

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (ГОЛЯМ СЪСТАВ)

11 септември 2007 година\*

По дело C-17/06

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Cour d'appel de Nancy (Франция) с акт от 9 януари 2006 г., постъпил в Съда на 17 януари 2006 г., в рамките на производство по дело

**Céline SARL**

срещу

**Céline SA,**

**СЪДЪТ (голям състав),**

състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н P. Jann, г-н C. W. A. Timmermans, г-н A. Rosas, г-н K. Lenaerts и г-н R. Schintgen, председатели на състави, г-н A. Tizzano, г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič (докладчик), г-н J. Malenovský, г-н J.-C. Bonichot и г-н T. von Danwitz, съдии,

\* Език на производството: френски.

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,  
секретар: г-н M.-A. Gaudissart, началник на отдел,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 7 ноември 2006 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Céline SA, от адв. P. de Candé, avocat,
  
- за френското правителство, от г-н G. de Bergues и г-н J.-C. Niollet, в качеството на представители,
  
- за италианското правителство, от г-н I. M. Braguglia, в качеството на представител, подпомаган от г-н S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
  
- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа V. Jackson, в качеството на представител, подпомагана от г-н M. Tappin, barrister,
  
- за Комисията на Европейските общности от г-н W. Wils, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 18 януари 2007 г.,

ПОСТАНОВИ НАСТОЯЩОТО

## Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1 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, наричана по-нататък „Директивата“).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Céline SA и Céline SARL относно използването от последната на дружественото наименование „Céline“ и на наименованието на търговски обект „Céline“.

## Правна уредба

- 3 Член 5 от Директивата, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда в параграфи 1, 3 и 5:

„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 идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

[...]

3. По параграфи 1 и 2, *inter alia*, 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 във всяка държава-членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добра репутация“] на марката или би ги увредило.“

- 4 Член 6 от Директивата, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, предвижда в параграф 1:

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

- а) собственото си име или адрес;

[...]

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

### **Спор по главното производство и преюдициален въпрос**

- 5 Céline SA, дружество, учредено под това наименование на 9 юни 1928 г., има за основен предмет на дейност създаване и продажба на облекло и на модни аксесоари.

- 6 На 19 април 1948 г. това дружество заявява словната марка „CÉLINE“ за означаване на стоки и услуги от класове 1—42, в частност „облекло и обувки“, по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г, ревизирана и допълнена, чиято регистрация впоследствие е била подновявана без прекъсване, като последното подновяване е от 6 март 1998 г.
  
- 7 На 25 септември 1950 г. г-н Grynfofel се вписва в регистъра на търговските дружества на Нанси за стопанисване на търговски обект за дамска и мъжка конфекция с наименованието „Céline“.
  
- 8 Céline SARL заявява, че е получило правото да използва наименованието „Céline“ от г-н Grynfofel, посредством съответните лица, които са стопанисвали този обект. Това дружество е вписано в регистъра на търговските дружества на 31 януари 1992 г. за стопанисването на търговски обект с посоченото наименование за търговия с готово облекло, бельо, конфекция, кожени изделия, дрехи и различни аксесоари.
  
- 9 След като е уведомено за това обстоятелство, Céline SA подава иск срещу Céline SARL, с цел да бъдат забранени действията по присвояване на дружественото наименование „Céline“ и на наименованието „Céline“ за търговски обект, представляващи нарушение на марката „CÉLINE“ и нелоялната конкуренция, както и да получи обезщетение за вреди.

- 10 С решение от 27 юни 2005 г. Tribunal de grande instance de Nancy [Окръжен съд] уважава изцяло иска на Céline SA и забранява на Céline SARL всяко използване на думата „Céline“, самостоятелно или в комбинация с други думи, нарежда на последното да промени дружественото си наименование с такова, което не създава опасност от объркване с по-ранната марка „CÉLINE“ и с наименованието „Céline“ за търговски обекти, както и да плати на Céline SA обезщетение от 25 000 EUR.
- 11 На 4 юли 2005 г. Céline SARL обжалва това решение пред Cour d'appel de Nancy [Апелативен съд], като твърди, че използването на знак, който е идентичен с по-ранна словна марка, като наименование на дружество или наименование на търговски обект не представлява нарушение на марката, доколкото нито наименованието на дружеството, нито наименованието на търговския обект имат предназначение да отличават стоки или услуги и защото във всички случаи не може да има объркване в общественото съзнание относно произхода на съответните стоки поради изключителното положение на Céline SA на пазара на луксозно облекло и аксесоари.
- 12 Cour d'appel de Nancy решава да спре производството и да отправи на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 5, параграф 1 от Директивата [...] да се тълкува в смисъл, че използването от трето лице на регистрирана словна марка, без то да е получило разрешение за това, като наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект при търговия с идентични стоки представлява използване на марката в търговска дейност, което притежателят на същата може да прекрати по силата на изключителното си право?“

## Относно преюдициалния въпрос

- 13 Със своя въпрос преpraщaщата юрисдикция иска да установи по същество дали използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на знак, който е идентичен с по-ранна словна марка, като наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект при търговия със стоки, идентични с тези, за които е регистрирана марката, представлява използване, което притежателят на марката може да прекрати съгласно член 5, параграф 1 от Директивата.

### *Относно тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата*

- 14 Съгласно член 5, параграф 1, първо изречение от Директивата регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Съгласно буква а) от същия параграф притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана. В други разпоредби от Директивата, като член 6, се определят някои ограничения на действието на марката.
- 15 За да бъдат предотвратени различия в защитата на притежателя на марка от една държава-членка в друга, Съдът следва да даде еднакво тълкуване на член 5, параграф 1 от Директивата, и по-специално на съдържащото се в него понятие „използване“ (Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 45 и Решение от 25 януари 2007 г. по дело Adam Opel, C-48/05, Сборник, стр. I-01017, точка 17).
- 16 Видно от практиката на Съда (Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, Решение от 16 ноември 2004 г. по дело Anheuser-Busch, C-245/02,



Recueil, стр. I-10989 и Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе), съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Директивата притежателят на регистрирана марка може да забрани използването от трето лице на знак, който е идентичен с неговата марка, само ако са налице следните четири условия:

- използването трябва да е свързано с търговска дейност,
- използването трябва да е без съгласието на притежателя на марката,
- използването трябва да е извършено за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана,
- използването трябва да засяга или да може да засегне функциите на марката, и по-специално основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите.

17 Безспорно е, че в главното производство използването на идентичния на разглежданата марка знак е извършено в контекста на делови операции, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не е от частен характер. Следователно използването е извършено в рамките на търговската дейност (вж. по аналогия посочените по-горе Решение по дело Arsenal Football Club, точка 40 и Решение по дело Adam Opel, точка 18).

18 Безспорно е също, че използването на посочения знак е без съгласието на притежателя на разглежданата в главното производство марка.

- 19 Céline SARL обаче отрича идентичният на разглежданата марка знак да е използван „за стоки“ по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директивата.
- 20 От структурата на член 5 от Директивата е видно, че използването на даден знак за стоки или услуги по смисъла на параграф 1 и параграф 2 от този член се извършва с цел отличаване на посочените стоки или услуги, докато параграф 5 от същия член от своя страна урежда „използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги“ (Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW, C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 38).
- 21 Наименованието на дружество, търговското име или наименованието на търговски обект обаче само по себе си няма за цел отличаването на стоки или услуги (вж. в този смисъл Решение от 21 ноември 2002 г. по дело Robelco, C-23/01, Recueil, стр. I-10913, точка 34 и Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точка 64). Наименованието на дружеството има за цел да идентифицира дадено дружество, докато търговското име или наименованието на търговския обект служи за означаване на търговско предприятие. Следователно доколкото използването на дадено наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект се ограничава до идентифициране на дружеството или означаване на търговско предприятие, то не може да бъде прието за извършено „за стоки или услуги“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата.
- 22 Използване „за стоки“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата обаче ще е налице, когато трето лице постави знака, представляващ неговото дружествено наименование, търговско име или наименование на търговски обект, върху стоките, с които търгува (вж. в този смисъл посочените по-горе Решение по дело Arsenal Football Club, точка 41 и Решение по дело Adam Opel, точка 20).

- 23 Освен това дори знакът да не е поставен, е налице използване „за стоки или услуги“ по смисъла на посочената разпоредба, когато третото лице използва посочения знак по начин, по който се установява връзка между знака, представляващ наименованието на дружеството, търговското име или наименованието на търговски обект и стоките, с които третото лице търгува, или услугите, които същото предоставя.
- 24 В делото по главното производство преpraщaтa юрисдикция следва да установи дали използването от страна на Céline SARL на знака „Céline“ представлява използване за посочените стоки по смисъла на член 5, параграф 1 от Директивата.
- 25 На последно място, Céline SARL твърди, че не може да има объркване в общественото съзнание относно произхода на съответните стоки.
- 26 Както бе напомнено в точка 16 от настоящото решение, използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на идентичен с регистрирана марка знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, може да бъде забранено съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Директивата само ако засяга или може да засегне функциите на марката, и по-специално основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите.
- 27 Такъв е случаят, когато знакът е използван от третото лице за означаване на неговите стоки или услуги по начин, по който потребителите могат да го изтъкват като посочващ произхода на съответните стоки или услуги. В подобна хипотеза използването на посочения знак може да застраши основната функция на марката, защото за да може марката да изпълни своята роля на основен елемент от системата за честна конкуренция, която Договорът за ЕО цели да установи и поддържа, тя трябва да представлява гаранция за това, че всички обозначени с нея стоки или услуги са били изработени или предоставени под контрола на едно-единствено предприятие,

което носи отговорността за тяхното качество (вж. в този смисъл Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, точка 48 и цитираната съдебна практика, както и точки 56—59).

- 28 В делото по главното производство препращащата юрисдикция следва да установи дали използването от страна на Céline SARL на знака „Céline“ засяга или може да засегне функциите на марката „CÉLINE“, и по-специално основната ѝ функция.

*Относно тълкуването на член 6, параграф 1, буква а) от Директивата*

- 29 Съгласно постоянната съдебна практика Съдът следва да предостави на препращащата юрисдикция всички насоки за тълкуване на общностното право, които могат да бъдат полезни за решаване на делото, с което тя е сезирана, независимо дали тази юрисдикция ги е посочила във въпросите си (Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе, точка 31 и цитираната съдебна практика).
- 30 Във връзка с това следва да се напомни, че съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Директивата марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност собственото си име или адрес, при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.

- 31 Съдът е приел, че приложното поле на тази разпоредба не е ограничено до имената на физическите лица (Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точки 77—80).
- 32 Следователно в случай че препращащата юрисдикция стигне до заключение, че съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Директивата Céline SA може да забрани използването на знака „Céline“ от Céline SARL, и за да може тази юрисдикция да реши висиящият пред нея спор, следва да се установи дали в хипотеза като тази по главното производство член 6, параграф 1, буква а) от Директивата допуска притежателят на марка да забрани на трето лице да използва идентичен на марката знак като наименование на дружество или като търговско име.
- 33 Съдът е приел, че условието за използване „в съответствие с честната производствена или търговска практика“, посочено в член 6, параграф 1 от Директивата, представлява по същество израз на задължение за лоялност по отношение на легитимните интереси на притежателя на дадена марка (Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точка 82).
- 34 Във връзка с това следва да се напомни, че при преценката за спазването на това условие за добросъвестно използване трябва да се отчете, от една страна, степента, в която използването от третото лице на неговото име се възприема от съответните потребители или най-малкото от значителна част от тези потребители като посочващо връзка между стоките или услугите на третото лице и притежателя на марката или лице, което има право да използва марката, и от друга страна, в каква степен третото лице е трябвало да знае за това. Друг фактор, който също следва да се вземе предвид при тази преценка, е обстоятелството дали става въпрос за марка, ползваща се в държавата-членка, където е регистрирана или е поискана нейната защита, с добра репутация, от която третото лице може да се възползва при пускането на пазара на неговите стоки и услуги (Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точка 83).

35 Препращащата юрисдикция трябва да извърши цялостна преценка на всички относими обстоятелства по главното производство, за да прецени в частност дали може да се приеме, че Céline SARL упражнява нелоялна конкуренция по отношение на Céline SA (вж. в този смисъл Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точка 84).

36 Предвид съвкупността от гореизложените съображения, на преюдициалния въпрос следва да се отговори, че използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на идентично с по-ранна марка наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект при търговия със стоки, идентични с тези, за които е регистрирана марката, представлява използване, което притежателят на марката може да забрани в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от Директивата, ако използването е за стоки и засяга или може да засегне функциите на марката.

В такъв случай член 6, параграф 1, буква а) от Директивата може да не допусне такава забрана само ако третото лице използва дружественото си наименование или търговското си име в съответствие с честната производствена или търговска практика.

### **По съдебните разноски**

37 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата 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 (голям състав) реши:

**Използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на идентично с по-ранна марка наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект при търговия със стоки, идентични с тези, за които е регистрирана марката, представлява използване, което притежателят на марката може да забрани в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, ако използването е за стоки и засяга или може да засегне функциите на марката.**

**В такъв случай член 6, параграф 1, буква а) от Директива 89/104/ЕИО може да не допусне такава забрана само ако третото лице използва дружественото си наименование или търговското си име в съответствие с честната производствена или търговска практика.**

Подпис