

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

19 февруари 2009 година *

По дело C-62/08

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Hof van Cassatie (Белгия) с акт от 7 февруари 2008 г., постъпил в Съда на 18 февруари 2008 г., в рамките на производство по дело

UDV North America Inc.

срещу

Brandtraders NV,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: г-н С. W. A. Timmermans (докладчик), председател на състав, г-н J.-C. Bonichot, г-н K. Schieman, г-н P. Kūris и г-н L. Bay Larsen, съдии,

* Език на производството: нидерландски.

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,
секретар: г-н R. Grass,

след като запитващата юрисдикция е уведомена, че Съдът възнамерява да се произнесе с мотивирано определение съгласно член 104, параграф 3, втора алинея от своя процедурен правилник,

след като заинтересованите субекти, посочени в член 23 от Статута на Съда, са поканени да представят становищата си по този въпрос, ако има такива,

след изслушване на генералния адвокат

постанови настоящото

Определение

- ¹ Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) 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 UDV North America Inc. (наричано по-нататък „UDV“) — дружество, установено в Stamford (Съединени американски щати), и Brandtraders NV (наричано по-нататък „Brandtraders“) — дружество, установено в Zeebrugge (Белгия), по повод на използването от последното на марката на Общността „Smirnoff Ice“, на която UDV е притежател.

Правна уредба

- 3 Съгласно седмо съображение от Регламент № 40/94:

„[...] защитата, предоставена от марка на Общността, чиято цел е именно да гарантира марката като наименование за произход, е абсолютна в случай на идентичност между марката и знака и между стоките или услугите; [...] защитата се прилага също в случаи на сходство [другаде в текста: „прилика“] между марката и знака и между стоките или услугите; [...] следва да се даде тълкуване във връзка с вероятността от объркване [...] вероятността от объркване, чиято оценка зависи от многобройни фактори, и по-специално от признаването на марката на пазара, от асоциацията, която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на сходство между марката и знака и между посочените стоки или услуги, представлява специфично условие за такава защита“

4 Член 9 от Регламент №40/94, озаглавен „Права, предоставени от марката на Общността“, предвижда:

„1. Марката на Общността предоставя на своя притежател изключително право. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва по време на търговията:

- а) знак, който е идентичен с марката на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана;

- б) всеки знак, за който, поради неговата идентичност или прилика с марката на Общността и поради идентичността или приликата на продукти или услуги, обхванати от марката и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване между знака и марката;

- в) всеки знак, който е идентичен или подобен на марката на Общността за стоки или за услуги, които не са подобни на тези, за които марката на Общността е регистрирана, когато тя има добра репутация в Общността и използването на този знак без основателна причина извлича неоснователно полза от отличителния белег или от известността на марката на Общността или им нанася вреда.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 5 UDV е притежател на марката на Общността „Smirnoff Ice“. Тази марка е регистрирана под номер 001540913 с действие от 6 март 2000 г. за стоки от клас 33 от ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, клас, който съответства на описанието „Алкохолни напитки, а именно дестилатни спиртни напитки и ликьори“.
- 6 Brandtraders използва интернет сайт (наричан по-нататък „интернет сайтът“), в който членуващите дружества могат да поместват анонимно обяви за продажба или покупка и могат, също анонимно, да договарят сделките си и евентуално да постигат съгласие в съответствие с намиращите се на този сайт общи условия.
- 7 Нечленуващи също могат да посещават интернет сайта, където могат да разглеждат офертите за покупко-продажба, но на тях не им се предоставя никаква информация относно местоположението на стоките или относно исканата за тях цена.
- 8 Според общите условия Brandtraders, щом бъде уведомено за съгласие, сключва договор за продажба срещу комисиона с купувача в качеството си на комисионер на продавача, т.е. от свое име, но за сметка на продавача.

- 9 На 11 декември 2001 г. продавач публикува в интернет сайта оферта за стоки под названието „Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/5 %“, посочваща наличното количество и факта, че се отнася за стоки, които са под т.нар. митнически статут „Т 1“, т.е. статут на стоки във външен общностен транзит.
- 10 На 13 декември 2001 г. по молба на UDV съдебен изпълнител съставя протокол, който съдържа пълно копие на интернет сайта и съответно на офертата относно въпросните стоки във вида ѝ, достъпен за нечленуващи.
- 11 На 19 декември 2001 г. въз основа на искова молба за преустановяване на нарушението, подадена едностранно от UDV, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel разпорежда с определение на Brandtraders да запази съответните стоки във вида, в който са, и в допълнение към тази забрана налага периодична имуществена санкция от 500 EUR на артикул, който би бил преместен. С това определение е назначено и вещо лице, за да опише по-подробно твърдяното нарушение.
- 12 Предвид по-специално заключението на вещото лице, впоследствие фактите по главното производство са установени по следния начин, както е видно от акта за преюдициално запитване и от преписката.
- 13 Вследствие на офертата, която публикува в интернет сайта, Hillyard Trading Ltd (наричано по-нататък „Hillyard“) — дружество, установено в Гибралтар, постига съгласие с Checkprice UK Ltd (наричано по-нататък „Checkprice“) — дружество, установено в Norwich (Обединеното кралство), за продажбата на последното на 3040 кашона по 24 бутилки „Smirnoff Ice“ с произход от Кейптаун (Южна Африка).

- 14 На 3 септември 2001 г. Brandtraders сключва от свое име, но за сметка на Hillyard договор за продажба с Checkprice, който възпроизвежда условията на продажба, по които Hillyard и Checkprice са постигнали съгласие, и също изпраща писмо на Hillyard, с което му потвърждава сключването на този договор. Марката „Smirnoff Ice“ фигурира в това потвърдително писмо, но не и в договора за продажба. В споменатото писмо е посочено и че Brandtraders действа от свое име, но за сметка на продавача.
- 15 На 15 октомври 2001 г. Brandtraders изпраща на Checkprice фактура за 2846 кашона стоки, за които не е извършено митническо оформяне, като 194 кашона са били повредени при разтоварването. Тази фактура включва продажната цена, увеличена с комисионата на Brandtraders. Във фактурата е посочена марката „Smirnoff Ice“.
- 16 След плащането на тази фактура, на 22 октомври 2001 г. разтоварените на пристанище Felixstowe (Обединеното кралство) стоки са предоставени на Checkprice. Впоследствие те са пуснати в свободно обращение.
- 17 След като получава кредитна разписка, издадена на 29 октомври 2001 г. от Hillyard за повредените кашони, на 30 октомври 2001 г. Brandtraders плаща фактурата, която Hillyard му е изпратило на 18 септември 2001 г. за съответните стоки. В тази фактура е посочена марката „Smirnoff Ice“.
- 18 На 28 декември 2001 г. UDV призовава Brandtraders във връзка с иск за преустановяване на нарушението пред voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, заседаващ като съдия по обезпеченията.

- 19 С определение от 19 април 2002 г. този иск е обявен за допустим и основателен.
- 20 Според това определение, постановено в рамките на състезателно производство, Brandtraders е извършило нарушения на член 9, параграфи 1 и 2 от Регламент № 40/94 поради факта, че най-напред на 3 септември 2001 г. е закупило от Hillyard част от бутилките „Smirnoff Ice“, които е препродало на Checkprice, на следващо място, че то предварително е направило реклама на тази сделка в интернет сайта и накрая, че то отново е рекламирало такава сделка на сайта на 13 декември 2001 г. По-нататък, на Brandtraders е разпоредено да не повтаря тези нарушения, като в противен случай дължи плащане на периодична имуществена санкция от 100 EUR на извършено нарушение.
- 21 При обжалване по въззивен ред на посоченото определение, Hof van beroep te Brussel го отменя с решение от 23 септември 2003 г. и отхвърля като неоснователно искането на UDV за преустановяване на нарушението.
- 22 Посочената юрисдикция решава, на първо място, че разтоварването на стоките в пристанище Felixstowe от партньора по логистиката на Brandtraders не може в никакъв случай да представлява използване на марката „Smirnoff Ice“ от последното.
- 23 На второ място, според Hof van beroep te Brussel, щом като данните в интернет сайта не са въведени от Brandtraders и щом като, по-нататък, това дружество няма никакъв контрол върху офертите, които се публикуват в този сайт, офертата на стоките от марката „Smirnoff Ice“, разглеждана по главното производство, не

можело да се припише на това дружество. Посочената юрисдикция стига до извода, че в конкретния случай не е налице използване по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент № 40/94.

- 24 На трето място, що се отнася до посочването на марката „Smirnoff Ice“ в деловите книжа на Brandtraders, в частност в потвърдителното писмо и във фактурите, Hof van beroep te Brussel постановява, че то представлява използване в рамките на търговска дейност, което впрочем се извършва на територията на Общността, макар евентуално стоките да не се намират там.
- 25 Според тази юрисдикция обаче, щом като Brandtraders не е използвало знак, който е идентичен на разглежданата по главното производство марка, като заинтересована страна в продажба на стоки, в която то самото е договаряща страна, поради факта че е действало за сметка на трето лице — в конкретния случай продавача, това дружество не е използвало този знак по смисъла на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) от Регламент № 40/94.
- 26 UDV обжалва решението от 23 септември 2003 г. пред Hof van Cassatie, като изтъква, че противно на постановеното от Hof van beroep te Brussel, за прилагането на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) от Регламент № 40/94 не се изисква третото заинтересовано лице — в конкретния случай Brandtraders, действащо в качеството на търговски посредник, да действа за своя сметка и/или да използва разглеждания знак като заинтересована страна в продажба на стоки, в която то самото е договаряща страна, за да може да се счете, че то използва този знак по смисъла на посочените разпоредби.

27 При това положение Hof van Cassatie решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Необходимо ли е при използването на знака по смисъла на [член] 9, параграф[и] 1, буква а) и [...] 2, буква г) от Регламент № 40/94 [...] третото лице, посочено в член 9, параграф 1, буква а) [от този] регламент:

а) да използва знака за своя сметка?

б) да използва знака като заинтересована страна в продажба на стоки, в която то самото е договаряща страна?

2) Може ли търговски посредник, който действа от свое име, но не за своя сметка, да бъде разглеждан като трето лице, което използва знака по смисъла на посочените разпоредби?“

По преюдициалните въпроси

28 Като взема предвид, че отговорът на поставените въпроси не оставя място за разумно съмнение, съгласно член 104, параграф 3, втора алинея от своя

процедурен правилник Съдът уведомява запитващата юрисдикция, че възнамерява да се произнесе с мотивирано определение и приканва посочените в член 23 от Статута на Съда заинтересовани субекти да представят становищата си по този въпрос, ако има такива.

- 29 В своя отговор на поканата на Съда UDV не прави никакво възражение срещу намерението на Съда да се произнесе с мотивирано определение. Правителството на Обединеното кралство отговаря на тази покана, като посочва, че не желае да представя становище по този въпрос.
- 30 Със своите въпроси препращащата юрисдикция иска да установи по същество дали понятието за използване по смисъла на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) от Регламент № 40/94 обхваща случай като този по главното производство, в който търговски посредник, който действа от свое име, но за сметка на продавача и който поради това не е заинтересована страна в продажбата на стоки, в която той самият е договаряща страна, използва в своите делови книжа знак, който е идентичен с марка на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана.
- 31 В самото начало следва, на първо място, да се посочи, че едно от нарушенията, в които се упреква Brandtraders, по което Hof van beroep te Brussel се произнася в смисъл, че посочването в интернет сайта на марката „Smirnoff Ice“, така както фигурира в офертата по главното производство, не може да бъде приписано на Brandtraders и следователно не представлява „използване“ по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент № 40/94, не е предмет на обжалване от UDV пред Hof van Cassatie, нито следователно на преюдициалното запитване.
- 32 Поради това не е необходимо да се разглеждат доводите, изтъкнати от Brandtraders в писменото му становище, доколкото те се отнасят до това твърдяно нарушение.

- 33 На второ място, що се отнася до повдигнатите от Brandtraders доводи в писменото му становище относно принципите, произтичащи от практиката на Съда, по-специално от Решение от 18 октомври 2005 г. по дело Class International (C-405/03, Recueil, стр. I-8735), в областта на стоките, поставени под митнически режим на външен транзит, и относно фактите, състоящи се в предлагане или във внос на стоки със знак, който е идентичен или подобен на регистрирана марка, като предвидените в член 9, параграф 2, букви б) и в) от Регламент № 40/94, те също не следва да се разглеждат.
- 34 Всъщност твърдяното нарушение в делото по главното производство е свързано с факти, отнасящи се до използването на такъв знак в деловите книжа, като тези, предвидени в член 9, параграф 2, буква г) от Регламент № 40/94, които според Hof van beroep te Brussel и както бе посочено в точка 24 от настоящото определение, са се осъществили на територията на Общността, макар евентуално стоките да не се намират там.
- 35 Тъй като по този въпрос обаче решението на Hof van beroep te Brussel не е било предмет на касационно обжалване пред запитващата юрисдикция, правният въпрос, разрешен от първата юрисдикция, не е обхванат от настоящото преюдициално запитване.
- 36 От акта за преюдициално запитване е видно, че преюдициалните въпроси са резултат от тезата, защитавана от Brandtraders пред Hof van beroep te Brussel, възприета от тази юрисдикция, според която посочването от това дружество на марката „Smirnoff Ice“ в деловите му книжа, в частност в потвърдителното писмо и във фактурите, не представлява използване на знак, който е идентичен на регистрирана марка по смисъла на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) от Регламент № 40/94, щом като Brandtraders не е използвало този знак като заинтересована страна в продажба на стоки, в която то самото е било договаряща страна, поради факта, че то е действало за сметка на трето лице — в конкретния случай продавача.

37 В писменото си становище Brandtraders обосновава тази теза със следните доводи, които възпроизвеждат доводите, изложени пред Hof van beroep te Brussel.

38 Според белгийското право комисионерът, като този по главното производство, действа от свое име, но за сметка на трето лице комитент — в конкретния случай продавача. Така, ако действа по договор за продажба за сметка на продавач, комисионерът не придобива собственост върху стоките.

39 Като счита обаче, че може да изведе довод по аналогия от практиката на Cour de justice Benelux [Съд Бенелюкс], Brandtraders поддържа, че за да може използването от трето лице на знак, който е идентичен на регистрирана марка, да бъде забранено от притежателя на тази марка на основание на неговото изключително право, това използване трябвало да се отнася за собствени стоки на третото лице.

40 Щом като в конкретния случай използването на посочения знак от комисионера по принцип не засяга негови собствени стоки, притежателят на разглежданата марка не можел да му се противопостави по силата на своето изключително право.

41 Този довод следва да бъде отхвърлен.

42 Всъщност с оглед на постоянната практика на Съда във връзка с понятието за използване по смисъла 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) (вж. по-специално Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, Решение от 16 ноември 2004 г. по дело Anheuser-Busch, C-245/02, Recueil, стр. I-10989, Решение от 25 януари 2007 г. по дело Adam Opel, C-48/05, Сборник,

собственост върху тях, не е релевантно и не може само по себе си да означава, че това използване не попада в обхвата на понятието за използване по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94.

- 44 На първо място, Съдът е постановил, че за да може посоченото използване да се разглежда като извършено в рамките на търговска дейност, то трябва да се извършва в контекста на стопански операции, насочени към реализиране на икономическа изгода, а да не е от частен характер (Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, точка 40).
- 45 В конкретния случай разглежданото по главното производство използване от оператор като Brandtraders явно е извършено в контекста на стопански операции, насочени към реализиране на икономическа изгода.
- 46 Всъщност не се спори, че в делото по главното производство Brandtraders е действало по договор за продажба и е получило възнаграждение за това. Обстоятелството, че в този контекст комисионерът е действал за сметка на продавача, не е релевантно в това отношение.
- 47 На следващо място е ясно, че използването по главното производство се извършва за стоки, щом като, макар да не става въпрос за случай на поставяне на знак, идентичен на регистрирана марка, върху стоките на третото лице, е налице използване „за стоки или за услуги“ по смисъла на член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, когато третото лице използва този знак по начин, по който се установява връзка между посочения знак и стоките, с които третото лице търгува, или услугите, които то предоставя, в делото по главното производство —

под формата на използване на разглеждания знак в деловите книжа (вж. в този смисъл посочените по-горе Решение по дело Arsenal Football Club, точка 41, както и Решение по дело Céline, точки 22 и 23).

- 48 Щом като бъде установена такава връзка, всъщност не е релевантно, че третото лице използва знак, който е идентичен на марка, регистрирана за търговията със стоки, които не са негови собствени стоки, в смисъл, че той не придобива право на собственост върху тях в рамките на сделката, по която действа.
- 49 Не може да се оспори по-нататък, че използването на споменатия знак от третото лице, в случай като този по главното производство, може да бъде тълкувано от съответните потребители като посочващо или имащо за цел да посочи третото лице като предприятието, от което произхождат стоките, и следователно поради което може да създаде впечатление, че в рамките на търговската дейност е налице материална връзка между тези стоки и предприятието, от което произхождат (вж. в този смисъл Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точка 60).
- 50 Всъщност посредством подобно използване третото лице фактически си присвоява основното право, което предоставя марката на нейния притежател, а именно изключителното право да използва съответния знак за отличаване на стоките.
- 51 В такъв случай явно става въпрос за използване на марката в качеството ѝ на марка. В това отношение впрочем е без значение, че това използване се извършва от третото лице в рамките на търговията на стоки за сметка на друг оператор, който е единствен собственик на тези стоки.

52 На последно място, не се спори, че използването на знака по главното производство от Brandtraders не е било разрешено от UDV.

53 Ето защо в обстоятелства като тези по главното производство използването от трето лице на знак, който е идентичен на регистрирана марка, попада в обхвата на понятието за използване по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94, щом като са ясно изпълнени всички условия за прилагане, съдържащи се в тази разпоредба по отношение на това понятие.

54 С оглед на гореизложеното на въпросите следва да се отговори, че понятието за използване по смисъла на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) от Регламент № 40/94 обхваща случай като този по главното производство, в който търговски посредник, който действа от свое име, но за сметка на продавача и който следователно не е заинтересована страна в продажбата на стоки, в която той самият е договаряща страна, използва в своите делови книжа знак, който е идентичен с марка на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана.

По съдебните разноски

55 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 (втори състав), реши:

Понятието за използване по смисъла на член 9, параграфи 1, буква а) и 2, буква г) от Регламент (СЕ) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността обхваща случай като този по главното производство, в който търговски посредник, който действа от свое име, но за сметка на продавача и който следователно не е заинтересована страна в продажбата на стоки, в която той самият е договаряща страна, използва в своите делови книжа знак, който е идентичен с марка на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана.

Подписи