



## Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
Г-Н Р. CRUZ VILLALÓN  
представено на 12 септември 2013 година<sup>1</sup>

Дело C-409/12

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH**  
срещу  
**Pfahnl Backmittel GmbH**

(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Patent- und Markensenat (Австрия))

„Марки — Член 12, параграф 2, буква а) — Директива 2008/95/ЕО — Основания за отмяна — Марка, която се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката, за която е регистрирана — Обективни и субективни условия за отмяната — Определяне на съответните потребители за целите на преценката — Бездействие на притежателя на марката — Наличие на алтернативни наименования — Липса на указание от страна на посредниците относно съществуването на марката“

1. Марките не само доминират нашата икономическа система и поведението ни като купувачи. Незабележимо, но необратимо, те са поставили печата си и върху езика ни. При това някои марки до такава степен са повлияли на представата ни за определен предмет, че самите те са се превърнали в синоним за назоваване на предмета в речниковия фонд<sup>2</sup>.

2. Трансформацията на значението на една марка не е безпроблемно за притежателя ѝ. Съгласно член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95/ЕО<sup>3</sup> (наричана по-нататък: „Директивата“), ако вследствие на действията и/или бездействието на своя притежател марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката, за която е регистрирана, тя подлежи на отмяна. В настоящото дело Съдът има възможност да разясни допълнително условията за това основание за отмяна. Поставят се по-конкретно въпросите за кои потребители марката трябва да се превърне в наименование на стоката, кога е налице релевантно бездействие и дали съществуването на равностойни алтернативни наименования за стоката представлява условие за отмяната на марката. Докато Съдът е разглеждал подробно тематиката на първия посочен въпрос в Решението по дело *Björnekulla Frukthindustrier*<sup>4</sup>, а по втория въпрос за първи път е взел отношение в Решението по дело *Levi Strauss*<sup>5</sup>, по отношение на третия преюдициален въпрос той навлиза на далеч в нова територия.

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 — Например в немския език „Föhl“ (Deutsches Patent- und Markenamt (Германско патентно ведомство), регистрационен номер 739154) или „Heroin“ (Zeichenrolle des Reichspatentamts (Свितък на патентното ведомство на Райха), номер 31650). След 30 септември 1950 г. последното наименование вече не е защитено. *De Ridder M., Heroin — Vom Arzneimittel zur Droge*, Campus, Frankfurt/Main, 2000, р. 63, 64. За примери на френски език вж. заключението на генералния адвокат Léger, представено по дело *Björnekulla Frukthindustrier*, Решение от 29 април 2004 г. (C-371/02, Recueil, стр. I-5791, точка 50).

3 — 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).

4 — Решение от 29 април 2004 г. по дело *Björnekulla Frukthindustrier* (C-371/02, Recueil, стр. I-5791).

5 — Решение от 27 април 2006 г. по дело *Levi Strauss* (C-145/05, Recueil, стр. I-3703, точка 34).

3. Въпросите се поставят в рамките на правен спор относно действителността на марката „Kornspitz“ между притежателя на марката Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (наричано по-нататък „Backaldrin“) и неговия конкурент Pfahnl Backmittel GmbH (наричано по-нататък: „Pfahnl“). Макар донякъде да може да се приеме, че за потребителите марката се е превърнала в родово наименование за вид хлебче, за хлебопроизводителите това не е така.

## I – Правна уредба

### A – Право на Съюза

4. Член 2 от Директивата<sup>6</sup> определя кои знаци могат да се използват като марка:

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци са способни да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

5. Логично член 3, параграф 1 от Директивата посочва:

„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

[...]

б) марки, които са лишени от отличителен характер;

[...]

г) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;“.

6. Член 12, параграф 2, буква а) от Директивата гласи следното:

„2. Без да се засяга параграф 1, марката подлежи на отмяна когато след датата, на която е регистрирана:

а) вследствие на действията или бездействието на притежателя, марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока или услуга, за които е регистрирана;“.

### Б – Национално право

7. Член 33b, параграф 1 от австрийския Markenschutzgesetz (Закон за закрила на марките, наричан по-нататък: „MSchG“), който транспонира член 12, параграф 2, буква а) от Директивата предвижда:

„Всеки може да поиска заличаването на марка, когато след датата, на която е регистрирана, вследствие на действията и/или на бездействието на своя притежател марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката или услугата, за които тя е регистрирана“.

<sup>6</sup> — Посочена в бележка под линия 3 по-горе.

## II – Фактите и главното производство

8. Backaldrin е притежател на австрийската словна марка „KORNSPITZ“ (№ 108 725), която е регистрирана с приоритет от 13 декември 1984 г. в клас 30 от Ницската класификация<sup>7</sup> за хлебни изделия, сладкарски изделия, включително подготвени за печене продукти, както и служещи за производството на такива изделия суровини и междинни продукти (например брашно и кори). Настоящото производство се отнася само за регистрацията на марката за (готови) хлебни изделия, не и за тази за суровини и междинни продукти.

9. Backaldrin произвежда предварително подготвена смеска за печене с марката „Kornspitz“, състояща се от различни сортове брашно и зърно, ленено семе и сол, с която снабдява предимно хлебопроизводители. Те добавят вода, мляко и мая, оформят и пекат готовото хлебче, което и те, и снабдяваните от тях магазини за хранителни стоки продават с разрешението на Backaldrin под наименованието „Kornspitz“.

10. Запитващата юрисдикция установява, че произведеното от хлебопроизводителите крайно изделие се характеризира с типичен вкус и типична форма. Страните спорят по въпроса доколко са еднакви хлебчетата. Backaldrin твърди, че чрез използването на определена рецепта, вследствие на провеждани обучения и неизключителната лицензия, предоставяна на хлебопроизводителите за използването на марката, може да гарантира, че произвежданите хлебчета са еднакви и с еднаква форма, без добавяне на други съставки извън споменатите в предходната точка. От друга страна, Pfahnl твърди, че хлебопроизводителите са свободни при приготвянето на хлебчето и не са контролирани от Backaldrin, което водело до силни различия във формата и добавените съставки в крайното изделие.

11. Продаването под марката „Kornspitz“ хлебче е широко известно на крайните потребители в Австрия и може да се купи навсякъде: според посоченото от Backaldrin, то снабдява със смеската за печене 1 200 от 1 500-те австрийски хлебопроизводители, както и голям брой чуждестранни такива.

12. Според констатации на предходната инстанция, които Backaldrin оспорва в рамките на производството по обжалване, преобладаващата част от крайните потребители считат, че с наименованието „Kornspitz“ се обозначават определен вид хлебчета, а не се указва произхода на хлебчетата от точно определено предприятие. За разлика от това на конкурентите и на хлебопроизводителите е известно, че „Kornspitz“ е марка.

13. Според констатациите на запитващата юрисдикция снабдяваните от Backaldrin хлебопроизводители обичайно не уточняват пред клиентите си, че хлебчето, предмет на спора, се произвежда от смеска за печене, получавана от Backaldrin.

14. Самото Backaldrin предприема маркетингови и рекламни дейности по отношение на марката си. Във връзка със защитата на марката запитващата юрисдикция установява, че няма релевантен брой нарушения на правото му на марка от страна на трети лица. Съгласно констатациите на отдела по отмяна, само в четири случая Backaldrin не е действало или е действало със закъснение срещу хлебопроизводители, които са продавали изделие под името „Kornspitz“, без да са го произвели от смеската за печене на Backaldrin.

15. Pfahnl твърди, че Backaldrin е наблюдавало пазара не заради неправомерното използване на неговата марка. Според Pfahnl наименованието „Kornspitz“ е включено в 40-ото издание на Österreichisches Wörterbuch (Речник на австрийския език) и в списъка на Уикипедия на думите, типични за австрийския немски език. Напротив, Backaldrin изтъква като аргумент, че на

<sup>7</sup> — Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., с изменения.

хлебопроизводителите са предоставени на разположение рекламни материали, от време на време им е било напомняно за марката чрез изписване на знака „<sup>®</sup>“ или на словния елемент „Kornspitz“ и в никой речник не се посочва думата, без да се уточни, че има качеството на марка. Освен това според Backaldrin именно потребителите в градските райони с големи хлебопроизводители и техни филиали знаели, че хлебните изделия не се произвеждат на място.

### III – Преюдициалното запитване и производството пред Съда

16. На основание на член 33b, параграф 1 от MSchG, на 14 май 2010 г. Pfahnl подава молба за заличаване на марката „Kornspitz“ както за хлебни изделия, така и за съответните готови смеси за печене. На 26 юли 2011 г. отделът по отмяна към австрийското патентно ведомство постановява заличаването на регистрацията на марката за всички посочени стоки. Backaldrin обжалва това решение пред запитващата юрисдикция.

17. Pfahnl обосновава искането си с обстоятелството, че сред производители, потребители и търговци понятието „Kornspitz“ се е превърнало в наименование на хлебче от черно брашно, което е заострено в двата края. Поради това знакът вече не можел да отличава изделията на Backaldrin от тези на други производители.

18. Във връзка с регистрацията на марката за сурови и междинни изделия Backaldrin възразява, че заличаването ѝ е изключено дори само поради факта, че хлебопроизводители и търговци на хранителни стоки продължавали да възприемат израза „Kornspitz“ като марка. По отношение на регистрацията на марката за крайните изделия Backaldrin оспорва твърдението, че хлебопроизводители, търговци на хранителни стоки или потребители разбирали марката като родово наименование. Backaldrin отбелязва, че дори и потребителите да не възприемали дадено понятие като марка, се изключвало превръщането му в родово наименование, тъй като хлебопроизводителите и търговците на хранителни стоки го възприемат като притежаващо качествата на марка. Освен това според Backaldrin било изключено да се заличи марката, тъй като били налице алтернативни начини за назоваване на хлебчето, каквито са „Knusperspitz“, „Kerni“, „Bio Urkornweckerl“, „Kornstange“, „Kornweckerl“ или „Alpenspitz“. В допълнение, необоснованото заличаване на регистрацията на марката щяло да бъде посегателство срещу правото на собственост на Backaldrin, което е закриляно като основно право.

19. За да изследва въпроса дали спорната марка се е превърнала в обичайно търговско наименование по отношение на различните стоки, за които марката е регистрирана в преюдициалното си запитване Oberster Patent- und Markensenat (Върховен административен състав, компетентен да разглежда някои спорове в областта на патентите и марките) прави разграничение между тези стоки. Той подчертава, че що се отнася до регистрацията на марката за сурови и междинни изделия, пазарът на продукта се състои предимно от хлебопроизводители и търговци на хранителни стоки, които са наясно, че означението притежава качествата на марка. Поради това заличаването на марката било изключено и решението на отдела по отмяна към австрийското Патентно ведомство следвало да се измени, без да е необходимо да се отправя преюдициално запитване.

20. Що се отнася обаче до регистрацията на марката за „хлебни изделия“ и „сладкарски изделия“, пазарът на продукта се състои преди всичко от крайни потребители. Според оспорваните от Backaldrin констатации на предходната инстанция, тези потребители считали „Kornspitz“ за наименование на определен род хлебни изделия. Въз основа на практиката на Съда не може да се заключи дали може да се приеме, че марката се е превърнала в родово наименование, ако потребителите наистина разбират знака като родово наименование, но случаят не е такъв за търговците и посредниците. В доктрината на немски език и в австрийската съдебна практика се отхвърля този извод.

21. Запитващата юрисдикция е на мнение, че от практиката на Съда може да се заключи, че разбирането на посредниците е релевантно само ако влияе върху решението на потребителите да закупят изделието. Според тази юрисдикция в настоящия случай обаче хлебопроизводителите не биха имали интерес да указват, че използват смеска за печене, а не работят „по традиционния начин“. Поради това знанието на хлебопроизводителите не се отразявало върху решението на потребителя за закупуване. Ако обаче, следвайки това разбиране, решаваща роля се даде само на потребителя, именно марки, ползващи се с успех ще са по-силно заплашени от отмяна. Запитващата юрисдикция изтъква, че освен това посредством заличаването на марката за хлебчето, ще се заплаши марката за смеската за печене, тъй като загубата на марката за хлебчето ще доведе до това, че тогава и конкурентите ще могат да обозначават предварително подготвена смеска за печене с надпис „за хлебчета Kornspitz“. Според същата юрисдикция е спорно дали това е съвместимо със закрилата на интелектуалната собственост като основно право.

22. По-нататък, запитващата юрисдикция си задава въпроса дали на Backaldrin може да се вмени релевантно бездействие. Според нея бездействието или колебанието да се предприемат действия в четири случая на нарушаване на правото на марка не може да е причина за превръщането на марката в родово наименование. Запитващата юрисдикция счита обаче, че е спорно дали Backaldrin е можело да изисква от хлебопроизводителите поддържане на марката или е трябвало само да я представя по-интензивно като указание за произход.

23. Накрая, запитващата юрисдикция посочва, че независимо от това австрийската съдебна практика разглежда като подлежаща на отмяна поради съображения от общ интерес марката, която все още се възприема от търговците като такава, ако крайните потребители я възприемат като обичайно търговско наименование на стоката, след като в търговията няма алтернативно наименование за тази стока. В този смисъл в търговията съществувала необходимост от свободното използване на наименованието.

24. С оглед на изложените съображения на 11 юли 2012 г. Oberster Patent- und Markensenat спира производството по делото и на основание на член 267 ДФЕС отправя следните преюдициални въпроси до Съда на Европейския съюз:

1. Превръща ли се дадена марка „в обичайно търговско наименование на стока или услуга“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95/ЕО (наричана по-нататък: „Директивата за марките“), когато
  - а. въпреки че търговците знаят, че тази марка представлява указание за произход, по правило не разгласяват това обстоятелство пред крайните потребители, и
  - б. (също) поради тази причина крайните потребители повече не възприемат марката като указание за произход, а като обичайно търговско наименование за стоките или услугите, за които е регистрирана марката?
2. Налице ли е „бездействие“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95/ЕО, в случай че притежателят на марката остава пасивен, независимо че търговците не указват на клиентите си, че става въпрос за регистрирана марка?
3. Следва ли марка, която вследствие на действията или бездействията на нейния притежател се е превърнала в обичайно търговско наименование за крайните потребители, но не и за търговците, да бъде отменена тогава и само тогава, когато на крайните потребители се налага да използват това наименование, тъй като не съществуват равностойни негови алтернативи?



25. Backaldrin, Pfahnl, Федерална република Германия, Френската република, Италианската република и Комисията представят писмени становища.

26. В съдебното заседание на 29 май 2013 г. са изслушани Backaldrin, Pfahnl, Федерална република Германия и Комисията.

#### IV – Правен анализ

##### A – Предварителни бележки

27. Както често се случва в областта на правото относно марките, ключът за отговора на поставените от запитващата юрисдикция въпроси се намира във функцията, която изпълнява защитата на дадена марка. Както е видно от съображение 11 от Директивата и от постоянната практика на Съда, основна функция на защитата на марката е т.нар. „функция на марката като указание за произход“: марката дава възможност на потребителя или на крайния купувач да идентифицира произхода на обозначената стока<sup>8</sup> и да я отличи от стока с друг произход<sup>9</sup>. При това не е необходимо потребителят да трябва да може да идентифицира „физическия“ производител на стоката, т.е. точно предприятието, което е произвело стоката<sup>10</sup>. Това не би съответствало на реалността на съвременното стопанство, характеризиращо се с разпределение на труда, в което изделията се произвеждат по лицензия в сложни производствени вериги. По-скоро марката гарантира, че стоката се произвежда под контрола на едно предприятие, т.е. на притежателя на марката<sup>11</sup>.

28. Ако обаче марката следва на първо място да направи възможно определянето на произхода на една стока, така че да може да се установи предприятието, което контролира производството, тогава е напълно логично, че съгласно член 2 от Директивата като марка могат да се използват само такива знаци, които са способни да отличават стоките на едно предприятие от тези на други предприятия. Знаци, които не притежават такъв отличителен характер, не могат да бъдат регистрирани<sup>12</sup>. Подобен отличителен характер нямат например знаци, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика като наименование на самата стока. Съгласно член 3, параграф 1, буква г) от Директивата те не се регистрират<sup>13</sup>. Член 3 от Директивата се отнася до случаи, в които марката още отначало не изпълнява функцията си на указание за произход. Същевременно обаче знак, който едва след регистрирането му като марка се е превърнал в обичайно родово наименование и повече не се възприема от съответните потребители като указание за произход, също не притежава отличителен характер. Член 12, параграф 2, буква а) от Директивата предвижда, че такива марки се отменят при определени условия<sup>14</sup>.

8 — Разбира се марките може да обозначават и услуги. Тъй като настоящият случай обаче се отнася за стоки, за улеснение ще се използва само израза „стоки“.

9 — Решение от 22 септември 2011 г. по дело Budějovický Budvar (C-482/09, Сборник, стр. I-8701, точка 71), Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell (C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 22) и Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28).

10 — Моето заключение, представено по дело Martin y Paz (C-661/11, точка 75).

11 — Решение по дело Canon (посочено по-горе в бележка под линия 9, точка 28), Решение от 17 октомври 1990 г. по дело HAG II (C-10/89, Recueil, стр. I-3711, точки 13 и 14).

12 — Член 3 параграф 1 буква б) от Директивата.

13 — Вж. Решение по дело Merz & Krell (посочено в бележка под линия 9 по-горе, точки 28 и 31), Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, представено по дело Merz & Krell (посочено в бележка под линия 9, точка 40).

14 — Решение по дело Björnekulla Fruktindustrier (посочено в бележка под линия 4 по-горе, точка 22).

29. Посочените разпоредби представляват единна обща уредба, която трябва да се тълкува в нейния контекст. При това освен съдебната практика относно Директивата и относно отменената от нея Директива 89/104/ЕИО<sup>15</sup> трябва да се има предвид и съдебната практика във връзка с Регламента относно марката на Общността, който съдържа подобни разпоредби<sup>16</sup>.

30. Макар отмяната на марката, която се е превърнала в родово наименование, да намира убедителна обосновка чрез отпадането на функцията на марката като указание за произход, не трябва да се забравя, че отмяната представлява тежка последица за притежателите на марката — много по-тежка в сравнение с нерегистрирането на родово наименование като марка в началото на техния икономически живот. Навлизането на една марка в говоримия език като понятие за самата стока в крайна сметка илюстрира успеха на тежката, често дългогодишна работа на притежателя на марката, чийто продукт в очите на останалите се е превърнал в символ на самия продуктов вид. В много случаи притежателят на марката е създал именно този продуктов вид, който понастоящем се обозначава с неговата марка, едва след въвеждането на особено иновативен продукт.

31. В този смисъл законодателят е трябвало да направи задълбочено претегляне на интересите. При това е следвало да се отчита, че от една страна, трябва да се съобрази интересът на обществото и на конкуренцията от свободното използване на едно понятие, което за съответните потребители вече не е свързано с произхода и чието монополизиране принуждава конкурентите да го избягват, понякога в полза на изкуствено изглеждаща алтернатива. От друга страна, при претеглянето на интересите е трябвало да се съобразява и интересът на собствениците, чиито марки освен това се закрият като интелектуална собственост съгласно член 17, параграф 2 от Хартата на основните права и член 1 от Първи допълнителен протокол към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи<sup>17</sup>. При направеното претегляне на интересите законодателят е стигнал до резултат, според който превръщането на марката в обичайно търговско наименование на стока може да се противопостави на притежателя на марката само в случай че това се дължи на действия или бездействие на притежателя на марката<sup>18</sup>.

32. Във връзка с това член 12, параграф 2, буква а) от Директивата предвижда като обективен елемент от фактическия състав марката да се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката или услугата, за които е регистрирана. Като субективен елемент от фактическия състав разпоредбата съдържа условие превръщането да е вследствие на действията или бездействието на притежателя на марката.

33. Настоящото производство дава повод на Съда допълнително да изясни тези две условия. Първият и третият преюдициален въпрос се отнасят до обективния елемент от фактическия състав, който ще разгледам първо; вторият въпрос, от своя страна, се отнася до субективния елемент от фактическия състав.

15 — Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

16 — Вж. член 4, член 7, параграф 1, буква г) и член 51 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1). Съответни разпоредби съдържа и Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

17 — ЕСПЧ, Решение от 11 януари 2007 г. по дело Anheuser-Busch с/у Португалия (жалба № 73049/01).

18 — Решение по дело Levi Strauss (посочено по-горе в бележка под линия 5, точка 19).

Б – Обективният елемент от фактическия състав (първи и трети преюдициален въпрос)

1. Първи преюдициален въпрос

34. С първия преюдициален въпрос запитващата юрисдикция иска да установи кои са съответните потребители, за които марката следва да се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока, за да е налице обективният елемент от фактическия състав и марката да е заплашена от отмяна съгласно член 12, параграф 2, буква а) от Директивата. По-конкретно запитващата юрисдикция пита дали е достатъчно в този смисъл, ако крайните потребители повече не възприемат наименованието като указание за произход, но търговците все още го възприемат като такова, но по правило не разгласяват това обстоятелство пред крайните потребители.

35. Backaldrin, Федерална република Германия, Френската република и Комисията са на мнение, че в случаи като настоящия както потребителите, така и търговските посредници следва да се разглеждат като съответни потребители. Според Pfahnl и Италианската република в настоящия случай следва да се имат предвид само потребителите.

а) Съобразяване на функцията за гарантиране на качеството

36. Преди обаче да разгледам въпроса относно съответните потребители, трябва да се спра на един от изтъкнатите от Backaldrin и Федерална република Германия във връзка с това аргументи.

37. Backaldrin и Федерална република Германия поддържат становището, че при проверката дали е налице трансформация на възприемането на марката в обичайно търговско наименование не трябва да се изследва само функцията на марката като указание за произход, а и функцията ѝ да гарантира качеството на дадена стока, т.е. дали разглежданите съответни потребители свързват с разпространявания под марката продукт конкретни характеристики и непроменящо се качество.

38. В съдебното заседание Комисията отхвърля това становище. Според нея, ако в рамките на член 12, параграф 2, буква а) от Директивата следва да се вземат предвид всички функции на марката, отмяната би била изключена и разпоредбата не би имала приложно поле. Комисията подчертава, че не загубата на марката, а съответната реакция на потребителя трябва да бъде последицата от структурирането на производствения процес по начин, вследствие на който лицензополучателят да има свобода в производството.

39. Безспорно е, че извън вече споменатата им основна функция на указание за произход<sup>19</sup> марките изпълняват редица други функции<sup>20</sup>. Съдът е пояснявал в практиката си, че притежателят на марката може да се позове на изключителното си право по член 5, параграф 1, буква а) от Директивата не само при засягане на функцията на марката като указание за произхода, но и при засягане на функцията ѝ да гарантира качеството на стоката или функциите ѝ, свързани с комуникации, инвестиции или реклама<sup>21</sup>. Досега Съдът не се е произнасял по въпроса дали тези функции играят роля и когато трябва да се прецени дали един знак се е превърнал в родово наименование.

19 — Точка 27 от настоящото заключение.

20 — Вж. само заключението, представено от генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело Arsenal Football Club, Решение от 12 ноември 2002 г. (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 46).

21 — Решение от 22 септември 2011 г. по дело Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, Сборник, стр. I-8625, точка 38), Решение от 23 март 2010 г. по дело Google Франция и Google (C-236/08-C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точка 77), Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др. (C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58), вж. *Cornish W. e. a., Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 7 ed., 2010, p. 658—661.*



40. За тази преценка е без значение функцията на марката да гарантира определено качество на стоката.

41. Това следва на първо място от правилното разбиране на самата функция на марката да гарантира определено качество. Марката позволява на едно предприятие да инвестира в качеството на продукта си. Именно чрез марката потребителят може да идентифицира отговорното за производството на стоката предприятие и въз основата на опита си да възнагради чрез закупуване на продукта производителите на по-висококачествените стоки и да накаже чрез пренебрегване производителите на по-нискокачествените<sup>22</sup>. В този смисъл марката служи като знак за непроменящи се характеристики на продукта<sup>23</sup>.

42. Следователно функцията на марката да гарантира определено качество изисква марката да изпълнява функцията си на указание за произход. В този смисъл генерален адвокат Jacobs правилно констатира, че марките, „по силата на функцията им на указание за произход, представляват важни материални блага, които включват и репутацията на предприятието (или на едно от неговите специални изделия)“<sup>24</sup>. Тя защитава очакванията на потребителя към продукта на едно предприятие, а не към понятие, възприемано от потребителя като родово наименование. Ако марката вече не изпълнява функцията си на указание за произход, защото се е превърнала в родово наименование за съответната стока, тя не може да изпълнява и функцията си да гарантира качество.

43. Както правилно посочва Комисията, ако, напротив, при преценката относно трансформацията на една марка в родово наименование се съобразява и функцията ѝ да гарантира определено качество, т.е. да се отрече подобна трансформация на марките, които са загубили функцията си на указания за произход, но са запазили функцията си да гарантират определено качество, член 12, параграф 2, буква а) от Директивата не би могъл никога да бъде приложен.

44. Всъщност именно потребителите свързват първо с всяко родово наименование (а не само с марките) определени непроменящи се характеристики. Кроасан във формата на франзела или без съответния вкус не би бил кроасан. Маса с вертикален плот не би била маса.

45. На второ място, функцията на марката да гарантира качеството защитава не очакването за особено високо качество, а само очакването за определено качество. Потребителят може да свързва марката „А“ с превъзходни продукти, марка „Б“ — с по-нискокачествени продукти, марка „В“ — с продукти с променящо се качество<sup>25</sup>. В този контекст изглежда напълно неясно кога следва да отпадне функцията на марката да гарантира качеството, ако е изолирана от функцията ѝ на указание за произход.

46. Поради това най-напред следва да се потвърди, че при трансформацията на една марка в родово наименование следва да се има предвид само функцията на марката като указание за произход.

22 — Jehoram T. e. a., *European Trademark Law*, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010, p. 12, 13.

23 — Fezer K.-H., *Markenrecht*, C.H. Beck, München, 4 ed., 2009, Въведение, точка 8.

24 — Заключение на генералния адвокат Jacobs, представено по дело *Parfums Christian Dior*, Решение от 4 ноември 1997 г. (C-337/95, *Rescueit*, стр. I-6013, точка 39) (курсивът е мой).

25 — Относно различаващия се от този въпрос по отношение на предвидените в правото относно марките санкции за силно променящи се качества на един продукт вж. (в американското право) *Hennig-Bodewig F.*, *Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht*, GRUR Int. 1985, 445.

б) Съответни потребители

47. На основата на функцията на марката като указание за произход сега трябва да се изясни кои са съответните потребители в рамките на член 12, параграф 2, буква а) от Директивата, за да се прецени дали марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на дадена стока.

48. Съдът е разглеждал този въпрос в Решение по дело *Vjörnekulla*. В правния спор в основата на делото става дума за марка за консервирани краставички, която според допитвания наистина се е превърнала в родово наименование за потребителите, но не и за търговците на хранителни стоки, столовете за хранене и заведенията за бързо хранене.

49. Съдът прави граматическо, систематично и телеологично тълкуване в съответствие с действащата към онзи момент, по същество еднаква с член 12, параграф 2, буква а) от Директивата разпоредба на член 12, параграф 2, буква а) от Директива 89/104/ЕИО. Той установява, че целият процес на предлагане на пазара има за цел придобиване на стоката от потребители и крайни купувачи. Според Съда ролята на посредниците е както да идентифицират и подложат на предварителна преценка търсенето на тази стока, така и да засилят или насочат това търсене. В съответствие с това Съдът правилно посочва, „че когато в разпространението сред потребителите или крайните купувачи на обхваната от регистрирана марка стока се включват посредници, кръгът от потребителите, чието разбиране следва да се вземе предвид при преценката на въпроса дали тази марка се е превърнала в обичайно търговско наименование, се състои от всички потребители или крайни купувачи, и според характеристиките на пазара на съответната стока, от всички търговци, участващи в разпространението на стоката“<sup>26</sup>.

50. Въз основа на тази съдебна практика участниците правят различни изводи за настоящото дело. Според *Backaldrin*, Федерална република Германия, Френската република и Комисията съгласно признаците на пазара на съответната стока хлебопроизводителите са част от съответните потребители в настоящия случай. При това Френската република и Комисията считат за решаващо обстоятелството, че хлебопроизводителите вземат участие в процеса на вземане на решението на клиентите за избор. Френската република обръща внимание, че хлебопроизводителите имали още по-силно влияние върху решението на потребителите за закупуване, тъй като съзнателно премълчавали пред тях, че става дума за марка. Федерална република Германия излага като аргумент преработвателния процес на хлебопроизводителите. Комисията добавя, че влиянието на посредниците е толкова по-голямо, в каквато степен те въздействали на продукта. *Backaldrin* изтъква като аргумент, че мнението на търговците имало голямо значение при продукти, които се предлагат на крайните потребители неупаковани и с почти никаква възможност за указване, че продуктите са защитени с марка. Според *Backaldrin* по принцип марката се превръща в просто обичайно търговско наименование само ако съвсем незначителна част от участващите съответни потребители свързва със знака представа за произход.

51. *Pfahnl* и Италианската република, напротив, защитават становището, че в настоящото дело хлебопроизводителите не били част от съответните потребители. *Pfahnl* изтъква, че хлебопроизводителите нямали влияние върху решението на потребителите за закупуване, а последните избирали хлебчетата самостоятелно и без консултации. Освен това според него хлебопроизводителите не били посредници, а произвеждали продукта, като улеснявали работата си чрез използване на смеска за печене. Италианската република счита, че било без значение мнението на хлебопроизводителите, тъй като тяхното разбиране, че става дума за марка не оказвало влияние върху решението на крайните потребители да закупят стоката.

26 — Решение по дело *Vjörnekulla Fruktindustrier* (посочено по-горе в бележка под линия 4, точки 24 и 26).

52. Съгласно посочената по-горе съдебна практика, чиято линия споделям, при преценката дали дадена марка се е превърнала в родово наименование следва да се има предвид разбирането преди всичко на потребителите и „в съответствие с характеристиките на пазара“, също на участващите в разпространението на стоката търговци. Поради това се поставя въпросът за кои характеристики на пазара става дума.

53. Текстът на член 12, параграф 2, буква а) от Директивата, на който генералният адвокат Léger прави подробно тълкуване по дело *Björnekulla Fruktindustrier*<sup>27</sup>, не дава указание в тази посока.

54. Макар от контекста на уредбата да може да се извлекат аргументи в полза на тезата, че централно място при преценката трябва да се даде на крайния потребител, няма окончателни насоки по въпроса при наличието на какви характеристики търговците също представляват част от съответните потребители.

55. След гореизложеното, в рамките на систематичното тълкуване следва да се има предвид, че член 3, параграф 1, буква г) от Директивата не допуска регистрирането на „марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика“. Тази пречка пред регистрацията — специален случай на липсващ отличителен характер (член 3, параграф 1, буква б) от Директивата) — може да бъде преодоляна съгласно член 3, параграф 3 с придобиването на отличителен характер.

56. Текстът на член 3, параграф 1, буква г) от Директивата („говорим език“ или „обичайна и постоянна търговска практика“) като че ли класифицира понятието като родово наименование, когато то се възприема като такова от потребителите или от търговците<sup>28</sup>. Това би бил аргумент в полза на обстоятелството, че при преценката на трансформацията на едно понятие в родово наименование по принцип би било достатъчно, ако потребителите считат, че е налице промяната в значението. В подкрепа на тази теза е и обстоятелството, че при анализа на въпроса относно отличителния характер Съдът многократно посочва, че трябва да се има предвид мнението на потребителя, т.е. нормално информиран, внимателен и осведомен средностатистически потребител<sup>29</sup>. Намират се обаче примери, в които Съдът включва търговците сред засегнатите съответни потребители<sup>30</sup>.

57. Следователно целта на уредбата е релевантна за определяне на характеристиките на пазара, при наличието на които и участващите в разпространението на стоката търговци трябва да се имат предвид, за да се прецени превърнала ли се е марката в родово наименование.

58. Както вече констатирах, основната функция на марката е функцията ѝ като указание за произход. При продажбата на дадена стока марката дава сведения за произхода на продукта. Следователно, както езикът като цяло, така и марката е част от комуникационен процес — в конкретния случай между продавача и купувача. Този комуникационен процес постига целения с него успех, а марката изпълнява функцията, обосноваваща нейното съществуване, само докато

27 — Заключение на генералния адвокат Léger, представено по дело *Björnekulla Fruktindustrier* (посочено по-горе в бележка под линия 2, точки 29—43).

28 — При все това генералният адвокат Léger приема, че от формулировките и практиката на Отдела по марките може да се направи изводът, че следва да се взема предвид както мнението на средностатистическия потребител, така и мнението на участващите в търговското разпространение на стоката икономически оператори. Заключение на генералния адвокат Léger, представено по дело *Björnekulla Fruktindustrier* (посочено в бележка под линия 2 по-горе, точки 57—60).

29 — Решение от 6 май 2003 г. по дело *Libertel* (C-104/01, Recueil, стр. I-3793, точки 45 и 46), Решение от 12 февруари 2004 г. по дело *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точка 76), Решение от 12 февруари 2004 г. по дело *Henkel* (C-218/01, Recueil, стр. I-1725, точка 50), Решение от 21 октомври 2004 г. по дело *СХВП/Егро Möbelwerk* (C-64/02 P, Recueil, стр. I-10031, точка 43), Решение от 4 май 1999 г. по дело *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779, точка 53); Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, представено по дело *Merz & Krell* (посочено по-горе в бележка под линия 9, точка 44); Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, представено по дело *Levi Strauss* (посочено по-горе в бележка под линия 5, точка 23).

30 — Решение по дело *Windsurfing Chiemsee* (посочено по-горе в бележка под линия 29, точка 29).

двете комуникиращи си страни „разбират“ марката, т.е. наясно са и с нейната функция на указание за произход. Ако едната от двете групи възприема марката като родово наименование, неуспешно е и предаването на информацията, която е трябвало да се изпрати чрез марката. Следователно за изпълнението на обективния елемент от фактическия състав по член 12, параграф 2, буква а) от Директивата по принцип е достатъчно, ако потребителите възприемат една марка като родово наименование. Това има предвид Съдът, когато установява, че като цяло „възприятието на крайните потребители или купувачи има определяща роля“, тъй като процесът на предлагане на пазара има за цел придобиване на стоката<sup>31</sup>.

59. От този комуникационен процес между продавача и купувача лесно се извеждат и характеристиките, които трябва да има пазарът, за да бъде посредникът релевантен за преценката на родовата характеристика на една марка. Наистина марката може да продължи да изпълнява функцията си на указание за произход въпреки незнанието на купувача, че става дума за марка, в случаите, когато посредникът има определящо влияние върху решението на купувача да закупи съответната стока и по този начин неговото знание относно функцията на марката като указание за произход води до успех в комуникационния процес. Такъв е случаят, когато на съответния пазар посредникът обичайно дава консултации, които са определящи за вземането на решение за закупуване, или дори когато посредникът взема сам, вместо потребителя, решението да се закупи съответната стока, както е например при фармацевтите и лекарите относно медикаментите, за които задължително се изисква рецепта<sup>32</sup>.

60. В настоящия случай не е налице подобно определящо влияние върху решението за закупуване. Клиентите на дадена пекарна вземат решение да купуват, без за това да са необходими консултации или въобще без всякакво влияние върху тяхното решение.

61. Не следва друго и от обстоятелството, че чрез придобиването на определени смески за печене хлебопроизводителите определят в някаква степен решението на клиентите. С придобиването на смеска за печене не се оказва влияние върху придобиването на готовото хлебче. То е различен продукт, произвежда се от пекаря от предварително подготвена смеска за печене и се предлага на клиента в съответствие с дадена лицензия.

62. Решението на хлебопроизводителите за тяхното собствено предлагане и непредоставянето на информация на техните клиенти, че наименованието на едно хлебче е марка, също не представляват определящо влияние върху решението на потребителя да закупи това хлебче. В съответствие с изложеното по-горе, за да е налице подобно влияние, следва да е изпълнено условието хлебопроизводителите да съблюдават функцията на марката като указание за произход, т.е. те да влияят върху решението за покупка в процеса по покупко-продажба, протичащ между продавача и потребителя. В настоящия случай обаче самите хлебопроизводители произвеждат готовия продукт само с лицензия. Поради това те са от страната на производителите, а не на потребителите. Ограничението на предлаганата продуктова палитра и непредоставянето на информация, че става дума за марка, наистина влияят фактически върху решението на потребителя да закупи изделието, като по този начин обаче хлебопроизводителите не оказват влияние върху това решение за закупуване в полза на купувача, а по-скоро в полза на продавача.

31 — Решение по дело *Björnekulla Fruktindustrier* (посочено в бележка под линия 4 по-горе, точка 24).

32 — Така, като се съобразява обаче член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, Решение от 26 април 2007 г. по дело *Alcon/CXВП* (C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569, точка 56). Вж. също и заключението на генералния адвокат Kokott, представено по дело *Alcon/CXВП* (точки 48—52).



63. Европейското право в областта на марките в никакъв случай не е изключение, като постановява, че при преценката дали една марка е станала родово понятие следва да се държи сметка за съответни потребители. В Съединените американски щати съдия Learned Hand отдавна е постановил, че е релевантно разбирането на потребителя за съответната дума<sup>33</sup>. При преценка на въпроса дали една марка се е превърнала в родово наименование Съдът на Андската общност приема за релевантно разбирането на потребителя, тъй като според него той е „целевият обект на предоставяната с марката закрила“<sup>34</sup>.

64. Австрийският Oberster Gerichtshof, напротив — и след Решението на Съда по дело Björnekulla Fruktindustrier — счита, че следва да се направи „обхватно изследване на разбирането на всички влизаци в съприкосновение с марката съответни потребители“, които освен крайните потребители включват още производителите и търговците. Като аргумент в подкрепа на това виждане се посочва също, че крайните потребители донякъде са склонни да употребяват марки като родови наименования<sup>35</sup>.

65. Не намирам този аргумент за убедителен. Макар потребителите често да употребяват марките като родово наименование, те по правило знаят, че става дума за марка, което не е достатъчно, за да е изпълнен обективният елемент от фактическия състав за отмяната. Случаи, в които потребителят по никакъв начин не възприема, че става дума за марка, са относително редки. Ако обаче има такъв случай, марката вече не изпълнява функцията си на указание за произход. Не е ясно защо в подобен случай настъпването на трансформация на една марка в родово наименование, т.е. обективният елемент от фактическия състав за отмяната, е трябвало да бъде изкуствено утежнен, като към съответните потребители се приобщава и група, която е особено наясно с марката. Подобно изискване не може да се обоснове и със закрилата като основно право на правото на собственост на притежателя на марката. Тази закрила вече е взета предвид вследствие на обстоятелството, че отмяната на марката не следва само и единствено, ако е изпълнен обективният елемент от фактическия състав.

66. Накрая, тълкуването не следва да се променя и в резултат на посоченото от запитващата юрисдикция съображение, че при отмяна на марката „Kornspitz“ за готовото хлебче конкурентите могат да използват смеси за печене съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Директивата с обозначение „за производство на хлебчета Kornspitz“ и по този начин регистрираната марка на Backaldrin за смеските за печене ще загуби от стойността си. Рискът от загуба на стойността на марката за предварително подготвената смеска за печене чрез отмяната на марката за крайния продукт се дължи на решението марката да се регистрира за двете продуктови групи, като се вземе предвид специфичната структура на производството и разпространението на крайния продукт, по-специално неговото производство от хлебопроизводителите и тези, на които е издадена лицензия за продажбата на крайния продукт под съответната марка. Тези решения са взети от самия притежател на марката и по този начин той е създал съответния риск. Той обаче е защитен, тъй като отмяната на марката е изключена, ако трансформацията в родово наименование не е вследствие на негови действия или бездействие.

67. След всичко изложено на първия преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 2, буква а) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че с оглед на преценката дали дадена марка се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката, за която е регистрирана, съответните потребители обхващат преди всичко потребителите и крайните клиенти. В зависимост от характеристиките на пазара следва да бъде съобразено и разбирането

33 — Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Вж. Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley M., McKenna M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke?, 100 Georgetown L. J. S. 2055, 2066—2069 (2012).

34 — Proceso 11-IP-2002.

35 — 4 Ob 128/04h — Memory. Последният посочен аргумент се използва и в германската съдебна практика за стеснително тълкуване: OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 85 „Memory“.



на участващите в разпространяването на стоката търговци. Признаци, които обосновават подобно съобразяване, са по-специално налице, когато съответните търговци упражняват определено влияние върху решението на крайния потребител за закупуване на стоката. Ако случаят не е такъв, марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката, за която е регистрирана, ако тя се разбира по този начин от крайните потребители, макар търговците, които сами произвеждат стоката от предварително подготвена от притежателя на марката междинна суровина и продават тази стока под определена марка с разрешението на нейния притежател, да са наясно, че става дума за указание за произход и по правило да не разгласяват това пред крайния потребител.

## 2. Третият преюдициален въпрос

68. С третия си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали липсата на равностойни алтернативни наименования за самия продукт, поради което на крайния потребител, но не и на търговците, се налага да използва това наименование, е условие за отмяната на марка, която, макар вследствие на действия или бездействие на притежателя на марката, се е превърнала в обичайно търговско наименование за крайните потребители.

69. Според изложеното от Oberster Patent- und Markensenat основание за поставянето на този преюдициален въпрос е практиката на австрийския Oberster Gerichtshof. Съгласно тази практика трансформацията на една марка в родово наименование е принципно изключена, ако търговците все още я възприемат като указание за произход. Друг би бил случаят обаче, ако в търговския оборот няма равностойна алтернатива за марката, която от гледна точка на крайните потребители се е превърнала в родово наименование<sup>36</sup>. Макар според запитващата юрисдикция това условие да не намира опора в текста [на Директивата], тя счита, че то би позволило да се постигне претеглен баланс между интереса на притежателя на марката, включително на правата му, които са защитени като основни права, и общия интерес от свободната наличност на знаци, които да обозначават дадени стоки и услуги.

70. Backaldrin твърди, че трансформацията на марката в родово наименование е изключено, ако за стоката има алтернативни наименования. Това разбиране според него трябва да се приеме и когато алтернативните наименования не са равностойни на марката във всяко отношение и в частност що се отнася до нейното разпространение.

71. Pfahnl счита, че посоченото изискване е без значение за преценката дали съответната марка подлежи на отмяна. То посочва, че изискването няма основание в текста, систематиката или в целта на Директивата. Комисията споделя това становище.

72. Френската република също не намира наличието на алтернативни наименования за условие марката да може да се превърне в родово наименование, но е склонна да признае, че това обстоятелство може да има насочващи функции. Италианската република счита липсата на алтернативни наименования само за „рисков фактор“, който може да допринесе за трансформацията на една марка в родово наименование.

73. Смятам, че за проверката относно отмяната на марката не се изисква да се изследва дали в търговския оборот има равностойни алтернативни наименования за самия продукт.

36 — OGH, 4 Ob 269/01i — Решение по дело Sony Walkman II от 29 януари 2002 г.; вж. OGH, 4 Ob 128/04h — Решение по дело Memory от 6 юли 2004 г.

74. В това отношение най-напред следва да се изясни какво има предвид запитващата юрисдикция, когато казва, че „няма равностойни алтернативи“. С този израз не може да се има предвид, че трябва обективно „да съществува“ синоним. Езикът е обществен феномен, а не обективно определено пространство. Едно спонтанно измислено (от притежателя на марката) понятие не може да представлява „равностойна алтернатива“. Значението на една дума е именно нейната употреба в езика<sup>37</sup>. Едно веднъж въведено съдържание наистина подлежи на развитие в говоримия език, но не може просто да се изменя съзнателно. Следователно езиковата общност, а не съдът, определя дали дадена дума представлява „алтернатива“ за друга дума и дали думата изобщо е „равностойна“. Общността може на пръв поглед да разбира „равностойна“ дума по друг начин или изобщо да отхвърли използването ѝ. Следователно критерият трябва да се разбира в смисъл, че той има предвид навлезлите в действителния говорим език синоними на понятието. Това съответства и на разбирането на австрийския Oberster Gerichtshof, който говори за „алтернативни понятия, които са в употреба“<sup>38</sup>.

75. Такъв критерий обаче не е предвиден в текста на нормата и не е в съответствие с целта ѝ. В съответствие с гореизложеното в случай на трансформация на дадена марка в обичайно търговско наименование на стока възниква опасност от отмяна, която се мотивира с факта, че марката вече не може да изпълнява функцията си на указание за произход. Чрез отмяната правният ред откликва на нуждата на обществото от запазване на възможността за свободно ползване на съответния знак („необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване“)<sup>39</sup>. Законово условие на отмяната обаче не е доказването на необходимост на обществото от възможността за ползване на съответния знак, която може да бъде по-малка, ако съществуват други знаци за същата цел. Законово условие е само изискването марката да се е превърнала в обичайно търговско наименование на една стока. Този въпрос обаче е независим от това дали съществуват синоними в говоримия език.

76. Накрая следва да се отхвърли аргументът, че дискутираният в този преюдициален въпрос критерий е необходим, за да се гарантира закрилата на собствеността на притежателя на марката като основно право. Както вече беше посочено, законодателят е изпълнил задължението си за претегляне на интересите на обществото и на притежателя на марката като носител на основно право, като предвижда като условие за отмяна на марката наред с трансформацията ѝ в родово наименование, още и изпълнението на условията на субективния елемент от фактическия състав по член 12, параграф 2, буква а) от Директивата. В този смисъл в обективния елемент от фактическия състав няма място за допълнителни неписани критерии.

77. Следователно на третия преюдициален въпрос следва да се отговори в смисъл, че за преценката дали дадена марка подлежи на отмяна е без значение обстоятелството дали на крайните потребители се налага да използват съответното понятие поради липса на равностойни алтернативи.

*В – Субективният елемент от фактическия състав (вторият преюдициален въпрос)*

78. Вторият преюдициален въпрос на запитващата юрисдикция се отнася до субективния елемент от фактическия състав по член 12, параграф 2, буква а) от Директивата, т.е до въпроса дали трансформацията в значението на знака може да се вмени на притежателя на марката. В този смисъл запитващата юрисдикция иска да установи дали бездействието може да се състои в обстоятелството, че притежателят на марката остава пасивен, независимо че търговците на неговия продукт не указват на клиентите, че става въпрос за регистрирана марка.

37 — Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berlin 2011, § 43.

38 — OGH, 4 Ob 128/04h — Решение по дело Memory от 6 юли 2004 г.

39 — Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas и adidas Benelux (C-102/07, Сборник, стр. I-2439, точки 22—24).

79. Според Backaldrin на този въпрос следва да се отговори отрицателно. Backaldrin счита, че релевантно бездействие е налице, когато притежателят на марката не предприема нищо срещу неправомерно използване на марката от трето лице. В настоящия случай обаче Backaldrin позволил на клиентите си — хлебопроизводители — да продават спорните хлебни изделия под марката „Kornspitz“ в рамките на неизключителна лицензия. Да се задължат хлебопроизводителите да информират купувачите на хлебчето относно факта, че наименованието „Kornspitz“ е марка било необичайно и непосилно в търговията с пресни хранителни стоки. Трябвало да е достатъчно предоставянето на рекламни материали, които да могат да се излагат в хлебарниците.

80. Напротив, Pfahnl, Френската република, Италианската република и Комисията считат, че на въпроса следва да се отговори утвърдително. Според тях притежателят на марката трябвало да бъде достатъчно бдителен по отношение на защитата на отличителния характер на марката си и да изчерпва нейните възможности в търговския оборот, за да противодейства на трансформацията ѝ в родово наименование. Следователно притежателят на марката трябвало да насърчава хлебопроизводителите да обявяват използването на неговата марка. Френската република смята за знак за релевантно бездействие обстоятелството, че притежателят на марката е пропуснал да направи това.

81. Съгласно член 12, параграф 2, буква а) от Директивата единствено трансформацията на марката в обичайно търговско наименование на една стока не води до отмяната на марката. Тази трансформация по-скоро трябва да е настъпила „вследствие на действията или бездействието“ на притежателя на марката. При това текстът на нормата не съдържа никакво ограничение на релевантното бездействие, вследствие на което марката да може да се превърне в родово наименование.

82. В Решението по дело Levi Strauss Съдът е имал възможност да се произнесе по въпроса какъв вид бездействие е достатъчен в рамките на субективния елемент от фактическия състав. Той установява, че: „[...] бездействието може да се състои също и в това, че притежателят на марката пропуска да се позове навреме на член 5 от тази Директива, за да внесе молба пред компетентния орган да забрани на съответните трети лица използването на знака, за който има вероятност от объркване, защото целта на подобни молби е именно да съхранят отличителния характер на тази марка“<sup>40</sup>. Използването на думата „също“ показва, че Съдът разглежда посочения от него случай само като един от примерите за релевантно бездействие.

83. Обхватът на задълженията на притежателя на марката може да се определи по-конкретно посредством смисъла и целта на нормата. Директивата трябва да създаде баланс между интересите на притежателя на дадена марка и интересите на останалите икономически оператори от свободната наличност на знаци. Следователно защитата на правата на притежателя на марката не е гарантирана безусловно, а той трябва да се покаже бдителен по отношение защитата на своята марка<sup>41</sup>. Считаю, че това се отнася не само до защитата срещу нарушения на правата върху марката, но и до рисковете марката да се превърне в родово наименование. Задължението за бдителност означава притежателят на марката да наблюдава пазара и да предприема допустими мерки, за да предпази марката си от трансформацията ѝ в родово наименование.

84. Националните съдилища са задължени в отделния случай да установят какви мерки са наложителни и възможни за притежателя на марката. Примери за такива мерки има както в практиката на СХВП, така и в научната литература. Такива са например рекламата, поставянето на предупредителни надписи върху етикетите (или табелки до продукта с указание за името на

40 — Решение по дело Levi Strauss (посочено по-горе в бележка под линия 5, точка 34).

41 — Решение по дело Levi Strauss (посочено по-горе в бележка под линия 5, точки 29 и 30).

продукта), или оказване на въздействие върху издателите на речници, за да бъдат те убедени да пояснят, че посочената от тях дума е марка<sup>42</sup>. Самият притежател на марката трябва да избягва да използва марката като родово наименование<sup>43</sup> и да приложи възможните за него средства, за да противодейства на такова използване от другите, както и да привлече вниманието на търговците към обстоятелството, че става дума за марка<sup>44</sup>. Ако е издадена лицензия за използването на марката, в нейните рамки трябва да се предприемат възможните за притежателя на марката мерки за защита на марката, т.е. в лицензията да се предвидят съответни условия и да се следи за тяхното спазване, доколкото е възможно.

85. Следователно на втория преюдициален въпрос следва да се отговори в смисъл, че бездействие по смисъла на член 12, параграф 2, буква а) от Директивата е налице, когато притежателят на марката не предприема възможните за него мерки, за да предпази марката си от трансформирането ѝ в родово наименование. Това включва и оказване на съответно въздействие върху лицензополучателя.

## V – Заключение

86. По изложените по-горе съображения предлагам на Съда да даде следния отговор на преюдициалните въпроси:

- Член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че с оглед на преценката дали дадена марка се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката, за която е регистрирана, съответните потребители обхващат преди всичко потребителите и крайните клиенти. В зависимост от характеристиките на пазара следва да бъде съобразено и разбирането на участващите в разпространяването на стоката търговци. Признаци, които обосновават подобно съобразяване, са по-специално налице, когато съответните търговци упражняват определено влияние върху решението на крайния потребител за закупуване на стоката. Ако случаят не е такъв, марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стоката, за която е регистрирана, ако тя се разбира по този начин от крайните потребители, макар и търговците, които сами произвеждат стоката от предварително подготвена от притежателя на марката междинна суровина и продават тази стока под определена марка с разрешението на нейния притежател, да са наясно, че става дума за указание за произход, и по правило да не разгласяват това пред крайния потребител.
- За преценката дали дадена марка подлежи на отмяна е без значение обстоятелството дали на крайните потребители се налага да използват съответното понятие поради липса на равностойни алтернативи.
- Бездействие по смисъла на член 12, параграф 2, буква а) от Директивата е налице, когато притежателят на марката не предприема възможните за него мерки, за да предпази марката си от трансформирането ѝ в родово наименование. Това включва и оказване на съответно въздействие върху лицензополучателя.

42 — Доколкото съществува право на това, то трябва да се упражнява. Насоките относно процедурите пред СХВП, окончателна редакция: ноември 2007 г., Част Е, Глава 2, стр. 9.

43 — ВК 595/2008-4 — 5НТР; *De la Fuente García E.* In: *O'Callaghan Muñoz X., Propiedad Industrial*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 223.

44 — *Eisenführ G.* in: *Eisenführ G. & Schennen D., Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 3. ed. 2010, Art. 51 Rdnr. 22; *Galli C. e.a.* in: *Bonlini G. & Confortini M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, UTET, Milanofiori Assago 2011, p. 191.