



## Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
Г-ЖА Е. SHARPSTON  
представено на 5 юли 2012 година<sup>1</sup>

**Дело C-149/11**

**Leno Merken BV**  
**срещу**  
**Hagelkruis Beheer BV**

(Преюдициално запитване, отправено от *Gerechtshof 's-Gravenhage* (Нидерландия))

„Марка на Общността — Регламент № 207/2009 относно марката на Общността — Реално използване — Място на използване“

1. По своята същност защитата на марките е териториална. Това е така, защото марката е право на собственост, което защитава даден знак на определена територия. В Европейския съюз едновременно съществуват национална и общностна защита на марките. Притежателят на национална марка може да упражнява свързаните с нея права на територията на държавата членка, чието национално право защитава марката. Притежателят на марка на Общността може да направи същото на територията на 27-те държави членки, тъй като марката е валидна на цялата тази територия<sup>2</sup>.

2. Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета<sup>3</sup> (наричан по-нататък „Регламентът“) предвижда, че марката на Общността подлежи на санкции, ако в срок от пет години след регистрацията не е била „реално използвана [...] в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана“ (освен ако има основателна причина за неизползването)<sup>4</sup>.

3. Докато защитата на марката на Общността съгласно Регламента обхваща територията на 27-те държави членки, на въпроса къде тази марка трябва да бъде реално използвана не е задължително да се отговори по същия начин. В настоящия случай от Съда се иска да определи на каква територия трябва да е използвана марката, за да се изпълни условието за „реално използване“ по член 15, параграф 1 от Регламента, и по-специално дали е достатъчно използването на марката на територията на една-единствена държава членка.

1 — Език на оригиналния текст: английски.

2 — В настоящото заключение ще си служи предимно с терминологията, използвана в релевантните регламенти и директиви, в които все още се говори за използването на марка на *Общността* в *Общността* и които все още не са изменени предвид Договора от Лисабон.

3 — От 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1). Регламентът кодифицира различните изменения на 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), който въвежда марката на Общността. Вж. съображение 1 от Регламента.

4 — За разлика от нея националната марка трябва да бъде „реално [...] използва[на] [...] в държавата членка“: член 10, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25, наричана по-нататък „Директивата“). Вж. точки 15 и 16 по-долу.

## Правна уредба

### *Право на марките на Европейския съюз*

#### Регламентът

4. Марката на Общността е „марка за стоки или услуги, регистрирана в съответствие с условията, които се съдържат в“ Регламента<sup>5</sup>. Тя може да се състои от „всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думи, включително имена на лица, рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“<sup>6</sup>.

5. Съгласно съображение 2 от Регламента, „[з]а да се създаде пазар от този тип и да се засили неговото единство, следва не само да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки и пред свободното предоставяне на услуги, но и да се установи режим, гарантиращ, че не се нарушава конкуренцията, а също така следва да бъдат създадени правни условия, които дават възможност на предприятията да приспособят отведнъж дейностите си по производство и разпространение на стоки или предоставяне на услуги в цялата Общност“. Освен това в съображение 2 се посочва, че:

„Сред правните инструменти, с които предприятията би следвало да разполагат, особено подходящи за тази цел са марките, даващи възможност да бъдат идентифицирани техните стоки или техните услуги по един и същи начин в цялата Общност за тези цели, без да се съобразяват с границите“.

6. В съображение 3 се посочва, че за да се следват посочените по-горе цели на Общността, „изглежда необходимо да се предвидят 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 върху цялата територия на Общността“. Именно принципът на единния характер на марката на Общността „следва да се прилага, освен ако в [Регламента] не е предвидено друго“.

7. В съображение 6 на предприятията се признава свободата да регистрират дадена марка като национална марка или марка на Общността и се подчертава, че „[в]същност не се оказва оправдано предприятията да бъдат задължавани да подават заявка за регистрация на техните марки като марки на Общността“. Съгласно същото съображение „[н]ационалните марки продължават да бъдат необходими за предприятията, които не желаят защита на техните марки на равнище Общност“.

8. Съгласно съображение 10 „[н]е е оправдано да се защитават марки на Общността и, срещу тях, всяка марка, която е регистрирана преди тях, освен когато марките са реално използвани“.

9. Член 1, параграф 2 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 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 в настоящия регламент не е предвидено друго“.

5 — Член 1, параграф 1 от Регламента.

6 — Член 4 от Регламента.

10. Регистрацията на марка като марка на Общността предоставя на нейния притежател някои изключителни права. Тези права по-специално са изброени в член 9, който гласи:

„1. Марката на Общността предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия:

- а) знак, който е идентичен с марката на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана марката на Общността;
- б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на Общността и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на Общността и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;
- в) всеки знак, който е идентичен или сходен на марката на Общността за стоки или за услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана марката на Общността, когато тя има репутация в Общността и [с] използването на този знак без основателна причина [се] извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката на Общността или ги уврежда.

[...]“.

11. Член 15 предвижда, че притежателят трябва да използва марката на Общността:

„1. Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на Общността подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването.

Използване по смисъла на първа алинея представлява също така:

- а) използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана;
- б) поставянето на марката на Общността върху стоките или върху тяхната опаковка в Общността единствено за целите на износа.

2. Използването на марката на Общността със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя“.

12. Член 42, озаглавен „Разглеждане на възражението“, предвижда:

„2. По молба на заявителя притежателят на по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била реално използвана в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и на които се обосновава възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата по-ранната марка е била регистрирана преди не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. Параграф 2 се прилага по отношение на по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка“.

13. Член 51 е озаглавен „Основания за отмяна“ и предвижда:

„1. Правата на притежателя на марката на Общността се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:

а) ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване [...];

[...]“.

14. На основание член 112 притежателят може да поиска преобразуването на марка на Общността в национална марка:

„1. Заявителят или притежателят на марка на Общността може да поиска преобразуването на заявката за марка на Общността или на марка на Общността в заявка за национална марка:

а) доколкото заявката за марка на Общността е отхвърлена, оттеглена или се счита за оттеглена;

б) доколкото марката на Общността спре да има действие.

2. Преобразуване не се осъществява:

а) когато правата на притежателя[...] на марката на Общността са били прекратени поради неизползване на тази марка, освен ако в държавата членка, за която се иска преобразуването, марката на Общността не е била използвана по начин, който представлява реално използване по смисъла на законодателството на тази държава членка;

[...]“.

Директивата

15. Съгласно съображение 9 от Директивата „е важно да се изисква регистрираните марки да бъдат реално използвани, а ако не се използват, да подлежат на отмяна“; това изискване се прилага, „за да бъде намален общият брой на марките, регистрирани и защитени в Общността, а оттам и броят на конфликтите между тях“.

16. Член 10, озаглавен „Използване на марките“, предвижда:

„1. Когато в срок от пет години от датата на приключване на производството за регистрация притежателят не е започнал реално да използва марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат санкциите, предвидени в настоящата директива, освен ако съществува основателна причина за неизползването.

[...]“.

17. Член 11, параграф 2 гласи:

„Всяка държава членка може да предвиди, че регистрацията на марка не се отказва поради съществуването на по-ранна конфликтна марка, ако последната не отговаря на изискванията за използване, установени съответно в член 10, параграфи 1 и 2 или в член 10, параграф 3“.

18. Член 4, параграф 2 от Директивата уточнява, че „по-ранните марки“ включват и марките на Общността.

*Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели)*

19. Конвенцията на Бенелюкс в областта на интелектуалната собственост (марки и дизайни или модели) (наричана по-нататък „Конвенцията на Бенелюкс“) наред с другото определя условията за придобиване и поддържане на марка на Бенелюкс, както и свързаните с тази марка права.

20. Марката на Бенелюкс се придобива чрез регистрация. Определяйки реда на приоритет на заявките<sup>7</sup>, член 2.3, буква b) от Конвенцията на Бенелюкс посочва, че се вземат предвид правата върху „идентични или сходни марки, заявени за идентични или сходни стоки или услуги, когато е налице вероятност от объркване на потребителите, включително вероятност от свързване с по-ранната марка“<sup>8</sup>. На основание член 2.14, параграф 1 притежателят на такава по-ранна марка има право да възрази срещу регистрацията на марката.

21. Съгласно член 2.46 член 2.3 „се прилага[...] [и] за марки на Общността, за които основателно се претендира предходност на територията на Бенелюкс съгласно Регламента относно марката на Общността [...]“.

### **Главното производство и преюдициалните въпроси**

22. Leno Merken BV (наричано по-нататък „Leno“) и Hagelkruis Beheer BV (наричано по-нататък „Hagelkruis“) са предприятия, които спорят относно заявката на последното от 27 юли 2009 г. за регистрация на словния знак „OMEL“ като марка на Бенелюкс за някои услуги от класове 35, 41 и 45 по Ницката класификация<sup>9</sup>. На 18 август 2009 г. Leno възразява срещу регистрацията, като посочва, че е притежател на марката на Общността „ONEL“, регистрирана на 2 октомври 2003 г. за някои услуги от класове 35, 41 и 42 по Ницката класификация<sup>10</sup>. Възражението се основава на доводи, изложени в писмо от 26 октомври 2009 г., на което Hagelkruis отговаря на 2 декември 2009 г.

23. На 6 ноември 2009 г. Hagelkruis иска от Leno да докаже реалното използване на марката на Общността „ONEL“. Leno отговаря на това искане на 19 ноември 2009 г.

24. На 15 януари 2010 г. Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (наричано по-нататък „Бюрото“) отхвърля възражението на Leno и приема, че на Hagelkruis трябва да бъде разрешено да регистрира „OMEL“ като марка на Бенелюкс.

7 — Заявка в този контекст означава подаването на заявка за марка.

8 — Това е моят превод на автентичния текст на Конвенцията на Бенелюкс.

9 — Ницка спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена.

10 — Нито запитващата юрисдикция, нито представилите становища страни посочват дали „ONEL“ има международна регистрация. За целите на настоящото заключение приемам, че тази марка на Общността няма такава регистрация.

25. Leno обжалва това решение пред *Gerechtshof 's-Gravenhage* (Хагски апелативен съд). Тази юрисдикция приема за установено, че: i) „ONEL“ и „OMEL“ са сходни марки; ii) марките са регистрирани за идентични или най-малкото сходни услуги; iii) „OMEL“ и „ONEL“ създават вероятност от объркване на потребителите по смисъла на член 2.3, буква b) от Конвенцията на Бенелюкс; и iv) Leno реално е използвало марката „ONEL“ в Нидерландия. Спорът между Leno и Hagelkruis е за това дали Leno е длъжно да докаже реалното използване на „ONEL“ в повече от една държава членка, за да се приеме възражението му срещу регистрацията на „OMEL“ от Hagelkruis.

26. Запитващата юрисдикция поставя на Съда следните преюдициални въпроси:

- „1) Трябва ли член 15, параграф 1 от [Регламента] да се тълкува в смисъл, че за да е налице реално използване на марката на Общността, е достатъчно марката да се използва в една-единствена държава членка, като се има предвид, че това използване — ако ставаше дума за национална марка — би се считало за реално използване в съответната държава членка (вж. Съвместна декларация № 10 по член 15 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. и Насоките на СХВП за производството по възражение)?
- 2) При отрицателен отговор на първия въпрос: при всички случаи ли това използване на марката на Общността в една-единствена държава членка не може да се разглежда като реално използване в Общността по смисъла на член 15, параграф 1 от [Регламента]?
- 3) Ако използването на марката на Общността в една-единствена държава членка при всички случаи не може да се разглежда като реално използване в Общността, какви изисквания за големината на територията, на която се използва марката, се прилагат — наред с други фактори — при преценката дали е налице реално използване в Общността?
- 4) Обратно, трябва ли член 15 от [Регламента] да се тълкува в смисъл, че при преценката на реалното използване в Общността изобщо не следва да се вземат предвид границите на територията на отделните държави членки (а като критерий следва да се използват например пазарните дялове (продуктов пазар/географски пазар)?“.

27. Писмени становища представят Leno, Hagelkruis, белгийското, датското, германското, унгарското и нидерландското правителство, правителството на Обединеното кралство и Европейската комисия.

28. Leno, Hagelkruis, датското, френското и унгарското правителство, както и Комисията са изслушани в съдебното заседание, проведено на 19 април 2012 г.

## **Анализ**

### *Предварителни бележки*

29. С четирите си преюдициални въпроса *Gerechtshof 's-Gravenhage* по същество иска от Съда да определи обхвата на територията, на която притежателят на марка на Общността трябва да използва марката, за да избегне предвидените в Регламента санкции и по този начин да запази свързаните с марката изключителни права.

30. Основанията за защита на марката на Общността отпадат, ако марката не се използва реално<sup>11</sup>. Ако само регистрацията на марката като марка на Общността беше достатъчна, за да получи защита на територията на 27-те държави членки, предприятията биха могли да искат защита на марки, които те няма (нямат намерение) да използват. По този начин те могат да лишат конкуренти от възможността да използват тази или друга сходна марка при пускането на вътрешния пазар на стоки и/или услуги, които са идентични или сходни с обхванатите от марката. Ето защо, ако марка на Общността не е била реално използвана в Общността в срок от пет години след регистрацията, притежателят ѝ вече не може да се позовава на свързаните с марката изключителни монополни права.

31. Актът за преюдициално запитване съдържа малко информация за регистрацията на „ONEL“ като марка на Общността и за обстоятелствата, въз основа на които се приема, че марката е използвана реално в Нидерландия<sup>12</sup>. Видно от този акт, не е било оспорено твърдението на Leno, че ако „ONEL“ беше нидерландска марка, щеше да се счита за реално използвана в Нидерландия. На Съда не са предоставени подробности за пазара на обхванатите от „ONEL“ услуги, нито за конкретната употреба на тази марка в Нидерландия. Поради това ще разгледам най-общо въпроса за обхвата на територията, на която трябва да бъде доказано използването на марката на Общността.

*Значението на „реалното използване в Общността“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламента*

32. Съдът вече е разглеждал значението на „реалното използване“, най-вече във връзка с национални марки или марки на Бенелюкс<sup>13</sup>. Националните марки трябва да бъдат „реално [...] използван[и] [...] в държавата членка“<sup>14</sup>. За разлика от тях марките на Общността трябва да бъдат „реално използван[и] [...] в Общността“<sup>15</sup>. Въпреки че тези видове марки съществуват в различни правни системи, считам, че смисълът на изискването за „реално използване“ е еднакъв. То цели да гарантира, че регистърът няма да съдържа марки, които вместо да благоприятстват, възпрепятстват конкуренцията на пазара, тъй като ограничават набора от знаци, които могат да бъдат регистрирани като марки от други лица, и служат за нетърговски цели, като на практика не спомагат за отличаването на стоките и услугите на съответния пазар и свързането им с притежателя на марката.

33. Ако марка на Общността не се използва по начин, който съответства на нейното предназначение, защитата на марката на цялата територия на 27-те държави членки трябва да отпадне. Същият принцип се прилага за националната марка, въпреки че отпадането на защитата очевидно се ограничава до територията на държавата членка, в която е била регистрирана. Поради това не виждам причина Съдът да не тълкува понятието „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламента по принципно същия начин, както тълкува това понятие в Директивата<sup>16</sup>.

11 — Съображение 10 от Регламента.

12 — Въпреки това трябва да се приеме, че при регистрирането на „ONEL“ като марка на Общността не е било налице нито едно от абсолютните и относителните основания за отказ по членове 7 и 8 от Регламента. Например съгласно член 7, параграф 1, буква б) във връзка с член 7, параграф 2 от същия регламент регистрацията на марка като марка на Общността трябва да бъде отказана, ако тази марка няма отличителен характер в част от Общността: вж. Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/CXВП (C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 81).

13 — Вж. например Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439), Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology (C-259/02, Recueil, стр. I-1159) и Решение от 11 май 2006 г. по дело Sunrider/CXВП (C-416/04 P, Recueil, стр. I-4237).

14 — Член 10, параграф 1 от Директивата. Тази разпоредба и Директивата като цяло се прилагат за националните марки и марките на Бенелюкс: член 1 от Директивата.

15 — Член 15, параграф 1 от Регламента.

16 — Вж. например точка 43 по-долу.

34. Текстът на член 10, параграф 1 от Директивата и този на член 15, параграф 1 от Регламента все пак се различават най-малкото по това, че в първия се използва изразът „в държавата членка“, докато във втория се използва изразът „в Общността“. Това като че ли сочи, че въпросът дали марката на Общността реално се използва зависи от преценката на релевантните критерии в по-широк географски мащаб от прилагания при преценката на реалното използване на националните марки.

Използването извън Общността е ирелевантно

35. Изразът „в Общността“ в член 15, параграф 1 от Регламента ясно показва, че използването на марката на Общността извън територията на 27-те държави членки не може да послужи за доказване на реалното използване на марката, за да се избегнат предвидените в Регламента санкции<sup>17</sup>. Това тълкуване на член 15, параграф 1 съответства на принципа, че защитата на марката на Общността се ограничава до тази територия.

36. Освен това, ако обратното тълкуване бе правилно, не би имало никаква причина в член 15, параграф 1, буква б) законодателят изрично да посочва, че „използване по смисъла на първа алинея представлява също“ поставянето на марката на Общността върху стоките или върху тяхната опаковка единствено за целите на износа.

„Реалното използване в Общността“ е неделимо понятие

37. Формулировката на член 15, параграф 1 от Регламента не въвежда различни видове реално използване в зависимост от това къде другаде освен „в Общността“ се използва марката. Важното за тази формулировка е дали марката е била „реално използвана [...] в Общността“, което според мен образува едно неделимо понятие. Това означава, че „реално използване“ и „в Общността“ не са кумулативни условия, които трябва да се разглеждат поотделно.

38. Съдът приема, че „териториалният обхват на използването е само един от многото фактори, които трябва да се вземат предвид, за да се определи дали [това използване] е реално“<sup>18</sup>. Следователно мястото на използване е факторът, който трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали марката е била реално използвана в Общността. Това не е нито самостоятелно условие, което се прилага заедно с изискването за реално използване<sup>19</sup>, нито е единственият или основен фактор, определящ какво представлява реално използване в Общността.

39. Единствено поради тази причина считам, че реалното използване на марка на Общността в границите на една-единствена държава членка невинаги само по себе си е достатъчно, за да е налице реално използване на марката, тъй като териториалният обхват на използването е само един от факторите, които трябва да се вземат предвид при преценката.

17 — Считам, че същият принцип е приложим за националните марки: реалното използване в държава членка не може да бъде установено въз основа на евентуално използване на марката извън територията на тази държава членка.

18 — Решение по дело Sunrider, посочено в бележка под линия 13, точка 76.

19 — Вж. също Меморандум за създаването на марка на ЕИО, приет от Комисията на 6 юли 1976 г., SEC (76) 2462 (юли 1976 г.), Бюлетин на Европейските общности, приложение 8/76, точка 126: „използването на територията на определен брой държави членки не е определящ фактор“ и „по-подходяща би била разпоредба, която изисква „използване в съществена част от общия пазар“ или „реално използване в рамките на общия пазар“.



Териториалният обхват на използването по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламента

– Прилагане на критерия, използван от Съда в Решение по дело PAGO

40. Някои от представилите становища страни отбелязват, че в Решение по дело HIWATT Общият съд вече е приел, че „реално използване означава, че марката трябва да се среща на съществена част от територията, на която е защитена“, тоест от Общността<sup>20</sup>. Съдът използва същия критерий в Решение по дело PAGO<sup>21</sup>, за да установи дали съответната марка има репутация в Общността<sup>22</sup>.

41. Според мен в делото PAGO става дума за нещо различно. В това дело Съдът приема, че за да се ползва с *добра репутация* в Общността с цел придобиване на допълнителна защита по член 9, параграф 1, буква в) от Регламента, марката на Общността трябва да е придобила добра репутация на съществена част от територията на Общността, преди нейният притежател да може да упражни посоченото в тази разпоредба право<sup>23</sup>. Тази територия може е територията на някоя държава членка. В настоящия случай обаче от Съда се иска да определи обхвата на територията, на която марката на Общността трябва да бъде използвана, за да се избегнат санкции като например *отмяната*.

42. Поради това като отправна точка приемам, че тълкуването в Решение по дело PAGO не може да се приложи пряко в контекста на отмяната на марка на Общността и на условието за реално използване.

– Използването на марката на Общността трябва да е достатъчно за поддържането или придобиването на пазарен дял на вътрешния пазар

43. В Решение по дело Sunrider Съдът приема, че националната марка се използва реално, когато използването се осъществява в съответствие с основната ѝ функция да гарантира идентичността на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, за да се създаде или да се запази пазар за тези стоки или услуги<sup>24</sup>. То трябва да е „достатъчно за поддържането или придобиването на пазарен дял за защитените с марката стоки и услуги“<sup>25</sup>. Реалното използване на определена марка трябва да се установи въз основа на фактите и обстоятелствата по случая, включително характеристиките на икономическия сектор и съответния пазар, естеството на защитените с марката стоки и услуги, както и мащаба и честотата на използването<sup>26</sup>.

44. Следователно марките се използват основно на пазара. Съответният пазар за марката на Общността е вътрешният пазар, който съгласно член 26, параграф 2 ДФЕС обхваща „пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено“.

20 — Решение от 12 декември 2002 г. по дело Kabushiki Kaisha Fernandes/CXВП — Harrison (HIWATT) (T-39/01, Recueil, стр. II-5233, точка 37).

21 — Решение от 6 октомври 2009 г. по дело PAGO International (C-301/07, Сборник, стр. I-9429).

22 — Вж. член 9, параграф 1, буква в) от Регламента.

23 — Фактите са били такива, че „територията на разглежданата държава членка [а именно Австрия] [е] може[ло] да се приеме за съществена част от територията на Общността“. Решение по дело PAGO, посочено в бележка под линия 21, точка 30.

24 — Решение по дело Sunrider, посочено в бележка под линия 13, точка 70. Вж. също съображение 8 от Регламента.

25 — Решение по дело Sunrider, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 71 и цитираната съдебна практика.

26 — Вж. Решение по дело Sunrider, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 70 и цитираната съдебна практика.

– Обхватът на територията, на която трябва да бъде използвана марката на Общността, за да се изпълни условието по член 15, параграф 1 от Регламента

45. Марката на Общността позволява на предприятията да съобразят дейностите си с мащаба на вътрешния пазар. Същност тя е създадена за предприятията, които искат да разгърнат или да поддържат дейност на общностно равнище, и то веднага или в скоро време. Тя позволява на търговците, потребителите, производителите и дистрибуторите да идентифицират стоките и услугите на пазара и да ги отличават от стоките и услугите на другите навсякъде в Общността. Това съответства на общите цели на защитата на марката на Общността, а именно да насърчава икономическата дейност и да я открива за целия вътрешен пазар чрез предоставяне на информация за обхванатите от марката стоки и услуги<sup>27</sup>.

46. С тази цел марките на Общността са защитени на цялата територия на Общността, без да се прави никакво разграничение въз основа на териториалните граници на държавите членки.

47. Член 15 от Регламента предвижда, че за да се запази посочената защита, марката на Общността трябва да е „реално използвана от притежателя в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана“. Ако марката не се използва така, съгласно член 42, параграф 2 от Регламента нейният притежател може да загуби правото си да възрази срещу заявката за регистрация на сходни марки за идентични или сходни услуги<sup>28</sup>. Този принцип се прилага и когато притежателят на по-ранна национална марка възрази срещу регистрацията на марка на Общността: за този случай член 42, параграф 3 от Регламента предвижда, че трябва да се приеме, че използването в Общността е заменено с използване в държавата членка, в която е защитена по-ранната национална марка. Според мен същият принцип трябва да се приложи *mutatis mutandis*, ако възражението срещу национална марка се основава на по-ранна марка на Общността: от притежателя на последната може да бъде поискано да докаже реалното използване в Общността<sup>29</sup>. Единният характер на марката на Общността означава, че тя трябва да се ползва с еднаква защита в производствата по възражение срещу регистрацията както на национални марки, така и на марки на Общността.

48. Считам, че за да установи дали условието за реално използване в Общността е изпълнено, националната юрисдикция трябва да разгледа всички форми на използване на марката на вътрешния пазар. Във връзка с това съответният пазар се определя географски като цялата територия на 27-те държави членки. Границите между държавите членки и съответната големина на териториите им са ирелевантни за тази проверка. Значение има търговското присъствие на марката, а съответно и на обхванатите от нея стоки или услуги, на вътрешния пазар.

49. За настоящия случай считам, че използването на марката на нидерландския пазар е част от тази преценка и може да спомогне да се установи дали марката е навлязла на вътрешния пазар на обхванатите от нея услуги. Използването (или неизползването) извън Нидерландия обаче също е релевантно.

50. В това отношение съществува разлика между националните марки и марките на Общността. Когато се определя дали е реално използване на национална марка, релевантни са само случаите на използването ѝ на територията на държавата членка, в която е регистрирана, дори ако притежателят я използва и другаде. Същевременно използването на марка на Общността

27 — Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело Ansil, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 44.

28 — В този контекст е най-добре да цитирам становището на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, че „регистрите за марките не са просто хранилища на знаци, скрити там в очакване на момента, в който някое нищо неподозиращо лице може да реши да ги използва, и едва тогава изваждани наяве с цели, които са най-малкото спекулативни“: заключение по дело Ansil, посочено в бележка под линия 13, точка 42.

29 — Директивата не съдържа разпоредба, идентична на член 42, параграф 3 от Регламента. Вж. също член 10, параграф 1 и член 11, параграф 2 от Директивата.

по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламента трябва да се преценява, като се вземат предвид случаите на използването ѝ на целия вътрешен пазар. Ирелевантно е дали марката на Общността е била използвана в една държава членка, или в няколко. Значение имат последиците от използването ѝ на вътрешния пазар, и по-точно дали то е *достатъчно за поддържането или придобиването на пазарен дял* на този пазар за обхванатите от марката стоки и услуги и дали обслужва търговски стойностно присъствие на стоките и услугите на този пазар<sup>30</sup>. Дали използването води до действителен търговски успех е ирелевантно<sup>31</sup>.

51. В Определение по дело La Mer Съдът приема, че дали използването е достатъчно „зависи от няколко фактора и от преценка за всеки конкретен случай, която трябва да направи националният съд“, като предвид могат да се вземат „[о]собеностите на тези стоки и услуги, честотата или постоянството при използването на марката, това дали марката се използва за целите на търговията с всички идентични стоки или услуги на притежателя или само за някои от тях, и доказателствата, които притежателят може да представи“<sup>32</sup>. Съдът счита, че „не е възможно а priori абстрактно да се определи какъв количествен праг би трябвало да се приложи, за да се установи дали използването е било реално“; наличието на праг „не би позволило на националният съд да прецени всички обстоятелства по разглеждания от него спор“<sup>33</sup>. Счита, че като цяло тези съображения трябва да се приложат при преценката на реалното използване — включително, в подходяща степен, при тази на обхвата на териториалното използване на марката.

52. Според мен преценката за всеки конкретен случай на това какво представлява реално използване налага да се определят особеностите на вътрешния пазар на конкретно засегнатите стоки и услуги. Тя налага също да се съобрази обстоятелството, че тези фактори могат да се променят с времето.

53. Търсенето или предлагането в определени части от вътрешния пазар или достъпът до тях могат да бъдат ограничени например поради езикови пречки, транспортни или инвестиционни разходи, потребителски вкусове или навици. Така използването на марката на територия, където пазарът е силно концентриран, може да има по-голямо значение за преценката, отколкото използването на същата марка на част от пазара, където почти не съществуват или тепърва възникват източници на предлагане и търсене на същите стоки.

54. Възможно е също използването на марка на Общността на местно равнище да породи последици за вътрешния пазар, например като осигури стойностна от търговска гледна точка известност на стоките за участниците на пазар, който е по-голям от пазара на територията, на която се използва марката<sup>34</sup>.

30 — Вж. точки 41—44 по-горе.

31 — Ето защо съм съгласен с Общия съд, който в няколко решения възприема същата позиция. Вж. например Решение от 8 юли 2004 г. по дело Sunrider/CXВП — Espadafor Saba (VITAFRUIT) (T-203/02, Recueil, стр. II-2811, точка 38 и цитираната съдебна практика). Ще дам малко по-забавен пример: преуспял продавач на пържени шоколадови рула в Шотландия би могъл да разработи пазарен план за разширяване на дейността си към Франция, Италия, Естония и Унгария. За тази цел той регистрира съответна марка на Общността. Въпреки положените от него максимални търговски усилия планът се оказва неуспешен: необяснимо защо потребителите в тези държави членки изглежда са привързани към собствените си национални деликатеси и не са склонни да се изкушат от новото предложение. Липсата на търговски успех не се отразява на анализа на въпроса дали е налице реално използване на марката. Обратно, релевантен за преценката ще бъде фактът, че търсенето на конкретната стока в определен момент е било концентрирано в конкретно географско пространство.

32 — Определение по дело La Mer, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 22.

33 — Определение по дело La Mer, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 25.

34 — Такива извънтериториални последици, произтичащи от използването на *национална марка* на местно равнище, са ирелевантни за преценката на реалното ѝ използване в държавата членка, в която е регистрирана. Вж. точка 50 по-горе.

55. Поради това не считам, че използването на територия, която съответства на територията на една-единствена държава членка, задължително изключва възможността то да се квалифицира като реално използване в Общността. Същевременно *не* считам, че например използването на марка в уебсайт, който е достъпен във всичките 27 държави членки, непременно означава реално използване в Общността.

56. Това тълкуване на изискването за „реално използване в Общността“ гарантира свободата на предприятията от всякакъв вид да избират между регистрацията на национална марка или на марка на Общността<sup>35</sup>. Марката на Общността и едновременното ѝ съществуване с националните марки са въведени с цел да се задоволят нуждите на всички участници на пазара, а не единствено на малките предприятия с дейност в една-единствена държава членка или на малка част от вътрешния пазар, нито пък само на големите предприятия с дейност на целия вътрешен пазар или на голяма част от него. Предоставената с марката на Общността защита трябва да бъде достъпна за всички видове предприятия, желаещи да защитят марките си на цялата територия на 27-те държави членки с цел да използват марката по начин, който им позволява да поддържат или придобият пазарен дял на съответния вътрешен пазар.

57. Считам, че в настоящия случай решението на националната юрисдикция по въпроса дали е изпълнено условието за реално използване по член 15, параграф 1 от Регламента не може да се основава единствено на преценка на случаите на използване на марката „ONEL“ в Нидерландия. Напротив, националната юрисдикция трябва да разгледа всички случаи на използването ѝ на вътрешния пазар, което, разбира се, включва и използването в Нидерландия, и да прецени всяко използване предвид конкретните особености на пазара и пазарния дял на притежателя на този пазар. Ако националната юрисдикция приеме например, че вътрешният пазар на обхванатите от „ONEL“ услуги е силно концентриран в Нидерландия и евентуално околностите ѝ, използването на марката единствено в Нидерландия ще може да натежи при преценката. Същевременно националната юрисдикция трябва да разшири анализа си, за да включи формите на използване, които може да не са релевантни при преценката на реалното използване на нидерландска национална марка и към които спада например използването на марката на Общността, чрез което услугите добиват стойностна от търговска гледна точка известност сред потенциалните потребители извън Нидерландия.

58. При извършването на тази преценка националната юрисдикция трябва да вземе предвид и обстоятелството, че фактите, които трябва да бъдат доказани и преценени, не са неизменни. Напротив, те може да се променят с времето, включително през петгодишния период след регистрацията на марката.

59. Ето защо считам, че реално използване в Общността по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламента е използването, което — след като се вземат предвид конкретните особености на съответния пазар — е достатъчно за поддържането или придобиването на дял от този пазар за обхванатите от марката на Общността стоки и услуги.

60. Не мисля, че за да стигна до този извод, трябва да съобразя в анализа си Съвместната декларация или Насоките за производството по възражение — документи, които очевидно не обвързват Съда. Според мен текстът на член 15, параграф 1 е достатъчно ясен, ако се разгледа предвид контекста, предмета и целта му. Във всички случаи изводът ми не изглежда в противоречие нито със Съвместната декларация, нито с Насоките за производството по възражение.

35 — Вж. съображение 6 от Регламента.

– Териториалният обхват на използване на марката на Общността и преобразуването ѝ в национална марка поради неизползване

61. Накрая, противно на твърденията на някои от представилите становища страни, считам, че моето тълкуване на член 15, параграф 1 от Регламента не поставя под въпрос *effet utile* на член 112, параграф 2, буква а) от същия регламент. Освен това член 112 няма решаващо значение за съпоставката на изискванията за реално използване на марките на Общността и за реално използване на националните марки.

62. Член 112 описва обстоятелствата, при които марка на Общността може да бъде преобразувана в национална марка. Преобразуването е изключено, когато „правата на притежателя[...] на марката на Общността са били прекратени поради неизползване“. Член 112, параграф 2, буква а) предвижда изключение от това правило, ако „в държавата членка, за която се иска преобразуването, марката на Общността [...] е била използвана по начин, който представлява реално използване по смисъла на законодателството на тази държава членка“.

63. Така неизползването се разглежда в контраст с реалното използване в Общността, от една страна, и с реалното използване на национална марка по смисъла на законодателството на съответната държава членка, от друга. Ако след като се вземат предвид всички други обстоятелства, използването в една-единствена държава членка представлява реално използване в Общността, няма да има основание за отмяна на марката и няма да възникне хипотеза на изключване на правото за преобразуване. При определени обстоятелства едно и също използване на марката ще отговаря както на условията за реално използване на марката на Общността, така и на условията за реално използване на националната марка. В такъв случай член 112 няма да се прилага. Обратно, ако националната юрисдикция прецени, че предвид всички обстоятелства по случая използването в една държава членка не е достатъчно, за да е налице реално използване в Общността, евентуално пак ще може марката на Общността да се преобразува в национална марка, като се приложи изключението по член 112, параграф 2, буква а).

### **Заключение**

64. С оглед на всички изложени съображения смятам, че Съдът трябва да отговори на поставения от *Gerechthof 's-Gravenhage* въпрос по следния начин:

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че i) използването на марката на Общността в една-единствена държава членка не винаги само по себе си е достатъчно, за да е налице реално използване на тази марка, но ii) след като се вземат предвид всички релевантни обстоятелства, е възможно използването на марката на Общността на територия, която съответства на територията на една-единствена държава членка, да представлява реално използване в Общността.

Реално използване в Общността по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 е използването, което — след като се вземат предвид конкретните особености на съответния пазар — е достатъчно за поддържането или придобиването на дял от този пазар за обхванатите от марката на Общността стоки и услуги.