ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н. MAZÁK
представено на 18 септември 2008 година [1]

1. С това преюдициално запитване Oberster Patent- und Markensenat (Върховен съд в областта на патенти и марки) иска тълкуване на член 12, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките [2]. Запитването е отправено в рамките на спор между Verein [сдружение] Radetzky-Orden (наричано по-нататък „Orden“) и Bundesvereinigung [Федерално обединение] Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (наричано по-нататък „BKFR“) относно отмяната поради липса на реално използване от последното сдружение с нестопанска цел на марки, на които то е притежател. Препращащата юрисдикция иска да се установи дали използването от сдружение с нестопанска цел на марки за оповестяване на мероприятия, в деловите книжа и върху рекламни материали и когато неговите членове я поставят върху значки, които носят при събиране и разпределяне на дарения, съставлява реално използване съгласно член 12, параграф 1 от Директива 89/104.

I — Общностно право

2. Член 12 от Директива 89/104, озаглавен „Основания за отмяна“, предвижда:

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

[…].“

II — Национално право

3. Съгласно § 10a от Закона за закрила на марките (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, наричан по-нататък „MSchG“)

1 — Език на оригиналния текст: английски.
2 — ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92.

използването на знак за обозначаване на стока или услуга включва по-специално:

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

2) използването на знака с цел да се предлагат, пускат в обращение или притежават за посочените цели стоки или да се предлагат или предоставят услуги;

3) да се внасят или изнасят стоки с този знак;

4) знакът да се използва в делови книжа, в съобщения или в рекламата.“

4. § 33a, алинея 1 от MSchG гласи, както следва:

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

III — Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

5. BKFR е сдружение с нестопанска цел, което не продава стоки и не предоставя услуги срещу заплащане. Неговата дейност се състои, от една страна, в поддържане на военните традиции, по-конкретно организиране на възпоминателни богослужения за загиналите в бой членове на въоръжените сили, възпоминателни служби, срещи на военни и поддръжка на военните паметници, и от друга страна — благотворителна дейност, по-конкретно събирането на дарения в натура и в пари и тяхното разпределяне на нуждаещите се лица.

6. BKFR е притежател на словните и фигуративни марки, регистрирани в регистъра на марките към австрийското Патентно ведомство под № 161.744—161.749, с приоритет от 22 май 1995 г. Всяка от тях е регистрирана съответно за клас 37 (поддръжка на паметници на загиналите), за клас 41 (образование, обучение, развлечения; културна и спортна дейност; организиране на военни събрания) и за клас 45 (бивш 42), който се отнася до социални услуги по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.[3] (наричана по-нататък „Ницката спогодба“). По искане на притежателя услугите „образование, обучение“ в клас 41 са били заличени с действие от 31 януари 2005 г. по отношение на оспорените марки.

7. BKFR учредява Orden, което в рамките на дейността си награждава с ордени и с почетни знаци, които съответстват на марките, регистрирани под номера 161.745, 161.746, 161.748 и 161.749. С почетното отличие, съответстващо на марката, регистрирана под № 161.744, и значката за кепе, съответстваща на марката, регистрирана под № 161.746, сдружението награждава членове и дарители. Членовете носят тези почетни знаци на различни мероприятия и когато събират или разпределят пари и дарения в натура. Знаците са отпечатвани върху поканите за мероприятията, върху канцеларски и рекламни материали на сдружението.

8. С молби от 17 август 2004 г. Orden иска марките да бъдат заличени съгласно § 33a от MSchG поради неизползване. То твърди, че BKFR не било използвало марките с търговска цел през предходните пет години.

9. На 21 април 2006 г. австрийското Патентно ведомство заличава марките с действие от 8 януари 2001 г. BKFR подава жалба до Oberster Patent- und Markensenat срещу решението на Отдела по заличаванията на австрийското Патентно ведомство.

10. С акт от 27 юни 2007 г., депозиран в секретариата на Съда на 27 септември 2007 г., Oberster Patent- und Markensenat решава да спре производството и да

3 — Ревизирана в Стокхолм през 1967 г. и в Женева през 1977 г.

постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 12, параграф 1 от [Директива 89/104] да се тълкува в смисъл, че дадена марка е използвана (реално) с цел да отличава стоките и услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, когато сдружение с нестопанска цел я използва за оповестяване на мероприятия, в своите делови книжа и върху рекламните си материали, а членовете му я излагат на показ върху значки, които носят при събирането и разпределянето на дарения?“

IV — Производството пред Съда

11. Писмени становища представят Orden, BKFR, Италианската република и Комисията. Orden, BKFR и Комисията представят устни становища в съдебното заседание от 24 юни 2008 г.

V — Основни доводи на страните

12. Orden твърди, че утвърдителен отговор на поставения от препращащата юрисдикция въпрос би изпразнил изцяло от съдържание целта на правото за марките и би подкопал присъщите на този клон на правото изисквания за правна сигурност. Съгласно член 5 от Директива 89/104, който определя правата, предоставени със защитата на марката, тази защита била тясно свързана с доставката на стоки и услуги в рамките на търговската дейност. Според Orden терминът „реално използване“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 89/104 се прилага за търговска или предприемаческа дейност с цел печалба. Дейности, които са изцяло с нестопанска цел, не попадат в обхвата на защитата на марката. Функцията на марката е да гарантира произхода на стоките или услугите, като по този начин осигурява, че разглежданата икономическа доставка се отличава с постоянно качество. Поради това защитата на марката предполага и доставка срещу възнаграждение.

13. Orden отбелязва, че в съвременното общество са се появили различни благотворителни сдружения като сдружения, които предоставят медицинско обслужване или превозват болни и които на пръв поглед изглежда предлагат услугите си безплатно. В действителност обаче такива сдружения зависят изцяло от държавни субсидии и плащания, развиват

търговска дейност и се конкурират на пазара като доставчици. Orden смята, че подобни сдружения несъмнено упражняват предприемаческа дейност, използвайки постоянен персонал. Принципът на възмездна доставка се прилага в такива случаи дори когато възнаграждението не се заплаща от лицата — действителни бенефициери, а от системата за социално осигуряване, болници, органи на публична власт и т.н. Когато дадена марка не се използва с цел да се създаде или запази пазарен дял за стоките или услугите, защитени с марката, подобно използване би следвало да се разглежда като служещо само да предотврати отмяна на марката.

14. BKFR смята, че благотворителните организации (сдружения с нестопанска цел) се конкурират помежду си в съответната си сфера на дейност и поради това те действат като предприемачи дори когато предлаганите от тях стоки и услуги се предоставят на разположение на нуждаещите се лица. Знаците на такива организации като марки, ордени, значки и емблеми указват произхода на стоките и услугите с цел да ги разграничат от тези на други организации. Освен това награждаването на външни за организацията лица с ордени и отличия, които съставляват марка, е вид реклама или „merchandising“ тъй като служи за популяризиране на организацията.

15. Понятието за реално използване на марката не изключва използването от благотворителни организации на техните марки, когато предлагат услугите си.

16. Поради това BKFR изтъква, че в съответствие с член 12, параграф 1 от Директива 89/104 дадена марка следва да се счита за обект на реално използване, когато е използвана от благотворителна организация за стоките и услугите, за които марката е регистрирана, и когато тези стоки или услуги се разпространяват безвъзмездно и/или спонтанно.

17. Италианската република смята, че отговорът на отправения от Oberster Patent- und Markensenat въпрос следва да бъде утвърдителен. Предвид това че дадена марка може да бъде регистрирана от всяко лице, което използва или възнамерява да използва отличителния знак в рамките на производствена или търговска, но не предприемаческа дейност, Италианската република счита, че използването на марката от BKFR следва да се разглежда като реално.

18. Комисията смята, че член 12, параграф 1 от Директива 89/104 следва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е обект на реално използване, когато тя се използва във връзка с услуги, предоставяни безвъзмездно, където липсата на

възнаграждение за услугата съответства на естеството на въпросните услуги. В съответствие с практиката на Съда [4] дадена марка е обект на реално използване съгласно член 12, параграф 1 от Директива 89/104, ако е използвана на пазара на стоките или услугите, защитени с марката, по обичайния за този пазар начин, с цел да се поддържа или създаде пазарен дял за тези стоки и услуги. Следователно трябва да се обърне внимание на обстоятелствата по делото, по-специално на вида стоки или услуги, особеностите на засегнатия пазар и обхвата и честотата на използване на марката.

19. Комисията подчертава факта, че някои услуги като общественото поддържане на традициите и благотворителната дейност се предоставят безвъзмездно поради тяхното естество. Безспорно е, че даден отличителен знак може да бъде обект на защита по отношение на тези услуги. Колкото до въпроса за реалното използване, непоследователно би било да се вземе предвид използването на марката само за услуги, предоставяни възмездно. Комисията счита, че благотворителните организации се конкурират помежду си за получаване на дарения. Освен това благотворителните дейности са изрично споменати сред различните класове от Ницката спогодба, по-специално класове 36, 41 (образователни услуги за нуждаещи се деца) и 43 (благотворителни услуги по настаняване на бездомни).

4 — Вж. Решение на Съда от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439, точки 35—39 и Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology (C-259/02, Recueil, стр. I-1159, точки 21—26.

VI — Правен анализ

20. Съгласно акта за препращане делото по главното производство се отнася по същество до това, дали някои марки, които са били регистрирани от BKFR — сдружение с нестопанска цел, — са били обект на реално използване съгласно § 33a, алинея 1 от MSchG. Тъй като § 33a, алинея 1 от MSchG се основава на член 12, параграф 1 от Директива 89/104, препращащата юрисдикция пита Съда дали някои видове използване на марка от сдружения с нестопанска цел съставляват реално използване съгласно член 12, параграф 1 от Директива 89/104.

21. Като се има предвид, че регистрацията на знак като марка предоставя в съответствие с член 5 от Директива 89/104 широки изключителни права на притежателя, който може да забрани на всяко трето лице да я използва в търговската дейност без негово съгласие, общностният законодател е целял да осигури, че марките действително се използват по тяхното предназначение [5].

5 — В заключението си по горепосоченото дело Ansul генералният адвокат Ruiz-Jarabo Colomer заявява, че „при регистрацията на марки не може да става въпрос за обикновено депозиране на знаци, на които, в случай че непредпазливо лице възнамерява да използва, се извършвало позоваване с най-малкото спекулативно намерение […]“ (вж. точка 42). По същия начин осмото съображение от Директива 89/104 гласи, че марките трябва да бъдат реално използвани, а ако не се използват, да подлежат на отмяна.

22. В Решение по дело Ansul Съдът заявява, че реалното използване означава действително използване на марката. Реалното използване на марката предпоставя използването на марката на пазара за стоките или услугите, защитени с тази марка [6], а не само вътрешното използване от засегнатото предприятие [7]. Реалното използване трябва да е в съответствие с основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на клиента или крайния потребител идентичността на произхода на стоките или услугите, като му позволява без всякаква вероятност от объркване да различава продукта или услугата от други, които имат друг произход [8].

23. При преценката на това дали марката е била обект на реално използване, следва се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, установяващи дали търговската експлоатация на марката е реална, по-специално дали такова използване се разглежда като обосновано в засегнатия икономически сектор, за да се поддържа или създаде пазарен дял за стоките или услугите, защитени с марката. Поради това преценяването на обстоятелствата в конкретния случай може да включва вземането предвид в частност на естеството на разглежданите стоки или услуги, особеностите на засегнатия пазар и обхвата и честотата на използване на марката. Следователно за да се счита за реално, използването на марката не е нужно винаги да бъде съществено в количествено отношение, тъй като това зависи от особеностите на засегнатите стоки или услуги на съответния пазар [9].

24. Установява се, че разглежданите в главното производство марки са използвани от BKFR по-конкретно върху значки, с които са награждавани членове на сдружението и дарители, за оповестяване на мероприятия, в деловите книжа и върху рекламни материали. Марките се използват също от членовете на сдружението при събирането и разпределянето на дарения, тъй като членовете на сдружението носят значки с марка по време на такива мероприятия. Съгласно акта за препращане обаче BKFR не предоставя стоки или услуги възмездно.

25. Според мен при разглеждането на въпроса относно реалното използване на марката от сдружение с нестопанска цел [10]

6 — Реалното използване на марка изисква да се изследва използването на знака във връзка със „стоките и услугите, *по отношение на които е регистриран*“(курсивът е мой) — вж. член 12, параграф 1 от Директива 89/104. Следователно използването на знак, който съставлява марка, от притежателя му във връзка със стоките и услугите, по отношение на които е регистриран, представлява реално използване на марката.

7 — Вж. Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точки 35 и 37. В Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, Съдът заявява, че „[…] запазването на правата на притежателя на марка предпоставя реално използване на последната в търговската дейност, на пазара за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана в съответната държава членка“ (точка 20).

8 — Вж. Решение по дело Ansul, посочено по-горе, точка 36.

9 — Пак там, точки 38 и 39.

10 — Правният статут на сдруженията с нестопанска цел може да е различен в различните държави членки. По принцип освен ако са предвидени изключения, всякакви печалби, реализирани от подобни сдружения, не се разпределят между членовете им. Такива сдружения могат да обхващат благотворителни организации, но не са непременно синонимни на тези организации.

целта [11] и естеството на дейността на подобни сдружения и начинът, по който те доставят стоки и услуги, трябва да бъдат взети предвид. Този подход е в съответствие с Решение по дело Ansul и Определение по дело La Mer Technology, в които всъщност се установява, че въпросът за реалното използване на една марка трябва да бъде разглеждан за всеки конкретен случай, като се вземат предвид всички релевантни обстоятелства, и по-специално естеството и особеностите на пазара, на който марката е използвана [12].

26. Що се отнася да въпроса за носенето от членовете на сдруженията с нестопанска цел на значки с марка по време на събиране и разпределяне на дарения, националният съд е посочил, че приема такова използване като реално използване за целите на член 12, параграф 1 от Директива 89/104. Според този съд чрез събирането и разпределянето на дарения се предоставя услуга, при която са налице множество „доставчици“, които са в конкуренция помежду си.

27. Тезата, че сдруженията с нестопанска цел могат да се конкурират с цел да привличат дарения от обществеността и следователно да упражняват предприемаческа или търговска дейност, в широкия смисъл на тези понятия, при събиране и разпределяне на дарения, ми се струва правилна по принцип. Освен това разглеждам сдруженията с нестопанска цел по принцип като играчи на пазара, които придобиват и доставят стоки и услуги [13]. Макар че поставянето на някои сдружения с нестопанска цел в търговски или предприемачески контекст може да изглежда трудно съвместимо с нашето разбиране за такива образувания, смятам, че ако пренебрегнем изцяло търговския или предприемачески контекст, в който те оперират, би било нереалистично [14] и би могло евентуално да урони тяхната дейност.

28. Следователно намирам за неоснователна тезата на Orden, че дейност с изцяло нестопанска цел, състояща се в събиране и разпределяне на дарения, не може да бъде защитена от правото за марките. В това отношение бих отбелязал по-конкретно, че „набирането на средства

11 — Макар да е невъзможно да се определят по абстрактен и изчерпателен начин целите на сдруженията с нестопанска цел, много такива сдружения са учредени, за да доставят стоки и услуги на частноправни субекти, избрани на основата на предварително определени критерии, безвъзмездно или на намалена цена (тези сдружения могат също да имат за цел защита на животните или опазване на околната среда, насърчаване на културата и т.н.; освен това не може да се изключи предлагането от такива сдружения на стоки и услуги на пазарни цени при определени обстоятелства). За да постигнат целите си, някои сдружения с нестопанска цел могат да се опитат да привлекат дарения, например от обществеността. Освен това в хипотезата, когато дадено сдружение с нестопанска цел престане да доставя безвъзмездно или на намалена цена стоки и услуги на частноправни субекти, не може да се изключи, че предходните бенефициери на тези стоки и услуги си ги набавят сами, поне в ограничена степен, на пазара. В противен случай държавата би могла да се намеси по-специално за да придобие поне частично подобни стоки и услуги за сметка на посочените по-горе бенефициери.

12 — „Въпросът дали дадено използване е достатъчно, за да запази или да създаде пазарен дял за тези стоки или услуги, зависи от няколко фактора и от преценка за всеки конкретен случай, която трябва да направи националният съд […]. [О]собеностите на съответния пазар, които пряко засягат маркетинговата стратегия на притежателя на марката, могат също да бъдат взети предвид при преценката на реалното използване на марката“. Вж. Определение по дело La Mer Technology, посочено по-горе, точки 22 и 23.

13 — Вж. бележка под линия 11.

14 — Трябва само да си припомним понятието за „donation fatigue“, за да напомним, че голям брой сдружения с нестопанска цел могат да се конкурират за ограничения размер дарения от обществеността.

с благотворителна цел“ е изрично посочено в клас 36 [15] от Ницката спогодба [16]. Освен това обратно на твърденията на Orden, не смятам, че изразът „използва в търговската дейност“, който се съдържа в член 5 от Директива 89/104, който изброява предоставените от марката права, изисква стоките и услугите да се предоставят с цел печалба или дори възмездно. Поради това въпросът дали притежателят на марка използва знака за целите на лично обогатяване, не е релевантен при преценката дали марката е обект на реално използване в съответствие с член 12, параграф 1 от Директива 89/104.

29. В това отношение смятам, че използването на марка от сдружение с нестопанска цел при набиране на средства от обществеността и разпределянето на такива средства [17], когато марката е регистрирана във връзка с подобни услуги, служи като средство, позволяващо на дарители или потенциални дарители да идентифицират въпросното сдружение и целта, за която са събирани средствата, и следователно съставлява реално използване на марка в съответствие с член 12, параграф 1 от Директива 89/104.

30. В светлината обаче на Решение на Съда по дело Ansul смятам, че използването на марка от сдружение с нестопанска цел по време на или за оповестяването или рекламата на изцяло частни церемонии или на прояви, в които участват настоящи членове на сдружението, съставлява вътрешно използване на тази марка и следователно не представлява реално използване на марка за целите на член 12, параграф 1 от Директива 89/104. Следователно според мен награждаването със значки, на които е изобразена марка, на настоящи членове на сдружение с нестопанска цел по време на събирания, които не са достъпни за широката публика, съставлява вътрешно използване на марката [18]. Освен това използването на марка в делови книжа с адресати настоящите членове на сдружение с нестопанска цел е по принцип вътрешно използване на марката, което не представлява реално използване на марката [19]. При подобни обстоятелства проличава, че регистрираната марка е използвана само частно, но не и в търговската дейност.

15 — Следва да се отбележи, че препращането към този клас е с чисто разяснителна цел, защото, както проличава, въпросните марки на BKFR не били регистрирани в този клас. Вж. точка 6 от настоящото заключение.

16 — Следва да се отбележи, че макар Европейската общност да не е страна по Ницката спогодба, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), Ницката система за класификация на стоки и услуги следва да се прилага поконкретно, когато е подадена заявка за марка на Общността. Освен това, съгласно член 5 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Протокол 28 относно интелектуалната собственост (ОВ L 1, 1994 г., стр. 194) договарящите страни се задължават да се присъединят преди 1 януари 1995 г. към Ницката спогодба. В това отношение всички държави членки на Европейската общност освен Малта и Кипър са страни по Ницката спогодба. Същевременно Малта и Кипър са посочени на официалния уебсайт на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) като страни, които използват Ницката система за класификация. Следователно Ницката система за класификация е система, която се използва ефективно във всички държави членки и поради това представлява много убедителен аргумент при тълкуване на разпоредбите на Директива 89/104.

17 — Било върху значки, с които са наградени дарители, върху рекламни материали за мероприятия с цел набиране на средства, на делови книжа, с които се приканва обществеността да направи дарения, или под формата на значки, носени от членове на сдружението по време на обществени дейности за набиране на средства и за разпределяне на дарения, и т.н.

18 — Смятам, че награждаването на членовете на сдружение с нестопанска цел със значки или почетни знаци с марка по време на мероприятия, до които има достъп обществеността, може да съставлява реално използване на марка, ако актът на награждаване служи за популяризиране на дейността на сдружението и привличане на дарения от обществеността.

19 — При подобни обстоятелства регистрираният знак не бива използван като марка, тъй като обществеността е изключена.

VII — Заключение

31. В светлината на гореизложените съображения предлагам Съдът да отговори на поставения въпрос, както следва:

„Член 12, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките следва да се тълкува в смисъл, че дадена марка се използва реално, когато сдружение с нестопанска цел я използва по-конкретно за оповестяване на обществени мероприятия за набиране на средства, при събиране на дарения от обществеността и разпределяне на дарения, в деловите книжа с адресат обществеността и върху рекламни материали, с които се приканва обществеността да направи дарения, когато марката е била регистрирана във връзка с такива услуги. Следователно Oberster Patent- und Markensenat трябва да прецени фактите по главното производство в светлината на тези указания."