Що се отнася до целта на член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104, следва да се отбележи, че като не изисква стриктно съответствие между формата, използвана в търговията, и формата, предвидена при регистрацията на марката, тази разпоредба цели да позволи на притежателя на последната да прави вариации на знака — по повод неговото използване за търговски цели, — които, без да променят отличителния му характер, позволяват привеждането му в по-голямо съответствие с изискванията на търговията и рекламата на съответните стоки или услуги.

22 Постигането на тази цел обаче би било осуетено, ако за установяване на използването на регистрираната марка се изискваше да бъде изпълнено допълнително условие, съгласно което различната форма, в която се използва тази марка, не трябва също да е регистрирана като марка. Всъщност регистрацията на нови форми на дадена марка позволява при необходимост да се изпреварят промените, които могат да настъпят в образа на марката, и по този начин да я приведат в съответствие с условията на развиващ се пазар.

23 Освен това от дванадесето съображение на Директива 89/104 следва, че нейните разпоредби трябва „изцяло да съответстват на тези на Парижката конвенция“. Поради това член 10, параграф 2, буква а) от тази директива трябва да се тълкува в съответствие с член 5, C, параграф 2 от конвенцията. От последната разпоредба обаче не може да се заключи, че регистрацията на знак като марка води до това, че използването на знака вече не може да се изтъква, за да се докаже използването на друга регистрирана марка, от която той се различава само по начин, който не променя отличителния характер на последната.

24 Следователно регистрацията като марка на формата, в която се използва друга регистрирана марка — форма, която се различава от предвидената при регистрацията на последната марка и същевременно не променя отличителния ѝ характер, не е пречка за прилагането на член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104.

25 Това тълкуване не е в противоречие с тълкуването, което произтича от Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, посочено по-горе, и по-специално с точка 86 от него, посочена в акта за преюдициално запитване.

26 В делото, по което е постановено посоченото съдебно решение, Съдът е сезиран със спор, в рамките на който страна се позовава на защитата на „семейство“ или „поредица“ от подобни марки за целите на преценката на вероятността от объркване със заявената за регистрация марка. Този спор попада в приложното поле на член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 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, глава 17, том 1, стр. 146) — разпоредба, която към момента на настъпване на фактите по посочения спор съответства на член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104, като формулировката на тези разпоредби по същество е идентична.

27 Като постановява в точка 63 от Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, посочено по-горе, че при наличието на „семейство“ или „поредица“ от марки вероятността от объркване следва по-специално от факта, че потребителят може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат стоките или услугите, обозначени със заявената за регистрация марка, като погрешно сметне, че тя е част от това семейство или поредица от марки, Съдът приема, че за да се установи съществуването на „семейство“ или „поредица“ от марки, трябва да се докаже използването на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват това „семейство“ или тази „поредица“.

28 По-нататък Съдът постановява в точка 64 от Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, посочено по-горе, че при липса на използване на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват „семейство“ или „поредица“, от потребителя не може да се очаква да открие общ елемент в посоченото семейство или поредица от марки и/или да направи асоциация между това семейство или поредица и друга марка, съдържаща същия общ елемент. Следователно, за да съществува вероятност от объркване на потребителите относно принадлежността на заявената за регистрация марка към „семейство“ или „поредица“, другите марки, които са част от това семейство или поредица, трябва да присъстват на пазара.

29 Именно в този специфичен контекст на твърдяното съществуване на „семейство“ или „поредица“ от марки следва да се разбира приетото от Съда разрешение в точка 86 от Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, посочено по-горе, съгласно което член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, и следователно член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104, не допуска защитата, с която регистрирана марка се ползва, да се разпростре чрез доказване на нейното използване върху друга регистрирана марка, чието използване не е било доказано, с мотива че последната била леко променен вариант на първата. Всъщност използването на марка не може да се изтъква, за да се обоснове използването на друга марка, щом като целта е да се докаже използването на достатъчен брой марки от едно „семейство“.

30 Предвид гореизложените съображения на първия и на третия въпрос, буква а) следва да се отговори, че член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска притежателят на регистрирана марка да може, с цел да докаже използването ѝ по смисъла на тази разпоредба, да се позовава на нейното използване във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията на тази марка, без различията между тези две форми да променят отличителния характер на марката, при това независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка.

По втория въпрос

31 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националната разпоредба за транспониране във вътрешното право на посочения член 10, параграф 2, буква а), съгласно което последната разпоредба не се прилага спрямо „защитна“ марка, която е регистрирана само за да осигури или разшири обхвата на закрила на друга регистрирана марка, която е регистрирана във формата, в която се използва.

32 В това отношение следва да се отбележи, че няма основание член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба не се прилага в хипотеза като посочената в предходната точка. Всъщност субективното намерение, ръководещо регистрацията на дадена марка, е напълно ирелевантно за целите на прилагането на посочената разпоредба и следователно такова понятие за „защитни“ марки, спрямо които тази разпоредба не би се прилагала, не намира никакво основание в Директива 89/104, нито в други разпоредби на правото на Съюза.

33 От гореизложеното следва, че на втория въпрос трябва да се отговори, че член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националната разпоредба за транспониране във вътрешното право на посочения член 10, параграф 2, буква а), съгласно което последната разпоредба не се прилага спрямо „защитна“ марка, която е регистрирана само за да осигури или разшири обхвата на закрила на друга регистрирана марка, която е регистрирана във формата, в която се използва.

По третия въпрос, буква б)

34 С третия си въпрос, буква б) запитващата юрисдикция иска по същество да се установи при какви обстоятелства решение на Съда, каквото е Решение по дело Il Ponte Finanziara/СХВП, посочено по-горе, трябва да произвежда последиците си, или някои от тях, само за периода, следващ датата, на която е било обявено.

35 Запитващата юрисдикция поставя целия трети въпрос „при утвърдителен отговор на първия въпрос или отрицателен отговор на втория въпрос“. В настоящия случай отговорът на втория въпрос попада във втората хипотеза.

36 Все пак третият въпрос, буква б) се основава на предпоставката, че съществува несъвместимост между национална разпоредба, а именно член 26, параграф 3, второ изречение от MarkenG, и разпоредба от директива, в конкретния случай — член 10, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива 89/104. Тази предпоставка обаче не е налице нито в отговора на първия и третия въпрос, буква а), нито в отговора на втория въпрос.

37 Предвид гореизложеното на третия въпрос, буква б) не следва да се отговаря.

По съдебните разноски

38 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 (трети състав) реши:

1) **Член 10 параграф 2, буква а) от Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че допуска притежателят на регистрирана марка да може, с цел да докаже използването ѝ по смисъла на тази разпоредба, да се позовава на нейното използване във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията на тази марка, без различията между тези две форми да променят отличителния характер на марката, при това независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка.**

2) **Член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на националната разпоредба за транспониране във вътрешното право на посочения член 10, параграф 2, буква а), съгласно което последната**

разпоредба не се прилага спрямо „защитна“ марка, която е регистрирана само за да осигури или разшири обхвата на закрила на друга регистрирана марка, която е регистрирана във формата, в която се използва.

Подписи