



Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н Р. MENGOZZI
представено на 15 ноември 2012 година¹

Дело C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
срещу
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Испания))

„Марка на Общността — Нарушение — Понятие за трето лице“

1. С настоящото преюдициално запитване Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante поставя на Съда въпрос относно тълкуването на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността² (наричан по-нататък „Регламент № 207/2009“).

2. Въпросът, който Съдът следва да разреши, се отнася до определението за понятието „трето лице“, срещу което съгласно действащата нормативна уредба притежателят на марка на Общността може да предяви иск за нарушение на марката. По-специално ще трябва да се изясни дали в това понятие, съдържащо се в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, се включва и притежателят на по-късно регистрирана марка на Общността и дали в такъв случай притежателят на по-ранна марка на Общността, за да може да предяви иск за нарушение срещу притежателя на по-късната марка на Общността, трябва предварително да поиска от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) да обяви недействителността на по-късната марка на Общността.

3. Още в самото начало следва да се отбележи, че проблемът, намиращ се в основата на повдигнатия по настоящото дело въпрос, който — както ще бъде установено по-долу — е предмет и на оживени обсъждания в доктрината и съдебната практика в Испания, изобщо не е нов. Всъщност Съдът наскоро се произнесе по преюдициално запитване, отправено от същата юрисдикция, по аналогичен като цяло въпрос, свързан с тълкуването на Регламент № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността³. В моето заключение по това дело⁴ вече установих, че с оглед на значителните различия между производствата за регистрация на промишлен дизайн на Общността и на марка на Общността съображенията, развити във връзка

1 — Език на оригиналния текст: италиански.

2 — ОВ L 78, стр. 1.

3 — Вж. Решение от 16 февруари 2012 г. по дело Celaya Empananza y Galdos Internacional (C-488/10), с което Съдът се произнася по преюдициален въпрос, отправен от Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante относно тълкуването на понятието „трети лица“, съдържащо се в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70, наричан по-нататък „Регламент № 6/2002“).

4 — Вж. моето заключение по дело C-488/10, посочено в предходната бележка под линия и представено на 18 ноември 2011 г., и по-специално точки 20—23 от него.

с единия сектор, не могат автоматично да се приложат към другия. В анализа на повдигнатия от запитващата юрисдикция въпрос по настоящото дело считам за целесъобразно да се държи сметка за подхода, възприет от Съда в Решение по дело *Celaya*, без да се пренебрегват важните процесуални различия между сектора на марките и този на промишления дизайн.

I – Правна уредба

4. Съгласно съображение 7 от Регламент № 207/2009 регистрация на марка на Общността се отказва именно когато това е в противоречие с по-ранни права. Съгласно съображение 8 защитата, предоставена от марка на Общността, чиято цел е именно да гарантира марката като означение за произход, следва да е абсолютна при идентичност между марката и знака и между стоките или услугите, като посочената защита следва да се прилага също в случаи на сходство между марката и знака и между стоките или услугите. Освен това съгласно посоченото съображение понятието за сходство следва да се тълкува във връзка с вероятността от объркване.

5. Член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 посочва какви права се предоставят от марката на Общността на нейния притежател:

„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:

- a) 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;
- b) 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 използването на този знак без основателна причина извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката на Общността или ги уврежда“.

6. Член 54 от Регламент № 207/2009, озаглавен „Изгубване на права вследствие на търпимост“, предвижда, че когато притежател на марка на Общността, който е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Общността в Съюза, като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка поради основания, които черпи от по-ранната марка.

II – Обстоятелствата по делото, ход на главното производство и преюдициален въпрос

7. Fédération Cynologique Internationale, ищец в главното производство (наричано по-нататък „FCI“), е международно сдружение, създадено през 1911 г. в подкрепа на кинофилията, което притежава комбинирана марка на Общността № 4438751, заявена на 28 юни 2005 г. и регистрирана на 5 юли 2006 г. за някои услуги, попадащи в класове 35, 41, 42 и 44 по смисъла на Ницката спогодба от 15 юни 1957 г. относно класификацията на стоките и услугите за регистрация на марки. С информационна цел марката е възпроизведена по-долу:



8. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, ответник в главното производство (наричано по-нататък „FCIPPR“), е частно сдружение, учредено през 2004 г., което притежава три испански национални марки, регистрирани за някои стоки и услуги, попадащи в клас 16:

- национална словна марка № 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA — F.C.I.“, заявена на 23 септември 2004 г. и регистрирана на 20 юни 2005 г.,
- комбинирана марка № 2786697, „FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA“, заявена на 9 август 2007 г. и регистрирана на 12 март 2008 г.,
- комбинирана национална марка № 2818217, „FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.“, заявена на 11 февруари 2008 г. и регистрирана на 26 август 2008 г.

9. На 12 февруари 2009 г. FCIPPR иска от СХВП регистрация на възпроизведения по-долу знак като марка на Общността за някои стоки, попадащи в клас 16:



10. На 5 февруари 2010 г. FCI възразява срещу регистрацията на този знак като марка на Общността. Поради формална нередовност, свързана с неплащането на таксата за производството по това възражение, последното обаче е отхвърлено и поради това на 3 септември 2010 г. възпроизведеният в предходната точка знак е регистриран като марка на Общността под № 7597529.

11. На 18 юни 2010 г. FCI предявява пред запитващата юрисдикция иск за обявяване на недействителността на националните марки, посочени в точка 8, поради наличието на вероятност от объркване с неговата марка на Общността № 4438751, възпроизведена в точка 7, както и иск за нарушение на същата марка. В рамките на това производство FCIPPR оспорва наличието на вероятност от объркване между неговите национални марки и марка на Общността № 4438751, и предявява насрещен иск за отмяна на споменатата марка на Общността, като твърди, че същата е била регистрирана при условията на недобросъвестност и създава вероятност от объркване с неговата предходна национална марка № 2614806.

12. Впоследствие, на 18 ноември 2010 г., FCI иска от СХВП да отмени марка на Общността № 7597529, регистрирана по заявка на FCIPPR. Отчитайки висящото производство, което е в основата на настоящото преюдициално запитване, на 20 септември 2011 г. по искане на FCIPPR обаче СХВП спира воденото пред него производство.

13. Запитващата юрисдикция счита, че във висящото пред нея производство следва да се изясни дали изключителното право, което член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 предоставя на притежателя на марка на Общността, в случая на FCI, може да се противопостави на трето лице, което също притежава регистрирана впоследствие марка на Общността, като в случая това лице е FCIPPR, докато последната марка не бъде отменена.

14. В този контекст запитващата юрисдикция спира производството и поставя на Съда следния преюдициален въпрос:

„В рамките на спор относно нарушение на изключителното право на притежателя на марка на Общността, предвиденото в член 9, параграф 1 от [Регламент № 207/2009] право да се забрани използването на марката в процеса на търговия противопоставимо ли е на всяко трето лице, което използва предполагащ вероятност от объркване знак (поради сходство с марката на Общността и сходство между стоките или услугите), или обратно — от приложното поле на понятието „трето лице“ са изключени лицата, които използват предизвикващите объркване знаци, регистрирани в тяхна полза като марки на Общността, до заличаването на регистрацията на по-късните марки?“.

III – Производство пред Съда

15. Преюдициалното запитване постъпва в секретариата на Съда на 8 ноември 2011 г. Писмени становища представят FCI, FCIPPR, италианското и гръцкото правителство, както и Комисията. На заседанието, проведено на 3 октомври 2012 г., се явяват FCI, гръцкото правителство и Комисията.

IV – Правен анализ

A – По допустимостта на преюдициалното запитване

16. Следва предварително да се анализират доводите, приведени от FCI в неговото писмено становище и насочени към изключване на допустимостта на преюдициалното запитване. Преди всичко FCI твърди, че поставеният от запитващата юрисдикция въпрос не бил необходим за разрешаването на спора по главното производство. Искът за нарушение и искът за обявяване на недействителност, предявени от FCI в това производство, били насочени единствено срещу националните марки, притежавани от FCIPPR, а не срещу по-късната марка на Общността

№ 7597529, чиято регистрация е настъпила след предявяването на иска по главното производство. Освен това преюдициалният въпрос бил отправен служебно от запитващата юрисдикция, без на страните да е била предоставена възможност надлежно да изразят мнението си във връзка с него.

17. Що се отнася, на първо място, до релевантността на поставения от запитващата юрисдикция въпрос в главното производство, следва да се напомни, че съгласно постоянната съдебна практика въпросите, които са свързани с тълкуването на правото на Съюза и са поставени от националния съд в нормативната и фактическа рамка, която той определя съгласно своите правомощия и проверката на чиято точност не е задача на Съда, се ползват с презумпция за релевантност. Съдът може да откаже да се произнесе по отправеното от национална юрисдикция запитване само ако е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси⁵.

18. По настоящото дело няма нито едно обстоятелство, позволяващо да се приеме, че националният съд е формулирал хипотетичен проблем или че той няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство. Обратно, от определението за запитване се установява, че в главното производство FCI, от една страна, се оплаква от неправомерното използване на по-късната марка на Общността в писмени изявления, представени след нейната регистрация, а от друга страна, е поискало да се преустанови използването на всеки знак, за който е налице вероятност от объркване с по-ранната марка на Общността, като следователно в това искане попада и по-късната марка на Общността.

19. Що се отнася, на второ място, до обстоятелството, че запитващата юрисдикция е повдигнала служебно преюдициалния въпрос, достатъчно е да се напомни, че съгласно постоянната съдебна практика обстоятелството, че пред запитващата юрисдикция страните по главното производство не са изтъкнали проблем, свързан с правото на Съюза, не е пречка Съдът да бъде сезиран с подобен проблем. Като предвижда сезиране на Съда с преюдициално запитване, когато „такъв въпрос бъде повдигнат пред юрисдикция в държава членка“, член 267, втора и трета алинея ДФЕС не цели да сведе това сезиране единствено до случаите, в които някоя от страните по главното производство е поела инициативата да повдигне въпрос, свързан с тълкуването или валидността на правото на Съюза, а обхваща и случаите, в които такъв въпрос се повдига и от самата юрисдикция, която счита, че решение на Съда по него е „необходимо [...], за да бъде постановено нейното решение“⁶.

20. Според мен от изложените съображения е видно, че преюдициалният въпрос трябва да се обяви за допустим.

5 — В изобилната съдебна практика в този смисъл напоследък се открояват Решение от 22 февруари 2012 г. по дело Inter-Environnement Wallonie и Terre wallone (C-41/11, точка 35) и Решение от 29 март 2012 г. по дело SAG ELV Slovensko (C-599/10, точка 15 и цитираната съдебна практика).

6 — Решение от 16 юни 1981 г. по дело Salonia (126/80, Recueil, стр. 1563, точка 7) и Решение от 8 март 2012 г. по дело Huet (C-251/11, точка 23).

Б – По преюдициалния въпрос

1. Уводни бележки

21. Както споменах по-горе и както беше установено в моето заключение по дело *Celaya*⁷, повдигнатият от запитващата юрисдикция въпрос във връзка с определянето на субекта („трето лице“), срещу когото притежателят на марка може да предяви иск за нарушение, както и свързаният с него въпрос относно евентуалното наличие на съотношение на преюдициалност между иска за недействителност и иска за нарушение в случай на спор между притежателите на регистрирани марки, в момента са предмет на оживени дебати в доктрината и съдебната практика в Испания, макар да следва да се уточни, че подобни въпроси всъщност не са съвсем непознати за европейския правен пейзаж⁸.

22. Както посочва *Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante* в своето определение за запитване, всъщност в Испания в практиката на *Tribunal Supremo* в момента съществува определена насока, съгласно която в областта на марките — в приложение на т.нар. доктрина за „*inmunidad registral*“ — се приема, че ако за дадена марка съществува регистрация, последната действа като защита в случай на иск за нарушение, чието предявяване е възможно след установяване на недействителността на посочената марка, макар тя да е регистрирана по-късно от марката, на която се основава искът за нарушение. По същество съгласно изложената теза не е налице неправилен акт, докато предполагаемият нарушител използва собствена регистрирана марка, поради което е възможно иск за нарушение да бъде предявен едва след установяване на недействителността на по-късно регистрираната марка.

23. В посоченото по-горе Решение по дело *Celaya*⁹ Съдът, от който е поискано да се произнесе по аналогичен на повдигнатия по настоящото дело въпрос в сектора на промишления дизайн на Общността, се спира, в споменатия сектор, на подход, различен от този на т.нар. доктрина за „*inmunidad registral*“, и постановява, че правото да се забрани използването от трети лица на промишлен дизайн на Общността, предоставено с Регламент № 6/2002¹⁰, се разпростира по отношение на всяко трето лице, което използва промишлен дизайн, който не е различен, включително по отношение на третото лице — притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността. Поради това Съдът приема, че регистрацията на промишлен дизайн на Общността не предоставя на притежателя му „имунитет“ срещу иск за нарушение до момента на отмяна на неговия титул, и следователно по същество отрича съотношението на преюдициалност между иска за обявяване на недействителност и иска за нарушение в случай на сътолковение между регистрирани промишлени дизайни.

24. Впрочем вече посочих, че между сектора на промишления дизайн и този на марките са налице значителни разлики, които по-специално се отнасят до правилата и процедурите за регистрация на съответния титул за интелектуална собственост, както и че тези различия препятстват *автоматичното* приложение на съображенията и насоките в съдебната практика,

7 — Вж. по-горе точка 3, както и моето заключение по дело *Celaya* (посочено по-горе в бележка под линия 4, точка 19).

8 — Интересно е да се отбележи, че аналогичен на разглеждания по настоящото дело проблем възниква в Германия още в началото на миналия век, където става предмет на задълбочено обсъждане в най-висшите по онова време правораздавателни органи. По-конкретно, в първоначално възприетата насока в своята практика *Reichsgericht* приема, че не може да се счита за незаконосъобразно използването на регистрирана марка, докато тя не бъде заличена от регистъра на марките (в това отношение вж. Решение на *Reichsgericht* от 13 ноември 1906 г., II 155/06, RGZ 64, стр. 273 и сл., и по-специално стр. 275). Същият *Reichsgericht* обаче „опровергава“ впоследствие тази насока в съдебната практика с решение от 1927 г., в което този правораздавателен орган приема, че обективната неправиленост на използването на по-късно регистрирана марка произтича пряко от приоритетното право на притежателя на по-ранния знак (вж. *Reichsgericht*, Решение от 20 септември 1927 г., II 409/26, RGZ 118, стр. 76 и сл., и по-специално стр. 78 и 79).

9 — Посочено по-горе в бележка под линия 3.

10 — Посочено по-горе в бележка под линия 3.

свързани с единия сектор, към другия¹¹. Поради това според мен следва за отправна точка да се приеме анализът на процесуалните различия, съществуващи между двата сектора, след което да се прецени дали те действително обуславят възприемането на подход в сектора на марките, различен от подхода, възприет от Съда в сектора на промишления дизайн.

2. По различията между процедурите за регистрация на промишлени дизайни и на марки

25. В посоченото по-горе заключение, представено от мен по дело *Celaya*, отбелязвам, че основната разлика между правилата за регистрация на промишлени дизайни, от една страна, и на марки, от друга, се състои във факта, че за последните — но не и за промишлените дизайни — релевантната нормативна уредба предвижда значително по-сложен процес на регистрация, включващ *предварително* разглеждане от страна на СХВП, което би могло да се дефинира като разглеждане „по същество“, в рамките на което трети лица могат да представят становища или дори възражения срещу регистрацията на марката.

26. По-конкретно регистрацията на промишлен дизайн се осъществява почти автоматично в рамките на опростена процедура, включваща чисто формален контрол на заявката за регистрация от страна на СХВП¹². Регламент № 6/2002 не предвижда нито разглеждане по същество преди регистрацията, предназначено да установи спазването на изискванията за закрила¹³, нито каквато и да било форма на участие или възможност за представяне на възражения от страна на трети лица в хода на процедурата по регистрация. Въвеждането на подобен вид опростена процедура за регистрацията на промишлен дизайн цели да се ограничат до минимум формалностите и другите процесуални и административни тежести, както и разходите за заявителите, с цел регистрацията да стане достъпна за малките и средните предприятия, както и за отделните автори на дизайни¹⁴.

27. В сектора на марките обаче Регламент № 207/2009 предвижда определена форма на контрол „*ex ante*“, предшестваш регистрацията на марката на Общността, при който СХВП анализира заявката за регистрация и който не се ограничава единствено до формална проверка, а навлиза в същността на заявката, като разглежда евентуалното наличие на абсолютни или относителни основания за отказ на регистрация¹⁵. В хода на това производство, от една страна, третите лица имат възможност след публикуване на заявката за марка на Общността да изпратят на СХВП писмени бележки, посочващи мотивите, поради които регистрацията на марката трябва да бъде отказана служебно, по-специално при наличие на абсолютни основания за отказ на регистрация¹⁶. От друга страна, притежателите на по-ранни права разполагат с възможността да повдигнат възражение срещу регистрацията на въпросната марка, посочвайки относителни основания за отказ на регистрацията¹⁷.

11 — Вж. по-горе точка 3, както и моето заключение по дело *Celaya* (посочено по-горе в бележка под линия 4, точки 20—22).

12 — Процедурата за регистрация на промишлени дизайни е уредена в дял V (членове 45—50) от Регламент № 6/2002 (посочен по-горе в бележка под линия 3).

13 — Вж. съображение 18 от Регламент № 6/2002, посочен по-горе в бележка под линия 3. Следва също да се отбележи, че член 47 от споменатия регламент предвижда анализ, макар и ограничен, на някои „основания за отхвърляне на заявки за регистрация“.

14 — Вж. съображения 18 и 24 от Регламент № 6/2002, посочен по-горе в бележка под линия 3.

15 — Абсолютните основания за отказа на регистрация са предвидени в член 7 от Регламент № 207/2009 (вж. също член 37 от Регламента); относителните основания за отказа на регистрация са предвидени в член 8 от Регламент № 207/2009 (вж. също членове 40—42 от този регламент).

16 — Вж. член 4 от Регламент № 207/2009.

17 — Вж. членове 41 и 42 от Регламент № 207/2009. Вж. в тази връзка и разпоредбата на член 38 от Регламент № 207/2009, която предвижда процедура за „търсене“, в рамките на която се издирват предходните марки, които могат да се окажат в конфликт със заявената марка.

28. Поради това в сектора на марките положението на третите лица, и по-специално на притежателите на по-ранни права, е по-добре защитено, при това на съвсем начален етап от процедурата. Всъщност системата предоставя на тези субекти процесуални способности, с които те не разполагат в областта на промишлените дизайни. По-конкретно Регламент № 207/2009 дава на притежателя на по-ранната марка възможност да възрази предварително срещу регистрацията на по-късна марка, а тази възможност, обратно, не е осигурена на притежателя на промишлен дизайн поради съображенията за процесуална икономия, изложени в точка 26.

29. Посочените по-горе различия между процедурите по регистрация изискват регистрацията на марка, настъпила в резултат на сложна процедура, да се разглежда с по-голямо „внимание“ в сравнение с регистрацията на промишлен дизайн¹⁸. Поради това, в резултат от въвеждането на система за защита *ex ante* като очертаната в Регламент № 207/2009, рискът от злоупотреби или увреждане на по-ранни права при регистрацията на марки е значително по-малък, отколкото в сектора на промишления дизайн¹⁹. В този смисъл регистрацията на определен знак като марка на Общността след провеждането на такава процедура предоставя по-голяма степен на правна сигурност на притежателя за това, че неговата марка на Общността не уврежда по-ранни права.

30. Тези съображения обаче не означават, че в сектора на марките рискът от увреждащи по-ранните права регистрации е напълно изключен и че в този сектор е невъзможно възникването на ситуации, при които се регистрира марка на Общността, макар тя да може да увреди изключителното право, предоставено на притежателя на друга марка, регистрирана по-рано. Подобни случаи могат например да възникват, когато титулярът на по-ранната марка не е възразил срещу регистрацията на по-късната марка или, както в случая по главното производство, възражението е било безуспешно поради съображения извън анализа по същество, например от процесуално естество²⁰.

31. Поради това, макар и с по-малка вероятност, в сектора на марките също могат да се наблюдават случаи, при които, аналогично на случващото се в сектора на промишления дизайн, се регистрира марка на Общността, която може да застраши функцията по означаване на произхода на друга марка, регистрирана по-рано. Това е една от причините, поради които в сектора на марките, по аналогия впрочем с разпоредбите в сектора на промишления дизайн, Регламент № 207/2009 предвижда форми на защита, които биха могли да се дефинират като „*ex post*“, а именно искът за обявяване на недействителност и искът за нарушение, насочени съответно към освобождаване на системата от марки, които не е трябвало да се регистрират, или към овладяване на последиците от знаци, увреждащи по-ранна марка. Определям тези форми на защита като „*ex post*“, доколкото в случай на конфликт между регистрирани марки притежателят на по-ранната марка може да ги приложи след регистрацията на по-късната нарушаваща или увреждаща марка, за да защити собствената си марка, при това независимо от отправянето или изхода от евентуално възражение срещу регистрацията на по-късната марка, предмет на съответния иск.

18 — Вж. моето заключение по дело *Celaya* (посочено по-горе в бележка под линия 4, точка 23).

19 — Вж. моето заключение по дело *Celaya* (посочено по-горе в бележка под линия 4, точка 23). Следователно в резултат от въвеждането на подобна система в сектора на марките не намират приложение съображенията, развити в това заключение относно теоретичната възможност недобросъвестен нарушител, в случай че се признае преюдициалният характер на иска за установяване на недействителност по отношение на иска за нарушение, да прилага отлагателни техники чрез повторна регистрация на промишлени дизайни с незначителни различия, на теория включително и след отмяната на обжалвания по-късен промишлен дизайн, за да продължи да продава по същество идентична стока, вследствие на което системата и полезното действие на нормативната уредба на Съюза в областта на промишления дизайн могат да бъдат сериозно компрометирани (вж. точки 31—33 от моето заключение по дело *Celaya*). Всъщност подобни случаи не могат да възникнат в сектора на марките, тъй като в този род хипотези притежателят на по-ранната марка на Общността винаги има възможност *превантивно* да преустанови регистрацията на недобросъвестно заявената по-късна марка, като възрази срещу нейната регистрация по реда на член 41 от Регламент № 207/2009.

20 — Възможността да възникнат подобни положения се извежда впрочем и от член 53, параграф 1 и от член 57, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

32. В действителност именно тук според мен се крие същността на проблема, поставен за разглеждане в настоящия случай: наличието в сектора на марките на форма на защита „*ex ante*“ — изразяваща се във възможността притежателят на по-ранна марка да повдигне възражение срещу регистрацията на дадена марка, — която допълва формите на защита „*ex post*“, общи както за сектора на промишления дизайн, така и на марката, обуславя ли прилагането на по-различен по същността си подход от този на Съда в посоченото по-горе Решение по дело *Celaya*, свързан с изключването от понятието за трети лица по член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 на притежателя на по-късна, редовно регистрирана марка, докато тя не бъде отменена? Според мен отговорът на този въпрос е отрицателен, както ще изясня по-подробно в останалото част от настоящото изложение.

3. По преюдициалния въпрос

33. С отправения въпрос запитващата юрисдикция иска от Съда тълкуване на понятието „трето лице“, съдържащо се в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, като изясни дали по силата на тази разпоредба притежателят на регистрирана марка на Общността може направо да предяви иск за нарушение срещу притежателя на регистрирана по-късно марка на Общността, или може да направи това едва след като бъде установена недействителността на по-късната марка на Общността.

34. В своето определение запитващата юрисдикция излага съображения от текстуален, систематичен, логически и функционален порядък в полза на тълкуване на разглежданата разпоредба в съответствие с възприетото от Съда в посоченото по-горе Решение по дело *Celaya* във връзка с промишлените дизайни, съгласно което притежателят на регистрирана марка на Общността може да забрани на *всяко* трето лице използването на знак, попадащ в категориите по член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент № 207/2009, независимо дали впоследствие знакът е регистриран или не от третото лице като марка на Общността. В подкрепа на този подход се обявяват FCI, Комисията и гръцкото и италианското правителство.

35. Все пак запитващата юрисдикция сочи, че член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 би могъл също да се тълкува, в съответствие с насоката в испанската съдебна практика в приложение на посочената доктрина за „*inmunidad registral*“²¹, в смисъл, че не допуска притежателят на по-ранна марка на Общността да забрани използването на марка, регистрирана по-късно, докато същата не бъде обявена за недействителна. Това второ възможно тълкуване се основавало на принципа „*qui iure suo utitur, neminem laedit*“, съгласно който упражняването на собствено право, в настоящия случай на правото на ползване, произтичащо от регистрацията на по-късната марка на Общността, не вреди никому. Единствено FCIPPR поддържа тази позиция, като по-специално изтъква необходимостта от защита на изключителното право, предоставено от регистрацията на марката в приложение на принципа на правна сигурност.

36. Следователно, също както по делото *Celaya*, е налице положение, при което, каквото и решение да бъде избрано, титулт за интелектуална собственост, в настоящия случай регистрираната марка, в крайна сметка не предоставя пълна и абсолютна защита на своя притежател²².

37. Всъщност от гледна точка на по-ранната марка, ако се приеме, че нейният притежател може да предяви иск за нарушение срещу притежателя на по-късно регистрирана марка, това разрешение би довело до отслабване на степента на защита, гарантирана на притежателя на по-късната марка, на когото би могло да бъде забранено да я използва въпреки редовната ѝ регистрация. Обратно, от гледна точка на по-късната марка, ако се приеме, че установяването

21 — Вж. по-горе, точка 22.

22 — Вж. моето заключение по делото *Celaya*, посочено по-горе в бележка под линия 4, точка 30.

на нейната недействителност е предпоставка за иска за нарушение, предявен за защита на по-ранната марка, осигурената от последната защита би се оказала отслабена, доколкото регистрацията ѝ не би гарантирала на нейния притежател *изключителното* право да я използва, предоставено му от член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, поне до отмяната на по-късната идентична или сходна марка.

38. В първия случай би се отдало предимство на *ius excludendi* на притежателя на по-ранната марка, т.е. на правото на трети лица да бъде забранено използването без тяхно съгласие на знака, от който се състои тази марка, пред *ius utendi* на притежателя на по-късната марка, т.е. пред правото да се използва знакът, от който се състои марката²³. Във втория случай уравниовете на двете права би довело до точно противоположния резултат. Както в случая на промишлените дизайни, изборът на едното или другото тълкуване се свежда следователно до едното от две по принцип равностойни права.

39. Ето защо при избора на правото, на което да се отдаде предимство, измежду правата, предоставени от двете конфликтни марки, по-ранната и по-късната, според мен не може да не се държи сметка за един основен принцип, който е в основата на системата за защита, въведена в областта на марките, и който е общопризнат основен принцип в областта на правото на интелектуална собственост като цяло, а именно *принципът на приоритет*, по силата на който по-ранното изключително право, в случая свързано с по-рано регистрираната марка на Общността, има предимство пред възникнали по-късно права, в случая свързани с регистрираните по-късно марки на Общността²⁴. Всъщност, както основателно отбелязва Европейската комисия в своето становище, а по аналогия с установеното от Съда в областта на промишления дизайн с Решение по дело *Celaya*²⁵, разпоредбите на Регламент № 207/2009 не могат да не се тълкуват с оглед на този основен принцип в областта на марките, който намира израз в конкретни разпоредби на самия Регламент № 207/2009²⁶, а също и в разпоредби на други нормативни актове в областта на марките, било на Съюза²⁷, било международни²⁸.

23 — Член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, както впрочем и член 5, 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), противно на някои национални правни системи като испанската, както и на Регламент № 6/2002, се ограничават да предвиди, че марката на Общността предоставя на своя притежател „изключителни права“, като единствено уточнява съдържанието на това изключително право, посочвайки възможността на трети лица да се наложи забрана за използване в процеса на търговия на знаците, упоменати в букви а), б) и в) от него. В доктрината обаче е установено, че това „изключително право“ се отнася не само до отрицателното правомощие, закрепено изрично в правната норма — *ius excludendi* — изразяващо се в правото да се наложи на трети лица забрана за използване на идентичен или сходен знак, но и в положителни правомощия, т.е. в правото този знак да се използва, или *ius utendi*, което може да се упражни евентуално и чрез предоставянето на лицензия за ползване на марката. Впрочем съществуването на това позитивно по характера си право е присъщо на притежаваната марка. Действително, както посочва генералният адвокат Jacobs в точки 33 и 34 от своето заключение, представено на 20 септември 2001 г. по дело *Hölterhoff* (C-2/00, Recueil, стр. I-4187), приключило с решение от 14 май 2002 г., стопанският субект регистрира марка преди всички не за да възпрепятства използването ѝ от трети лица, а за да я използва самият той. Освен това правото на ползване е основен и съществен елемент от правото на собственост, а следователно и от правото на интелектуална собственост.

24 — По принцип собствеността върху марка се определя от датата на подаване на заявката за нейната регистрация (в това отношение вж. член 8, параграф 2 и член 27 от Регламент № 207/2009). По-конкретни параметри за определянето на приоритета са посочени и в точка 57 от заключението на генералния адвокат Trstenjak по дело *Budějovický Budvar* (C-482/09, Сборник, стр. I-8701), приключило с решение от 22 септември 2011 г., както и в точка 54 от заключението на генералния адвокат Jääskinen по делото *Génesis sguo generales* и др. (C-190/10), приключило с решение от 22 март 2012 г.

25 — Вж. точки 39 и 40 от това решение, посочено по-горе в бележка под линия 3.

26 — Вж. например съображение 7, както и член 8, раздели 2, 3 и 4 от дял III (членове 29–35), а също и членове 41, 42, 53 и 54 от Регламента.

27 — Вж. например член 4, параграфи 1, 2, 3 и 4, член 5, член 6, параграф 2, член 9, член 11, параграф 4 и член 14 от Директива 2008/95/ЕО (посочена по-горе в бележка под линия 23).

28 — Вж. например член 4 (А) 1 и (В) от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Сборник договори на Организацията на обединените нации, том 828, № 11851, стр. 305). Френският текст на тази конвенция е достъпен на следния адрес: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

40. По-специално от Регламент № 207/2009 следва, от една страна, че единствено знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин и могат да изпълняват основната функция на марката, а именно да отличават стоките и услугите на дадено предприятие от тези на други предприятия, могат да представляват марки на Общността и по този начин да получат съответна защита, която се придобива чрез регистрация, а от друга страна, че предоставената от марката на Общността защита трябва да е *абсолютна* по отношение на идентичните или сходни знаци, за които има вероятност от объркване²⁹. Тази абсолютна защита, предоставена на марката, не зависи от това дали знаците, за които има вероятност от объркване, са били регистрирани като марки на Общността или не.

41. Следователно в случай на конфликт между две регистрирани марки на Общността в резултат от прилагането на принципа на приоритет според мен е възможно, от една страна, да се предположи, че регистрираната по-рано марка отговаря на изискванията за получаване на общностна защита преди тази, която е регистрираната впоследствие, и от друга страна, да се обвърже обхватът на защитата, гарантирана на по-късната марка на Общността, с липсата на предходни права, които да влизат в разрез с нея. Поради това в случай на конфликт между регистрирани марки на Общността защитата, която Регламент № 207/2009 предоставя на по-късната марка на Общността, ще бъде обоснована единствено ако нейният притежател е в състояние да докаже, че по-ранната марка не отговаря на някое от изискванията за предоставяне на защита³⁰ или че между марките няма конфликт³¹.

42. Тези съображения нямат връзка с обстоятелството, че в производството по регистрация на марки на Общността, за разлика от това за регистрация на промишлени дизайни на Общността, не се предвижда възможност трети лица да повдигат възражения срещу регистрацията на по-късната марка. Въсъщност, както бе посочено в точки 30 и 31, въпреки че наличието на подобен контрол „*ex ante*“ предоставя на притежателя на регистрираната впоследствие марка по-голяма степен на правна сигурност и ограничава риска, в сравнение със сектора на промишления дизайн, от регистрацията на марки, увреждащи по-рано придобити права, регистрацията на определен знак като марка на Общността не представлява абсолютна гаранция, че този знак не уврежда изключителното право, предоставено по силата на регистрирана по-рано марка. Процесуалните различия между сектора на промишления дизайн и сектора на марките, макар и релевантни, според мен не могат да обосноват тълкуване на въпросната правна норма, което да не е в съответствие с принципа за приоритет³².

43. Освен това, в случай че притежателят на по-ранната марка предприеме действия в защита на своя титул срещу знак, който уврежда притежаваните от него права, макар и този знак да е редовно регистрирана по-късна марка, е необходимо създадената с Регламент № 207/2009 система да му гарантира възможност да поиска и получи забрана за използването на подобна

29 — Вж. съображения 7 и 8 и членове 4 и 6 от Регламент № 207/2009.

30 — Притежателят на по-късната марка може да направи това с искане за обявяване на недействителността на по-ранната марка, подадено до СХВП, или с насрещен иск до съда, пред който е призован като ответник по иск за нарушение на марка.

31 — Притежателят на по-късната марка може да направи това пред съда, пред който е призован като ответник по иск за нарушение на марка.

32 — Разбира се, би могло евентуално да се възрази, че както неподаването, така и отхвърлянето на възражение поради проблеми от процесуално естество като този по делото пред запитващата юрисдикция (неплащане на таксата за възражение) се дължат на известна „небрежност“ на притежателя на по-ранната марка, който не е упражнил или е упражнил зле правото да повдигне възражение, предоставено му с Регламент № 207/2009. Поради това, за разлика от сектора на промишления дизайн, в сектора на марките притежателят на по-ранната марка може да се счита за поне частично отговорен за настъпилата регистрация на по-късната марка, а оттам и за създаването се положение на правна несигурност. Следователно тази съвместна отговорност би могла да се „санкционира“ със задължението най-напред да се установи недействителността на по-късната марка, след което да се предяви иск за нарушение с цел защита на по-ранната марка. На това евентуално възражение ще отговоря обаче, на първо място, че невинаги липсата на подадено възражение се дължи на небрежността на притежателя на по-ранната марка. Биха могли да съществуват например случаи, при които вероятността от объркване между две марки се установява едва след конкретното използване на по-късния знак, и следователно едва в момента, когато двата конфликтни знака съществуват съвместно на пазара. На второ място, при всички положения приемам, че неупражняването или неправилното упражняване на правомощието за възражение не е в състояние да постави под съмнение прилагането на основен принцип в областта на марките като този за приоритет, съгласно който по-ранното право преодолява по-късното.

увреждаща марка възможно най-бързо, доколкото присъствието на пазара на такава марка може да накърни основната функция на по-ранната марка³³. Впрочем, ясно е, че колкото по-дълго двете конфликтни марки съществуват съвместно на пазара, толкова по-тежка ще е потенциалната или реална вреда за по-ранната марка.

44. В това отношение е важно да се отбележи, че Съдът вече е имал повод неколкостранно да изясни, че абсолютната защита, осигурена на марката от изключителното право, предоставено с релевантната нормативна уредба на нейния притежател, цели именно да му позволи да защити своите конкретни интереси като притежател на марката, тоест да гарантира, че марката ще може да изпълни собствените си функции³⁴. Член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 според мен може да се тълкува единствено в насоката, указана от тази постоянна съдебна практика.

45. В допълнение, както основателно отбелязва Комисията, да се постави упражняването на правото на иск за нарушение в зависимост от установяването на недействителността на по-късната марка би означавало да се създаде риск от непропорционално забавяне на производството във връзка с нарушение, доколкото освен решението на СХВП в това отношение, което на свой ред се постановява след осъществяването на двустепенен вътрешноадминистративен контрол, има риск притежателят на по-ранната марка на Общността да трябва да изчака резултата от евентуалното обжалване пред Общия съд, а евентуално и пред Съда³⁵. Поради това съвместното съществуване на пазара на по-ранната и на увреждащата марка би могло да продължи няколко години, съпътствано от сериозни вреди за притежателя на по-ранната марка.

46. Освен това при всички положения позицията на притежателя на по-късната марка според мен се ползва със защита срещу евентуална злоупотреба с иска за нарушение от страна на притежателя на по-ранна марка, доколкото той има възможност да се защитава пред съда за марките на Общността, пред който може да се позовава на евентуалното отхвърляне по същество на възражението от страна на СХВП³⁶, както и да предяви насрещен иск за отмяна или обявяване на недействителността на по-ранната марка, на която се основава искът за нарушение³⁷. Впрочем, както бе отбелязано в точки 40 и 41, обхватът на защитата на неговия титул е обвързан от самото начало с липсата на предходни права, които са в разрез с него.

33 — А именно, както бе посочено по-горе в точка 40, да гарантира на потребителя или на крайния ползвател какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му позволява да отличи тази стока или услуга от други стоки или услуги с различен произход, без да е възможно да ги обърка. В тази насока в изобилната съдебна практика напоследък се откроява Решение от 15 март 2012 г. по съединени дела Strigl и Securvita (C-90/11 и C-91/11, точка 30).

34 — Вж. по аналогия, във връзка с член 5, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, отменена и заменена с Директива 2008/95/ЕО, посочено по-горе в бележка под линия 23), Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal (C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58) и Решение от 19 юли 2012 г. по дело Pie Optiek и др. (C-376/11, точка 46 и цитираната съдебна практика). Необходимо е също да се отбележи, че съгласно цитираната съдебна практика сред тези функции следва да се посочи не само цитираната в точка 40 по-горе и в предходната бележка под линия, но и другите функции на марката, като по-специално функцията да гарантира качеството на стоката или услугата, или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама.

35 — В тази връзка вж. дял VII от Регламент № 207/2009, и по-специално член 58, член 64, параграф 3 и член 65.

36 — Действително решението, с което СХВП отхвърля възражението по същество, няма да обвързва националния съд. Все пак то няма как да не представлява, съобразно различните национални процесуални норми, „доказателство със значителна стойност“ за липсата на нарушение. Впрочем преценката дали е налице нарушение, която следва да направи националният съд, макар да използва същите критерии, на които се основава преценката на СХВП в рамките на възражението, като се има предвид съответствието на хипотезите, уредени с член 8, параграф 1, букви а) и б) и параграф 5, от една страна, и в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент № 207/2009, от друга страна, не е напълно идентична с нея. Тази преценка всъщност се отличава, поради това че при преценката за наличието на нарушение сравнението между разглежданите знаци и свързаните с тях стоки, за които те се използват, е конкретно и се основава на анализ „ex post“ на реалното положение при тяхното използване на пазара, а не както в производството по възражение — на анализ „ex ante“, който сам по себе си е ориентиран към бъдещето, абстрактен е и се основава главно на обстоятелствата, изложени в заявките за регистрация.

37 — Вж. член 96, буква г) и член 100 от Регламент № 207/2009.

47. По мое мнение от предходните съображения следва, че единствено тълкуване на понятието „трето лице“, съдържащо се в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, което да е в съответствие с принципа на приоритет и да включва *всяко* трето лице, включително и третото лице — притежател на по-късна марка на Общността, е в състояние да гарантира целта за абсолютна защита на марките на Общността, преследвана от Регламент № 207/2009.

48. Впрочем в допълнение на изложените по-горе съображения съществуват и други текстуални и систематични съображения, които според мен подкрепят предложеното по-горе тълкуване на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

49. Всъщност от гледна точка на самия текст следва да се отбележи, че макар Регламент № 207/2009 да не съдържа никаква изрична разпоредба относно възможността притежателят на регистрирана по-рано марка на Общността да предяви иск за нарушение срещу притежателя на друга марка на Общността, регистрирана впоследствие, текстът на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 предоставя на притежателя на регистрирана марка на Общността изключително право да я използва и да забрани на „всяко трето лице“, независимо дали третото лице е притежател или не на по-късно регистрирана марка на Общността, използването без негово съгласие на знак, увреждащ марката му³⁸. Според мен има основание да се приеме, че ако бе искал да въведе принципна защита за притежателите на по-късно регистрирани марки, законодателят щеше да го е направил по изричен начин в правната норма.

50. От гледна точка на систематичното тълкуване следва по-нататък да се отбележи, че нито една разпоредба на Регламент № 207/2009 не предвижда евентуален имунитет в полза на трето лице — притежател на по-късна марка, от забраната, предвидена в член 9, параграф 1 от същия регламент³⁹, макар че той въвежда някои ограничения на изключителното право, предоставено на притежателя на регистрирана марка⁴⁰. В това отношение особено значение има член 54 от Регламент № 207/2009. От тази разпоредба всъщност следва, че единствено при наличие на предвидените в нея изисквания (търпимост по отношение на използването в продължение на пет последователни години) исковете за недействителност и нарушение на притежателя на по-ранната марка на Общността спрямо притежателя на друга по-късна марка на Общността се преклутират. По аргумент за противното би могло да се направи извод, че в отсъствието на тези изисквания притежателят на по-ранна марка може да предяви иск за нарушение срещу притежателя на по-късно регистрирана марка на Общността.

51. Член 54 от Регламент № 207/2009 е релевантен в тази връзка и от гледна точка на систематичното тълкуване на Регламента. От направеното в този член разграничение между искането за обявяване на недействителност на по-късната марка и възражението срещу нейното използване може да се направи извод, че Регламент № 207/2009 счита иска за недействителност и иска за нарушение за два отделни иска, като не предвижда никакво съотношение на преюдициалност между тях⁴¹.

38 — В тази връзка ще отбележа, че италианският и немският текст на Регламент № 207/2009 говорят общо за „terzi“ и „Dritten“, а текстовете на френски, английски и испански език са още по-категорични, като отнасят забраната към всяко трето лице, доколкото в тези текстове се говори съответно за „tout tiers“, „all third parties“ и за „cualquier tercero“.

39 — Евентуален имунитет от този вид според мен не може да се изведе, както поддържа в своето становище FCIPPR, от разпоредбата на член 6 от Регламент № 207/2009, съгласно която марката на Общността се придобива чрез регистрация. Всъщност и тази разпоредба, както и всички останали разпоредби на Регламент № 207/2009, трябва да се тълкува с оглед на принципа на приоритет (вж. по-горе, точка 39).

40 — По-специално, освен член 54 от Регламент № 207/2009, анализиран по-нататък в текста, могат да се цитират и член 12 от същия регламент, който предвижда известни ограничения на правото на притежателя да забранява на трети лица да използват в процеса на търговия марката на Общността, както и член 13 от Регламент № 207/2009, който предвижда, че предоставеното от марката на Общността право не позволява на нейния притежател да забрани използването ѝ за стоки, които са били пуснати на пазара в Общността под тази марка от него или с негово съгласие.

41 — Както основателно отбелязва Комисията, други разпоредби от Регламент № 207/2009, например член 1, параграф 2 и член 110, закрепват изрично разграничението между двата иска.

52. Всъщност както в областта на промишления дизайн на Общността, така и в сектора на марките Регламент № 207/2009 прави ясно разграничение между двата вида искове, които се различават по предмета, последиците и целта си. От една страна, член 96 от Регламент № 207/2009 поверява на националните съдилища за марките на Общността изключителната компетентност да разрешават споровете в областта на нарушенията. От друга страна, във връзка с исковете за обявяване на недействителност на марките Регламент № 207/2009 се спира на централизираното им разглеждане от СХВП, въпреки че също както в областта на промишления дизайн този принцип е смекчен от възможността съдилищата за марките да разглеждат насрещни искове за обявяване на недействителност на регистрирана марка на Общността, предявени в производството по иск за нарушение. Няма данни законодателят да е имал намерението да постави упражняването на единия иск в зависимост от предварителното или едновременно упражняване на другия⁴².

53. Ще допълня, че предложеното тълкуване на понятието за „трето лице“, съдържащо се в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, не повдига особени проблеми във връзка с разпределянето на компетенциите между съдилищата за марките на Общността и СХВП. Всъщност, макар да е вярно, както вече установих в сектора на промишления дизайн⁴³, че и в сектора на марките има възможност правното положение на последващата марка да остане неопределено, в случай че притежателят на по-ранната марка на Общността, чийто иск за нарушение срещу притежателя на по-късната марка на Общността е бил уважен, не предяви иск за обявяване на нейната недействителност, все пак според мен съображенията, поради които приемам, че тази правна несигурност не може да се окаже решаваща за тълкуването на понятието „трето лице“, срещу което притежателят на промишлен дизайн⁴⁴ може да предяви иск за нарушение, могат да се приложат със съответни промени в сектора на марките⁴⁵. За сметка на това считам, че алтернативното тълкуване, доколкото съгласно посоченото в точки 43 и 45 би застрашило ефективността на иска за нарушение, би създавало риск от увреждане на системата за защита, предвидена с Регламент № 207/2009.

54. С оглед на изложеното по-горе поставеният от запитващата юрисдикция въпрос според мен трябва да се разреши, като се приеме, че член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че в спор относно нарушение на изключителното право, предоставено от марка на Общността, правото да се забрани на трети лица да използват тази марка се отнася за всяко трето лице, включително за притежателя на регистрирана по-късно марка на Общността.

42 — Следва да се отбележи в тази връзка, че член 100, параграф 7 от Регламент № 207/2009 гласи, че съдът за марките на Общността, сезиран с насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност, може да спре производството по искане на притежателя на марката на Общността и след изслушване на другите страни да покани ответника да предяви иск за отмяна или за обявяване на недействителност пред СХВП. Тази правна норма обаче, на първо място, предоставя само *възможност* на съда да спре производството, на второ място, цели да избегне противоречивите решения относно недействителността на по-ранната марка, и на трето място, при всички положения се отнася изключително до евентуалната недействителност на по-ранната марка, на която се основава искът за нарушение, а не до евентуалната законосъобразност на по-късната регистрация на знака, по повод на който е предявен искът за нарушение.

43 — Вж. моето заключение по дело *Celaya* (посочено по-горе в бележка под линия 4, точки 39—44).

44 — В точки 39—44 от моето заключение по дело *Celaya*, посочено по-горе в бележка под линия 4, установих, от една страна, че има слаба вероятност притежателят на по-късния титул да го използва след отмяната му в производство по иск за нарушение, и от друга страна, че и в случай на използване на този титул, който е все още ваалиден, тъй като не е обявен за недействителен, в нарушение спрямо трето лице, последното разполага с възможността с насрещен иск да поиска обявяване на неговата недействителност.

45 — Действително, в хипотезата на уважен иск за нарушение, предявен срещу притежателя на по-късно регистрирана марка на Общността след отхвърляне на възражение по същество, основано на същата по-ранна марка на Общността, на която се основава искът за нарушение, би съществувало евентуално противоречие между решението на СХВП в производството по възражение и решението на съда за марките. Все пак настъпването на тази хипотеза ми се струва по-скоро слабо вероятно, като се има предвид посоченото в бележка под линия 36 естество на „доказателство със значителна стойност“ относно липсата на нарушение, което решението на СХВП би трябвало да притежава в националното производство. В допълнение, подобно противоречие би могло евентуално да се обоснове с оглед на различната насоченост на производството по възражение и на преценката относно нарушението, отново посочени в бележка под линия 36.

55. За да се даде възможно най-пълнен отговор на запитващата юрисдикция, считам за уместно да отбележа, че ако Съдът приеме предложеното от мен в предходната точка тълкуване на понятието за „трето лице“, съдържащо се в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, това тълкуване би трябвало непременно да обхване и третото лице, притежател на по-късна марка, регистрирана в държава членка, без значение какво е съдържанието на релевантните национални разпоредби.

56. Освен че няма да е логично и последователно с изложеното по-горе, едно различно тълкуване би застрашило полезното действие на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, доколкото би дало възможност чрез регистрацията на знак на национално равнище да се ограничи защитата, предоставена на притежателя на по-ранната марка на Общността от разпоредбите на Регламент № 207/2009. Освен това едно по-различно тълкуване според мен би влязло в разрез с принципа за единния характер на марката⁴⁶, доколкото притежателят на по-ранната марка на Общността би получил различна защита в различните държави членки в зависимост от това дали националното право му предоставя или не възможност да предприеме действия срещу нарушителя, без предварително да е била отменена последващата национална марка, която накърнява неговите права.

57. В същия смисъл считам за уместно, накрая, да отбележа, че съгласно изискванията за еднакво тълкуване на правото на Съюза, потвърждавани непрестанно от Съда⁴⁷, тълкуването на понятието за „трето лице“, съдържащо се в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, няма как да не се отнася за съответното понятие по член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, чието съдържание носи същия смисъл⁴⁸.

V – Заключение

58. С оглед на изложените съображения предлагам на Съда да даде следния отговор на поставения от Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante преюдициален въпрос:

„Член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че в спор относно нарушение на изключителното право, предоставено от марка на Общността, правото да се забрани на трети лица да използват тази марка се отнася за всяко трето лице, което използва знак, за който е налице вероятност от объркване, включително за трето лице — притежател на регистрирана по-късно марка на Общността“.

46 — Вж. съображение 3 и член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

47 — Вж. по-специално Решение от 16 юли 2009 г. по дело Hadadi (C-168/08, Сборник, стр. I-6871, точка 38), Решение от 21 октомври 2010 г. по дело Padawan (C-467/08, Сборник, стр. I-10055, точка 32) и Решение от 16 юни 2011 г. по дело Omejs (C-536/09, Сборник, стр. I-5367, точка 19).

48 — Съдът впрочем тълкува неколкократно член 9 от Регламент № 207/2009 успоредно със съответната разпоредба от Директива 2008/95 или, преди това, на Директива 89/104. Вж. Решение от 22 септември 2011 г. по дело Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, Сборник, стр. I-8625, точка 38 и цитираната съдебна практика).