РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

11 юни 2009 година *

По дело C-529/07

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Oberster Gerichtshof (Австрия) с акт от 2 октомври 2007 г., постъпил в Съда на 28 ноември 2007 г., в рамките на производство по дело

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

срещу

Franz Hauswirth GmbH,

СЪДЪТ (първи състав),

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

* Език на производството: немски.

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,
секретар: г-жа K. Sztranc-Sławiczek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 19 ноември 2008 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, от адв. H.-G. Kamann и адв. G. K. Hild, Rechtsanwälte,

— за Franz Hauswirth GmbH, от адв. H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— за чешкото правителство, от г-н M. Smolek, в качеството на представител,

— за шведското правителство, от г-жа A. Falk и г-н A. Engman, в качеството на представители,

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

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 12 март 2009 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (наричано по-нататък „Lindt & Sprüngli“), установено в Швейцария, и Franz Hauswirth GmbH (наричано по-нататък „Franz Hauswirth“), установено в Австрия.

3 С иск за нарушение на правото върху марка Lindt & Sprüngli отправя искане по същество Franz Hauswirth да преустанови производството или пускането в продажба на територията на Европейския съюз на шоколадови зайчета, които са подобни до степен, че да бъдат объркани с шоколадовото зайче, защитено от притежаваната от него триизмерна марка на Общността (наричана по-нататък „разглежданата триизмерна марка“).

4 Като предявява насрещен иск за обявяване на недействителност на тази марка, Franz Hauswirth счита по същество, че съгласно член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 тя не може да бъде защитена като марка, тъй като Lindt & Sprüngli е било недобросъвестно при подаването на заявката за регистрация на посочената марка.

Правна уредба

Общностна правна уредба

5 Озаглавеният „Абсолютни основания за недействителност“ член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 предвижда:

„Марка на Общността се обявява за недействителна на основание на искане подадено до службата или въз основа на насрещен иск предявен в производство за нарушение на правата върху марка:

[…]

б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

[…]“.

6 Регламент № 40/94 е отменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. При все това предвид момента на настъпване на фактите спорът по главното производство се урежда от Регламент № 40/94.

Национална правна уредба

7 § 34, алинея 1 от Закона за защитата на марките (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) в редакцията му, публикувана в BGBl. I, 111/1999, гласи:

„Всеки може да поиска заличаване на марка, когато заявителят е бил недобросъвестен при регистрацията."

8 По силата на § 9, алинея 3 от Закона срещу нелоялната конкуренция (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 448/1984) в редакцията му, публикувана в BGBl. I, 136/2001, представянето на стоки, както и техните обвивка и опаковка са защитени, както специфичното обозначаване на предприятие, когато в рамките на съответните професионални среди са считани за характерни за предприятието.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

9 В Австрия, както в Германия, шоколадовите зайчета, известни като „Osterhasen", са пускани в продажба поне от 1930 г. с различни форми и цветове.

10 Конкретната форма на шоколадовите зайчета е била много различна, когато те са произвеждани и опаковани ръчно, докато с въвеждането на автоматизираното опаковане приликата между индустриално произвежданите шоколадови зайчета става все по-голяма.

11 От началото на 50-те години Lindt & Sprüngli произвежда шоколадово зайче, много подобно по форма на това, което е защитено от разглежданата триизмерна марка. От 1994 г. Lindt & Sprüngli са го пуснали в продажба в Австрия.

12 През 2000 г. Lindt & Sprüngli става притежател на разглежданата триизмерна марка, която представлява позлатено шоколадово зайче в седнало положение, носещо червена панделка, звънче и кафяв надпис „Lindt GOLDHASE“, както следва:



13 Посочената марка е регистрирана за шоколади и шоколадови изделия от клас 30 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответно ревизирана и изменена.

14 От 1962 г. Franz Hauswirth пуска на пазара шоколадови зайчета. Шоколадовото зайче, разглеждано в спора по главното производство, е следното:



15 Според запитващата юрисдикция съществува вероятност от объркване между шоколадовото зайче, произвеждано и пускано в продажба от Franz Hauswirth, от една страна, и това, което е произвеждано и пускано в продажба от Lindt & Sprüngli под разглежданата триизмерна марка на Общността, от друга страна.

16 Посочената вероятност от объркване произтичала по-конкретно от обстоятелството, че по формата и цвета си шоколадовото зайче, произвеждано и пускано в продажба от Franz Hauswirth, е подобно на това, което е защитено от посочената триизмерна марка, както и от обстоятелството, че същото дружество поставя етикет върху долната част на стоката.

17 Освен това според запитващата юрисдикция други производители, установени в Европейската общност, произвеждат шоколадови зайчета, които са подобни на регистрираното под разглежданата триизмерна марка. Нещо повече, мнозина от тези производители ясно посочват върху зайчетата наименованието на своето предприятие, така че да е видимо за купувача.

18 Преди регистрацията на марката Lindt & Sprüngli предприемало действия на основание националното право на конкуренцията или националното право на индустриалната собственост само срещу производителите на стоки, идентични на тази, за която впоследствие е регистрирана тази марка.

19 След регистрацията на разглежданата триизмерна марка Lindt & Sprüngli завежда съдебни дела срещу производителите, за които знае, че произвеждат стоки, които са подобни до степен, че да бъдат объркани с шоколадовото зайче, защитено от тази марка.

20 Oberster Gerichtshof отбелязва, че съдебният акт, който трябва да постанови по насрещния иск на Franz Hauswirth, зависи от въпроса дали към момента на подаване на заявката за разглежданата триизмерна марка на Общността Lindt & Sprüngli е било недобросъвестно по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

21 При тези обстоятелства Oberster Gerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 [...] да бъде тълкуван в смисъл, че заявителят на марка на Общността трябва да се счита за недобросъвестен, когато към момента на регистрацията знае, че конкурент в (поне) една държава членка използва идентична или подобна марка, водеща до объркване, за идентични или подобни стоки или услуги и че регистрира марката, за да попречи на конкурента да продължи да я използва?

2) При отрицателен отговор на първия въпрос:

Трябва ли заявителят на марката да бъде считан за недобросъвестен, когато регистрира марка, за да попречи на конкурент да продължи да я използва, когато знае или е трябвало да знае към момента на регистрацията, че конкурентът има „придобито право“ („wertvollen Besitzstand“) вследствие на използване на идентична или подобна марка за идентични или подобни стоки или услуги, която води до объркване?

3) При положителен отговор на първия или втория въпрос:

Трябва ли да се изключи недобросъвестността, когато заявителят вече е станал общоизвестен със своята марка в търговския оборот и така е получил защита съгласно правото на конкуренцията?“

По преюдициалните въпроси

22 С въпросите си, които е уместно да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция иска да се установи по същество кои относими критерии следва да вземе предвид, за да установи дали при подаването на заявката за регистрация на знак заявителят е бил недобросъвестен по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Доводи на страните

23 Lindt & Sprüngli твърди по същество, че обстоятелството, че заявителят знае за наличието на конкуренти на пазара, както и намерението му да възпрепятства достъпа им до пазара не представляват недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Всъщност според това дружество тези обстоятелства трябва да се съпътстват от нелоялно поведение, тоест противоречащо на добрите нрави в търговските отношения. Подобно поведение обаче не било доказано в делото по главното производство.

24 Според Lindt & Sprüngli още преди подаването на заявката за регистрацията ѝ разглежданата триизмерна марка е станала общоизвестна и е придобила отличителен характер в търговския оборот и поради това — защита в различните държави членки на Европейския съюз съгласно правото на конкуренцията или правото на марките. Посоченото дружество добавя, че тази марка е използвана като знак през обширен период от време преди подаването на заявката за регистрация и достига до тази общоизвестност посредством значителни разходи за реклама. Следователно регистрацията на посочения знак като марка целяло да защити търговската стойност на последната срещу стоки, с които се нарушава правото върху марката.

25 За разлика от това, според Lindt & Sprüngli, ако СХВП регистрира знак като марка и впоследствие последната не е действително използвана, третите лица могат, преди да изтече срок от пет години, да поддържат на основание член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, че към момента на регистрацията на марката заявителят е бил недобросъвестен, и да поискат на това основание марката да бъде обявена за недействителна.

26 Franz Hauswirth поддържа по същество, че член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 представлява необходимият коректив, било когато не са приложими традиционните абсолютни основания за отказ на регистрация, било когато не намират приложение относителните основания, тъй като не е придобито никакво специфично право на защита. Така дружеството поддържа, че недобросъвестността е установена, когато подателят на заявката за регистрация на знак като марка е знаел за използването от конкурент, който е имал придобито право („wertvollen Besitzstand“) поне в една държава членка върху идентичен или подобен знак за идентични или подобни услуги, и е заявил регистрацията на знака като марка на Общността, за да попречи на този конкурент да продължи да използва своя знак.

27 Следователно, според Franz Hauswirth, Lindt & Sprüngli е имало намерение чрез регистрацията на разглежданата триизмерна марка да отстрани изцяло конкурентите си. Всъщност Lindt & Sprüngli се стремяло да възпрепятства Franz Hauswirth да продължи да произвежда стока, която е пусната в продажба от 60-те години или в съвременния ѝ вид — от 1997 г. Всъщност по силата на придобито

право („wertvollen Besitzstand“) Franz Hauswirth трябвало да запази пазара си и не можело да бъде застрашавано от конкуренти от Общността.

28 Franz Hauswirth добавя, че е ясно, че текстът на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 не предвижда изрично възможността недобросъвестността да бъде изключена поради общоизвестността на знака, заявен за регистрация като марка, така че в делото по главното производство не може да се прави позоваване на общоизвестността, придобита преди регистрацията на разглежданата триизмерна марка.

29 Чешкото правителство счита основно, че член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 трябва да бъде тълкуван в смисъл, че заявителят, който иска да се регистрира марка, за да попречи на конкурент да продължи да използва идентичен или подобен знак, след като към момента на подаването на заявката за регистрация знае или трябва да знае, че конкурент е имал придобито право („wertvollen Besitzstand“) вследствие на използването на такъв знак за идентични или подобни стоки или услуги, който води до объркване, също трябва да се счита за недобросъвестен. Посоченото правителство добавя, че фактът, че заявителят вече е станал общоизвестен със знака, който използва, не изключва недобросъвестността.

30 Шведското правителство подчертава основно, че е достатъчно заявителят да е знаел, че друг икономически оператор използва знака, водещ до объркване, за да се счита за установена недобросъвестността по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Това правителство уточнява, че целта, преследвана с регистрацията на знак като марка, а именно да се попречи на конкурент да продължи да използва знак, както и да се ползва от стойността, придобита от последния, не е относима за преценката на недобросъвестността. Посоченото правителство добавя, че текстът или структурата на Регламент № 40/94 изобщо не обосновават изискването за намерение и че всяко тълкуване в обратния смисъл би довело до неоправдано затрудняване на доказването и би ограничило възможностите за икономическия оператор, който първи е използвал съответния знак, да оспори неоснователна регистрация.

31 Комисията на Европейските общности твърди по същество, че СХВП трябва да провери в хода на процедурата по регистрация на знак като марка дали тази регистрация се извършва с оглед на действителното използване на марката. За разлика от това ако СХВП регистрира знак като марка и впоследствие последната не е действително използвана, третите лица могат, преди да изтече срок от пет години, да поддържат на основание член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, че към момента на регистрацията на посочения знак като марка заявителят е бил недобросъвестен, и да поискат на това основание марката да бъде обявена за недействителна.

32 Що се отнася до относимите критерии, за да се определи дали заявителят е бил недобросъвестен, Комисията споменава поведението на последния на пазара, поведението на другите оператори по отношение на заявения знак, обстоятелството, че към момента на подаването заявителят разполага с портфейл от марки, както и всички други обстоятелства, свързани с конкретния случай.

33 За разлика от това според Комисията не представляват относими обстоятелства фактът, че трето лице вече използва идентичен или подобен знак, който може да води или да не води до объркване, фактът, че заявителят е знаел за това използване, или още фактът, че това трето лице има придобито право („wertvollen Besitzstand“) върху знака, който използва.

Отговор на Съда

34 За да се даде отговор на поставените въпроси, следва да се напомни, че от текста на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 е видно, че недобросъвестността представлява едно от абсолютните основания за недействителност на марката на Общността, така че на нея може да се направи позоваване било пред СХВП, било в рамките на насрещен иск, предявен в производство за нарушение на права върху марки.

35 От текста на същата разпоредба следва, че относимият момент, за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя, е този на подаването от заинтересованото лице на заявката за регистрация.

36 В това отношение следва да се напомни, че по настоящото дело Съдът е сезиран само със случая, при който към момента на подаването на заявката за регистрация няколко производители използват на пазара идентични или подобни знаци за идентични или сходни стоки, които водят до объркване със знака, чиято регистрация е заявена.

37 Важно е да се отбележи, че за наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай.

38 По-специално относно факторите, споменати в преюдициалните въпроси, а именно:

— обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,

— намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак, както и

— степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена,

следва да се направят следните уточнения.

39 С оглед на израза „трябва да знае“, съдържащ се в текста на втория преюдициален въпрос, е уместно да се отбележи, че презумпция за обстоятелството, че заявителят знае, че трето лице използва идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, може да следва по-конкретно от факта, че това използване е общоизвестно в съответния икономически сектор, за което може да се съди по-специално от продължителността на използването. Всъщност колкото по-отдавна е налице това използване, толкова по-вероятно е заявителят да знае за него към момента на подаването на заявката за регистрация.

40 Следва обаче да се приеме, че обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице отдавна използва поне в една държава членка идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, не е достатъчно само по себе си, за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя.

41 При това положение за да се прецени наличието на недобросъвестност, е уместно да се вземе предвид и намерението на заявителя към момента на подаване на заявката за регистрация.

42 В това отношение трябва да се отбележи, че както посочва генералният адвокат в точка 58 от заключението си, намерението на заявителя към относимия момент е субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай.

43 Така намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока от трето лице може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя.

44 Такъв е по-конкретно случаят, когато впоследствие се окаже, че заявителят е поискал знак да се регистрира като марка на Общността, без намерение да го използва, само за да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара.

45 Всъщност в такъв случай марката не изпълнява основната си функция, която е да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на съответната стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход (вж. по-специално Решение от 29 април 2004 г. по дело Henkel/СХВП, C-456/01 P и C-457/01 P, Recueil, стр. I-5089, точка 48).

46 Също така обстоятелството, че трето лице отдавна използва знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със заявената марка, и че този знак се ползва от правна закрила в определена степен, е един от относимите фактори, за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя.

47 Всъщност в такъв случай заявителят би могъл да се ползва от правата, които предоставя марката на Общността, с единствената цел за нелоялна конкуренция спрямо конкурент, използващ знак, който поради собствените си характеристики вече е получил правна закрила в определена степен.

48 Въпреки посоченото не може да се изключи, че дори при такива обстоятелства, и по-конкретно когато няколко производители използват на пазара идентични или подобни знаци за идентични или подобни стоки, които водят до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, заявителят би могъл да преследва законосъобразна цел с регистрацията на знака.

49 Такъв може да е по-конкретно случаят, както посочва генералният адвокат в точка 67 от заключението си, когато към момента на подаването на заявката заявителят знае, че трето лице, което отскоро е навлязло на пазара, се стреми да се възползва от посочения знак, като имитира неговото представяне, което подтиква заявителя да поиска да се регистрира знакът, за да възпрепятства използването на това представяне.

50 Освен това както още посочва генералният адвокат в точка 66 от заключението си, за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя, може да бъде относимо и естеството на заявената марка. Всъщност в случай че съответният знак се състои във формата и цялостното представяне на стока, наличието на недобросъвестност на заявителя би могло да се установи по-лесно, когато свободата на избора на конкурентите по отношение на формата и представянето на стока е ограничена по съображения от технически или търговски характер, така че притежателят на марката е в състояние да попречи на конкурентите си не само да използват идентичен или подобен знак, но и да пускат в продажба подобни стоки.

51 Впрочем за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя, може да се вземе предвид степента на общоизвестност, от която се ползва определен знак към момента на подаване на заявката с оглед на регистрацията му като марка на Общността.

52 Всъщност подобна степен на общоизвестност би могла именно да обоснове интереса на заявителя да осигури по-широка правна защита на своя знак.

53 С оглед на всичко изложено по-горе на поставените въпроси следва да се отговори, че за да прецени наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, националната юрисдикция е длъжна да вземе предвид всички относими фактори, които са свързани със случая и съществуват към момента на подаване на заявката за регистрация на знак като марка на Общността, и по-конкретно:

— обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,

— намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак, както и

— степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.

По съдебните разноски

54 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

За да прецени наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, националната юрисдикция е длъжна да вземе предвид всички относими фактори, които са свързани със случая и съществуват към момента на подаване на заявката за регистрация на знак като марка на Общността, и по-конкретно:

— **обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена,**

— **намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак, както и**

— **степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.**

Подписи