Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

2 юни 2022 година*

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 5 — Права, предоставени от марката — Член 6, параграф 2 — Ограничаване на действието на марката — Невъзможност за притежателя на марка да забрани използването в търговската дейност на трето лице на по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район — Условия — Понятие за по-ранно право — Търговско име — Притежател на по-късна марка, който има още по-ранно право — Релевантност“

По дело C-112/21

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) с акт от 19 февруари 2021 г., постъпил в Съда на 25 февруари 2021 г., в рамките на производство по дело

X BV

срещу

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: I. Jarukaitis, председател на състава, M. Ilešič (докладчик) и D. Gratsias, съдии,

генерален адвокат: G. Pitruzzella,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

– за X BV, от F. I. van Dorsser, advocaat,

* Език на производството: нидерландски.

– за Classic Coach Company vof, Y и Z, от M. G. Jansen, advocaat,

– за полското правителство, от B. Majczyna, в качеството на представител,

– за Европейската комисия, първоначално от É. Gippini Fournier и P.-J. Loewenthal, впоследствие от P.-J. Loewenthal, в качеството на представители,

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

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 6, параграф 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, 2008 г., стр. 25).

2 Запитването е отправено във връзка със спор на X BV, предприятие за пътнически автобусен превоз, с Classic Coach Company vof, също предприятие за пътнически автобусен превоз (наричано по-нататък „Classic Coach“) и двете физически лица Y и Z относно твърдение на X за нарушение на притежавана от него марка на Бенелюкс.

Правна уредба

Международното право

Парижката конвенция

3 Член 1, параграф 2 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., 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, наричана по-нататък „Парижката конвенция“), гласи:

„Закрилата на индустриалната собственост има за обект патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на нелоялната конкуренция“.

4 Член 8 от Парижката конвенция предвижда:

„Търговското име се закриля във всички страни — членки на Съюза, без задължение за депозиране или за регистрация, независимо от това, дали то съставлява или не част от една фабрична или търговска марка“.

Споразумението ТРИПС

5 Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“) се съдържа в приложение 1 B към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение № 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3).

6 Член 1 от Споразумението ТРИПС е озаглавен „Естество и обхват на задълженията“ и в параграф 2 предвижда:

„За целите на това споразумение понятието „интелектуална собственост“ се отнася до всички категории на интелектуална собственост, които са предмет на част II, раздели от 1 до 7“.

7 Член 2 от това споразумение е озаглавен „Конвенции за интелектуална собственост“ и в параграф 1 предвижда:

„Относно части II, III и IV от настоящото споразумение страните членки следва да действат в съответствие с членове от 1 до 12 и член 19 от [Парижката конвенция]“.

8 Член 16 от посоченото споразумение е озаглавен „Предоставяни права“ и в параграф 1 предвижда:

„Притежателят на регистрирана търговска марка има изключителното право да попречи на трети страни, които не притежават съгласието на притежателя, да използват в процес на търговия идентични или сходни знаци за стоки или услуги, които са идентични или сходни със стоките и услугите с регистрираната търговска марка, когато подобно използване ще доведе до вероятност от объркване. В случай на използване на идентичен знак за идентични стоки или услуги следва да се предполага вероятност от объркване. Описаните по-горе права не накърняват каквито и да било съществуващи преди това права, нито трябва да влияят върху възможността страните членки да осигурят достъпност на правата въз основа на използването“.

Правото на Съюза

9 В съображение 5 от Директива 2008/95 се уточнява:

„Директивата не следва да лишава държавите членки от правото да продължат да защитават марките, придобити чрез използване, но следва да отчита съществуването им само във връзка с отношението между тях и марките, придобити чрез регистрация“.

10 Член 1 от тази директива е озаглавен „Приложно поле“ и предвижда:

„Настоящата директива се прилага към всички марки за стоки или услуги, които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация като индивидуална, колективна, гаранционна или сертификатна марка в отделна държава членка, или които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация в Бюрото за индустриална собственост за Бенелюкс или на международна регистрация, която има действие в отделна държава членка“.

11 Член 4 от посочената директива е озаглавен „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“ и в параграф 4 предвижда:

„Всяка държава членка допълнително може да предвиди марката да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана, може да бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:

[…]

б) права върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявяване за регистрация на последващата марка или съответно преди приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си право да забрани използването на по-късната марка;

в) използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право, различно от правата по параграф 2 и по буква б), и по-специално:
   i) право на име;
   ii) право на изображение;
   iii) авторско право;
   iv) право на индустриална собственост;

[…]“.

12 Член 5 от същата директива е озаглавен „Права, предоставени от марката“ и 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;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с репутация в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило.

3. Ако условията по параграфи 1 и 2 с изпълнени, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност;

[…]

5. Параграфи 1—4 не засягат разпоредбите, приложими в държава членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило“.

13 Член 6 от Директива 2008/95 е озаглавен „Ограничаване на действието на марката“ и гласи:

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

а) собственото си име или адрес;

[…]

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“.

14 Член 9 от тази директива е озаглавен „Ограничения в резултат на бездействие“ и предвижда:

„1. Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка […] в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана тази марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 1 се прилага по отношение на притежателя на […] друго по-ранно право по смисъла на член 4, параграф 4, буква б) или в).

3. В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, притежателят на по-късно регистрираната марка няма право да възрази срещу използването на по-ранното право, дори и ако това право вече не може да се противопостави на по-късната марка“.

15 Считано от 15 януари 2019 г., Директива 2008/95 е отменена и е заменена с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г.,

стр. 1). Член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 по същество и само с някои редакционни изменения е възпроизведен в член 14, параграф 3 от Директива 2015/2436. Предвид обаче момента на настъпване на фактите в главното производство преюдициалното запитване трябва да се разгледа въз основа на Директива 2008/95.

Конвенцията на Бенелюкс

16 Член 2.20 от Конвенцията на Бенелюкс за интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели) от 25 февруари 2005 г., подписана в Хага от Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия и влязла в сила на 1 септември 2006 г. (наричана по-нататък „Конвенцията на Бенелюкс“) е озаглавен „Обхват на закрилата“ и в параграф 1 предвижда:

„Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Без да се накърнява възможността за прилагане на общата уредба относно гражданската отговорност, изключителното право върху марка позволява на притежателя да забрани на всяко трето лице без негово съгласие:

[…]

b. да използват в търговската дейност знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва вероятност от свързване на знака с марката;

[…]

d. използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоките или услугите, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на марката или би ги увредило“.

17 Член 2.23 от Конвенцията на Бенелюкс е озаглавен „Ограничение на изключителното право“ и в параграф 2 предвижда:

„Изключителното право върху марка не включва правото на противопоставяне на използването на подобен знак в търговската дейност, когато и доколкото той е защитен от по-ранно, признато от законите на една от държавите от Бенелюкс право, което важи само по отношение на конкретен район“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

18 От 1968 г. до 1977 г. двама братя са съдружници в събирателното дружество „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei“, което е установено в Амерсфорт (Нидерландия) и извършва пътнически автобусни превози. От 1935 г. до 1971 г. бащата на двамата братя също осъществява такава дейност, като извършва услуги за случаен превоз на пътници.

19 През 1975 г. единият от братята (наричан по-нататък „брат 1“) създава дружеството X, което от 1975 г. или от 1978 г. използва две търговски имена, едното от които отчасти съответства на фамилното име на братята.

20 През 1977 г. брат 1 прекратява участието си в създаденото през 1968 г. дружество, а другият брат (наричан по-нататък „брат 2“) продължава да извършва същата дейност под формата на дружество с ограничена отговорност със съдружник съпругата си и със същото търговско наименование като това на създаденото през 1968 г. дружество.

21 През 1991 г. по данъчни съображения брат 2 и съпругата му учредяват събирателно дружество. Двете дружества на брат 2 и съпругата му съществуват едновременно, като поставят на автобусите си надписи с името на брат 2.

22 През 1995 г. брат 2 умира и двамата му синове Y и Z продължават дейността, като учредяват в Нидерландия дружеството „Classic Coach“. От няколко години върху задната част на автобусите на Classic Coach са поставени надписи, съдържащи по-специално името на брат 2, и по-конкретно първата буква от собственото му име и фамилното му име.

23 Дружеството X е притежател на словна марка на Бенелюкс, регистрирана на 15 януари 2008 г., за услуги от клас 39 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., включително и за услуги за пътнически автобусен превоз. Тази марка съответства на общото фамилно име на братята 1 и 2.

24 При тези обстоятелства дружеството X предявява иск пред Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага, Нидерландия), като иска по-специално ответниците в главното производство да бъдат осъдени да преустановят окончателно всяко нарушение на правата върху словната марка на Бенелюкс и на търговските му имена.

25 X основава иска си на обстоятелството, че като използват надписи, съответстващи на името на брат 2, ответниците в главното производство нарушават правата му върху марката по смисъла на член 2.20, параграф 1, букви b) и d) от Конвенцията на Бенелюкс, както и правата му на търговско име по смисъла на член 5 от Handelsnaamwet (Закон за търговското име).

26 Ответниците в главното производство оспорват твърденията за нарушение, като се позовават по-специално на член 2.23, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс, с който по същество се транспонира член 6, параграф 2 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) и който съответства на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95. Освен това ответниците в главното производство оспорват твърденията за засягане на търговското име, като се позовават по-специално на принципа на изгубване на права вследствие на търпимост.

27 С решение от 10 май 2017 г. Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага) уважава жалбата на X, но с решение от 12 февруари 2019 г. Gerechtshof Den Haag (Апелативен съд Хага, Нидерландия) отменя това решение и отхвърля исканията му.

28 X подава касационна жалба пред Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия), който не може със сигурност да установи кога трябва да се приеме, че съществува „по-ранно право“ по смисъла на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95.

29 В това отношение, за да се установи съществуването на по-ранно право, би могло да се изисква по-специално въз основа на това право и по силата на приложимото национално законодателство да може да се забрани използването на марката от притежателя ѝ. Всъщност при приемането на тази разпоредба отпаднал първоначално предложеният текст, предвиждащ, че по-ранни права, които важат само по отношение на конкретен район, не могат да се предявяват срещу по-късно регистрирана марка.

30 Освен това, за да се признае съществуването на по-ранно право на трето лице, можело да е важно да се установи дали притежателят на марката разполага с още по-ранно право, признато от законодателството на съответната държава членка, върху регистрирания като марка знак и, ако това е така, на основание на това още по-ранно право можело да се забрани използването на твърдяното по-ранно право на третото лице.

31 В случая Gerechtshof Den Haag (Апелативен съд Хага) приел, че като притежател на марката на Бенелюкс дружеството X има права върху търговското име, които са още по-ранни от правата, които ответниците в главното производство имат върху регистрирания като марка знак. Според този съд обаче дружеството X е изгубило по-ранните си права върху търговското име вследствие на търпимост и не можело въз основа на тях да забрани използването от ответниците в главното производство на търговско име, съответстващо на името на брат 2. При това положение дружеството X не можело да се основе на по-ранните си права върху търговското име, за да забрани използването му от ответниците в главното производство.

32 Преценката на основателността на касационната жалба срещу посоченото решение на този съд зависи от обхвата на понятието „по-ранно право“ в член 6, параграф 2 от Директива 2008/95. В това отношение Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) уточнява, че правата по отношение на всички разглеждани в главното производство търговски имена трябва да се приемат за признати в Нидерландия по смисъла на член 6, параграф 2.

33 При тези обстоятелства Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) За да се констатира, че е налице „по-ранно право“ на трето лице по смисъла на член 6, параграф 2 от отменената Директива 2008/95/ЕО:
   а) достатъчно ли е това трето лице да е използвало в търговската дейност признато от законите на съответната държава членка право преди подаването на заявката за марка, или
   б) е необходимо по силата на приложимите национални закони това трето лице да може да забрани използването на марката от нейния притежател на основание на това по-ранно право?

2) При отговора на първия въпрос има ли значение и обстоятелството дали притежателят на марката притежава още по-ранно (признато от законите на съответната държава членка) право върху регистрирания като марка знак и, ако това е така, в тази хипотеза от значение ли е дали на основание на това още по-ранно признато право притежателят на марката може да забрани на третото лице да използва твърдяното „по-ранно право“?“.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

34 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се констатира съществуването на „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба, се изисква притежателят на това право да може да забрани използването на по-късната марка от притежателя ѝ.

35 От акта за преюдициално запитване се установява, че спорът в главното производство се отнася до конфликт между няколко идентични или сходни търговски имена, всяко от които е признато от националното законодателство, а едно е и регистрирано по-късно от притежателя му като марка. Съгласно предоставената в акта за преюдициално запитване информация приложимото национално право не допуска притежателят на регистрираната марка — поради изгубване на права вследствие на търпимост — да се основе на по-старото търговско наименование, което използва, за да се противопостави на използването от трети лица на търговско име, което е идентично или сходно на неговото.

36 В този контекст следва да се припомни, че понятието „по-ранно право“ по смисъла на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в светлината на еквивалентните понятия, съдържащи се в актовете на международното право, и то по такъв начин, че да бъде в съответствие с тях, като се има предвид и контекстът, в който се вписват тези понятия, и целта, преследвана от релевантните разпоредби от съответните международни актове в областта на интелектуалната собственост (вж. по аналогия решение от 2 април 2020 г., Stim и SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, т. 29 и цитираната съдебна практика).

37 От практиката на Съда следва, че правото на търговско име попада в обхвата на израза „интелектуална собственост“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Споразумението ТРИПС. Освен това от член 2, параграф 1 от това споразумение следва, че защитата на търговското име, предвидена по-специално в член 8 от Парижката конвенция, е изрично включена в посоченото споразумение. Следователно Споразумението ТРИПС задължава държавите — членки на СТО, да осигурят защита на търговското име (решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, т. 91).

38 Освен това съгласно член 16, параграф 1, последно изречение от Споразумението ТРИПС трябва да става въпрос за по-ранно право, тъй като думата „съществуващо“ означава, че съответното право трябва да попада във времевия обхват на Споразумението ТРИПС и да бъде защитено към момента, когато притежателят му се позове на него, за да се

противопостави на претенциите на притежателя на евентуално влизащата в конфликт с него марка (вж. в този смисъл решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, т. 94).

39 Макар член 8 от Парижката конвенция да не допуска за защитата на търговското име да се изисква каквато и да било регистрация, нито член 16, параграф 1 от Споразумението ТРИПС, нито член 8, от Парижката конвенция представляват пречка в националното право да се предвидят условия за съществуването на търговското име, свързани с неговото минимално използване или познаване (вж. в този смисъл решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, т. 96 и 97).

40 За да може пък да е по-ранно, съответното право трябва да е възникнало преди регистрацията на влизащата в конфликт с него марка. Това всъщност е израз на принципа на предимство на по-ранното изключително право, който е един от основополагащите принципи на правото на марките и по-общо на цялото право в областта на индустриалната собственост (вж. в този смисъл решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, т. 98).

41 Впрочем съгласно член 4, параграф 4, буква в) от Директива 2008/95 понятието „по-ранно право“ обхваща по-специално правото на индустриална собственост, която е само един от видовете интелектуална собственост. А съгласно член 1, параграф 2 от Парижката конвенция търговското име представлява право на индустриална собственост.

42 В този контекст, макар член 4, параграф 4, буква в) от Директива 2008/95 да преследва цел, различна от тази, преследвана с член 6, параграф 2 от Директива 2008/95, а именно да се предостави възможност на притежателя на по-ранното право да се противопостави на регистрацията на марката или да поиска марката да бъде обявена за недействителна, това не променя факта, че използваното в тези две разпоредби понятие „по-ранно право“ трябва да има едно и също значение, доколкото в случая законодателят на Съюза не е изразил различна воля (вж. по аналогия решение от 4 октомври 2011 г., Football Association Premier League и др., C-403/08 и C-429/08, EU:C:2011:631, т. 188).

43 Следователно за целите на прилагането на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 търговското име може да представлява по-ранно право.

44 По отношение на условията за прилагане на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 следва най-напред да се припомни, че разпоредба от правото на Съюза, чийто текст не съдържа изрично препращане към правото на държавите членки с оглед на определянето на нейния смисъл и обхват, трябва по принцип да получи, независимо от използваните от държавите членки квалификации, самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Европейския съюз, което да отчита съдържанието на разглежданата разпоредба, както и контекста и целта, преследвана със съответната правна уредба, от която тя е част (вж. в този смисъл решение от 30 ноември 2021 г., LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, т. 79 и цитираната съдебна практика).

45 С оглед на това по отношение на текста на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 следва да се отбележи, че освен условията, свързани, първо, с използването на правото в търговската дейност, второ, с по-ранния характер на правото, трето, с обстоятелството, че правото важи само по отношение на конкретен район, и четвърто, с признаването на

правото от законодателството на съответната държава членка, тази разпоредба по никакъв начин не предвижда, че третото лице трябва — за да може да се позове на същото право срещу притежателя на по-късна марка —да може да забрани използването на тази марка.

46 Това тълкуване се потвърждава както от контекста, в който се вписва тази разпоредба, така и от общата структура на Директива 2008/95. Всъщност съгласно член 4, параграф 4, букви б) и в) от тази директива всяка държава членка може да предвиди марката да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана, да бъде обявена за недействителна по-специално, от една страна, когато и доколкото правата върху знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявяване за регистрация на последващата марка или съответно преди приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и този знак предоставя на притежателя си право да забрани използването на по-късна марка, а от друга страна, когато и доколкото използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право, като например право на индустриална собственост.

47 За разлика обаче от свързаните с конфликти с по-ранни права основания за отказ или за недействителност — които са предвидени по-специално в член 4, параграф 4, букви б) и в) от Директива 2008/95 и които служат за отказ на регистрация на марка или за искане за обявяване на марка за недействителна — член 6, параграф 2 от тази директива предвижда само ограничаване на правата, които регистрирана марка предоставя съгласно член 5 от посочената директива.

48 Освен това „по-ранното право“ по смисъла на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да важи само по отношение на конкретен район, което означава, че не може да има толкова голям географски обхват, колкото регистрирана за цялата територия марка.

49 Подобен подход, при който ограничаването на предоставяните от регистрираната марка права е подчинено на по-гъвкави условия от тези, които се изискват за предотвратяване на регистрацията на марка или за обявяването за нищожна на марка, е в съответствие също и с преследваната с Директива 2008/95 цел, която като цяло е да се постигне баланс, от една страна, между интереса на притежателя на дадена марка от запазване на нейната основна функция, и от друга, интереса на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, т. 34 и цитираната съдебна практика).

50 Посоченото тълкуване не може да бъде поставено под съмнение от генезиса на тази разпоредба, макар несъмнено генезисът на акт на Съюза да може да разкрие обстоятелства, които са от значение за тълкуването ѝ (вж. в този смисъл решение от 13 януари 2022 г., Германия и др./Комисия, C-177/19 P—C-179/19 P, EU:C:2022:10, т. 82). В случая следва да се отбележи, че при приемането на Директива 89/104, която впоследствие е кодифицирана с Директива 2008/95, предложеният от италианската делегация в Съвета на Европейския съюз текст на член 6, параграф 2 не е приет изцяло. Съгласно предложението на тази делегация ограничаването на действието на марката би следвало да се прилага „дори и ако вече не може да се прави позоваване на това [по-ранно] право срещу по-късно регистрираната марка“.

51 От това обаче не може да се направи извод, че законодателят на Съюза е искал да ограничи приложното поле на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 само до по-ранните права, които позволяват на притежателя си да забрани използването на по-късната марка. Всъщност подобно условие би лишило тази разпоредба от нейното полезно действие, доколкото приравнява условията за прилагане на посочената разпоредба на условията за прилагане на допълнителните основания за отказ или недействителност, предвидени в член 4, параграф 4, букви б) и в) от тази директива.

52 Следователно съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2008/95, за да бъде противопоставено на притежателя на по-късна марка, по принцип е достатъчно по-ранното право, което важи само по отношение на конкретен район, като например търговското име, да бъде признато от законодателството на съответната държава членка и да се използва в търговската дейност.

53 Национално законодателство, по силата на което се изисква по-ранното право да предоставя на притежателя си правото да забрани използването в конкретен район на регистрирана по-късно марка, би надхвърлило изискванията по член 6 от Директива 2008/95, като се има предвид, че тази разпоредба, както и членове 5 и 7 от същата директива осъществяват пълно хармонизиране на правилата, свързани с предоставяните от марката права, и по този начин определят правата на притежателите на марки в Съюза (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, т. 32 и цитираната съдебна практика).

54 Следва също да се припомни, че добросъвестното паралелно и продължително използване на две идентични марки, обозначаващи идентични стоки, не засяга или не може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите. В случай на използване в бъдеще на всеки непочтен способ при използването на тези знаци обаче подобно положение би могло евентуално да се разгледа в светлината на правилата в областта на нелоялната конкуренция (вж. по аналогия решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, т. 82 и 83).

55 С оглед на всички изложени съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се констатира съществуването на „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба, не се изисква притежателят на това право да може да забрани използването на по-късната марка от притежателя ѝ.

По втория въпрос

56 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че на трето лице може да се признае „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба в хипотеза, при която притежателят на по-късната марка има още по-ранно право, признато от законодателството на съответната държава членка, върху регистрирания като марка знак, както и да се установи дали за съществуването на „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба е от значение евентуално фактът, че съгласно законодателството на съответната държава членка притежателят на марката и на още по-ранното право вече не може въз основа на последното право да забрани използването от третото лице на по-ранното му право.

57 В самото начало следва да се отбележи, че по принцип Директива 2008/95 не урежда отношенията между различните права, които могат да бъдат квалифицирани като „по-ранни права“ по смисъла на член 6, параграф 2 от нея, а отношенията им с марките, придобити чрез регистрация.

58 Всъщност, от една страна, член 1 от Директива 2008/95 по същество предвижда, че тази директива се прилага към марките, които подлежат на регистрация или на заявяване за регистрация.

59 От друга страна, член 4, параграф 4, букви б) и в) и член 6, параграф 2 от тази директива уреждат конфликтите на регистрирани марки или на заявки за марки с по-ранни права.

60 Тази констатация се потвърждава както от съображение 5 от Директива 2008/95, което се отнася до отношенията между марките, придобити чрез използване, и марките, придобити чрез регистрация, така и от член 9, параграф 3 от същата директива, който се отнася до случаите на изгубване на права вследствие на търпимост и урежда само отношенията между по-ранните права и регистрираните след тях марки.

61 Следователно отношенията между различните права, които могат да се квалифицират като „по-ранни права“ по смисъла на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95, се уреждат главно от вътрешното право на съответната държава членка.

62 Ето защо, видно от съдебната практика, цитирана в точка 38 от настоящото решение, за целите на прилагането на член 6, параграф 2 от посочената директива е важно правото, на което се позовава третото лице, да бъде признато от законодателството на съответната държава членка и да продължава да е защитено към момента, в който притежателят му се позовава на него, за да се противопостави на претенциите на притежателя на влизаща в конфликт с това право марка.

63 В този контекст фактът, че притежателят на по-късната марка има още по-ранно право, признато от законодателството на съответната държава членка, върху регистрирания като марка знак, може да е от значение за установяване на съществуването на „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба, стига въз основа на това още по-ранно право притежателят на марката действително да може да се противопостави на претенциите за по-ранно право или да я ограничи, като запитващата юрисдикция следва да провери дали в случая това е така с оглед на приложимото национално право.

64 Всъщност, когато право, на което се позовава третото лице, вече не е защитено по силата на законодателството на съответната държава членка, не може да се приеме, че това право представлява признато от това законодателство „по-ранно право“ по смисъла на член 6, параграф 2 от Директива 2008/95.

65 При тези обстоятелства на втория въпрос следва да се отговори, че член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба може да се признае на трето лице — в хипотеза, при която притежател на по-късна марка има още по-ранно право, признато от законодателството на съответната държава членка, върху регистрирания като марка знак, — при условие че по силата на това законодателство притежателят на марката и на още по-ранното право вече не може въз основа на още по-ранното си право да забрани използването от третото лице на по-ранното му право.

По съдебните разноски

66 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 (десети състав) реши:

1) **Член 6, параграф 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 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се констатира наличие на „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба, не се изисква притежателят на това право да може да забрани използването на по-късната марка от притежателя ѝ.**

2) **Член 6, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че „по-ранно право“ по смисъла на тази разпоредба може да се признае на трето лице — в хипотеза, при която притежател на по-късна марка има още по-ранно право, признато от законодателството на съответната държава членка, върху регистрирания като марка знак — при условие че по силата на това законодателство притежателят на марката и на още по-ранното право вече не може въз основа на още по-ранното си право да забрани използването от третото лице на по-ранното му право.**

Подписи