

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

12 април 2011 година*

По дело C-235/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Cour de cassation (Франция) с акт от 23 юни 2009 г., постъпил в Съда на 29 юни 2009 г., в рамките на производство по дело

DHL Express France SAS, по-рано DHL International SA,

срещу

Chronopost SA,

СЪДЪТ (голям състав),

състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н A. Tizzano, г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-н K. Lenaerts, г-н J.-C. Bonichot, г-н K. Schieman, г-н J.-J. Kasel и г-н D. Šváby, председатели на състави, г-жа R. Silva de Lapuerta, г-н E. Juhász, г-н U. Lohmus (докладчик), г-жа C. Toader и г-н M. Safjan, съдии,

* Език на производството: френски.

генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón,
секретар: г-н Н. Нанчев, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 30 юни 2010 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Chronopost SA, от адв. A. Cléry, avocat,
- за френското правителство, от г-н G. de Bergues и г-н B. Cabouat, както и от г-жа В. Beaupère-Manokha, в качеството на представители,
- за германското правителство, от г-н J. Möller и г-жа J. Kemper, в качеството на представители,
- за нидерландското правителство, от г-жа C. Wissels, в качеството на представител,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-н S. Hathaway, в качеството на представител,

— за Европейската комисия, от г-н Н. Krämer, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 7 октомври 2010 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 98 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), изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 година (ОВ L 349, стр. 83; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 185, наричан по-нататък „Регламент № 40/94“).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между DHL Express France SAS (наричано по-нататък „DHL Express France“), правопреемник на DHL International SA (наричано по-нататък „DHL International“), и Chronopost SA (наричано по-нататък „Chronopost“) по повод използването от първото дружество на притежаваните от Chronopost марка на Общността „WEBSHIPPING“ и френска марка „WEBSHIPPING“, забраната на това използване и съпътстващите тази забрана принудителни мерки.

Правна уредба

Регламент (ЕО) № 40/94

3 Второ, петнадесето и шестнадесето съображение от Регламент № 40/94 гласят:

„като има предвид, че действието на Общността изглежда необходимо, за да се осъществят посочените по-горе цели на Общността; като има предвид че това действие включва създаването на правила на Общността за марките, предоставящи на предприятията правото да придобиват, по реда на [единна процедура], марки [на Общността], които се ползват с еднаква защита и [имат действие] на цялата територия на Общността; като има предвид, че така обявеният принцип на единния характер на марката на Общността, се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

[...]

като има предвид, че е необходимо решенията относно валидността и нарушението на [правата върху] марките на Общността [...] да имат действие и да се прилагат в цялата Общност[,] като това е единствения[т] начин да се избегнат противоречащи си решения на съдилищата и на службата [за хармонизиране във вътрешния пазара (марки, дизайни и модели) (СХВП)] и засягане на единния характер на марките на Общността; като има предвид, че за всички съдебни искове относно марките на Общността, се прилагат правилата на Брюкселската конвенция [относно компетентността] и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела [подписана на 27 септември 1986 г. (ОВ L 299, 1972 г, стр. 32), „изменена с конвенциите за присъединяването към тази конвенция на държавите, присъединили се към Европейските общности“ (наричана по-нататък „Брюкселската конвенция“)], освен ако настоящият регламент derogira [...] това правило;

като има предвид, че следва да се избегнат противоречиви съдебни решения [по дела между едни и същи страни и във връзка с] едни и същи факти въз основа на дадена марка на Общността и на паралелни национални марки; като има предвид, че за тази цел, когато са заведени иски в една и съща държава членка, средствата за постигане на тази цел трябва да се потърсят в националните процесуални норми, които не [се засягат] от настоящия регламент, докато когато исковите са заведени в различни държави членки, [следва да се прилагат разпоредби, изготвени въз основа на съдържащите се в цитираната по-горе Брюкселска конвенция правила относно висящността на един и същи правен спор пред две различни съдилища и относно свързаните дела]“.

- 4 Член 1, параграф 2 от Регламент № 40/94 гласи:

„Марката на Общността има единен характер. Тя има [едно и също действие] в цялата Общност: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на решение за отказ, на решение за [отмяна или за обявяване на недействителност], и нейното използване може да бъде забранено само за цялата Общност. Настоящият принцип се прилага, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент“.

- 5 Член 9 от посочения регламент, озаглавен „Права, предоставени от марката на Общността“, предвижда в параграф 1 следното:

„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 [съзнанието на потребителите]; 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“.

6 Член 14 от същия регламент гласи следното:

„Действието на марките на Общността се регулира единствено от разпоредбите на настоящия регламент. В други случаи, нарушения на правата върху марка на Общността се регулират от националното законодателство относно нарушения на правата върху национална марка в съответствие с разпоредбите на дял X.

[...]

3. [Приложимите процедурни правила се определят] в съответствие с разпоредбите на дял X“.

7 Дял X от Регламент № 40/94, озаглавен „Компетентност и процедура относно исковете, свързани с марките на Общността“, обхваща членове 90—104.

- 8 Член 90 от този регламент, отнасящ се до прилагането на Брюкселската конвенция, гласи:

„1. Освен ако не е уточнено друго в настоящия регламент, [Брюкселската конвенция] се прилага[...] по отношение на производствата относно марките на Общността и заявките за марки на Общността, както и по отношение на производствата относно едновременно или последователно предявени иски, във връзка с марките на Общността или с националните марки.

2. В случай на производствата, които са резултат от [иските], посочени в член 92:

- а) членове 2, 4, член 5, параграфи 1, 3, 4 и 5 и член 24 от [Брюкселската конвенция] не се прилагат;
- б) членове 17 и 18 от настоящата конвенция се прилагат при наличие на ограниченията, предвидени в член 93, параграф 4 от настоящия регламент;
- в) разпоредбите на дял II от посочената конвенция, които се прилагат по отношение на лицата с постоянен адрес в държава членка, се прилагат също и по отношение на лицата, които нямат постоянен адрес в дадена държава членка, но които имат там предприятие“.

- 9 Член 91, параграф 1 от посочения регламент, озаглавен „Съдилища за марките на Общността“, гласи:

„Държавите членки определят на тяхната територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни юрисдикции, наричани по-долу „съдилища за марките на Общността“, които изпълняват функциите, които са им предоставени съгласно настоящия регламент“.

- 10 Съгласно член 92 от същия регламент, озаглавен „Компетентност при нарушение и валидност“:

„Съдилищата за марките на Общността имат изключителна компетентност:

- а) за всички иски за нарушение и, ако националният закон го позволява, за опасност от нарушение на правата върху марки на Общността;
- б) за всички иски за [констатиране на] ненарушение, ако националният закон го позволява;

[...]

- 11 Член 93 от Регламент № 40/94, озаглавен „Международна компетентност“, предвижда:

„1. При спазване на разпоредбите на настоящия регламент, както и на разпоредбите на [Брюкселската конвенция], приложими по силата на член 90, производствата по исковете [...], посочени в член 92, се разглеждат от съдилищата на държавата членка, на чиято територия е постоянният адрес на ответника, или, ако той няма постоянен адрес в една от държавите членки, в държавата членка, на чиято територия той има предприятие.

2. Ако ответникът няма нито постоянен адрес, нито предприятие на територията на някоя държава членка, тези производства се образуват пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е постоянният адрес на ищеца, или ако той няма постоянен адрес в една от държавите членки, в държавата членка, на чиято територия той има предприятие.

3. Ако нито ответникът, нито ищецът имат постоянен адрес или такова предприятие, тези производства се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която се намира седалището на [СХВП].

4. Независимо от разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3:

- а) член 17 от [Брюкселската конвенция] се прилага, ако страните се споразумеят, че друг съд за марките на Общността е компетентният съд;
- б) член 18 от посочената конвенция се прилага, ако ответникът се яви пред друг съд за марките на Общността.

5. Производствата въз основа на исковете [...], посочени в член 92, с изключение на исковете за [установяване] на ненарушаване на марка на Общността, могат също да бъдат образувани пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е било извършено нарушение или има риск такова да бъде извършено [...]"

¹² Член 94 от посочения регламент, озаглавен „Обхват на компетентността“, предвижда:

„1. Съд за марките на Общността, чиято компетентност се основава на член 93, параграфи 1—4 е компетентен да се произнася относно:

- нарушения извършени или за които съществува риск да бъдат извършени на територията на която и да е държава членка,
- действия по смисъла на член 9, параграф 3, второ изречение [извършени] на територията на която и да е държава членка.

2. Съдът за марките на Общността, чиято компетентност се основава на член 93, параграф 5, е компетентен да се произнася единствено относно действията извършени или за които има риск да бъдат извършени на територията на държавата членка, на която се намира този съд“.

13 Член 97 от посочения регламент, озаглавен „Приложимо право“, има следното съдържание:

„1. Съдилищата за марките на Общността прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2. За всички въпроси, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент, съдът за марките на Общността прилага своето национално законодателство, включително своето международно частно право.

3. Освен ако не е предвидено друго, съдът за марките на Общността прилага процедурни[те] правил[а], приложим[и] по отношение на същия вид действия относно национална марка в държавата членка, на територията на която се намира съдът“.

14 Озаглавеният „Санкции“ член 98 от Регламент № 40/94 гласи:

„1. Когато съд за марките на Общността констатира, че ответникът е нарушил или е имало опасност да наруши правата върху марка на Общността, той се произнася, освен ако има специално основание, за да не действа по този начин, с определение, което му забранява да продължи действията, които нарушават или създават опасност от нарушаване на марката на Общността. Той взима също такива мерки, в съответствие с националното законодателство, които са в състояние да гарантират спазването на тази забрана.

2. Освен това, съдът за марките на Общността прилага законодателството на държавата членка, включително нейното международно частно право, в която действията по нарушаването или риск[ът] от нарушаване са били осъществени“.

Регламент (ЕО) № 44/2001

15 Съгласно член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) същият заменя, в отношенията между държавите членки, Брюкселската конвенция. Глава III от този регламент съдържа разпоредбите относно признаването и изпълнението на такива решения.

16 Член 33, параграф 1 от този регламент, установяващ принципа на признаване на решенията, предвижда, че „[с]ъдебно решение, което е постановено в държава членка, се признава в другата държава членка, без да се изисква каквато и да е специална процедура“.

17 Член 38, параграф 1 от същия регламент гласи:

„Съдебно решение, постановено в държава членка и подлежащо на изпълнение в тази държава членка, се изпълнява в друга държава членка, когато по искане на всяка заинтересувана страна то бъде обявено за изпълняемо там“.

18 Член 49 от посочения регламент гласи следното:

„Чуждестранно съдебно решение, с което се [налага периодична имуществена санкция], е изпълняемо в държава членка, където се иска изпълнение, само ако размерът на [санкцията] е бил окончателно определен от съдилищата на държавата членка по произход на съдебното решение“.

Директива 2004/48/ЕО

- ¹⁹ Озаглавеният „Общо задължение“ член 3 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56) гласи:

„1. Държавите членки предвиждат мерки, процедури и средства, които са необходими за [защита] на права върху интелектуалната собственост, обхванати от настоящата директива. Тези мерки, процедури и средства за защита са лоялни и справедливи и не могат да бъдат ненужно сложни или скъпи, нито да са свързани с неразумни срокове или с неоправдани забавяния.

2. Също така тези мерки, процедури и средства за защита са ефективни, пропорционални и [възпиращи] и се прилагат по начин, чрез който се избягва създаването на препятствия пред законната търговия и се предвиждат предпазни механизми срещу злоупотреба с тях“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- ²⁰ Дружеството Chronopost е притежател на френска марка и на марка на Общността за знака „WEBSHIPPING“. Заявената през октомври 2000 г. марка на Общността е регистрирана на 7 май 2003 г. за услуги, свързани с логистиката и предаването на информация, далекосъобщенията, шосейния транспорт, приемането и доставянето на писма, вестници и колети, както и с управлението на експресни пощенски пратки.

- 21 Видно от материалите по делото, като установява, че един от главните му конкуренти, а именно DHL International, използва знаците „WEBSHIPPING“, „Web Shipping“ и/или „Webshipping“ за обозначаване на достъпна чрез интернет услуга за управление на експресни пощенски пратки, на 8 септември 2004 г. Chronopost предявява иск срещу това дружество за нарушение на правата върху марката на Общността „WEBSHIPPING“ пред Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд, Париж) (Франция), сезиран в качеството му на съд за марките на Общността по смисъла на член 91, параграф 1 от Регламент № 40/94. С решение от 15 март 2006 г. посоченият съд осъжда DHL Express France, правопреемник на DHL International, за нарушение на правата върху притежаваната от Chronopost френска марка „WEBSHIPPING“, но не се произнася по нарушението на правата върху марката на Общността.
- 22 Видно от акта за преюдициално запитване, с Решение от 9 ноември 2007 г. Cour d'appel de Paris (Апелативен съд, Париж), сезиран с подадената от Chronopost жалба срещу посоченото решение и действащ като второинстанционен съд за марките на Общността, забранява на DHL Express France, под страх от периодична имуществена санкция, да използва знаците „WEBSHIPPING“ и „WEB SHIPPING“, за да обозначава с тях достъпна чрез интернет услуга за управление на експресни пощенски пратки, тъй като приема, че използването на въпросните знаци представлява нарушение на правата върху френската марка „WEBSHIPPING“ и марката на Общността „WEBSHIPPING“.
- 23 Подадената от DHL Express France касационна жалба срещу посоченото решение е отхвърлена с акта за преюдициално запитване.
- 24 В същото касационно производство обаче Chronopost подава насрещна жалба, в която поддържа, че решението от 9 ноември 2007 г. е постановено в нарушение на членове 1 и 98 от Регламент № 40/94, тъй като наложената от Cour d'appel de Paris забрана, под страх от периодична имуществена санкция, за продължаване на действията, нарушаващи правата върху марката на Общността „WEBSHIPPING“, няма действие на територията на целия Европейски съюз.

25 Според Cour de cassation (Върховен съд) от мотивите на посоченото решение на Cour d'appel de Paris ясно личи, че макар същият да не се произнася изрично по искането наложената под страх от периодична имуществена санкция забрана да обхване цялата територия на Съюза, тази забрана има действие само на френска територия.

26 Предвид съмненията относно тълкуването при тези обстоятелства на член 98 от Регламент № 40/94, Cour de cassation решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

- „1) Трябва ли член 98 от Регламент [№ 40/94] да се тълкува в смисъл, че забраната, постановена от съд за марките на Общността, автоматично произвежда действие на цялата територия на [Съюза]?
- 2) При отрицателен отговор, оправомощен ли е съдът за марките на Общността по-специално да постанови, че забраната има действие и на територията на други държави членки, в които са извършени или има опасност да бъдат извършени действията, в които се състои нарушението на правото върху марка?
- 3) В единия или в другия случай приложими ли са на територията на държавите членки, в които прогласената от съда забрана би произвела действие, принудителните мерки, които този съд постановява в съответствие с националното си право като допълнение към тази забрана?
- 4) Ако не, може ли в съответствие с националното право на държавите, в които тази забрана би произвела действие, съдът за марките на Общността да постанови принудителна мярка, сходна или различна от тази, която приема по силата на националното право?“

По преюдициалните въпроси

Предварителни съображения

- ²⁷ Както се вижда от заглавието му, член 98 от Регламент № 40/94 се отнася до санкциите за нарушения на правата върху марка на Общността.
- ²⁸ Параграф 1, първо изречение от този член предвижда, че когато констатира действия, които нарушават или създават опасност от нарушаване на правата върху марка на Общността, сезираният съд за марките на Общността се произнася с определение, с което забранява продължаването на тези действия. Съгласно същия параграф, второ изречение посоченият съд е длъжен да вземе, в съответствие с националното законодателство, мерките, които са в състояние да гарантират спазването на тази забрана.
- ²⁹ Съгласно параграф 2 от посочения член 98 съдът за марките на Общността прилага „[о]свен това [...] законодателството на държавата членка, включително нейното международно частно право, в която действията по нарушаването или риск[ът] от нарушаване са били осъществени“.
- ³⁰ От началните думи на параграф 2, тълкуван с оглед заглавието на посочения член 98, и от текстовете на тази разпоредба на отделните езици, и по-конкретно на немски („in Bezug auf alle anderen Fragen“), френски („par ailleurs“), испански („por otra parte“), италиански („negli altri casi“) и английски („in all other respects“), е видно, че този параграф не се отнася до принудителните мерки по параграф 1 от същия член, тоест до мерките, които са в състояние да гарантират

спазването на забраната за продължаване на действията, нарушаващи правата върху марки.

- 31 Доколкото поставените от запитващата юрисдикция въпроси се отнасят само до забраната за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марка, и до мерките, с които се гарантира спазването на тази забрана, следва да се приеме, че тези въпроси са свързани с тълкуването на член 98, параграф 1 от Регламент № 40/94.

По първия въпрос

- 32 С първия си въпрос запитващата юрисдикция пита дали член 98, параграф 1 от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че постановената от съд за марките на Общността забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на Общността, автоматично произвежда действие на цялата територия на Съюза.

- 33 Следва да се отбележи, че териториалният обхват на забраната за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марка на Общността, по смисъла на член 98, параграф 1 от Регламент № 40/94, се определя както от териториалната компетентност на съда за марките на Общността, който постановява тази забрана, така и от териториалния обхват съгласно Регламент № 40/94 на изключителното право на притежателя на марката на Общността, което е или има опасност да бъде нарушено.

- ³⁴ Що се отнася, от една страна, до териториалната компетентност на съда за марките на Общността, като начало следва да се отбележи, че съгласно член 14, параграфи 1 и 3 от Регламент № 40/94 нарушенията на правата върху марка на Общността се регулират от националното законодателство относно нарушенията на правата върху национална марка в съответствие с разпоредбите на дял X от този регламент. Приложимите процесуални правила се определят в съответствие с разпоредбите на посочения дял X, озаглавен „Компетентност и процедура относно исковете, свързани с марките на Общността“ и обхващащ членове 90—104 от същия регламент.
- ³⁵ Съгласно член 92, буква а) от посочения регламент съдилищата за марките на Общността имат изключителна компетентност по всички искове във връзка с действия, нарушаващи и ако националният закон го позволява, създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на Общността.
- ³⁶ В случая от писменото становище, представено от Chronopost пред Съда, е видно, че съдът за марките на Общността е сезиран на основание член 93, параграфи 1—4 от Регламент № 40/94. Съгласно това становище искането да се преустановят действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, не се основава на параграф 5 от същия член.
- ³⁷ Съгласно член 93, параграфи 1—4 от Регламент № 40/94, тълкуван във връзка с член 94, параграф 1 от същия, съдът за марките на Общността — чиято цел, видно от член 91 от този регламент, е да защитава произтичащите от тези марки права — е компетентен да се произнесе по действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, без значение на територията на коя държава членка са извършени тези действия.

- 38 Поради това съд за марките на Общността като сезирания в главното производство е компетентен да се произнесе по действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, извършени на територията на една, няколко или дори всички държави членки. Следователно компетентността му обхваща цялата територия на Съюза.
- 39 От друга страна, изключителното право, предоставено с Регламент № 40/94 на притежателя на марка на Общността, по принцип обхваща цялата територия на Съюза, на която марките на Общността се ползват с еднаква защита и имат действие.
- 40 Всъщност съгласно член 1, параграф 2 от посочения регламент марката на Общността има единен характер. Доколкото има едно и също действие в целия Съюз, тя може съгласно тази разпоредба да бъде регистрирана или прехвърляна, да бъде предмет на решение за отказ, за отмяна или за обявяване на недействителност и нейното използване да бъде забранено само за целия Съюз. Този принцип се прилага, освен ако в същия регламент не е предвидено друго.
- 41 Освен това от второ съображение от Регламент № 40/94 се вижда, че преследваната с него цел е да се установи общностен режим на марките, които се ползват с еднаква защита и имат действие на цялата територия на Съюза.
- 42 Единният характер на марката на Общността произтича и от петнадесето и шестнадесето съображение от същия регламент. Съгласно тези съображения, от една страна, е необходимо решенията относно валидността и нарушението на правата върху марките на Общността да имат действие и да се прилагат в целия Съюз, за да се избегнат както противоречащи си решения на съдилищата

и на СХВП, така и засягане на единния характер на марките на Общността, и от друга страна, следва да се избегнат противоречиви съдебни решения по дела между едни и същи страни и във връзка с едни и същи факти въз основа на дадена марка на Общността и на паралелни национални марки.

43 Освен това в точка 60 от Решение от 14 декември 2006 г. по дело Nokia (C-316/05, *Rescueil*, стр. I-12083) Съдът вече е приел, че целта на член 98, параграф 1 от Регламент № 40/94 е правата върху марките на Общността да се защитят от нарушения по еднакъв начин на цялата територия на Съюза.

44 Следователно, за да се осигури тази еднаква защита, постановената от компетентния съд за марките на Общността забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, трябва да има действие на цялата територия на Съюза.

45 Всъщност, ако, обратно, териториалният обхват на тази забрана беше ограничен до територията на държавата членка, в която според констатацията на този съд е извършено действието, нарушаващо или създаващо опасност от нарушаване на правата върху марки на Общността, или до територията само на държавите членки, по отношение на които е направена същата констатация, би съществувала опасност нарушителят да започне отново да използва съответния знак в държава членка, в която не е постановена подобна забрана. Освен това новите иски, които притежателят на марката на Общността ще бъде принуден да предяви, пропорционално ще увеличат риска от противоречиви решения относно съответната марка на Общността, по-конкретно поради фактическата преценка на вероятността от объркване. Подобна последица обаче не е в съответствие както с преследваната с Регламент № 40/94 цел за еднаква защита на марката на Общността, така и с единния характер на тази марка, припомнени в точки 40—42 от настоящото решение.

- ⁴⁶ В някои случаи обаче териториалният обхват на забраната може да бъде ограничен. Всъщност предвиденото в член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 изключително право е предоставено, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси, така че тази марка да изпълни присъщите си функции. Следователно използването на това право трябва да бъде запазено за случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката (вж. в този смисъл Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google, C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 75 и цитираната съдебна практика).
- ⁴⁷ Следователно, както Европейската комисия отбелязва, изключителното право на притежателя на марка на Общността, а оттам и териториалният обхват на това право, му дава възможност единствено да защити притежаваната от него марка, като забрани само използването, което може да засегне нейните функции. Поради това не могат да бъдат забранени настоящите и бъдещите действия на ответника — тоест лицето, неправомерно използващо марката на Общността — с които не се засягат функциите на тази марка.
- ⁴⁸ Следователно, ако съд за марките на Общността, сезиран при обстоятелства като тези по главното производство, констатира действия, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на Общността, само в една държава членка или на част от територията на Съюза, в частност защото ищецът е ограничил териториалния обхват на предявения иск, упражнявайки правото си да определи този обхват, или защото ответникът е доказал, че използването на съответния знак не засяга или не може да засегне функциите на марката, в частност поради езикови причини, този съд трябва да ограничи териториалния обхват на забраната, която постановява.
- ⁴⁹ Накрая следва да се уточни, че забраната за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на

Общността, може да има действие на цялата територия на Съюза. За сметка на това, съгласно член 90 от Регламент № 40/94, който се отнася до прилагането на Брюкселската конвенция, тълкуван във връзка с член 33, параграф 1 от Регламент № 44/2001, другите държави членки по принцип са длъжни да признаят и изпълнят съдебното решение, придавайки му по този начин трансгранично действие.

- 50 Поради това на първия въпрос следва да се отговори, че член 98, параграф 1 от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че забраната за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на Общността, постановена от съд за марките на Общността, чиято компетентност се основава на член 93, параграфи 1—4 и член 94, параграф 1 от този регламент, по принцип има действие на цялата територия на Съюза.

По втория въпрос

- 51 Предвид отговора на първия въпрос не е необходимо да се отговаря на поставения от запитващата юрисдикция втори въпрос.

По третия и четвъртия въпрос

- 52 С третия и четвъртия си въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество пита дали член 98, параграф 1, второ изречение от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че принудителна

мярка, като периодичната имуществена санкция, постановена от съд за марки-те на Общността в съответствие с националното му право, за да се гарантира спазването на наложената от този съд забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, може да произведе действие не само в държавата членка на постановилия я съд, но и в другите държави членки, в които въпросната забрана действа предвид териториалния си обхват. Ако не, същата юрисдикция пита дали в съответствие с националното право на държавата членка, в която забраната произвежда действие, този съд може да постанови принудителна мярка, сходна или различна от тази, която приема по силата на своето национално право.

53 В това отношение следва, от една страна, да се припомни, че що се отнася до приложимото към принудителните мерки право, Съдът вече е приел, че сезираният съд за марки на Общността може да избере сред мерките, предвидени в националното законодателство на държавата, в която се намира, тези от тях, които са в състояние да гарантират спазването на постановената от него забрана (Решение по дело Nokia, посочено по-горе, точка 49).

54 От друга страна, следва да се отбележи, че принудителните мерки, които съдът за марки на Общността постановява в съответствие с националното право на държавата членка, в която се намира, отговарят на целта, с която са приети, а именно гарантиране спазването на забраната, така че произтичащото от марката право да получи на територията на Съюза ефективна защита от евентуално нарушение (вж. в този смисъл Решение по дело Nokia, посочено по-горе, точка 60), само ако са приложими на същата територия, на която произвежда действие самото съдебно решение, съдържащо забраната.

55 Наред със забраната, в главното производство съдът за марки на Общността определя в съответствие с националното право и периодична имуществена санкция. За да произведе последната действие на територията на държава членка, различна от тази на постановилия я съд, съдът в другата държава членка,

който бъде съответно сезиран, трябва в съответствие с разпоредбите на глава III от Регламент № 44/2001 да признае и осигури изпълнението ѝ съгласно правилата, предвидени във вътрешното право на тази държава.

56 В случай че националното право на държавата членка, в която се иска признаване и изпълнение на решението на съда за марките на Общността, не предвижда принудителна мярка, подобна на постановената от съда за марките на Общността, който е наложил забраната за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, и с оглед спазването на тази забрана е определил такава мярка, сезираният в тази държава членка съд трябва, както отбелязва генералният адвокат в точка 67 от заключението си, да постигне преследваната с посочената мярка цел, като приложи съответните вътрешни разпоредби, които равностойно гарантират спазването на първоначално наложената забрана.

57 Всъщност това задължение за постигане на преследваната с посочената мярка цел представлява продължение на задължението на съдилищата за марките на Общността да налагат принудителни мерки, когато постановяват забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки. Без тези свързани помежду си задължения ще е налице опасност въпросната забрана да остане без съпътстващи мерки, които да гарантират спазването ѝ, в който случай тя до голяма степен би била лишена от възпиращо действие (вж. в този смисъл Решение по дело Nokia, посочено по-горе, точки 58 и 60).

58 В това отношение следва да се припомни, че съдилищата на държавите членки са длъжни в приложение на принципа на лоялното сътрудничество, провъзгласен в член 4, параграф 3, втора алинея ДЕС, да осигурят съдебна защита на правата, които страните в процеса черпят от правото на Съюза (вж. в този смисъл Решение от 13 март 2007 г. по дело Unibet, C-432/05, Сборник, стр. I-2271, точка 38 и цитираната съдебна практика). Съгласно същата разпоредба държавите членки вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. По-конкретно, съгласно член 3 от Директива 2004/48 държавите членки са длъжни да предвидят мерки, процедури и средства, които

са необходими за защита на правата върху интелектуалната собственост, обхванати от тази директива, сред които в частност е правото на притежателите на марки. Съгласно параграф 2 от същия член тези мерки, процедури и средства за защита са ефективни, пропорционални и възпиращи и се прилагат по начин, чрез който се избягва създаването на препятствия пред законната търговия и се предвиждат предпазни механизми срещу злоупотреба с тях.

- 59 С оглед на изложеното по-горе на третия и четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 98, параграф 1, второ изречение от Регламент № 40/94 трябва да се тълкува в смисъл, че принудителна мярка, като периодичната имуществена санкция, постановена от съд за марките на Общността в съответствие с националното му право, за да се гарантира спазването на наложената от този съд забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, произвежда действие не само в държавите членки на постановилия я съд, но и в другите държави членки, в които въпросната забрана действа предвид териториалния си обхват, при условията, предвидени в глава III от Регламент № 44/2001 във връзка с признаването и изпълнението на съдебни решения. Когато националното право на някоя от тези други държави членки не предвижда принудителна мярка, подобна на постановената от посочения съд, компетентният съд на тази държава членка ще трябва да постигне преследваната с въпросната мярка цел, като приложи съответните вътрешни разпоредби, които равностойно гарантират спазването на забраната.

По съдебните разноски

- 60 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 (голям състав) реши:

- 1) Член 98, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 година, трябва да се тълкува в смисъл, че забраната за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на Общността, постановена от съд за марките на Общността, чиято компетентност се основава на член 93, параграфи 1—4 и член 94, параграф 1 от този регламент, по принцип има действие на цялата територия на Европейския съюз.
- 2) Член 98, параграф 1, второ изречение от Регламент № 40/94, изменен с Регламент № 3288/94, трябва да се тълкува в смисъл, че принудителна мярка, като периодичната имуществена санкция, постановена от съд за марките на Общността в съответствие с националното му право, за да се гарантира спазването на наложената от този съд забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки, произвежда действие не само в държавата членка на постановилия я съд, но и в другите държави членки, в които въпросната забрана действа предвид териториалния си обхват, при условията, предвидени във връзка с признаването и изпълнението на съдебни решения в глава III от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Когато националното право на някоя от тези други държави членки не предвижда принудителна мярка, подобна на постановената от посочения съд, компетентният съд на тази държава членка ще трябва да постигне преследваната с въпросната мярка цел, като приложи съответните вътрешни разпоредби, които равностойно гарантират спазването на забраната.

Подписи