



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

18 април 2013 година *

„Марки — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 15, параграф 1 — Понятие за реално използване — Марка, използвана само като елемент на комбинирана марка или в съчетание с друга марка“

По дело C-12/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Германия) с акт от 24 ноември 2011 г., постъпил в Съда на 9 януари 2012 г., в рамките на производство по дело

Colloseum Holding AG

срещу

Levi Strauss & Co.,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н T. von Danwitz, председател на състав, г-н A. Rosas, г-н E. Juhász (докладчик), г-н D. Šváby и г-н C. Vajda, съдии,

генерален адвокат: г-н P. Mengozzi,

секретар: г-н K. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 29 ноември 2012 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Colloseum Holding AG, от M. Klette, Rechtsanwalt,
- за Levi Strauss & Co., от H. Harte-Bavendamm и M. Goldmann, Rechtsanwältin,
- за германското правителство, от г-н T. Henze и г-жа J. Kemper, в качеството на представители,
- за италианското правителство, от г-жа G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от г-н M. Santoro, avvocato dello Stato,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-жа C. Murrell, в качеството на представител, подпомагана от г-жа S. Ford, barrister,

* Език на производството: немски.

— за Европейската комисия, от г-н F. Bulst и г-н F. Wilman, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) — разпоредба, която по същество е възпроизведена в член 15, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Colloseum Holding AG (наричано по-нататък „Colloseum“) и Levi Strauss & Co. (наричано по-нататък „Levi Strauss“) по повод тълкуването на съдържащото се в член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 понятие за реално използване, когато регистрирана марка е използвана единствено чрез друга, комбинирана марка, на която е един от елементите, или когато е използвана единствено заедно с друга марка и самото съчетание на двете марки е регистрирано като марка.

Правна уредба

Международното право

- 3 Член 5, С, точки 1 и 2 от Парижката конвенцията за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година, подписана в Париж, ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № 11851, стр. 305), гласи:

„(1) Ако в една страна ползуването от регистрираната марка е задължително, регистрирането не може да бъде обезсилено, освен след справедлив срок и ако заинтересуваният не изнесе причините за своето бездействие.“(2) Ползуването на една фабрична или търговска марка от собственика под формата, която се отличава с елементи, непроменящи отличителния характер на марката във формата, под която тя е била регистрирана в една държава — членка на Съюза [образуван с тази конвенция], не влече отмяна на регистрацията и не намалява закрилата, давана на марката“.

Правото на Съюза

- 4 Девето съображение от Регламент № 40/94 гласи:

„като има предвид, че не е оправдано да се защитават марки на Общността и срещу тях, всяка марка, която е регистрирана преди тях, освен когато марките са действително използвани“.

5 Член 7 („Абсолютни основания за отказ“) от този регламент предвижда в параграф 1:

„Отказва се регистрацията на:

[...]

б) марките, които са лишени от отличителни белези;

в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се означ[ат] вид[ът], качеството, количеството, предназначението, стойността, географския[т] произход или момент[ът] на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености;

г) марките, които се състоят предимно от знаци или означения[,] станали обичайни в ежедневиия език или в почтените и трайни търговски практики;

[...]“.

6 Член 7, параграф 3 от същия регламент гласи следното:

„Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилага[,] ако марката е станала отличителна за стоките или услугите, за които се иска регистрацията[,] в резултат на използването ѝ“.

7 Член 9 („Права, предоставени от марката на Общността“) от Регламент № 40/94 предвижда в параграф 1 следното:

„Марката на Общността предоставя на своя притежател изключително право. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва по време на търговията:

[...]

б) всеки знак, за който, поради неговата идентичност или прилика с марката на Общността и поради идентичността или приликата на продукти или услуги, обхванати от марката и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване между знака и марката;

[...]“.

8 Съгласно член 15 („Използване на марки на Общността“) от посочения регламент:

„1. Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността във връзка със стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат петгодишен период, марката на Общността е предмет на санкции, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползване.

2. Следното също така представлява използване по смисъла на параграф 1.

а) използването на марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана;

[...]“.

- 9 Член 98, параграф 1 от Регламент № 40/94 гласи:

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

Германското право

- 10 Член 14, параграф 2, точка 2 от Закона за защита на марките и на други отличителни знаци (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl, 1994 I, стр. 3082), изменен със Закона от 7 юли 2008 г. (BGBl, 2008 I, стр. 1191) — разпоредба, която съответства на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, предвижда правото на притежателя на марката да забрани използването на:

„[...] всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, обхванати от марката и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание, включваща вероятността от свързване на знака с марката [...]“.

- 11 Член 14, параграф 5 от този закон гласи:

„Срещу лицето, което използва знак в нарушение на параграфи 2—4, притежателят на марка може да предяви иск за преустановяване на това използване, когато има опасност същото да продължи. Правото да се забрани неправомерното използване може да бъде упражнено и когато за първи път възникне опасност от нарушение“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 12 Levi Strauss притежава няколко марки, сред които словната марка на Общността „LEVI'S“, регистрирана наред с другото и за дрехи, и германската словна и фигуративна марка № DD 641 687, регистрирана на 12 януари 1977 г. за мъжки, дамски и детски панталони, ризи,

блузи и якета (наричана по-нататък „марка № 3“). Втората марка, при която в червен правоъгълник в лявата горна част на джоба се съдържа словният елемент „LEVI'S“, изглежда по следния начин:



- 13 Levi Strauss притежава и цветна (червено-синя) фигуративна марка на Общността № 2 292 373, регистрирана на 10 февруари 2005 г. за панталони (наричана по-нататък „марка № 6“). Според описанието в регистъра тя представлява позиционна марка, състояща се от червен правоъгълен етикет от плат, който е пришит към горната част на левия шев (и стърчи навън) на задния джоб на панталони, къси панталони или поли. Тя изглежда по следния начин:



- 14 При вписването на марка № 6 в регистъра е направена декларация за отказ, съгласно която посочената марка не дава никакви изключителни права върху самата форма и самия цвят на джоба. Марка № 6 е регистрирана поради придобитата в резултат на използване отличителност съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94.
- 15 Colloseum извършва търговия на дребно с горно облекло. В рамките на тази дейност то пуска на пазара панталони, а именно дънки, с марките „COLLOSEUM“, „S. MALIK“ и „EURGIULIO“. Към горната част на външния десен шев на десния заден джоб на тези панталони са пришити червени правоъгълни знаменца от плат, върху които са изписани съответните марки, респективно означението „SM JEANS“.

- 16 Levi Strauss сезира компетентния първоинстанционен съд, като иска от него да забрани на Colloseum да предлага, да пуска на пазара и да държи в наличност за тези цели такива панталони. В своя защита Colloseum възразява, че марка № 6 не е използвана.
- 17 Първоинстанционният съд уважава искането на Levi Strauss, а въззивната инстанция отхвърля жалбата, подадена от Colloseum срещу първоинстанционното решение.
- 18 Сезирана от Colloseum с ревизионна жалба, запитващата юрисдикция отменя решението на въззивния съд и му връща делото за ново разглеждане. След като въззивният съд отново отхвърля въззивната жалба на Colloseum, това дружество подава нова ревизионна жалба пред запитващата юрисдикция.
- 19 Запитващата юрисдикция отбелязва, че изходът на това второ ревизионно производство зависи от тълкуването на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94. Всъщност според нея би съществувала вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 между марка № 6 и пусканите на пазара от Colloseum модели панталони, ако марка № 6 все още има действие.
- 20 Запитващата юрисдикция подчертава, че поради това трябва да установи дали марка № 6 е била реално използвана по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94. Тя отбелязва, че видно от констатациите на въззивния съд, от които е обвързана съгласно германските процесуални разпоредби, марка № 6 е била регистрирана на 10 февруари 2005 г. Следователно притежателят на тази марка ще е загубил правата си, ако тя не е била реално използвана по смисъла на посочената разпоредба преди приключването на съдебното заседание пред въззивния съд на 18 февруари 2010 г.
- 21 Запитващата юрисдикция отбелязва на следващо място, че видно от констатациите на въззивния съд, Levi Strauss е използвало марка № 6 само като част от марка № 3. Поради това изходът на спора зависел именно от това дали регистрирана марка, която представлява един от елементите на друга марка и е придобила отличителност чрез използването ѝ, съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, може също да се приеме за реално използвана по смисъла на член 15, параграф 1 от този регламент поради използването на тази друга марка.
- 22 Запитващата юрисдикция посочва, че този въпрос не може да се приеме за вече разрешен. Тя подчертава също така, че марки № 3 и № 6 се различават не само по елементи, които не променят отличителния характер на марките, и че поради това в случая не са изпълнени условията по член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, което отличава фактите по главното производство от тези в основата на преюдициалното запитване, по което е постановено Решение от 25 октомври 2012 г. по дело Rintisch (C-553/11).
- 23 Освен това запитващата юрисдикция отбелязва, че е възможно да се допусне и че използвайки червеното правоъгълно знаменце при пускането на пазара на панталони с означението „LEVI'S“, Levi Strauss реално е използвало едновременно марка № 6 и словната марка „LEVI'S“, доколкото самото съчетание от тези две марки е регистрирано като марка № 3. Затова тя се пита дали може да се приеме, че дадена марка е реално използвана по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94, въпреки че е използвана само заедно с друга марка, че потребителите възприемат двете марки като самостоятелни отличителни знаци и че освен това самото съчетание от двете марки е регистрирано като марка.
- 24 При тези обстоятелства Bundesgerichtshof спира производството и поставя на Съда следните преюдициални въпроси:

„Следва ли член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 да се тълкува в смисъл,

- 1) че марка, която е част от комбинирана марка и е придобила отличителност единствено в резултат на използването на комбинираната марка, може да се счита за използвана по начин, който гарантира запазването на правата на притежателя ѝ, когато е използвана само комбинираната марка,
- 2) че дадена марка може да се счита за използвана по начин, който гарантира запазването на правата на притежателя ѝ, когато тази марка е използвана единствено заедно с друга марка, за потребителите двете марки са самостоятелни отличителни знаци и освен това самото съчетание на двете марки е регистрирано като марка?“.

По преюдициалните въпроси

- 25 С тези въпроси, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали съдържащото се в член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 условие за реално използване на марка, тоест използване по начин, който гарантира запазването на правата на притежателя, е изпълнено, когато регистрирана марка, която е придобила отличителност в резултат от използването на друга, комбинирана марка, на която е един от елементите, е използвана само чрез тази марка или когато е използвана само заедно с друга марка и самото съчетание от двете марки е регистрирано като марка.
- 26 Съгласно постоянната практика на Съда отличителният характер на дадена марка по смисъла на член 7 от Регламент № 40/94 означава, че тази марка позволява да се установи, че стоката, за която се иска регистрацията, произхожда от определено предприятие и следователно може да бъде различена от стоките на останалите предприятия (Решение от 12 юли 2012 г. по дело *Smart Technologies/CXВП*, C-311/11 P, точка 23 и цитираната съдебна практика). Основната функция на марката е да укаже на потребителите предприятието, от което произхожда стоката (вж. в този смисъл Решение от 16 ноември 2004 г. по дело *Anheuser-Busch*, C-245/02, *Recueil*, стр. I-10989, точка 59 и цитираната съдебна практика).
- 27 Що се отнася до хипотезата по член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, при която в резултат от използването ѝ марката е придобила отличителност и подлежи на регистрацията, Съдът приема във връзка с член 3, параграф 3 от Първа 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) — разпоредба, която по същество съответства на посочения член от Регламент № 40/94, — че придобиването на отличителност може да е следствие както от използването на елемент от регистрирана марка като част от нея, така и от използването на отделна марка в съчетание с регистрирана марка. И в двата случая е достатъчно вследствие на това използване съответният кръг от лица действително да възприемат стоката или услугата, които заявената марка обозначава, като такава с произход от определено предприятие (Решение от 7 юли 2005 г. по дело *Nestlé*, C-353/03, *Recueil*, стр. I-6135, точка 30).
- 28 Следователно, без значение дали знакът, за който е направено искане да бъде регистриран като марка, се използва като част от регистрирана марка или пък в съчетание с нея, основното условие е в резултат на това използване този знак да може да обозначава, за съответния кръг от лица, стоките, върху които е поставен, като такива с произход от определено предприятие.
- 29 Освен това Съдът вече е приел, че констатацията в точка 30 от Решение по дело *Nestlé*, посочено по-горе, е обща и се прилага и когато следва да се установи особенният отличителен характер на по-ранна марка с цел да се определи дали съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (вж. Решение от 17 юли 2008 г. по дело *L & D/CXВП*, C-488/06 P, *Recueil*, стр. I-5725, точки 50—52).

- 30 С оглед на системата и на целта на Регламент № 40/94, както и на текста на член 15, параграф 1 от него следва да се приеме, че изводът, до който е стигнал Съдът в точка 30 от Решение по дело Nestlé, посочено по-горе, трябва да се възприеме и по отношение на понятието за реално използване, по смисъла на тази разпоредба, с оглед на запазването на правата на притежателя на регистрирана марка.
- 31 Безспорно използването, в резултат на което даден знак придобива отличителност в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, се отнася до период преди регистрацията на този знак като марка, докато реалното използване по смисъла на член 15, параграф 1 от този регламент — до петгодишен период след регистрацията, поради което използването по смисъла на посочения член 7, параграф 3 с оглед на регистрацията не може да се изтъква, за да се докаже използване по смисъла на посочения член 15, параграф 1 с оглед на запазването на правата на притежателя на регистрираната марка.
- 32 Все пак следва да се отбележи, че видно от точки 27—30 от Решение по дело Nestlé, посочено по-горе, по принцип понятието „използване“ на марка само по себе си обхваща както нейното самостоятелно използване, така и използването ѝ като елемент от друга марка, взета като цяло, или в съчетание с нея.
- 33 Както уместно отбелязват германското правителство и правителството на Обединеното кралство в съдебното заседание пред Съда, използването, което във всички случаи е основен критерий, не може да бъде преценявано по различни съображения според това какви последици се извеждат от него — дали поражда права върху марка, или гарантира запазването на тези права. Всъщност, ако е възможно знакът да получи закрила като марка чрез определено използване, същото трябва да е годно да гарантира запазването на тази закрила.
- 34 Поради това следва да се приеме, че изискванията по отношение на проверката дали дадена марка е реално използвана по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94, са аналогични на тези относно проверката дали в резултат на използването си знакът е придобил, с оглед на регистрацията му, отличителност по смисъла на член 7, параграф 3 от този регламент.
- 35 В това отношение все пак следва да се подчертае, че както отбелязват германското правителство, правителството на Обединеното кралство и Европейската комисия, регистрирана марка, която е използвана единствено като част от комбинирана марка или заедно с друга марка, трябва да продължи да се възприема като указание за произхода на съответната стока, за да може използването да се счита за реално по смисъла на посочения член 15, параграф 1.
- 36 С оглед на изложените по-горе съображения на поставените въпроси следва да се отговори, че условието за реално използване на марката по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 40/94 може да е изпълнено, когато регистрирана марка, която е придобила отличителност в резултат от използването на друга, комбинирана марка, на която е един от елементите, е използвана единствено чрез тази друга, комбинирана марка или когато е използвана единствено заедно с друга марка и самото съчетание на тези две марки е регистрирано като марка.

По съдебните разноски

- 37 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

Условието за реално използване на марката по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността може да е изпълнено, когато регистрирана марка, която е придобила отличителност в резултат от използването на друга, комбинирана марка, на която е един от елементите, е използвана единствено чрез тази друга, комбинирана марка или когато е използвана единствено заедно с друга марка и самото съчетание на тези две марки е регистрирано като марка.

Подписи