Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

19 септември 2013 година*

„Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 5 — Съгласие на притежателя на марка трето лице да използва идентичен на нея знак — Съгласие, дадено в рамките на поделено използване — Възможност за този притежател да прекрати поделеното използване и да си възстанови изключителното ползване на марката“

По дело C-661/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Cour de cassation (Белгия) с акт от 2 декември 2011 г., постъпил в Съда на 23 декември 2011 г., в рамките на производство по дело

Martin Y Paz Diffusion SA

срещу

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: г-н M. Ilešič (докладчик), председател на състав, г-н K. Lenaerts, заместник-председател на Съда, изпълняващ функцията на съдия от трети състав, г-н E. Jarašiūnas, г-н A. Ó Caoimh и г-н C. G. Fernlund, съдии,

генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón,

секретар: г-н V. Tourrès, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 10 януари 2013 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Martin Y Paz Diffusion SA, от адв. R. Byl,

— за г-н Depuydt и Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, от адв. P. Maeyaert и адв. S. Lens,

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

* Език на производството: френски.

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

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 18 април 2013 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 5 и 8 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), изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3, наричана по-нататък „Директива 89/104“).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Martin Y Paz Diffusion SA (наричано по-нататък „Martin Y Paz“), дружество по белгийското право, и г-н Depuydt и Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (наричано по-нататък „Fabriek van Maroquinerie Gauquie“), също дружество по белгийското право, във връзка с използването на притежавани от Martin Y Paz марки.

Правна уредба

3 Съгласно нейното съображение шесто Директива 89/104 „не изключва възможността към марките да бъдат прилагани правни норми на държавите членки извън тяхното право в областта на марките, например разпоредби за нелоялната конкуренция, гражданската отговорност или защитата на потребителите“.

4 Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

[…]“.

5 Съгласно член 6 от тази директива, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

а) собственото си име или адрес;

б) указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;

в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.

2. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава членка и в границите на територията, за която е признато“.

6 В своята първоначална редакция член 7 от Директива 89/104, озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“, предвижда:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара“.

7 Съгласно член 65, параграф 2 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., във връзка с приложение XVII, точка 4 от това споразумение, член 7, параграф 1 от Директива 89/104, в първоначалната му редакция, е изменен за целите на посоченото споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с израза „в договаряща се страна“.

8 Член 8 от Директива 89/104 предвижда:

„1. Марката може да бъде лицензирана за някои или за всички стоки или услуги, за които е регистрирана, както и за цялата територия на съответната държава членка или за част от нея. Лицензия[та] може да бъде изключител[на] или неизключител[на].

2. Притежателят на марка може да се позове на правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредби на лицензионния договор […]“.

9 Директива 89/104 е отменена 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), в сила от 28 ноември 2008 година. Предвид момента на настъпване на фактите обаче спорът в главното производство се урежда от Директива 89/104.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

10 С договор, сключен на 6 юни 1990 г., г-н Baquet, собственик на фирма за производство на кожени изделия, която произхожда от обявено в несъстоятелност през 1989 г. белгийско дружество, продава наименованието на това дружество „Nathan“ на Martin Y Paz „с оглед използването на линия за производство на дребни кожени изделия“.

11 В договора се предвижда, че г-н Baquet „запазва собствеността на наименованието за производството на ръчни чанти“. Martin Y Paz поема задължение да не конкурира нелоялно производството и разпространението на такива изделия, а г-н Baquet гарантира изключителното използване на наименованието „Nathan“ от страна на Martin Y Paz по отношение на производството и разпространението на дребни кожени изделия.

12 С договор от 2 май 1995 г. г-н Baquet продава своя търговски дял, отнасящ се до ръчните чанти, на управляващия Fabriek van Maroquinerie Gauquie г-н Depuydt.

13 В този договор се посочва, че даденият търговски дял обхваща словната марка „Benelux Nathan“ (наричана по-нататък „словната марка Nathan“), която г-н Baquet е регистрирал през 1991 г. за стоки от класове 18 и 25 от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницката спогодба“). Тези стоки включват стоки от кожа (клас 18), както и дрехи и обувки (клас 25).

14 Така г-н Depuydt става притежател на тази словна марка.

15 Освен това в договора от 2 май 1995 г. е посочено поетото от г-н Baquet спрямо Martin Y Paz задължение да не произвежда или разпространява дребни кожени изделия под наименованието „Nathan“.

16 След сключването на договора г-н Depuydt започва с посредничеството на Fabriek van Maroquinerie Gauquie да пуска на пазара ръчни чанти със словната марка „Nathan“, върху които е поставена хоризонтално издължената буква N.

17 След дата, по отношение на която страните в главното производство нямат съгласие, Martin Y Paz също поставя върху своите изделия хоризонтално издължената буква N.

18 С факс от 18 юли 1998 г. Martin Y Paz се оплаква на Fabriek van Maroquinerie Gauquie от липсата на сътрудничество между двете дружества. Предложението му е те да се съгласуват по отношение на използваните в изделията материали и оцветяване, както и да обменят списъци с клиенти.

19 На 14 август 1998 г. Martin Y Paz регистрира по-специално за стоките от класове 18 и 25 от Ницката спогодба фигуративна марка „Benelux“, състояща се от хоризонтално издължената буква N (наричана по-нататък „марката N“), както и фигуративна марка „Benelux“, състояща се от стилизиран вариант на словния знак „Nathan“ (наричана по-нататък „фигуративна марка Nathan“).

20 От 2002 г. както Martin Y Paz, така и Fabriek van Maroquinerie Gauquie използват словния знак „Nathan Baume“. На 24 януари 2002 г. Martin Y Paz регистрира този знак като марка „Benelux“ за стоки от класове 18 и 25 от Ницката спогодба (наричана по-нататък „марката Nathan Baume“).

21 Двете дружества си продават взаимно стоките (произведени от Fabriek van Maroquinerie Gauquie ръчни чанти и обувки, и други кожени изделия, произведени от Martin Y Paz) и ги излагат в съответни си бутици.

22 Постепенно отношенията между двете дружества се влошават.

23 На 24 май 2005 г. г-н Depuydt и Fabriek van maroquinerie Gauquie (наричани заедно по-нататък „Gauquie“) предявяват пред Tribunal de commerce de Nivelles иск срещу Martin Y Paz за обявяване на недействителността на марката „N“, на фигуративната марка „Nathan“ и на марката „Nathan Baume“ или, при условията на евентуалност, за обявяване на действителността на тези марки единствено по отношение на дребни кожени изделия.

24 С решение от 19 октомври 2006 г. Tribunal de commerce de Nivelles отхвърля иска, с който е сезиран.

25 На 11 януари 2007 г. Martin Y Paz иска от председателя на Tribunal de commerce de Nivelles да разпореди на Gauquie да прекрати използването на знаци, идентични или сходни с марките „N“ и „Nathan Baume“ за стоки от класове 18 и 25 от Ницката спогодба. С насрещен иск Gauquie иска юрисдикцията да забрани на Martin Y Paz да използва за кожени изделия, освен дребни кожени изделия, посочените марки и всеки знак, който е идентичен или сходен на словната марка „Nathan“.

26 С решение 9 май 2007 г. искането на Martin Y Paz е отхвърлено, като на дружеството е разпоредено да не произвежда или да не търгува с ръчни чанти, носещи знаците „N“, „Nathan“ и „Nathan Baume“, които са идентични или сходни с разпространяваните от Gauquie.

27 Cour d’appel de Bruxelles е сезиран с въззивна жалба от Martin Y Paz и с инцидентна въззивна жалба от Gauquie срещу решението от 9 май 2007 г., както и с жалба на Gauquie срещу съдебното решение от 19 октомври 2006 г., посочено в точка 24 от настоящото решение.

28 С решение от 8 ноември 2007 г. юрисдикцията постановява, че Gauquie не може да използва знаци, идентични или сходни с марките „N“ или „Nathan Baume“ за други стоки, освен ръчни чанти и обувки, а Martin Y Paz не може да използва марката „N“, фигуративната марка „Nathan“ и марката „Nathan Baume“ за ръчни чанти и обувки. В останалата част тя отхвърля жалбата на Gauquie срещу споменатото решение от 19 октомври 2006 г.

29 По отношение на предоставените от марките „N“ и „Nathan Baume“ права на техния притежател Martin Y Paz, Cour d’appel de Bruxelles приема, че до подаването до председателя на Tribunal de commerce de Nivelles на искането си за постановяване на разпореждане това дружество винаги е признавало, че Gauquie може да използва идентични на тези марки знаци за ръчни чанти и обувки. Впрочем това признание е изтъкнато в приповторените предложения на Martin Y Paz, целящи установяването на общо управление при търгуването с неговите стоки и стоките на Gauquie.

30 Въз основа на тези обстоятелства посочената юрисдикция заключва, че Martin Y Paz е дало „неотменимо съгласие“ за използването от Gauquie на указаните знаци за ръчни чанти и обувки. Тя приема, че от една страна, изисквайки по много категоричен начин да се забрани това използване, Martin Y Paz е злоупотребило с предоставеното от тези марки изключително право, и от друга страна, че осъществяваната от това дружество търговия с ръчни чанти или обувки, носещи тези марки, представлява нелоялна конкуренция, тъй като то извлича недължими приходи от направените от Gauquie инвестиции за придаването на известност на тези висококачествени стоки, която търговия освен това може да доведе до объркване на клиентите.

31 Martin Y Paz подава касационна жалба срещу решението от 8 ноември 2007 г., посочено в точка 28 от настоящото съдебно решение.

32 Признавайки, че е дало съгласие Gauquie да използва неопределено време за ръчни чанти и обувки знаци, които са идентични на марките „N“ и „Nathan Baume“, Martin Y Paz твърди, че Cour d’appel de Bruxelles е допуснал грешка при прилагане на правото с квалифицирането на това съгласие като „неотменимо“. Според дружеството съгласието можело да се прекрати

едностранно по всяко време. Тъй като неговото съгласие за използване от Gauquie вече не било налице, искането му за забрана на използването от Gauquie на знаци, които са идентични или сходни с неговите марки, не представлявало ни най-малко злоупотреба, а било правомерно упражняване на изключително право, което притежаваните от него марки му предоставят.

33 Също така Cour d'appel de Bruxelles допуснал грешка при прилагане на правото, приемайки, че Martin Y Paz не може да произвежда и търгува ръчни чанти, както и обувки, носещи марките „N" и „Nathan Baume". Във връзка с това Martin Y Paz отбелязва, че разглежданите марки са били регистрирани за класове за стоки, сред които между другото са ръчните чанти и обувките. Поради това забраната дружеството да използва собствените си марки за тези стоки означавало то да бъде лишено от това свое изключително право.

34 С постановено на 2 декември 2011 г. решение Cour de cassation отхвърля доводите на Martin Y Paz, че искането му за постановяване на разпореждане е било само израз на предоставеното му от неговите марки изключително право и затова не можело да се квалифицира като злоупотреба. Във връзка с това юрисдикцията посочва, че установената от Cour d'appel de Bruxelles злоупотреба от страна на Martin Y Paz не се основава единствено на даденото от него съгласие, но също на формулировката на направеното от това дружество искане за постановяване на разпореждане и на подразбиращите се реваншистки съображения.

35 От друга страна, Cour de cassation иска да установи дали Cour d'appel de Bruxelles е могъл, без да допусне грешка при прилагане на правото, да лиши Martin Y Paz от възможността да се позовава спрямо Gauquie на своите марки, както и от възможността самото то да използва своите марки за ръчни чанти и обувки. Поради това с посоченото решение от 2 декември 2011 г. той решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) а) Следва ли член 5, параграф 1 и член 8, параграф 1 от [Директива 89/104] да се тълкуват в смисъл, че притежателят на изключителното право, което предоставя регистрираната марка, не може повече да го противопостави на трето лице по отношение на всички посочени при регистрацията стоки:

— когато дълго време притежателят на правото е поделял с това трето лице използването по отношение на част от разглежданите стоки на марката в рамките на определен вид съсобственост;

— когато във връзка с тази подялба той е предоставил на третото лице неотменимото си съгласие то да използва марката за тези стоки?

б) Следва ли посочените членове да се тълкуват в смисъл, че прилагането на национална разпоредба като тази, съгласно която притежателят на определено право не може да го упражнява по незаконосъобразен начин или да злоупотребява с него, може да доведе до окончателно възпрепятстване на упражняването на това изключително право за част от разглежданите стоки, или те следва да се тълкуват в смисъл, че това прилагане трябва да се ограничи до санкционирането по друг начин на това упражняване на правото по незаконосъобразен начин или на злоупотребата с него?

2) а) Следва ли член 5, параграф 1 и член 8, параграф 1 от [Директива 89/104] да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на регистрирана марка прекратява ангажимента си спрямо трето лице да не използва марката за определени стоки, като по този начин иска да поеме сам това използване, националният съд въпреки това може да забрани окончателно това поемане отново на използването с мотива, че то представлява нелоялна конкуренция, тъй като вследствие от него притежателят ще получи полза от осъществената от третото лице преди това реклама във връзка с марката и е възможно

да настъпи объркване на клиентите, или те следва да се тълкуват в смисъл, че националният съд трябва да наложи друга санкция, която не препятства окончателно това поемане отново на използването от страна на притежателя?

б) Следва ли посочените членове да се тълкуват в смисъл, че окончателната забрана за използване от притежателя е обоснована когато третото лице е инвестирало дълги години за запознаването на обществеността със стоките, за които му е било предоставено от притежателя право на ползване на марката?“.

По допустимостта на преюдициалното запитване

36 Gauquie счита, че поставените въпроси са недопустими или поне трябва да се преформулират.

37 Според него спорът му с Martin Y Paz се урежда не от Директива 89/104, а от националното право, което транспонира тази директива. Тъй като Съдът не е компетентен да тълкува националното право, настоящото преюдициално запитване не следвало да бъде разгледано.

38 При всички случаи отговорът на поставените въпроси нямало да се отрази на решаването на спора в главното производство. Във връзка с това Gauquie отбелязва, че член 5 от Директива 89/104 се отнася до обхвата на предоставеното от марката изключително право в случай на липса на съгласие, докато настоящото преюдициално запитване се основава на наличието на „неотменимо съгласие“. Член 8 от директивата, който се отнася до лицензирането, също нямал отношение към спора в главното производство, тъй като между Martin Y Paz и Gauquie нямало сключени никакви договори за лицензиране.

39 Освен това въпросите, така както са формулирани от Cour de cassation, навеждали на мисълта, че Cour d’appel de Bruxelles е забранил на Martin Y Paz всяко упражняване на предоставеното му от неговите марки изключително право, докато всъщност той само забранил на това дружество да упражнява посоченото право по отношение на ръчните чанти и обувките.

40 Европейската комисия споделя доводите на Gauquie, които са изведени от неотносимостта на член 8 от Директива 89/104 за разрешаването на спора в главното производство. По отношение на член 5 от тази директива обаче тя счита, че разпоредбата може да е относима дори ако спорът в главното производство трябва да се разреши преди всичко въз основа на белгийското гражданско право и правилата относно лоялната конкуренция.

41 Martin Y Paz, както и полското правителство, не оспорват допустимостта на преюдициалното запитване.

42 Най-напред, по отношение на доводите на Gauquie, съгласно които запитващата юрисдикция всъщност иска да получи тълкуване на транспониращото Директива 89/104 национално право, трябва да се посочи, че това дружество не оспорва необходимостта националното право или правото на Бенелюкс в областта на марките да бъде съобразено с директивата за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Запитващата юрисдикция обаче иска именно тълкуване на Директива 89/104, за да определи дали Cour d’appel de Bruxelles е могъл, без да наруши тази директива, да забрани на Martin Y Paz да използва своите марки по отношение на ръчни чанти и обувки, и да противопоставя на Gauquie предоставеното от тези марки изключително право. При тези обстоятелства не би могло да се твърди, че преюдициалното запитване има предмет, различен от тълкуването на правото на Съюза (вж. по аналогия Решение от 11 септември 2003 г. по дело Anomar и др., C-6/01, Recueil, стр. I-8621, точка 38).

43 По-нататък, що се отнася до довода, съгласно който членове 5 и 8 от посочената директива не са относими към решаването на спора в главното производство, съгласно постоянната съдебна практика подобен довод е приемлив само ако е явно, че поисканото тълкуване няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора (вж. по-специално Решение от 13 март 2001 г. по дело PreussenElektra, C-379/98, Recueil, стр. I-2099, точка 39; Решение от 5 декември 2006 г. по дело Cipolla и др., C-94/04 и C-202/04, Recueil, стр. I-11421, точка 25, както и Решение от 18 юли 2013 г. по дело Daiichi Sankyo и Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, точка 35).

44 Макар действително, както това се подчертава от Gauquie, член 5 от Директива 89/104 да се отнася до използването на знаци, идентични или сходни с дадена марка, без съгласието на нейния притежател, от друга страна, от споменатото от запитващата юрисдикция наличие на „неотменимо съгласие“ не следва непременно, че Martin Y Paz е дало на Gauquie съгласие за използването на знаци, идентични на неговите марки и поради това в главното производство отсъства един от съществените елементи за прилагане на предвиденото в член 5 от Директива 89/104 правило, а именно липсата на съгласие.

45 Напротив, от резюмираните в точка 25 от настоящото решение обстоятелства би могло да следва, че Martin Y Paz вече не е съгласно с поставянето на неговите марки върху стоките на Gauquie.

46 Освен това от акта за преюдициално запитване следва, че с използването на израза „неотменимо съгласие“ Cour de cassation е възпроизвел използваните от Cour d’appel de Bruxelles понятия за обозначаване, от една страна, на поетото от Martin Y Paz задължение спрямо Gauquie в рамките на съвместното използване за неопределен срок да не се противопоставя на използването от последното на знаци, идентични с неговите марки, за ръчни чанти и обувки, и от друга страна, че това задължение не е могло да бъде прекратено едностранно или поне не чрез злоупотреба, както било в случая. По този начин използването на посочения израз в преюдициалното запитване изглежда указва на това, че Martin Y Paz е оттеглило неправомерно своето съгласие и не води извода, че член 5 от Директива 89/104 явно няма отношение към предмета на главното производство.

47 Обстоятелството, че формулировката на преюдициалните въпроси навежда на мисълта, че спорът в главното производство се отнася до мярка, която не допуска изобщо притежателят на марки да упражнява предоставеното му от тези марки изключително право, макар всъщност това право да му е забранено само за някои стоки, също не води до недопустимост на преюдициалното запитване. В това отношение е достатъчно поставените въпроси да бъдат преформулирани.

48 При все това, що се отнася до член 8 от Директива 89/104, трябва да се приеме, че тълкуване на тази разпоредба, което се отнася до лицензирането, би било безполезно с оглед на разрешаването на спора в главното производство. Обстоятелството, на което Gauquie и Комисията обръщат внимание — че отношенията между страните в главното производство никога не са били уреждани с лицензия — е споменато в акта за преюдициално запитване и е потвърдено от Martin Y Paz в отговор на поставен от Съда въпрос в хода на устната фаза на производството. Във връзка с това, макар да твърди, че използването съвместно с Gauquie на изделията „Nathan“ и на свързаните с тях марки, наподобявало договорна обвързаност от лицензионен вид, Martin Y Paz признава, че това използване всъщност не е имало характеристиките на подобна обвързаност.

49 От горепосоченото следва, че преюдициалното запитване е допустимо, тъй като се отнася до тълкуването на член 8 от Директива 89/104 и трябва да се приеме за допустимо в останалата част.

По преюдициалните въпроси

50 Със своите въпроси, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали член 5 от Директива 89/104 допуска притежател на марки — който в рамките на използване съвместно с трето лице се е съгласил третото лице да използва идентични на неговите марки знаци за стоки от класовете, за които марките са регистрирани, и който вече иска да забрани това използване — да е лишен от всяка възможност да противопостави на третото лице изключителното право, предоставено му от посочените марки, и да упражнява сам това изключително право по отношение на стоки, които са идентични с тези на третото лице.

51 Martin Y Paz счита, че член 5 не допуска подобно лишаване, доколкото то би имало за последица, според него, да премахне същността на изключителното право, което разглежданите марки предоставят. Единствените допустими ограничения на изключителното право трябвало да са тези, които са посочени в членове 6 и 7 от Директива 89/104.

52 От друга страна, Gauquie твърди, че предоставеното от дадена марка изключително право е също ограничено от съществуващия в националния правен ред принцип, че притежателят на определено право не може да го упражнява по нелоялен начин или като злоупотребява с него. Поради това споменатото лишаване било съвместимо с член 5 от Директива 89/104.

53 Полското правителство и Комисията считат, че посоченият принцип всъщност ограничава предоставеното от марката изключително право, но той не би могъл да предотврати окончателно упражняването на това изключително право. Посоченото правителство счита освен това, че в спор като този в главното производство следва да се разгледа дали използването, което притежателят на марката иска за забрани, има опасност да засегне някоя от функциите на тази марка.

54 Най-напред, следва да се напомни, че членове 5—7 от Директива 89/104 осъществяват пълно хармонизиране на правилата, свързани с предоставяните от марката права, и по този начин определят правата на притежателите на марки в Европейския съюз (вж. по-специално Решение от 20 ноември 2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, C-414/99-C 416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 39; Решение от 3 юни 2010 г. по дело Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Сборник, стр. I-4965, точка 27, както и Решение от 22 септември 2011 г. по дело Budějovický Budvar, C-482/09, Сборник, стр. I-8701, точка 32).

55 Поради това, освен по отношение на уредените от член 8 и следващите от тази директива особени случаи, национална юрисдикция не би могла, в рамките на спор относно упражняването на предоставеното от определена марка изключително право, да ограничава това изключително право по начин, който надхвърля ограниченията, произтичащи от посочените членове 5—7.

56 По отношение на тези ограничения, първо, безспорно е, че никое от изброените в член 6 от Директива 89/104 ограничения не е относимо към случай, какъвто е разглежданият в главното производство.

57 Второ, трябва да се приеме, че съгласие като това, което е позволило на Gauquie да използва знаци, идентични с марките на Martin Y Paz, по отношение на ръчни чанти и обувки, действително води до изчерпване на изключителното право по смисъла на член 7 от посочената директива, но само за артикулите на стоката, които са били пуснати на пазара от получилия съгласието за първи път в Европейското икономическо пространство (ЕИП) (вж. в този смисъл Решение от 1 юли 1999 г. по дело Sebago и Maison Dubois, C-173/98, Recueil, стр. I-4103, точки 19 и 20, както и Решение по дело Coty Prestige Lancaster Group, посочено по-горе, точка 31). От тази съдебна практика, както и от самия текст на член 7 следва, че третото лице,

което е получило съгласието и поради това може да се позове на изчерпване на изключителното право по отношение на всички артикули от стоките, за които се отнася това съгласие и с които той търгува в ЕИП, не може да се позовава повече на такова изчерпване, щом съгласието е преустановено.

58 Трето, що се отнася до ограниченията на изключителното право, които иманентно произтичат от самия член 5 от Директива 89/104, то съгласно постоянната съдебна практика предвиденото в тази разпоредба изключително право е предоставено, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции. Следователно упражняването на това право трябва да бъде запазено за случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне някоя от функциите на марката. Сред тези функции е не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на дадената стока или услуга, но и други нейни функции, като например функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (вж. в този смисъл по-специално Решение по дело Budějovický Budvar, посочено по-горе, точка 71 и цитираната съдебна практика, както и Решение от 22 септември 2011 г. по дело Interflora и Interflora British Unit, C-323/09, Сборник, стр. I-8625, точки 32—41).

59 В случая изключителното право, предоставено от марките на Martin Y Paz, което то е искало занапред да упражнява, би могло да попада в хипотезата на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, при която притежателят на дадена марка се противопоставя на използването без негово съгласие от трето лице на идентичен с тази марка знак за стоки, идентични с тези, за които марката е регистрирана.

60 Ако всъщност Gauquie следва да се разглежда като използващо знаци, идентични с марките на Martin Y Paz при липсата на съгласие от страна на последното, и след като Martin Y Paz е изявило волята си да упражнява своето изключително право в противовес на Gauquie, нещо което трябва да се проучи от запитващата юрисдикция, то тогава тази юрисдикция ще трябва съгласно указаното в точка 58 от настоящото решение да прецени доколко при обстоятелствата в случая това използване засяга или може да засегне някоя от функциите на тези марки. Ако се установи, че такова засягане или опасност от засягане е налице, би следвало да се приеме, че лишаването на Martin Y Paz от възможността да упражнява своето изключително право на мястото на осъществяваното от Gauquie използване надхвърля произтичащите от членове 5—7 от Директива 89/104 ограничения.

61 Разбира се, както се вижда от направеното в съображение шесто от Директива 89/104 препращане към националното право в областта на гражданската отговорност, националната юрисдикция може да наложи на притежателя на дадена марка санкция или да го осъди да възстанови нанесените вреди, когато установи, че той неправомерно е прекратил съгласието, с което е позволявал третото лице да използва идентични на неговите марки знаци. Въпреки това, както бе посочено от полското правителство и Комисията, а също и от генералния адвокат в точки 78—83 от неговото заключение, констатирането на подобно поведение не би могло да доведе до продължаване чрез съдебно решение и за неопределено време на поделеното използване на тези марки, когато вече не е налице обща воля на съответните дружества за такова използване.

62 С оглед на изложените по-горе съображения на поставените въпроси следва да се отговори, че член 5 от Директива 89/104 не допуска притежател на марки — който в рамките на поделено използване с трето лице се е съгласил третото лице да използва идентични на неговите марки знаци за стоки от класовете, за които марките са регистрирани, и който вече не е съгласен с това — да е лишен от всяка възможност да противопостави на третото лице изключителното право, предоставено му от посочените марки, и да упражнява сам това изключително право по отношение на стоки, които са идентични с тези на третото лице.

По съдебните разноски

63 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:

Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, не допуска притежател на марки — който в рамките на поделено използване с трето лице се е съгласил третото лице да използва идентични на неговите марки знаци за стоки от класовете, за които марките са регистрирани, и който вече не е съгласен с това — да е лишен от всяка възможност да противопостави на третото лице изключителното право, предоставено му от посочените марки, и да упражнява сам това изключително право по отношение на стоки, които са идентични с тези на третото лице.

Подписи