

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-Н N. JÄÄSKINEN

представено на 24 март 2011 година¹

I — Въведение

1. Настоящият случай е най-новото преюдициално запитване от поредица от дела, свързани с рекламите чрез ключови думи в интернет търсачка.

2. И двете страни в националното производство предлагат услуги по доставки на цветя. Дружествата жалбоподатели в националното производство (по-нататък наричани заедно „Interflora“) твърдят, че ответникът Marks and Spencer² нарушава правата върху марката „INTERFLORA“³, като нарушението основно се състои в

покупката на различни поредици от знаци, които съвпадат със или наподобяват тази марка, като ключови думи в предлаганата от Google рекламна услуга AdWords.

3. Четирите преюдициални въпроса могат да се разделят на две групи.

4. Първата група въпроси се отнася до правата, предоставени на всички марки. Разпоредбите във връзка с това са изложени в член 5, параграф 1 от Първа директива 1989/104/ЕИО⁴ на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и съответната разпоредба в член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността⁵. Отговорите на тази група въпроси могат да бъдат намерени в решенията, постановени през 2010 г. по дела Google France и Google⁶, BergSpechte, Eis.de и Portakabin⁷.

1 — Език на оригиналния текст: английски.

2 — Делото пред националната юрисдикция срещу втория ищец е приключено, с което Marks and Spencer остава единствен ответник в производството.

3 — Interflora е притежател на марката „INTERFLORA“, регистрирана в Обединеното кралство под № 1329840 за различни стоки и услуги от класове 16, 31, 35, 38, 39, 41 и 42 от ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година. Те включват „живи растения и цветя“ от клас 31, „рекламни услуги, предоставяни на цветари“ и „информационни услуги във връзка с продажбата на [...] цветя“ от клас 35 и „превоз на цветя“ от клас 39. Interflora е притежателят и на марка на Общността № 909838 — „INTERFLORA“ — за различни стоки и услуги от класове 16, 31, 35, 38, 39, 41 и 42. Те включват „живи растения и цветя“ от клас 31, „рекламни услуги [...] предоставяни на цветари“ от клас 35, „превоз на цветя“ от клас 39 и „информационни услуги във връзка с продажбата на [...] цветя“ от клас 42.

4 — ОВ L40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92.

5 — ОВ L11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146.

6 — Решение на Съда от 23 март 2010 година по дело Google France и Google (C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417).

7 — Решение на Съда от 25 март 2010 година по дело BergSpechte (C-278/08, Сборник, стр. I-2517). Определение от 26 март 2010 година по дело Eis.de (C-91/09) и Решение на Съда от 8 юли 2010 година по дело Portakabin (C-558/08, Сборник, стр. I-6963).

Тези дела се отнасят до „използването“ от конкурентите в рекламни услуги на интернет търсачки на знаци, идентични с притежаваните от жалбоподателите по делата марки⁸.

Общността, се разглежда в по-малка част от практиката на Съда, отколкото спомнатата в предходната точка обща защита. Новите въпроси тук са свързани със защитата на марка с добра репутация и въпроса при какви условия конкурент заглушава тази марка (размиване чрез заглушаване) или неоснователно извлича полза от нея (получаване наготово), когато закупи съвпадаща ключова дума в рекламна услуга в интернет¹⁰.

5. Новото в този случай е втората група въпроси: те се отнасят до защитата на марки с добра репутация. По отношение на тези марки държавите членки могат да предоставят по-широка защита на основание член 5, параграф 2 от Директива 89/109. Тази разширена защита за марки с добра репутация⁹, която се предвижда също в член 9, параграф 1, буква в) от Регламент 40/94 относно марката на

8 — Вж. бележка под линия 27 по-долу.

9 — Терминологична бележка: както в Директива 89/104, така и в Регламент 40/94 се съдържа изразът „марка с добра репутация“, който ще се използва тук. Терминът „всеизвестна марка“ пък се използва, когато обсъжданият въпрос не е свързан конкретно с контекста на правото на ЕС. За яснота следва да добавя, че Директива 89/104 съдържа препратка към член 6, второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, където се говори за „всеизвестни марки“. Така, когато член 16, параграф 2 от Споразумението ТРИПС препраща към Парижката конвенция, също се говори за „всеизвестни марки“ (вж. член 16, параграф 2 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, което представлява приложение 1 В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация, подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994), ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3; наричано също „Споразумението ТРИПС“). В Съединените американски щати се използва фразата „известни марки“. За общ преглед вж. *Senftleben, M. The Trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law — International review of intellectual property and competition law*, vol. 40 (2009), № 1, p. 45—77. Отбелязвам също, че споменатите по-горе различни изрази се различават и по отношение на условията, при които определена марка се смята за всеизвестна.

6. Същност думата *Interflora* има три различни функции в случая. Първо, това е дума за търсене, която може да бъде изписана в интернет търсачка селективно от всеки интернет потребител. Второ, тя е ключова дума, която рекламодатели са закупили от оператор на интернет търсачка, доставчик на рекламни услуги, за да предизвика показването на определена реклама. Трето, това е символ с определено значение, който е регистриран и се използва като марка, свидетелстваща, че

10 — Следва да се добави, че разбиранията за това какво представлява марка с добра репутация могат да са различни в различните държави членки въпреки критериите, определени от Съда в Решение от 14 септември 1999 година по дело *General Motors (C-375/97, Rescueil)*, стр. I-5421, точки 19—30, вж. заключението на генералния адвокат Sharpston по дело *Intel Corporation, (C-252/07, Сборник, стр. I-8823, точка 23)*.

определени стоки или услуги произхождат от един-единствен търговски източник.

представители на доктрината и водещи национални съдии в областта на марките¹¹.

7. В този контекст следва да се спомене, че Комисията е отправила критика към някои аспекти от практиката на Съда във връзка с функциите на марката, различни от обозначението за произход, тъй като я смята за неправилна и проблемна от гледна точка на правната сигурност. Изглежда обаче, че единствено функцията, свързана с обозначението за произход на стоки или услуги, има значение за прилагането на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 в това преюдициално запитване. Тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 в този случай като че ли също не води до неоснователно широка защита на интересите на притежателя на марката. По тези причини смятам, че не е необходимо повече да се спирам на този въпрос.

9. По мое мнение обаче тези проблеми отчасти произхождат от проблемната формулировка на член 5 от Директива 89/104. По тази причина сегашното положение би могло да се коригира по-успешно чрез подходящи законодателни мерки, отколкото чрез промяна на съдебната практика, както показва примерът с развитието на федералното законодателство на Съединените щати по отношение на размиването на марки¹². Отбелязвам, че през декември 2010 г. Комисията е получила проучване на цялостното функциониране на системата на търговските марки в Европа и се

8. Предвид казаното не може да се отрече, че Съдът се озовава в смущаващо положение, що се отнася до приемливостта на практиката му във връзка с член 5 от Директива 89/104, което се дължи също на критиката, отправена от редица

11 — Във връзка с последното вж. например преюдициалните запитвания от Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) по дело L'Oreal SA & Ors. срещу Bellure NV & Ors. [2007] EWCA Civ 968 (10 октомври 2007 г.) и High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) по дело L'Oreal SA & Ors. срещу eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 май 2009 г.) и особено решението на Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) след отговора на Съда по дело L'Oreal SA и др. (C-487/07, Сборник, стр. I-5185) по дело L'Oreal SA & Ors срещу Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (21 май 2010 г.).

12 — В САЩ защитата срещу размиване на марки става част от федералното законодателство в областта на марките през 1995 г. с Federal Trade Mark Dilution Act, който добавя нов раздел 45в) в Lanham Act. Впоследствие той е изменен с Trademark Dilution Revision Act от 2005 г.; вж. например Long, C. The political economy of trademark dilution in Dinwoodie, G. and Janis, M. (eds.), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 132.

надявам, че ще бъдат предприети по-нататъшни мерки в тази област¹³.

общия пазар; като се предвиди, че поради това с оглед на изграждането и функционирането на вътрешния пазар е нужно законите на държавите членки да бъдат сближени“.

II — Правна уредба

A — Директива 89/104

10. Първо съображение от Директива 89/104 гласи, че¹⁴:

„като има предвид, че в законите за марките, които понастоящем се прилагат в държавите членки, има различия, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да опорочат конкуренцията в

11. Девето съображение от Директива 89/104 гласи:

„като има предвид, че за да бъде улеснено свободното движение на стоки и услуги, е важно да се гарантира регистрираните марки отсега нататък да се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки; като има предвид, че това не бива да пречи на държавите членки по свой избор да предоставят разширена защита на [марките с добра репутация]“.

12. Десето съображение от Директива 89/104 предвижда:

„като има предвид, че защитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция е по-конкретно да гарантира марката като обозначение за произход, е абсолютна при идентичност между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че защитата се прилага и в случай на сходство между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че е нужно да се даде тълкуване на понятието за сходство във връзка с вероятността от объркване; като има предвид, че вероятността от объркване, чиято оценка зависи от множество елементи и особено от признацието на марката на пазара, от връзката, която може да се направи с използвания

13 — След Съобщение „Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост“ (COM(2008) 465 окончателен) през 2009 г. Европейската комисия поръчва на Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht проучване на цялостното функциониране на системата на търговските марки в Европа. Окончателният доклад е предаден на Европейската комисия на 12 декември 2010 г. Към момента на изготвяне на заключението той не е публикуван — вж. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — Директива 89/104 е отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L299, 2008 г., стр. 25), влязла в сила на 28 ноември 2008 г. Текстът на член 5, параграф 1 и параграф 2 от Директива 2008/95 по същество съпада с този на член 5, параграф 1 и параграф 2 от Директива 89/104. Предвид времето на възникване на обстоятелствата обаче по отношение на споровете в главното производство се прилага Директива 89/104.

или регистрирания знак, от степента на сходство между марката и знака, и между обозначените стоки или услуги съставлява конкретно условие за такава защита; като има предвид, че начините, по които се установява вероятността от объркване, и по-специално доказателствената тежест, трябва да бъдат уредени от националните процесуални правила, които настоящата директива не засяга“.

13. Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда^{15 16}:

„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

15 — За яснота следва да се отбележи, че текстовете на различните езици на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 се различават помежду си — вж. анализа на Съда по дело General Motors, точка 20.

16 — Ще припомня, че член 4, параграф 3 и параграф 4 от Директива 89/104, приложими на етапа на регистрация на марката, предвиждат правила, идентични с тези в член 5, параграф 1 и параграф 2.

марката и от знака, съществува вероятност от объркване от страна на обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме [другаде в текста: добра репутация] в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: добрата репутация] на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, *inter alia*, може да бъде забранено и:

[...]

- 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;

[...]

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

15. Член 9 („Права, предоставени от марката на Общността“) от Регламент № 40/94 гласи:

[...]

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: добрата репутация] на марката или би ги увредило“.

„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 — Регламент № 40/94

14. Седмо съображение от Регламент № 40/94¹⁷ mutatis mutandis е идентично с десето съображение от Директива 89/104. Член 8, параграф 5, член 9 и член 12, параграф 1 от Регламент № 40/94 по същество съответстват на член 4, параграф 4, член 5 и член 6, параграф 1 от Директива 89/104.

б) всеки знак, за който, поради неговата идентичност или [сходство] с марката на Общността и поради идентичността или [сходството] 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 [сходен със] 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

17 — Регламент № 40/94 е отменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Текстът на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 е идентичен с този на член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94. Предвид времето на възникване на обстоятелствата обаче спорете, предмет на главното производство, са подчинени на Регламент № 40/94.

полза от отличителния белег или от известността на марката на Общността или им нанася вреда.

търсачката визуализира сайтовете, които изглежда най-добре отговарят на тези думи в низходящ ред на съответствие. Става дума за т.нар. „естествени“ резултати на търсенето.

2. Може също да бъде забранено, ако условията, изложени в параграф 1, са налице:

[...]

б) да се предлагат стоки или да се пускат на пазара или да се съхраняват за тези цели под този знак или да се предлага да се предоставят услуги под този знак;

[...]

г) да се използва знакът в деловите книжа и в рекламата“.

17. Освен това Google предлага възмездна услуга за включване в каталог, наречена „AdWords“. Тази услуга позволява на всеки икономически оператор посредством избирането на една или няколко ключови думи да направи така, че при съвпадение между тази или тези думи и думата или думите, съдържащи се в зададеното в търсачката от интернет потребителя търсене, да се появи рекламна връзка към неговия сайт. Тази рекламна връзка се появява в рубриката „спонсорирани връзки“, която се визуализира или в дясната част на екрана, отдясно на естествените резултати, или в горната част на екрана, над тези резултати.

18. Тази рекламна връзка се придружава от кратко търговско съобщение. Заедно, връзката и съобщението съставляват рекламата, визуализирана в рубриката „спонсорирани връзки“.

III — Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

A — *Услугата по каталогизиране „AdWords“*

16. Google управлява интернет търсачка. Когато потребител търси в интернет, изхождайки от една или няколко думи,

19. Рекламоделателят дължи възнаграждение за услугата за включване в каталог при всяко кликуване върху рекламната връзка. Това възнаграждение се изчислява поспециално в зависимост от „максималната цена за клик“, която при сключването на договора с Google за услуга за включване в каталог рекламоделателят е заявил, че е готов да плати, както и от броя на кликуванията върху посочената връзка от интернет потребителите.

20. Възможно е няколко рекламодатели да изберат една и съща ключова дума. В този случай редът, в който се визуализират техните рекламни връзки, се определя по-специално в зависимост от максималната цена за кликване, броя на предишните кликания върху тези връзки, както и качеството на съобщението, така както е оценено от Google. Рекламодателят може да подобри своето място в реда на визуализиране във всеки един момент, като определи по-висока максимална цена за кликване или като се опита да подобри качеството на съобщението си.

21. Google въвежда автоматичен процес, който позволява избора на ключовите думи и създаването на съобщения. Рекламодателите избират ключовите думи, съставят търговското послание и въвеждат връзката към своя сайт.

Б — Използването на ключови думи в спора в главното производство

22. Interflora Inc., дружество, учредено в щата Мичиган (Съединени американски щати), управлява световна мрежа за доставки на цветя. Interflora British Unit е получило лицензия от Interflora Inc.

23. Мрежата Interflora е съставена от самостоятелни цветари, на които могат лично или по телефона да се дават поръчки. Interflora разполага също със сайтове,

където поръчки могат да се дават и чрез интернет, като тези поръчки се изпълняват от члена на мрежата, намиращ се най-близо до адреса, на който следва да се доставят цветята. Адресът на основния сайт е www.interflora.com. От там потребителите автоматично се пренасочват към сайтове за конкретни страни, например www.interflora.co.uk.

24. „INTERFLORA“ е национална марка в Обединеното кралство, както и марка на Общността¹⁸. Безспорно е, че тези марки се ползват с много добра репутация в Обединеното кралство и други държави — членки на Европейския съюз.

25. Marks & Spencer plc, дружество, учредено по английското право, е един от най-големите търговци на дребно в Обединеното кралство. То продава широка гама стоки и предоставя услуги чрез магазинната си мрежа и чрез сайта си www.marksandspencer.com. Една от дейностите му е продажба и доставка на цветя. Тази търговска дейност се конкурира с дейността на Interflora. Marks & Spencer не е част от мрежата Interflora.

26. Що се отнася до услугата за включване в каталог „AdWords“, Marks & Spencer резервира думата „interflora“, както и нейни

¹⁸ — За регистрациите на марки вж. бележка под линия 3 по-горе.

варианти с „Дребни грешки“, а също и изрази, съдържащи думата „interflora“ (като „interflora flowers“, „interflora delivery“, „interflora.com“, „interflora.co.uk“), като ключови думи¹⁹.

В — Преюдициалните въпроси

27. Следователно, когато интернет потребителите въвеждат думата „interflora“ или някой от тези варианти или изрази като дума за търсене в търсачката Google, в рубриката „спонсорирани връзки“ се показва реклама на Marks & Spencer.

28. Безспорно е, че показаната реклама не съдържа никакви изрази, включващи избраната ключова дума „Interflora“, нито пък възпроизвежда марката на Interflora по какъвто и да е друг начин.

29. След като установява тези обстоятелства, Interflora предявява иск срещу Marks & Spencer пред националния съд за нарушаване на правата му върху марката. Националният съд решава да спре производството и да постави на Съда няколко преюдициални въпроса.

30. С определение от 16 юли 2009 г. High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (наричан по-нататък „High Court“) поставя 10 преюдициални въпроса, първите четири от които са следните:

„1) Когато търговец, който е конкурент на притежателя на регистрирана марка и чрез своя сайт продава стоки и предоставя услуги, идентични с обхванатите от марката: i) избере знак, идентичен [...] с марката, като ключова дума за услуга за спонсорирани връзки на оператор на търсачка, ii) определи знака като ключова дума, iii) свърже знака с интернет адреса (URL) на своя сайт, iv) определи цена за кликуване, която ще плаща във връзка с тази ключова дума, v) планира времето на показването на спонсорираната връзка, и vi) използва знака в търговската кореспонденция, свързана с издаването на фактури и плащането на такси или с управлението на неговия акаунт при оператора на търсачката, но самата спонсорирана връзка не включва знака или друг подобен знак, представляват ли всички тези действия или някое от тях „използване“ на знака от конкурента по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от [Директива 89/104] и член 9, параграф 1, буква а) от [Регламент № 40/94]?

¹⁹ — Като се има предвид съдебната практика, тези знаци могат да се определят като идентични с марката (вж. Решение на Съда от 20 март 2003 година по дело LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, стр. I-2799, точка 54, Решение по дело BergSpechte, C-278/08, точка 25 и Решение по дело Portakabin, C-558/08, точка 47): знакът е идентичен с марката, когато възпроизвежда, без да променя или допълва, всички съставляващи марката елементи или когато, разглеждан в неговата цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да не бъдат забелязани от средния потребител.

- 2) В тези случаи става ли дума за използване „за“ стоки и услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, по смисъла на член 5, параграф 1, буква а от [Директива 89/104] и член 9, параграф 1, буква а) от [Регламент № 40/94]?
 че конкурентът е член на търговската мрежа на притежателя на марката, обратно на фактическите обстоятелства; или
- 3) Такова използване попада ли в приложното поле на едната или на двете групи от следните разпоредби:
- а) член 5, параграф 1, буква а) от [Директива 89/104] и член 9, параграф 1, буква а) от [Регламент № 40/94];
- б) операторът на търсачката не позволява на притежателите на марки в съответната държава членка [...] да блокират избора на знаци, идентични с техните марки, като ключови думи от страна на трети лица?“. б) операторът на търсачката не позволява на притежателите на марки в съответната държава членка [...] да блокират избора на знаци, идентични с техните марки, като ключови думи от страна на трети лица?“.
- а) член 5, параграф 2 от [Директива 89/104] и член 9, параграф 1, буква в) от [Регламент № 40/94];
- 4) Ще бъде ли различен отговорът на въпрос 3 по-горе, ако:
- а) представянето на спонсорираната връзка на конкурента в отговор на търсене от ползвател чрез въпросния знак може да накара някои потребители да предположат,
31. След Решение по дело Google France и Google и след получаване на искане за разяснения с писмо от секретариата на Съда от 23 март 2010 г., High Court с акт от 29 април 2010 г., получено в Съда на 9 юни 2010 г, оттегля останалите поставени преюдициални въпроси — от пети до десети, и по този начин остават само първите четири въпроса, възпроизведени в предходната точка. Освен това High Court съкращава въпрос 3, буква б) до текста, представен в предходната точка.
32. Interflora, Marks & Spencer, Португалската република и Комисията представят писмени становища. С изключение на Португалската република, всички тези страни присъстват на заседанието от 13 октомври 2010 г., на което представят устни становища За целите на заседанието Съдът е приканил страните в становищата си да се съсредоточат върху въпрос 3, буква б).

IV — Анализ

A — Общи бележки

33. С цел оценяване на двете групи въпроси, изложени в началото, първо ще представя някои общи бележки във връзка със защитата, която дава член 5 от Директива 89/104. В самото начало следва също да подчертая, че въпросите ще бъдат изследвани единствено в контекста на член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Директива 89/104, но тълкуванието в края на изследването ще се прилага *mutatis mutandis* за член 9, параграф 1, буква а) и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94²⁰.

34. Защитата за марки по член 5 от Директива 89/104 се отнася до използването на знак с цел отличаване на стоки или услуги, тъй като с параграф 5 същият член изключва от приложното си поле защитата

от страна на държавите членки по отношение на друго използване. Що се отнася до обхвата на защита, предвиден от посочения член, параграф 1 от него урежда положения, при които противопоставеният знак и марка се използват за еднакви или сходни стоки или услуги, което условие не фигурира в параграф 2.

35. Защитата по член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 във връзка с идентични знаци и стоки или услуги е „абсолютна“, доколкото не е необходимо притежателят на марката да доказва вероятност от объркване²¹, което обаче се изисква за защитата по член 5, параграф 1, буква б), уреждаща положения, при които липсва „двойна идентичност“ между знаците и стоките или услугите, но знаците, стоките или услугите — или и едните, и другите — са сходни. Под положение на двойна идентичност разбирам случаи, в които правата на притежател на марката са нарушени от трето лице, използващо идентичен знак за идентични продукти²².

20 — Все пак има някои разлики между Директивата и Регламента. Например член 5, параграф 2 от Директивата не е задължителен, за разлика от съответната разпоредба на член 9, параграф 1, буква в) от Регламента. Друга разлика е свързана с географските понятия, използвани в оценката на това дали марката има добра репутация. Що се отнася до последния въпрос обаче, Съдът приема, че в териториално отношение наличието на репутация в съществена част от държава членка — що се отнася до директива 89/104/ЕИО — или на Общността — що се отнася до Регламент № 40/94 — е достатъчна предпоставка за забрана на използването на този знак (вж. Решение на Съда по дело General Motors, точки 28 и 29 и Решение на Съда от 6 октомври 2009 година по дело PAGO International, C-301/07, Сборник, стр. I-9429, точки 27 и 30). Независимо че разликите в текстовете не трябва да се забравят, те не са пречка за разширяване на резултатите от настоящия анализ, така че да обхвалят не само Директивата, но и Регламента.

21 — Вж. *Strasser*, M. The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 10 (2000), p. 375, p. 393-395.

22 — За съдебна практика при положение на двойна идентичност вж. например Решение на Съда от 11 септември 2007 г. по дело Céline (C-17/06, Сборник, стр. I-7041).

36. Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 добавя следното за марките с добра репутация:

— той създава възможност за допълнителна защита на определени марки, чието приложение е по избор на държавите членки; тя е въведена от Обединеното кралство, както и редица други — ако не от всички — държави членки²³,

— осигурената от него защита надхвърля тази, предвидена в член 5, параграф 1,

— с тази защита се ползват единствено марките с добра репутация.

37. Тук следва да се отбележи, че в очевидно противоречие с текста на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 Съдът приема в Решение по дело Davidoff²⁴ и в Решение

23 — Съдът приема, че ако държава членка транспонира член 5, параграф 2 от Директивата, тя трябва да осигури поне толкова широка защита за идентичните или сходни стоки или услуги, колкото за несходните стоки или услуги. По този начин правото на избор на държавата членка се отнася до самия принцип на осигуряване на засилена защита на марките с добра репутация, но не и до положенията в обхвата на тази защита, когато държавата членка я осигурява. Вж. Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точка 20).

24 — Решение на Съда от 9 януари 2003 година по дело Davidoff (C-292/00, Recueil, стр. I-389, точка 30).

по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux²⁵, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 въвежда специална защита в случай на използване от трето лице на по-късна марка или знак, идентичен или сходен с регистрираната марка с добра репутация не само за стоки или услуги, които не са сходни, но също и за стоки или услуги, идентични или сходни с обхванатите от марката²⁶.

Б — Приложение на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 (въпроси 1, 2, въпрос 3, буква а) и въпрос 4)

38. За въпроси 1, 2, въпрос 3, буква а) и въпрос 4 (доколкото е свързан с въпрос 3, буква а) е необходимо да се анализира тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 в положение, при което рекламодател е избрал да използва без съгласието на притежателя идентична с марката ключова дума във връзка с възмездна услуга за включване в каталог в интернет.

25 — Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 22.

26 — Като се има предвид, че няма съществени промени, които да могат да се направят в засегнатите от процедурата по кодификация актове, смятам, че приемането през 2008 г. с Директива 2008/95 на кодифицирана версия на Директива 89/104 по никакъв начин не променя съдебната практика от 2003 г. по дело Davidoff (вж. също предложението на Комисията в документ COM(2006)812 окончателен).

39. Ще припомня, че в единственото решение, което се отнася до оператор на търсачка (дело Google France и Google), един от основните проблеми е, че оператор на търсачка или възмездно предоставяната от него услуга за включване в каталог не „използва“ знаци, сходни с марките, и следователно дейността му не попадаат в обсега на член 5, параграф 1 от Директива 89/104²⁷.

40. Според мен от това следва, че отношението на доставчика на услугата за включване в каталог към възможността притежателят на марката да забрани използването на марките си като ключови думи е без значение за отговорите на въпроси 1, 2 и въпрос 3, буква а). Единственият въпрос от правото на марките, който има значение в случая, е, че ако операторът на услугата за включване в каталог даде такава възможност на притежателите на марки, в някои случаи може да се направи извод за наличие на мълчаливо съгласие на притежателя на марката за използването на марките му като ключови думи²⁸.

41. От установената с Решение по дело Google France и Google практика следва също, че именно рекламодателят избира

ключова дума, идентична с чужда марка и използва марката за собствените си стоки или за тези на притежателя на марката, според случая. Това би могло да засегне функцията за обозначаване на произхода, ако показваната в рубриката „спонсорирани връзки“ реклама не позволява или позволява единствено трудно на среднотатистическия интернет потребител да разбере дали посочените стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице²⁹.

42. Що се отнася до понятието „използване за стоки или услуги“, изглежда няма значение дали визуализираната реклама показва марката или не³⁰. За мен е очевидно, че може да се изключи отрицателно отражение върху функцията за обозначаване на произхода, ако рекламната в спонсорирани връзки споменава марката, но ефективно разграничава рекламодателя от нея, например чрез законосъобразна сравнителна реклама. Поначало обаче показана в спонсорирана връзка реклама, която споменава или възпроизвежда марката, избрана като ключова дума, представлява „използване на знака в търговски книжа и в рекламна дейност“, което може да бъде

27 — Решение по дело Google France и Google, точка 99, както и Решение по дело Eis.de, точка 28, Решение по дело BergSpechte, точка 41 и Решение по дело Portakabin, точка 54.

28 — Това може да е така, когато притежателите на марки са осведомени за възможността да забранят използването на марките си от трети лица като ключови думи и използването на тази възможност не изисква прекомерни формалности и не поражда разходи.

29 — Решение по дело Google France и Google, точка 99.

30 — Ще припомня, че в Решение си по дело Google France и Google (точка 65) Съдът отбелязва, че „обстоятелството, че използваният от трето лице за рекламни цели знак не се появява в самата реклама, не може да означава само по себе си, че това използване не се обхваща от израза „използва [...] за стоки или за услуги“ по смисъла на член 5 от Директива 89/104“. Решение по дело Google France и Google се отнася за три случая: в дело C-236/09 въпросната марка се появява в рекламната на третото лице, а в дела C-237/08 и C-238/08 въпросната марка не се появява в рекламната (вж. точки 62 и 63 от Решението).

забранено от притежателя на марката съгласно член 5, параграф 3, буква г) от Директива 89/104, освен ако не се прилагат член 6 или член 7 от Директивата 89/104 или разпоредбите на Директивата относно сравнителната реклама³¹.

43. Тъй като прилаганият от Съда стандарт е използването да може да има отрицателно отражение върху някои от функциите на марката — в този случай функцията за обозначаване на произхода³² — необходимо е това използване да се анализира конкретно. Ако марката не се споменава в рекламата, значимостта на този въпрос според мен зависи от естеството на защитените с марката стоки и услуги с оглед не само на обсега на защитата, която регистрацията дава на марката, но и на значението и репутацията, които е придобила марката в съзнанието на съответните потребители чрез използването.

44. Съдът изрично посочва в Решение по дело Google France и Google, че „в повечето случаи, въвеждайки името на дадена марка като ключова дума, интернет ползвателите целят да намерят информация или оферти

за стоките или услугите с тази марка. Следователно, когато до или над естествените резултати от търсенето се появяват рекламни връзки към сайтове, предлагащи стоки или услуги на конкуренти на притежателя на марката, интернет ползвателят може, ако не изключи поначало тези връзки като ирелевантни и ако не ги обърка с тези на притежателя на марката, да възприеме посочените рекламни връзки като предлагащи алтернатива на стоките или услугите на притежателя на марката³³“.

45. В много случаи показването на търговски алтернативи не изглежда вредно за функцията на марката за обозначаване на произхода, тъй като появата на реклама в спонсорирана връзка след изписването на ключова дума, идентична с марка, не създава асоциация или връзка между марката и стоката или услугата — предмет на рекламата. Както посочва Съдът, интернет потребителят може да възприеме рекламните връзки като предложения за търговски алтернативи на стоките или услугите на притежателя на марката. Това важи за идентични и сходни стоки или услуги. Опасността от грешка е дори по-малко вероятна при различни, но свързани стоки или услуги. Така е например, ако избраната като ключова дума марка е свързана с пътуване със самолет и показаната реклама е за автомобили под наем или нощувки в

31 — Вж. Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия), ОВ L376, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 18, стр. 229.

32 — Що се отнася до рекламната функция, възприетите от Съда доводи в решението му по дело Google France и Google (точка 98) изглежда могат да се приложат и в настоящия случай. Ще се върна обаче на въпроса за увеличените разходи на Interflora във връзка с цената за кликуване по-долу в контекста на получаването на готово.

33 — Google France и Google (точка 68). По причини, които ще обясня по-нататък, смятам, че това допускане е неоспоримо за марка, на която е вътрешноприсъщ силно отличителен и уникален характер. Когато обаче са налице няколко идентични марки, принадлежащи на различни собственици, или марки, които се основават на описателни или родови думи или имена, това допускане обаче може да е погрешно. Ако например интернет потребител въведе „nike“ като ключова дума, той може да търси информация или оферти не само за спортно облекло и обувки, а може би също и за древногръцка богиня или технология, произведена от шведското дружество Nike Hydraulics AB.

хотел. Освен това едно от предимствата на интернет е именно това, че той разширява значително възможностите на потребителите да правят информиран избор между стоки и услуги³⁴.

46. В случая на марка като „INTERFLORA“ обаче, която обозначава общоизвестна търговска мрежа от независими предприятия, предоставящи специална уеднаквена услуга, а именно доставка на цветя по стандартизирана процедура, показването на името на друго предприятие в спонсирана връзка според мен може да създаде впечатлението, че споменатото в рекламата предприятие принадлежи към обозначената с марката мрежа от предприятия³⁵.

34 — Вероятно би било от полза, ако напомня, че „правото на марките представлява съществен елемент от системата на ненарушена конкуренция, която Договорът за ЕО има за цел да установи и поддържа“ (вж. Решение на Съда от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 47). Според мен целта на икономическата конкуренция е подобряване на благоденствието на потребителите чрез въвеждане на по-добри (по отношение на качеството, характеристиките и цената) заместители на съществуващи продукти, с което се поощряват ефективността и нововъведенията и така се допринася за по-рационално разпределение на производствените фактори.

35 — На един от сайтовете на Interflora може да се прочете следното: „Interflora е най-голямата и популярна мрежа за доставки на цветя в света. Interflora се е превърнала в синоним на замисъл, който някога не би било възможно да си представим — че за един ден може със стил да бъде доставен лично красив букет или подарък в целия свят“. Вж. http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (посетен на 31 януари 2011 г.).

47. По тази причина моето разбиране е, че освен регистрираното си значение марката „INTERFLORA“ е придобила „вторично значение“³⁶, като се свързва с определена търговска мрежа от цветари, предоставящи даден вид услуга за доставки, а репутацията на тази марка е свързана или идентична с положителните представи, които предизвиква това значение в съзнанието на съответните потребителски кръгове³⁷.

48. Следователно е възможна и дори вероятна представата за връзка между марката на Interflora и идентична услуга за доставки на цветя, предоставяна от Marks & Spencer, в съзнанието на средностатистическия потребител, който търси

36 — Понятието „вторично значение на марката“ е познато във всички юрисдикции, но с различно значение и обхват на приложение. В някои юрисдикции то се свързва с положения, при които право върху марка се придобива в резултат на използването ѝ, а не чрез регистрация, а в други — и с положения, при които знак, който не е отличителен, може да бъде регистриран като марка, тъй като е придобил отличително вторично значение. Възможно е също да се възприеме становището, че всяка марка без изключение трябва да се използва, за да се утвърди в съзнанието на заинтересованите среди, с което придобива репутация или установено вторично значение. Вж. *Holmqvist, L., Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö 1971, p. 117—126.*

37 — Дали INTERFLORA има такова вторично значение е въпрос, който следва да бъде решен от националния съд. Въпрос 4, буква а) обаче изглежда предполага такова значение, тъй като съответните регистрации на марки (вж. бележка под линия 3 по-горе) по никакъв начин не подсказват, че INTERFLORA се използва като марка за търговска мрежа.

информация за такива услуги в интернет и попадне на следната реклама³⁸:

„Цветя M&S онлайн

www.marksandspencer.com/flowers

Прелестни свежи цветя и растения. Поръчайте до 17 ч. за доставка на следващия ден“.

Според мен показването на рекламата в резултат на изписването на „interflora“ в търсачка в този контекст създава впечатление, че Marks & Spencer е част от мрежата Interflora.

49. Предвид този анализ по отношение на въпроси 1, 2 и въпрос 3, буква а) предлагам член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 да се тълкуват в следния смисъл:

- Знак, идентичен с марка, се използва „за стоки или услуги“ по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и на член 9, параграф 1,

буква а) от Регламент № 40/94, когато е избран като ключова дума във връзка с услуга за включване в каталог в интернет без съгласието на притежателя на марката и показването на реклами се организира въз основа на ключовата дума.

- Притежателят на марка има право да забрани такова поведение при посочените по-горе обстоятелства, в случай че тази реклама не позволява или позволява единствено трудно на среднотатистическия интернет потребител да разбере дали посочените в рекламата стоки или услуги са с произход от притежателя на марката, или от икономически свързано с него предприятие, или от трето лице.
- Има грешка по отношение на произхода на стоки или услуги, когато спонсираната връзка на конкурента може да накара някои потребители да предположат, че конкурентът е член на търговската мрежа на притежателя на марката, без той действително да е такъв. Поради това притежателят на марката има право да забрани използването на ключовата дума от въпросния конкурент в рекламна дейност.
- Отношението на доставчика на услугата за включване в каталог към възможността притежателят на марката да забрани използването на марките си като ключови думи е без значение за дадените по-горе отговори.

38 — Вж. акта за преюдициално запитване от 16 юли 2009 г. (посочен по-горе в точка 30), точка 29.

В — По-широка защита за марки с добра репутация съгласно член 5, параграф 2 от Директива 89/104 (въпрос 3, буква б) и въпрос 4)

1. Общи бележки относно защитата срещу размиване на марки

50. Размиването на марка³⁹ е свързано със схващането, че същинската цел на законодателството относно марките трябва да бъде защита на усилията и инвестициите, направени от притежателя на марката, както и самостоятелната стойност (репутацията) на марката. Този подход към марките, „основаващ се на собствеността“, е различен от „основаващото се на заблудата“ схващане, че законодателството относно марките защитава преди всичко функцията за обозначаване на произхода, за да се избегне заблудата на потребителите и други крайни ползватели относно

търговския произход на стоки и услуги⁴⁰. Основаващият се на собствеността подход защитава също комуникационните, рекламните и инвестиционните функции на марките с оглед създаване на марка с положителен имидж и самостоятелна икономическа стойност (капитал на марката или репутация). Следователно марката може да се използва за различни стоки и услуги, които нямат нищо общо помежду си, освен че се контролират от притежателя на марката. Функцията за обозначаване на произхода и функцията за гарантиране на качеството⁴¹ би трябвало да бъдат защитени като фактори, допринасящи за стойността на марката.

51. Тази теория за размиването, понастоящем свързвана конкретно с общоизвестните марки, разширява защитата за марките така, че да обхване и други стоки и услуги освен тези, които спадат към регистрираната област на защита. Исторически тя е изпълнявала функция, сходна с тази на т.нар. „доктрина Kodak“, която оправдава по-широкия обхват на защита

39 — Понятието „размиване на марка“ е развито в германското законодателство относно неоялната конкуренция и въведено в доктрината на Съединените щати от Schechter (*Schechter, F. The rational basis of trademark protection. Harvard Law Review 1927, p. 813*). Schechter изтъква запазването на отличителния характер на уникални марки (напр. съставени от произволни, несъществуващи или измислени думи) като основна цел на защитата срещу размиване. По-нататъшното развитие премества акцента върху защитата на общоизвестни марки срещу загуба на отличителния им характер в резултат на използване на идентични или сходни знаци за различни стоки или услуги — вж. Holmqvist, цит.сч., стр. 147, 155—156, заключението на генералния адвокат Jacobs по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, точка 37 и заключението на генералния адвокат Sharpston по дело Intel Corporation, точка 30.

40 — Вж. Lunney, G. Trademark Monopolies — *Emory Law Journal*, vol. 48 (1999), p. 367. Lunney смята, че развитието в последно време на основаващия се на собствеността подход в законодателството и съдебната практика е вредно от гледна точка на политиката на конкуренцията, тъй като дава възможност на притежателите на общоизвестни марки да получават монополни ренти, без да има реални ползи за потребителите. Strasser, цит.сч., отстоява противоположната позиция и смята, че основаващият се на собствеността подход е полезен, също и от икономическа гледна точка.

41 — Както посочва генералният адвокат Kokott в своето заключение по дело Sorpad (C-59/08, Сборник, стр. I-3421, точка 50), „правото, предоставено от марката, трябва да гарантира възможността за контрол на качеството на стоките, а не реалното упражняване на този контрол“.

срещу объркване при общоизвестните марки⁴².

52. Както в законодателството на ЕС, така и в Съединените щати понятието „защита срещу размиване“ се използва специално за две явления: защита срещу заглушаване и защита срещу опетняване⁴³. Защитата срещу *заглушаване* (или размиване в тесен смисъл) се предоставя срещу използване, водещо до опасност марката да изгуби отличителния си характер и съответно стойността си. Защита срещу *опетняване* означава защита срещу използване, което застрашава репутацията на марката.

53. Освен това в правото на ЕС в областта на марките, за разлика от Съединените щати⁴⁴, защитата срещу размиване включва също трето явление, а именно защита срещу *получаване наготово* или извличане на неоснователна полза от репутацията или отличителния характер на чужда

марка. Същността на защитата срещу получаване наготово не се състои в защита на притежателя на марката срещу увреждане на марката му, а в защита на притежателя на марката срещу несправедливо облагодетелстване на нарушителя от не позволено използване на марката⁴⁵.

54. В терминологично отношение изглежда, че в правото на ЕС относно марките *размиването в широк смисъл* включва заглушаване, опетняване (наричано също влошаване) и получаване наготово (наричано също паразитизъм). Заглушаването (наричано също обезличаване или *размиване в тесен смисъл*) означава използване, което може да доведе до процес на размиване на марката в тесен смисъл, т.е. намаляване на отличителния характер на марката.

55. С въпрос 3, буква б) и въпрос 4 запитващата юрисдикция иска да установи обстоятелствата, при които следва да се смята, че рекламодалец, използващ знак, идентичен с марка с репутация на конкурент, с поведението си:

— уврежда отличителния характер на тази марка,

42 — „Вж. например *Levin, M. The wording is not always what it seems to be — On Confusion, Association and Dilution*“ in Kooy, L. (ed.), 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association, The Hague 2005, p. 51—64, 60. Тя споменава също т.нар. доктрина „отрова за пълхове“ в скандинавските страни (собственик на марка за хранителни стоки може да попречи подобна марка да се използва за отрова за пълхове) и съдебната практика CLAREYN/KLAREIN в Бенелюкс (вж. Benelux Court of Justice, Colgate-Palmolive/Bols, дело A 74/1, решение от 1 март 1975 г.).

43 — Вж. бележка под линия 12 по-горе.

44 — В Съединените щати получаването наготово или присвояването не е включено във федералната законоустановена защита срещу размиване на марки, макар че се признава в някои решения. Вж. *Simon, I. Dilution by blurring — a conceptual roadmap*, Intellectual Property Quarterly, 2010, p. 44—87, p. 56.

45 — Въпреки това в много правни системи защитата срещу опетняване и получаване наготово може също или алтернативно да се предостави в контекста на законодателството относно неоялната конкуренция.

— и/или

— несправедливо се облагодетелства от отличителния характер или репутацията на тази марка⁴⁶.

идентични или сходни стоки или услуги. Така защитата срещу размиване се разширява за положения, при които съществува отношение на пряка икономическа конкуренция между притежателя на марката и лицето, използващо идентичния или сходен знак. Ще припомня, че между страните няма разногласие по отношение на това, че „INTERFLORA“ има добра репутация по смисъла на член 5, параграф 2.

2. Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 прилага ли се, ако ситуацията попада също в приложното поле на член 5, параграф 1, буква а)?

56. Преди да се даде отговор на въпрос 3, буква б), следва да се провери дали член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Директива 89/104 могат да се прилагат едновременно, или може да се приложи само една от разпоредбите.

57. Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 89/104 марките с добра репутация се ползват със защита срещу *трите форми на размиване* срещу идентични или сходни знаци, използвани за стоки и услуги, които не са идентични или сходни с обхванатите от марката. Както обаче бе отбелязано по-горе, с Решение на Съда по дело Davidoff се разширява прилагането на разпоредбата и в случаи, когато идентичният или сходен знак се използва за

58. От неотдавнашната практика на Съда във връзка с член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 следва, че използването на идентичен знак попада в приложното поле на тази разпоредба, ако е вероятно то да има отрицателно отражение върху която и да е функция на марката, а не само върху функцията за обозначаване на произхода⁴⁷.

59. Не смятам обаче, че Съдът е имал предвид, че ролята на всички функции на марките се свежда до прилагането на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104. В случаите на двойна идентичност на знаци и стоки или услуги всички или някои функции имат значение за прилагането на член 5, параграф 2. Ще припомня, че функции на марките, различни от функцията за обозначаване на произхода, са защитени от член 5, параграф 2 в случаите, посочени в член 5, параграф 1, буква б), ако не може да се установи вероятност от объркване.

46 — Изглежда Interflora не обвинява Marks & Spencer в опетняване във връзка с марките си.

47 — Вж. Решение по дело L'Oréal и др., точки 58—59 и Решение по дело Google France и Google, точки 75—79.

60. В случая на двойната идентичност е възможно да се приеме, че защитата срещу заглушаване, опетняване и получаване на готово се основава единствено на член 5, параграф 1, буква а), без изобщо да се опира до член 5, параграф 2. Това би било така, ако използването на знак, идентичен с използвана за идентични стоки или услуги марка, би могло да се отрази отрицателно на някоя от функциите на марката. Най-засегнати в това отношение очевидно биха били функцията за гарантиране на качеството, комуникационната, рекламната или инвестиционната функция, но също и идентификационната или отличителната функция, доколкото знакът се използва за разграничаване на стоки и услуги с цел, различна от обозначаване на произхода им.

61. Това тълкуване би било в съответствие със схващането, изразено в десетото съображение от Директива 89/104, според което защитата по член 5, параграф 1, буква а) е „абсолютна“. За мен е очевидно също че всяко използване, обхванато от член 5, параграф 2 от Директива 89/104, може да има отрицателно отражение поне върху някои от споменатите по-горе функции на марката, особено като се има предвид, че по-широката защита по член 5, параграф 2 от Директива 89/104 обикновено се мотивира с оглед на комуникационните, рекламните и инвестиционните функции на марките.

62. Тези логически разсъждения предполагат, че член 5, параграф 1, буква а) предоставя защита срещу формите на размиване, споменати в член 5, параграф 2, в случай на двойна идентичност между знаци и стоки или услуги. Освен това отличителният характер и репутацията в този случай биха били защитени, независимо дали марката има или няма добра репутация по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, т.е. дали е общоизвестна или не.

63. Такова тълкуване обаче би било в противоречие с буквата — макар вероятно не и с мотивите — на Решение по дело Davidoff. В него Съдът приема, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 се прилага не само при сходни, но и при идентични стоки, макар да изглежда, че изложените от Съда доводи се отнасят единствено до първия посочен случай⁴⁸.

48 — В Решение по дело Davidoff Съдът основава доводите си на факта, че защитата на марки с добра репутация не би била толкова ефективна при сходни стоки, колкото при такива, между които няма сходство, тъй като според член 5, параграф 1, буква б) е необходимо да съществува вероятност от объркване (точки 27—29). Според мен този довод изглежда не е приложим при идентични знаци и идентични стоки или услуги, тъй като за прилагане на член 5, параграф 1, буква а) не е необходимо да съществува вероятност от объркване (вж. Решение по дело L'Oréal и др., точки 58 и 59).

64. Не бих бил склонен обаче да препоръчам на Съда да отговори на въпрос 3, че е приложим само член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, особено предвид това, че Съдът изглежда вече е приел успоредно прилагане на член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Директива 89/104⁴⁹. Колкото и да е важна ролята на функциите на марката за прилагането на член 5, параграф 1, буква а)⁵⁰, според мен изглежда, че размиването на марки като правно явление при всички случаи следва да се разглежда въз основа на член 5, параграф 2. Това би означавало единно тълкуване на понятията, свързани с размиването на марки, въпреки различните степени на сходство, които трябва да съществуват между стоките или услугите, за които се твърди, че са в нарушение, и обхванатите от марката стоки или услуги в ситуацията, предвидени съответно в член 5, параграф 1, букви а) и б) и параграф 2 от Директива 89/104. Според мен това означава, че всички функции на марките с изключение на функцията за обозначаване на произхода могат да имат значение за прилагането на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, дори вече да са приложени при определянето на приложимостта на член 5, параграф 1, буква а).

3. Наличие на връзка между марката и изобретения като ключова дума знак

65. Според съдебната практика трябва да има „връзка“ между марка с добра репутация и използван от трето лице знак, за да попада използването на знаците в приложното поле на член 5, параграф 2 от Директива 89/104. Съдът определя наличието на такава връзка по следния начин: „Когато са налице, нарушенията, посочени в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, са последица от определена степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, поради която съответните потребители свързват двете марки, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркат[...] Когато в съзнанието на хората липсва такава връзка, използването на по-късната марка не може да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ги увреди⁵¹“.

66. В настоящия случай въпросната марка „INTERFLORA“ е идентична със закупена от Marks & Spencer ключова дума в рекламната услуга на Google. Поради това въпросът за наличието на връзката би могъл да изглежда безсмислен. За съжаление не е така: съществуването на връзка между марка и идентична ключова дума съвсем не е тривиално.

49 — Решение по дело L'Oréal и др., точка 64.

50 — Вж. анализа на генералния адвокат Mengozzi по дело L'Oréal и др., точки 31—61, както и формулираните от английските съдилища критики, посочени в бележка под линия 11 по-горе.

51 — Решение по дело Intel Corporation, точки 30 и 31 и цитираната в тях съдебна практика.

67. Ключова дума, която може да се използва в контекста на услуга за включване в каталог в интернет, е поредица от знаци, която може да съвпада и обикновено съвпада с дума, поредица от думи или изречение от естествения език. Ключовата дума като такава няма значение в системата на включване в каталог, тъй като алгоритмите на търсачката подбират идентични поредици от знаци, независимо от значението им в която и да е езикова система. Следователно ключовите думи като такива са лишени от семантично съдържание⁵²; те имат конкретни значения и асоциации единствено в съзнанието на интернет потребителите, които ги изписват. Рекламодателите, закупуващи ключовите думи, разчитат на наличието на такива асоциации в съзнанието на интернет потребителите.

68. Това поражда различни проблеми за правото в областта на марките, когато невидимата операция, състояща се от избор на поредица, която съвпада с чужда марка, се смята за използване на тази марка, както в Решение по дело Google France и Google.

69. Тези проблеми са свързани с уникалността на марките. Някои марки са

уникални⁵³. Когато общоизвестна марка е съставена от произволни, несъществуващи или измислени думи (например дума — плод на въображение, или безсмислено съчетание от букви и/или цифри) и принадлежи на един-единствен източник, лесно може да се предположи, че интернет потребителят, който я изписва като дума за търсене, има предвид точно тази марка. Същото важи за предприятие, което купува тази ключова дума.

70. Повечето марки обаче не са уникални. Често пъти идентична словна марка се регистрира от други притежатели за несходни стоки или услуги в същата страна или в чужбина. Подобно изискване не е заложено и в понятието „марка с добра репутация“ в търговското право на ЕС⁵⁴. Съществуват също марки, съставени от нарицателни имена или описателни думи, които са придобили широко разпространена репутация или силно вторично значение като марка в конкретен отрасъл. Все пак би било твърде смело да се приеме, че интернет потребителят, който избере „apple“ или „diesel“ като дума за търсене, непременно търси компютри или джинси

52 — Следва да се допълни, че на различни етапи от развитието съществува група методи и технологии, наречена „семантична мрежа“, която позволява на машините да разбират значението — или „семантиката“ — на информацията в световната мрежа. Ако съм правилно осведомен, доставчиците на услуги за включване в каталог в интернет са разработили няколко метода за подобряване на съответствието на резултатите от търсенята, но това не означава, че интернет търсачките биха „разбрали“ значението на ключовата дума.

53 — Според мен словната марка „INTERFLORA“ като такава очевидно е уникална. Все пак подобни в известна степен марки са регистрирани като марки на Общността (напр. словна марка № 3371549 „INTERFLO“ за класове 9, 12, 37; словна марка № 2178887 „INTERFORUM SIGLO XXI“ за клас 42 или фигуративна марка № 3036944 „INTERFLOOR“ за класове 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). Като марка „INTERFLORA“ изглежда е загатваща марка, кло尼亚ща към описателна (съставена е от латинска дума, означаваща цветя, и латинска представка със значение „между“ или „сред“).

54 — Вж. Решение по дело Intel Corporation, точки 72—74.

от определена марка, а не плодове или гориво, или че думата „nokia“ винаги ще се използва за търсене единствено във връзка с мобилни телефони и никога — във връзка с град, езеро, религиозно движение или марка автомобилни гуми, всички от които — със сходни имена.

71. Също толкова смело би било да се приеме по принцип, че целта на предприятие, закупуващо знаци като ключови думи във възмездна услуга за включване в каталог в интернет, винаги е една или друга марка, особено ако съществуват няколко идентични марки, регистрирани от различни притежатели на различни територии⁵⁵.

55 — Ще припомня, че при прилагането на правото на ЕС в областта на марките, тези с добра репутация са защитени също спрямо несходни стоки или услуги. Според съдебната практика марките от дадена „ниша“, които не са уникални, но са известни в относително ограничена географска област, също се смятат за марки с добра репутация при прилагането на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 (вж. Решение по дело General Motors, точка 31 и Senfleben, цит. съч., стр. 54). Може например да съществуват марки за медицински изделия, които със сигурност имат добра репутация и са много добре познати на заинтересованите лица, но все пак не са известни сред широката общественост (например системи за образна диагностика, необходими за радиологията, или оборудването, използвано в стоматологичната хирургия). Марките могат също да имат добра репутация сред специализирана аудитория в съвсем ограничен район област (напр. определени марки хирургически скалпели в една германска провинция). Това е така според Директива 89/104, докато според Регламент 40/94 репутацията трябва да съществува в целия ЕС (вж. член 9, параграф 1, буква в) от Регламента). В Съединените щати пък, тъкмо напротив, федералната законоустановена защита срещу размишване изисква съгласно Trade Mark Dilution Revision Act от 2005 г. марката масово да се разпознава от широката потребителска общественост в САЩ (вж. бележка под линия 9 по-горе).

72. Накрая със сигурност може да се приеме, че идентичността на ключова дума и марка е указание за наличието на връзка между тях в случая на наистина уникални марки, които поначало са със силно отличителен характер. По подобен начин може да се приеме, че целта на предприятие, което закупува ключова дума, е идентична марка само ако марката притежава тези характеристики и ключовата дума се придобива от конкурент, т.е. предприятие, продаващо стоки или услуги, които се конкурират с обхванатите от марката. Според мен тези условия очевидно са изпълнени в по-скоро изключителния случай на марката „INTERFLORA“.

73. В други случаи не може да се установи наличието на връзка, без да се прибегне до фактори, които са външни за „невидимото“ използване на марка, изразяващо се в избора на идентична ключова дума за целите на рекламната дейност чрез интернет търсачка. Според мен тези фактори трябва да са свързани с маркетинговата информация, показана в рекламата, която се появява в спонсорираната връзка⁵⁶.

74. Според мен Съдът следва тази насока в аргументацията си в Решение по дело Google France и Google, в което отхвърля

56 — Следва да добавя, че традиционната за правото в областта на марките рамка за оценяване на реакциите на потребителите при използване на определен знак създава проблеми, ако се приложи единствено за избора на ключови думи, тъй като при рекламата чрез търсачки свързването в съзнанието на интернет потребителя, извършващ търсене чрез определена дума, предполага показването на спонсорираната връзка, т.е. момента, в който каузалният ефект от използването на марката става осезаем за потребителя.

предложението на генералния адвокат изборът на ключови думи да се определя като използване от рекламодателя за лични цели⁵⁷ и вместо това приема, че рекламодателят действително „използва“ марка, като я избира за ключова дума във възмездна услуга за включване в каталог. Както споменах по-горе, този извод не зависи от това дали знакът е включен в рекламната, показана в спонсорираната връзка, или не.

75. В Решение по дело Google France и Google Съдът обаче добавя, въпреки че случаят не засяга рекламодателите, а само доставчика на услугата за включване в каталог в интернет, че „[o]тговорът на въпроса дали е налице засягане на тази функция на марката [за обозначаване на произхода на стоките или услугите]“⁵⁸, когато на интернет потребителите, изхождайки от ключова дума, идентична с марка, се показва реклама от трето лице, например конкурент на притежателя на тази марка, зависи по-специално от начина на представяне на тази реклама⁵⁹.

76. Според мен от Решение по дело Google France и Google може да се направи изводът, че независимо че изборът на ключовата дума представлява използване на марката за стоки или услуги от рекламодателя,

условията за допустимост на това използване трябва да се оценяват предимно⁶⁰ въз основа на видимия резултат, а именно рекламната в спонсорираната връзка на рекламодателя, показана на интернет потребителя, изписал думата за търсене. Тъй като Съдът не приема, че изборът на ключови думи, идентични с марки на трети лица, нарушава сам по себе си изключителното право на притежателя на марката да я използва в рекламната на стоки или услуги, идентични с обхванатите от марката, логично е отправна точка за анализа да бъде въздействието на рекламната в спонсорираната връзка, видима за интернет потребителя.

4. Заглушаване

77. Съгласно член 2 от Директива 89/104 знак, който може да бъде регистриран като марка, трябва да бъде отличителен, т.е. да може да отличи стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. По-широката защита за марки по член 5, параграф 2 може да бъде предоставена от държавите членки, „ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от

57 — Вж. Решение по дело Google France и Google (точки 51 и 52), вж. също заключението на генералния адвокат Maduro (точка 150).

58 — Допълнено от мен.

59 — Google France и Google, точка 83.

60 — Както установих по-горе, при много специфични обстоятелства, свързани с естеството на стоките или услугите, отнасящи се до репутацията или вторичното значение на марката, вероятност от отрицателно отражение върху функцията за обозначаване на произхода съществува дори ако рекламната не споменава, нито препраща към марката.

отличителния характер или [добрата репутация] на марката или би ги увредило“.

по-ранната марка, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да предизвика такъв ефект⁶²“.

78. За да бъде отличителен (така че да може да бъде марка), знакът не трябва да има първично значение или то не трябва да е описателно в общия смисъл, т.е. да не споменава обхванатите от марката стоки или услуги или техния произход и качества, а нещо различно (например „APPLE“ за компютри). Междинен вид са загатващите марки с първично значение, което не описва съответните стоки и услуги, а създава представа, свързана със (свойствата на) стоките или услугите (например „TRÉSOR“ за луксозни парфюми)⁶¹.

80. Следователно *заглушаване* означава използването на знак, идентичен или сходен с марка с добра репутация, по начин, който може да отслаби отличителния ѝ характер, като намали способността ѝ да отличава стоки и услуги. В края на процеса на заглушаване (или размиване в тесен смисъл) марката вече не е в състояние да създава в съзнанието на потребителите впечатление за наличието на икономическа връзка между конкретен търговски източник⁶³ на определени стоки или услуги и марката. Следователно става въпрос за самата способност на даден знак да служи като марка, тоест за функцията на марката да идентифицира или отличава.

79. Съдът определя *размиване чрез заглушаване* така: „Що се отнася по-специално до увреждането на отличителния характер на по-ранната марка, определяно също като „размиване“, „обезличаване“ или „заглушаване“, същото е налице, щом като е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на посочената марка, тъй като използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Такъв по-специално е случаят, когато

81. В този смисъл заглушаване или размиване означава преди всичко, че отличителността на марката се „разводнява“ („Verwässerung“ на немски език), тъй като марката става банална. Знак, използван за марка, който се отнася за разнородни стоки или услуги от различни търговски източници, вече не е в състояние да идентифицира обхванатите от марката стоки и

61 — За степените на отличителност вж. Holmqvist, Op. cit., p. 17—22.

62 — Вж. Решение по дело Intel Corporation, точка 29 и Решение по дело L'Oréal и др., точка 39.

63 — Тук говоря за източник или произход в абстрактния смисъл и имам предвид предприятието, което контролира производството на стоките или предоставянето на услугите, обхванати от марката, а не конкретен производител или доставчик на услуги; вж. например Решение по дело Arsenal, точка 48.

услуги с един-единствен източник⁶⁴. Този риск е свързан най-вече със случаи, в които общоизвестна марка се сблъсква със съществуването на идентични или сходни знаци, използвани за различни стоки и услуги и техния произход.

за загуба на отличителност, но от естество, различно от размиването в смисъла на разводняване на марката⁶⁵.

82. Такова развитие обаче трудно може да се забележи при идентични или сходни стоки или услуги. Тъй като Marks & Spencer не използва марката „INTERFLORA“ за стоки или услуги, различни от предлаганите от Interflora, според мен тук няма размиване в смисъла, определен в съдебната практика. Следователно проблемът на Interflora не е в това, че марката „INTERFLORA“ става банална и така губи отличителния си характер, а рискът от нейното *израждане*, т.е. марката да стане родово понятие или нарицателно име. Това също свидетелства

83. Щом член 5, параграф 2 от Директива 89/104 е приложим също в случаите на двойна идентичност между знаците и стоките или услугите, според мен следва, че защита срещу дегенериране следва да се предоставя също въз основа на тази разпоредба, тъй като основният проблем, т.е. постепенната загуба на отличителен характер, е същият.

84. Дегенерирането е резултат или от отсъствието на алтернативно родово понятие, означаващо съответния клас

64 — Заглушаването в този смисъл не е причинено от това, че притежателят на марката я използва за разнородни стоки и услуги, ако тя е придобила добра репутация и силно отличителен характер в резултат на рекламни и други маркетингови усилия, в които е инвестирал притежателят на марката, за да създаде положителен образ на марката. В подобни случаи обществеността правилно идентифицира различните стоки или услуги от марката с един-единствен търговски източник. Негативно отражение върху отличителността на марката има съвместното съществуване на идентични или сходни марки, обхващащи разнородни стоки или услуги от различни източници, тъй като това пречи на развитието на положителен образ на марката или размива вече съществуващия такъв образ.

65 — Според мен заглушаването в смисъла на разводняване е аналогично на фамилно име, което изгубва способността си да отличава различните семейства като групи с общ произход. Така фамилното име „Smith“ е с по-слаб отличителен характер, отколкото „Windsor“. Размиването чрез заглушаване обаче не означава, че марката напълно губи отличителния си характер, т.е. способността да функционира като марка. „Smith“ може да функционира като фамилно име, въпреки че е често срещано, а „STAR“ — като марка, макар че думата е банална, т.е. със слабо отличителен характер. Изродената марка пък е изгубила отличителния си характер и по тази причина повече не може да функционира като марка. Ето защо теоретично развитите марки не са полуизродени марки (вж. Holmqvist, цит. съч., стр. 152). Въпреки това като че ли е от полза израждането да се приеме за разновидност на заглушаването за целите на защитата на общоизвестни марки, поне в правните системи, в които за защита спрямо идентични или сходни стоки или услуги е необходима вероятност от объркване. В Съединените щати израждането или превръщането в родово понятие често се включва в понятието „размиване“ — вж. например Simon, цит. съч., р. 72—74.

продукти, от който единственият или най-важният представител е обхванатата от марката стока или услуга, или от изключителния успех на определена марка в даден клас продукти. Дегенерирането застрашава особено марки, които обхващат нововъведения или са общоизвестни в специфични области⁶⁶.

85. Дегенерирането може да бъде резултат от действия или бездействие на самия притежател на марката, например ако той използва марката като родово понятие или пропусне да формира подходящо алтернативно родово понятие, за да улесни посочването на такива продукти, без да се използва марката като родово понятие. Възможно е обаче дегенерирането да е резултат от използването на марката от други лица по начин, който допринася за постепенното ѝ превръщане в родово понятие.

86. Interflora твърди, че изборът на марката му и нейни производни, съставени чрез незначителни отклонения от изписването ѝ, като ключови думи от Marks & Spencer би означавал риск от размиване на марката „INTERFLORA“ и следователно би представлявал заглушаване, което Interflora би трябвало да има право да забрани съгласно член 5, параграф 2 от Директива 89/104. Доводът е, че изписвайки „interflora“, интернет потребителят търси информация за цветари, предлагащи услугите

(и стоките — т.е. цветя) на Interflora под марката „INTERFLORA“. Следователно поведението на Marks & Spencer би създавало риск от размиване на марката „INTERFLORA“, тъй като тя би се превърнала в родово понятие, означаващо всяка група цветари, предлагащи услуги по доставка, като доставката може да се осъществява в магазин, различен от приелия поръчката.

87. Опасявам се, че тези доводи не могат да се приемат след Решение по дело Google France и Google, тъй като предполагат, че изборът на марки на трети лица като ключови думи сам по себе си би представлявал заглушаване, поне в случая на марки с добра репутация. Доводът установява именно връзката в резултат на причинно-следствената верига, която свързва изписването на ключовата дума с показването на спонсорираната връзка с рекламата на третото лице, като фактор, създаващ риск от дегенериране на марката.

88. Както споменах обаче, Съдът не осъжда самата реклама по ключови думи чрез марки на трети лица, а свързва въпроса за допустимостта ѝ със съдържанието на рекламата, показвана в спонсорираната връзка. Ако съпадението на ключова дума с реклама в спонсорираната връзка само по себе си съставлява размиване, всяка марка би била заглушена, ако е

66 — Класически пример и за двата случая е целофанът.

избрана като ключова дума, препращаща към рекламата на предприятие, различно от това на притежателя на марката.

89. В настоящия случай самата спонсорирана връзка, която се показва, след като интернет потребителят е въвел думата за търсене „interflora“, не включва знака, нито друг подобен знак. Както вече обясних, когато марка обхваща стоки и услуги, предлагани от търговска мрежа от предприятия, това не изключва вероятността от погрешно впечатление, че съществува икономическа връзка между марката и рекламодателя. С други думи, отрицателно отражение върху функцията за обозначаване на произхода е възможно, дори ако марката не се споменава в рекламата, показана в спонсорираната връзка.

90. Аз обаче не смятам, че размиването на марка, т.е. отслабването на значението ѝ, да обозначава стоки или услуги с даден абстрактен търговски произход, от правна гледна точка би могло да се разглежда като резултат от реклама, в която марката не се споменава. В края на краищата заглушаването в смисъл на загуба на отличителен характер означава, че възприеманият от потребителя знак придобива алтернативно значение в съзнанието му. Алтернативното значение може да бъде двусмислено указание за различни стоки или услуги от различни източници, когато става въпрос

за несходни стоки или услуги, или за родова категория стоки или услуги, когато става въпрос за идентични или сходни такива⁶⁷.

91. Смятам, че използването на марки на трети лица като ключови думи в рекламната дейност чрез интернет търсачка уврежда отличителния характер на марка с добра репутация, когато става въпрос за идентични стоки или услуги при следните условия: знакът се споменава или показва в рекламата в спонсорираната връзка и маркетинговото съобщение или послание в рекламата използва знака в общ смисъл за назоваване на категория или клас от стоки или услуги, а не за разграничаване на стоки и услуги с различен произход.

5. Опетняване

92. За яснота следва да спомена също втория елемент, обхванат от член 5, параграф 2 от Директива 89/104, а именно

67 — Според мен да се квалифицира самият избор на ключови думи в реклама чрез интернет търсачка като използване на знак, който може да доведе до заглушаване, много би ни отдалечило от установената доктрина по въпросите за размиването на марки. Това би довело до непреодолими проблеми по отношение на доказателствата, тъй като спонсорираните реклами обикновено представляват само част от информацията, показвана на интернет потребителя като резултат от търсенето.

опетняване, свързано с увреждане на репутацията на марката. В Решение по дело L'Oréal и др. Съдът отбелязва, че такова увреждане „е налице, щом като стоките или услугите, за които третото лице използва идентичен или подобен знак, могат да бъдат възприети от потребителите по такъв начин, че това да намали привлекателността на марката. Опасността от тази вреда може по-специално да настъпи, когато стоки или услуги, предлагани от третото лице, притежават характеристика или качество, които могат да окажат негативно влияние върху образа на марката“.⁶⁸ Настоящото дело обаче не е за опетняване.

6. Получаване на готово

93. В Решение по дело L'Oréal и др. Съдът определя получаването на готово като положение, при което „трето лице се опитва чрез използването на знак, подобен на марка с добра репутация, да следва примера на последната, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка,

облагодетелстването в резултат на тази употреба следва да бъде смятано за несправедливо извлечено от отличителния характер или добрата репутация на тази марка“⁶⁹.

94. В Решение по дело L'Oréal и др. Съдът посочва, че наличието на неоснователно извлечена полза не зависи от наличието на вреда за притежателя на марката в резултат на използването. За мен това създава сериозен проблем от гледна точка на конкуренцията, тъй като Съдът всъщност заявява, че притежателят на марката може да упражни правото си да забрани използването на знак при обстоятелства, при които това би довело до отдалечаване от ситуация, оптимална по Парето. Положението на притежателя на марката не би се подобрило, тъй като той поначало не би претърпял вреда поради използването, но положението на конкурента би се влошило, тъй като той би изгубил част от бизнеса си. Ще се влоши и положението на потребителите, които не са подведени от рекламата, а съзнателно са предпочели да закупят продуктите на конкурента⁷⁰.

95. Важно е да се припомни, че дело L'Oréal и др. се отнася за имитиране на

68 — За Съединените щати вж. Supreme Court of the United States, Moseley et al., DBA Victor's Little Secret v. Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418 (2003), за отмяна на решението на Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

69 — Решение по дело L'Oréal и др., точка 49.

70 — Вж. Klerman, D. Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing — Fordham Law Review, vol. 74 (2006), p. 1759—1773, p. 1771.

луксозни стоки. В настоящия случай стоките/услугите са „обикновени“, а не копия или имитации; поне не се твърди, че Marks & Spencer имитира Interflora по някакъв начин.

96. В този случай Marks & Spencer се стреми да се представи като търговска алтернатива пред клиентите, които търсят информация за услугите на Interflora или за услуги за доставки на цветя изобщо, като вероятно си спомнят най-известната марка за такива услуги. Очевидно е, че и в двата случая Marks & Spencer се възползва от репутацията на марката на Interflora, тъй като е трудно да се намери друга причина за този избор на ключови думи. Следователно въпросът, който остава, е свързан с това доколко е честно това използване. Ще припомним, че съгласно съдебната практика, съдържаща се в Решение по дело Google France и Google изборът на ключови думи при тези обстоятелства представлява използване на марката на Interflora за стоките и услугите на Marks & Spencer.

97. В заключението си по дело L'Oréal и др. генералният адвокат предлага също тестват за справедливост на използването да бъде приложим само ако има основателна

причина да се използва марката на другата страна. Ако няма основателна причина, автоматично следва, че използването е несправедливо⁷¹.

98. Използването, което има значение в настоящия случай, определено като избор на марката като ключова дума в рекламна дейност чрез интернет търсачка, трябва да има основателна причина. Доколкото обсъждаме типичните случаи по член 5, параграф 2 от Директива 89/104, т.е. тези, които се отнасят за несходни стоки или услуги, е много трудно да се разбере как трябва да се тълкува това условие. Както споменах, връзката между ключовата дума и марката много трудно може да се установи без прибавяне до информация, свързана с външни за това използване обстоятелства.

99. В случая на идентични или сходни стоки или услуги целта на представянето на търговска алтернатива на стоките или услугите, защитени от марка с добра репутация, следва да се приеме за основателна причина в контекста на модерния маркетинг, разчитащ на реклама по ключови думи в интернет. В противен случай рекламата по ключови думи чрез общоизвестни марки на трети лица сама по себе си би представлявала забранено получаване на готово. Такъв извод не може да бъде оправдан с оглед на необходимостта от насърчаване на ненарушената конкуренция и

71 — Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело L'Oréal и др., точки 105—111.

възможността на потребителите да търсят информация за стоки и услуги. В края на краищата идеята на пазарната икономика е, че добре информираните потребители могат да правят избор в съответствие с предпочитанията си. Според мен би било неуместно притежателят на марката да може да забранява подобно използване, освен ако няма причини да възразява срещу рекламата, показана в резултат на използването на дума за търсене, която съответства на ключова дума.

100. Interflora твърди, че рекламата по ключови думи, осъществявана от Marks & Spencer, значително е увеличила разходите на Interflora за реклама поради увеличената цена за кликове, таксувана от Google в резултат на конкуренцията във връзка с тези „рекламни думи“ (AdWords).

101. В решението си по дело Google France и Google Съдът приема следното⁷²: „Що се отнася до използването от рекламодателите в интернет на знак, идентичен с чужда марка, като ключова дума за визуализирането на рекламни послания, очевидно е, че това използване може да окаже определено влияние върху употребата на

марката с рекламна цел от нейния притежател, както и върху търговската стратегия на последния. [...] Всъщност с оглед на важното място, което интернет рекламата заема в процеса на търговия, е възможно притежателят на марката да регистрира собствената си марка като ключова дума при доставчика на услугата за включване в каталог, за да се появи съобщение в рубриката „спонсорирани връзки“. В този случай притежателят на марката трябва евентуално да заплати по-висока цена за кливане, отколкото някои други икономически оператори, ако иска неговото съобщение да се появява преди съобщенията на тези оператори, които също са избрали неговата марка като ключова дума. Освен това, дори притежателят на марката да е готов да заплати по-висока цена за кливане от цената, предложена от трети лица, които също са избрали посочената марка, не е сигурно, че неговото съобщение ще се появи преди съобщенията на тези трети лица, като се има предвид, че при определянето на реда на визуализиране на съобщенията се вземат предвид и други елементи. [...] Това отражение върху използването на знак, идентичен с марката, от трети лица обаче не съставлява само по себе си засягане на рекламната функция на марката“.

102. Следователно, тъй като увеличените разходи във връзка с цената за кливане не засягат рекламната функция на марка с добра репутация, според мен тези увеличени разходи сами по себе си не могат да съставляват неоснователно извличане на полза от репутацията на марката.

⁷² — Решение по дело Google France и Google, точки 93—95.

103. Освен това, тъй като в практиката си, отразена в Решение по дело Google France и Google Съдът е одобрил по принцип рекламата по ключови думи чрез използване на марки на трети лица, смятам, че въпросът за получаването на готово също следва да се анализира въз основа на съобщението, което се показва в спонсорираната връзка. Ако то споменава или показва марката, допустимостта на използването зависи от това дали става въпрос за законнообразна сравнителна реклама или напротив, за използване на примера на притежателя на марката ⁷³.

(„Клиент на Interflora ли сте? Защо не опитате Marks & Spencer този път?“).

104. В своите реклами Marks & Spencer нито сравнява своите стоки и услуги с тези на Interflora („нашите стоки и услуги са подобри/по-евтини от тези на Interflora“), нито представя стоките си като техни имитации или копия („[...] предлагаме услуга от типа Interflora“), дори не ги представя изрично като техни алтернативи

105. Изборът на ключови думи от Marks and Spencer за рекламна дейност чрез интернет търсачка обаче загатва маркетингово съобщение, че то предлага алтернатива на Interflora. Все пак според мен това не представлява получаване на готово по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104.

73 — В Съединените щати член 43(с), 4(A) от Lanham Act предвижда, че „[о]снователното използване на известна марка в сравнителна търговска реклама или популяризиране за идентифициране на конкурентните стоки или услуги на собственика на известната марка“ не е основание за подвеждане под отговорност по член 43 (с) относно размиването на марки.

106. Накрая според мен аспектите, споменати във въпрос 4, нямат връзка с отговора, който следва да се даде на въпрос 3, буква б).

V — Заключение

107. С оглед на гореизложения анализ предлагам да се дадат следните отговори на High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

1. Член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (1989/104/ЕИО) и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността следва да се тълкуват така:
 - Знак, идентичен с марка, се използва „за стоки или услуги“ по смисъла на тези разпоредби, когато е избран като ключова дума във връзка с услуга за включване в каталог в интернет без съгласието на притежателя на марката и показването на съобщенията се организира въз основа на ключовата дума.
 - Притежателят на марка има право да забрани такова поведение при гореспоменатите обстоятелства, в случай че това съобщение не позволява или позволява единствено трудно на средностатистическия интернет потребител да разбере дали посочените в рекламата стоки или услуги са с произход от притежателя на марката, или от икономически свързано с него предприятие, или от трето лице.
 - Грешка по отношение на произхода на стоки или услуги възниква, когато спонсорираната връзка на конкурента може да накара някои потребители да предположат, че конкурентът е член на търговската мрежа на притежателя на марката, без той действително да е такъв. Поради това притежателят на марката има право да забрани използването на ключовата дума от въпросния конкурент в рекламна дейност.

2. Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 следва да се тълкуват в смисъл, че използването на знак като ключова дума в услуга за включване в каталог в интернет за стоки или услуги, идентични с обхванатите от идентична марка с добра репутация, също попада в приложното поле на тези разпоредби и може да бъде забранено от притежателя на марката, когато:

а) в съобщението, показано в резултат на изписване като дума за търсене от интернет потребителя на ключовата дума, идентична с марка с добра репутация, се споменава или показва тази марка; и

б) марката:

— се използва в тази реклама като родово понятие, обхващащо клас или категория стоки или услуги, или

— рекламодателят по този начин се опитва да се възползва от нейната привлекателност, репутация или престиж, както и да използва търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка.

3. Фактът, че операторът на интернет търсачката не позволява на притежателите на марки в съответния географски регион да блокират избора на знаци, идентични с техните марки, като ключови думи от страна на други лица, сам по себе си не е от значение, що се отнася до отговорността на рекламодателя, използващ ключовите думи.