

Дело C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

срещу

Franz Hauswirth GmbH

(Преюдициално запитване,
отправено от Oberster Gerichtshof)

„Триизмерна марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 51,
параграф 1, буква б) — Относитими критерии за преценката на
„недобросъвестността“ на заявителя при подаване на заявката за марка на
Общността“

Заключение на генералния адвокат г-жа Е. Sharpston, представено на 12 март
2009 г. I - 4896
Решение на Съда (първи състав) от 11 юни 2009 г. I - 4918

Резюме на решението

*Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за
абсолютна недействителност*

(член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета)

За да прецени наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 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,
- степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.

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. Тази презумпция обаче не е достатъчна сама по себе си, за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя.

Намерението на заявителя към момента на подаване на заявката за регистрация е субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай. Така намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока от трето лице може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя, по-конкретно когато последният няма намерение да използва знака, а иска само да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара.

Обстоятелството, че трето лице отдавна използва знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със заяве-

ната 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. 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. 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. Такъв може да е по-конкретно случаят, 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.

Освен това, 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.

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

(вж. точки 39—44, 46—52 и диспозитива)