



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

18 юли 2013 година*

„Марки — Регламент (ЕО) №207/2009 — Член 9, параграф 1, букви б) и в), член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) — Основания за отмяна — Понятие за реално използване — Марка, използвана в съчетание с друга марка или като част от комбинирана марка — Цвет или съчетание от цветове, в който или което се използва марка — Репутация“

По дело C-252/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство) с акт от 26 април 2012 г., постъпил в Съда на 16 май 2012 г., в рамките на производство по дело

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

срещу

Asda Stores Ltd,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: г-н М. Pešič (докладчик), председател на състав, г-н Е. Jarašiūnas, г-н А. Ó Caoimh, г-жа С. Toader и г-н С. G. Fernlund, съдии,

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,

секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 20 март 2013 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd и Specsavers Optical Superstores Ltd, от А. Gold и К. Mattila, solicitors, както и от J. Mellor и А. Speck, QC,

* Език на производството: английски.

- за правителството на Обединеното кралство, от г-н L. Christie, в качеството на представител, подпомаган от S. Malynicz, barrister,
 - за германското правителство, от г-н T. Henze, г-жа J. Kemper и V. Cramer, в качеството на представители,
 - за Европейската комисия, от г-н F. Vulst и г-жа J. Samnadda, 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 9, параграф 1, букви б) и в), член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) 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, от една страна, Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd и Specsavers Optical Superstores Ltd (наричани по-нататък заедно „групата Specsavers“), и от друга страна, Asda Stores Ltd (наричано по-нататък „Asda“) относно твърдение за засягане на правата върху марки на Общността, регистрирани от групата Specsavers.

Правна уредба

Международното право

- 3 Член 5, С, параграфи 1 и 2 от Парижката конвенцията за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Сборник договори на Обединените нации*, том 828, № 11851, стр. 305 [обн. ДВ бр. 75, 24 септември 1965 г.], наричана по-нататък „Парижката конвенция“), 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 [за закрила на индустриалната собственост по член 1 от Парижката конвенция], не влече отмяна на регистрацията и не намалява закрилата, давана на марката“.

Правото на Съюза

- 4 Съображение 10 от Регламент № 207/2009 гласи:

„Не е оправдано да се защитават марки на Общността и, срещу тях, всяка марка, която е регистрирана преди тях, освен когато марките са реално използвани“.

5 Член 7 от посочения регламент е озаглавен „Абсолютни основания за отказ“ и гласи:

„1. Отказва се регистрацията на:

[...]

- б) марките, които нямат отличителен характер;
- в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености;
- г) марките, които се състоят предимно от знаци или означения станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;

[...]

3. Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат ако в резултат на използването ѝ марката е придобила отличителен характер за стоките или услугите, за които се иска регистрацията“.

6 Член 9 от посочения регламент е озаглавен „Права, предоставени от марката на Общността“ и параграф 1 от него гласи:

„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:

[...]

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

7 Член 15 от същия регламент е озаглавен „Използване на марката на Общността“ и параграф 1 от него има следното съдържание:

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

Използване по смисъла на първа алинея представлява също така:

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

[...]“.

- 8 Член 51 от Регламент № 207/2009 е озаглавен „Основания за отмяна“ и в параграф 1 от него се уточнява:

„Правата на притежателя на марката на Общността се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:

- а) ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в [Съюза] за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване; въпреки това, никой не може да твърди, че правата на притежателя на марка на Общността трябва да се прекратят, ако в промеждутъка между изтичането на този период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено; започването или подновяването на използването обаче, направено в срок от три месеца преди представянето на искането или на насрещния иск, като този срок започва да тече най-рано в момента на изтичане на непрекъснатия период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или подновяването на използването настъпват едва след като притежателят е научил, че искането би могло да бъде направено или насрещният иск да бъде предявен;

[...]“.

Обстоятелства в основата на спора в главното производство и преюдициалните въпроси

- 9 През октомври 2009 г. Asda, което е собственик на верига от супермаркети, започва рекламна кампания за оптични стоки, насочена срещу групата Specsavers, представляваща най-голямата верига от оптични магазини в Обединеното кралство и заедно с това основен конкурент на Asda. В рамките на тази кампания Asda използва посланията „Be a real spec saver at Asda“ и „Spec savings at ASDA“, както и следните лоба:



- 10 Малко след началото на рекламната кампания, на 19 октомври 2009 г., групата Specsavers предявява иск пред High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) срещу Asda за нарушение на правата върху следните марки на Общността:

— словни марки на Общността № 1321298 и № 3418928, състоящи се от думата „Specsavers“,

- фигуративни марки на Общността № 449256 и № 1321348, които се отнасят за следния знак (наричани по-нататък „марките с нюансираното лого“):



- фигуративна марка на Общността № 5608385, която се отнася за следния знак:



- и фигуративна марка на Общността № 1358589, която се отнася до следния знак (наричан по-нататък „марката с логото без думи“):



- 11 С решение от 6 октомври 2010 г. High Court of Justice (England & Wales) приема, че Asda не е нарушило правата върху марките на Общността на групата Specsavers. Освен това той отменя поради неизползване марката с логото без думи. Групата Specsavers обжалва решението пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 12 На 31 януари 2012 г. запитващата юрисдикция постановява решение по спора относно твърденията за нарушение на правата върху словните марки на Общността № 1321298 и № 3418928, както и върху фигуративните марки на Общността № 449256, № 1321348 и № 5608385 на групата Specsavers. Тя приема, че въз основа на тези марки и в съответствие с член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 групата Specsavers има право да забрани на Asda използването в рамките на рекламната му кампания на посланията „Be a real spec saver at Asda“ и „Spec savings at Asda“.
- 13 Запитващата юрисдикция обаче счита, че за да разреши частта от спора по главното производство, отнасяща се до марката с логото без думи, е необходимо да постави на Съда следните въпроси.
- 14 От една страна, доколкото Asda е поискало отмяна поради неизползване на правата, свързани с марката с логото без думи, запитващата юрисдикция иска да установи дали използването на марките с нюансираното лого представлява използване на марката с логото без думи.
- 15 От друга страна, тази юрисдикция би искала да установи дали по-голямата репутация на фигурата в зелено — цветът, в който групата Specsavers винаги е представляла своята марка с логото без думи — може да се вземе предвид в рамките на член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009, независимо от факта че споменатата марка е регистрирана в черно-бяло. Запитващата юрисдикция счита, че това би трябвало да е така, но че в това отношение се налага тълкуване на правото на Съюза.

16 При тези условия Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Когато оператор е притежател на отделни регистрации за марки на Общността за

- а) фигуративна марка, и
- б) словна марка

и ги използва и двете заедно, това използване може ли да представлява използване на фигуративната марка за целите на членове 15 и 51 от Регламент [№ 207/2009]? При утвърдителен отговор, как следва да се прецени използването на фигуративната марка? [...]

2) Различен ли би бил отговорът, ако:

- а) словната марка е положена върху фигуративния елемент,
- б) операторът е регистрирал като марка на Общността и комбинирана марка, състояща се от фигуративния елемент и словната марка?

3) Отговорът на [първия и втория въпрос] зависи ли от това дали средният потребител възприема фигуративния елемент и текста[, от една страна, като] отделни знаци; или [от друга страна,] като притежаващи всеки от тях самостоятелна отличителна функция? Ако това е така, до каква степен?

4) Когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите (само в една част, но не и в целия Съюз) тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, в който или в което ответникът използва спорния знак, релевантни ли са в рамките на цялостната преценка [относно] вероятността от объркване по член 9, параграф 1, буква б) [от Регламент № 207/2009] или [относно] неоснователната полза с оглед на член 9, параграф 1, буква в) [от този регламент]? Ако това е така, до каква степен?

5) При утвърдителен отговор, фактът, че самият ответник се свързва в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което той използва за спорния знак, релевантен ли е в рамките на цялостната преценка?“.

По преюдициалните въпроси

По първия, втория и третия въпрос

17 С първия, втория и третия въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали условието за реално използване на марка на Общността по смисъла на член 15, параграф 1 и на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 е изпълнено, когато фигуративна марка на Общността се използва само заедно с положена върху нея словна марка на Общността, ако освен това самото съчетание от двете марки също е регистрирано като марка на Общността.

- 18 Всички страни, които са представили становища пред Съда, по същество поддържат, че използването на фигуративна марка на Общността заедно с друга положена върху нея словна марка може да представлява реално използване по смисъла на член 15, параграф 1 и на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, доколкото фигуративната марка запазва самостоятелна отличителна функция в цялата конфигурация.
- 19 Най-напред, следва да се уточни, че в случай като разглеждания в главното производство, при който словна марка е положена върху фигуративна марка, попада в хипотезата по член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009, а именно използване на марка във форма, която се различава от формата, в която тя е била регистрирана.
- 20 Всъщност полагането на словния знак „Specsavers“ върху марката с логото без думи променя формата, в която тази марка е била регистрирана, доколкото не става въпрос просто за съединяване, след като някои части на марката с логото без думи остават скрити от словния знак.
- 21 По-нататък, следва да се посочи, че видно от самия текст на член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009, използването на марка под форма, която се различава от формата, в която тя е била регистрирана, се счита за използване по смисъла на първа алинея от този член, доколкото не се е променил отличителният характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана.
- 22 Отличителен характер на марка по смисъла на Регламент № 207/2009 означава, че тази марка позволява да се установи, че стоката, за която се иска регистрация на марката, произхожда от определено предприятие и следователно може да бъде различена от стоките на останалите предприятия (в този смисъл вж. Решение от 29 април 2004 г. по дело Procter & Gamble/СХВП, C-468/01 P-C-472/01 P, Recueil, стр. I-5141, точка 32, Решение от 8 май 2008 г. по дело Eurohypo/СХВП, C-304/06 P, Сборник. стр. I-3297, точка 66 и Решение от 12 юли 2012 г. по дело Smart Technologies/СХВП, C-311/11 P, точка 23).
- 23 Отличителният характер на регистрирана марка 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 заинтересовани лица действително да възприеме разглежданата стока или услуга като такава с произход от определено предприятие (вж. по аналогия Решение от 7 юли 2005 г. по дело Nestlé, C-353/03, Recueil, стр. I-6135, точка 30).
- 24 Следователно използването на марката с логото без думи с положен върху нея словен знак „Specsavers“, дори и в крайна сметка да съответства на използване като част от регистрирана марка или като съчетание с такава, може да се счита за реално използване на самата марка с логото без думи като такава, доколкото марката, както е била регистрирана, тоест без част от нея да е скрита от положения върху нея словен знак „Specsavers“, продължава да се свързва и под тази форма със стоките на групата Specsavers, за които е била регистрирана, което обстоятелство следва да се прецени от запитващата юрисдикция.
- 25 Този извод не може да се постави под съмнение, поради факта че словният знак „Specsavers“, както и съчетанието на логото без думи с положения върху него словен знак „Specsavers“ са регистрирани и като марки на Общността.
- 26 Всъщност Съдът вече е приел, че условието за реално използване на марка по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009 може да бъде изпълнено в случаите, когато тя се използва единствено чрез комбинирана марка или заедно с друга марка, като освен това самото

съчетание на двете марки е регистрирано като марка, доколкото марката продължава да се възприема като указание за произхода на съответната стока (в този смисъл вж. Решение от 18 април 2013 г. по дело Colloseum Holding, C-12/12, точки 35 и 36).

- 27 Впрочем по отношение на член 10, параграф 2, буква а) 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), която разпоредба по същество съответства на член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009, Съдът също приема, че притежателят на регистрирана марка може, с цел да докаже използването ѝ по смисъла на тази разпоредба, да се позове на нейното използване във форма, различаваща се от формата, в която тя е била регистрирана, без различията между тези две форми да променят отличителния характер на марката, при това независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка (Решение от 25 октомври 2012 г. по дело Rintisch, C-553/11, точка 30).
- 28 Доводите на Съда за тълкуване на член 10, параграф 2, буква а) от Директива 89/104 в посочения смисъл са приложими *mutatis mutandis* и в контекста на член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009.
- 29 Това тълкуване се потвърждава по-специално от целта, преследвана с член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009, който като не изисква стриктно съответствие между формата, използвана в търговията, и формата, в която е била регистрирана марката, цели да позволи на притежателя на последната да прави вариации на знака — по повод неговото използване за търговски цели, — които, без да променят отличителния му характер, позволяват привечдането му в по-голямо съответствие с изискванията на търговията и рекламата на съответните стоки или услуги. Всъщност постигането на тази цел би било осуетено, ако за установяване на използването на регистрираната марка се изискваше да бъде изпълнено допълнително условие, съгласно което различната форма, в която се използва тази марка, не трябва също да е регистрирана като марка (вж. по аналогия Решение по дело Rintisch, посочено по-горе, точки 21 и 22).
- 30 Впрочем такъв прочит на член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009 е в съответствие с член 5, С, параграф 2 от Парижката конвенция, доколкото тази разпоредба по никакъв начин не може да се разбира в смисъл, че регистрацията на знак като марка води до това, че използването на знака вече не може да се изтъква, за да се докаже използването на друга регистрирана марка, от която той се различава само по начин, който не променя отличителния характер на последната (вж. Решение по дело Rintisch, посочено по-горе, точка 23).
- 31 Предвид всички изложени съображения на първия, втория и третия въпрос следва да се отговори, че член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че условието за „реално използване“ по смисъла на тези разпоредби може да бъде изпълнено в случаите, когато фигуративна марка на Общността се използва само в съчетание с положена върху нея словна марка на Общността, като освен това само по себе си това съчетание на двете марки е регистрирано като марка на Общността, доколкото разликите между формата, в която марката се използва, и формата, в която тя е била регистрирана, не променят отличителния характер на регистрираната марка.

По четвъртия въпрос

- 32 С четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят

или в определено съчетание от цветовете, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветовете, цветът или цветовете, които трето лице използва за представяне на знака, за който се твърди, че нарушава правата върху посочената марка, са релевантни в рамките на цялостната преценка на вероятността от объркване или на преценката на неоснователната полза по смисъла на тези разпоредби.

- 33 Групата Specsavers и Европейската комисия предлагат да се отговори утвърдително на този въпрос, докато правителството на Обединеното кралство счита, че следва да се отговори отрицателно.
- 34 По отношение, на първо място, на вероятността от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 следва да се напомни, че съгласно установената съдебна практика съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на хората следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. по-специално Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 22, Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 27 и Решение от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker, C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 34).
- 35 Съдът нееднократно е посочвал също, че цялостната преценка относно вероятността от объркване, що се отнася до визуалната, звукова или концептуална прилика между съответните марки, трябва да се основава на създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките, което средният потребител има за съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. по-специално Решение по дело SABEL, точка 23, Решение по дело Medion, точка 28 и Решение по дело СХВП/Shaker, точка 35, посочени по-горе).
- 36 Освен това, видно от практиката на Съда, вероятността от объркване е толкова по-голяма, колкото е по-важен отличителният характер. Така марките, които имат по-отличителен характер — било то вътрешноприсъщ или поради познаването на марката на пазара, — се ползват с по-широка защита, отколкото тези, чийто отличителен характер е по-слабо изразен (Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 18).
- 37 Когато обаче става въпрос за марка, която не е регистрирана в определен или присъщ за нея цвят, а черно-бяла, цветът или съчетанието от цветовете, в който или което впоследствие действително се използва, засягат възприемането от средния потребител на съответните стоки от тази марка и следователно може да повиши вероятността от объркване или от свързване на по-ранната марка със знака, за който се твърди, че нарушава правата върху нея.
- 38 При тези условия не би било логично да се приеме, че обстоятелството, че трето лице използва за представянето на знак, за който се твърди, че нарушава правата върху по-ранна марка на Общността, цвят или съчетание от цветовете, който или което вече се свързва в съзнанието на значителен дял от потребителите с цвета или със съчетанието от цветовете на по-ранната марка вследствие на използването от притежателя ѝ в този цвят или в това съчетание от цветовете, не може да бъде взето предвид в рамките на цялостната преценка, единствено с мотива че споменатата по-ранна марка е регистрирана черно-бяла.
- 39 На второ място, при разглеждането на несправедливото облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 следва също да се направи цялостна преценка, която да отчита всички относими към случая фактори, между които по-специално са това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката, каква е степента на прилика между

конфликтните марки, както и естеството и степента на сходство между съответните стоки или услуги. По отношение на това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката Съдът вече е приел, че колкото отличителният характер и добрата репутация на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува нарушение (вж. Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 44).

- 40 В това отношение от акта за преюдициално запитване е видно, че сходството между марките на групата Specsavers и използваните от Asda знаци е съзнателно търсено с цел създаване в съзнанието на потребителите на връзка между двата фирмени знака. Обстоятелството обаче, че Asda използва цвят, сходен с този, който използва групата Specsavers, с цел да се възползва от отличителния характер и от репутацията на марките на последната, е фактор, който трябва да бъде взет предвид при определянето дали може да се констатира наличие на неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката (вж. по аналогия Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 48).
- 41 С оглед на изложеното по-горе на четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, които трето лице използва за представяне на знак, за който се твърди, че нарушава правата върху посочената марка, са релевантни в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване или на цялостната преценка относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.

По петия въпрос

- 42 С петия си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което използва за представянето на знака си, е фактор, който е релевантен в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване и относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.
- 43 Групата Specsavers предлага на въпроса да се отговори утвърдително, докато от своя страна Комисията счита, че посоченият елемент може да бъде взет предвид единствено за целите на преценката относно основателната причина по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009. Тъй като предлага на четвъртия въпрос да се даде отрицателен отговор, правителството на Обединеното кралство счита, че на петия въпрос не следва да се отговаря.
- 44 В това отношение следва да се отбележи, че както бе напоменено в точки 34 и 39 от настоящото решение, вероятността от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и неоснователната полза по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от същия регламент трябва да се преценяват цялостно, като се вземат предвид всички релевантни за всеки конкретен случай фактори.
- 45 Освен това съгласно практиката на Съда тези преценки трябва да отчитат конкретния контекст на използване на знака, за който се твърди, че е сходен с регистрираната марка (в този смисъл, по отношение на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, вж. Решение на Съда от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings и O2 (UK), C-533/06, Сборник, стр. I-4231, точка 64).

- 46 При тези условия следва да се констатира, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което то използва за представянето на този знак, е един от елементите, който може да има известно значение за преценката относно наличието на вероятност от объркване или относно неоснователната полза по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) или в) от Регламент № 207/2009.
- 47 От една страна, не може да се изключи възможността такова обстоятелство да окаже влияние върху възприемането от потребителите на съответните знаци и следователно да има последици върху наличието на вероятност от объркване между съответните знаци по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от посочения регламент.
- 48 В този смисъл в главното производство фактът, че Asda се свързва със зеления цвят, който използва за знаците, за които се твърди, че нарушават правата върху марките на групата Specsavers, би могъл по-специално да доведе до намаляване на вероятността от объркване или до свързване на тези знаци с марките на групата Specsavers, доколкото съответните потребители биха могли да приемат, че зеленият цвят на посочените знаци е този на Asda, което обстоятелство запитващата юрисдикция следва да провери.
- 49 От друга страна, както Комисията твърди в становището си пред Съда, обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, се свързва в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което то използва за представянето на този знак, може да бъде релевантен фактор за определяне дали за използването на този знак има „основателна причина“ по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.
- 50 Поради това на петия въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което използва за представянето на този знак, е релевантен фактор в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване и относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.

По съдебните разноски

- 51 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 (трети състав) реши:

- 1) Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че условието за „реално използване“ по смисъла на тези разпоредби може да бъде изпълнено в случаите, когато фигуративна марка на Общността се използва само в съчетание с положена върху нея словна марка на Общността, като освен това само по себе си това съчетание на двете марки е

регистрирано като марка на Общността, доколкото разликите между формата, в която марката се използва, и формата, в която тя е била регистрирана, не променят отличителния характер на регистрираната марка.

- 2) Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, които трето лице използва за представяне на знак, за който се твърди, че нарушава правата върху посочената марка, са релевантни в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване или на цялостната преценка относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.
- 3) Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, които или което използва за представянето на този знак, е релевантен фактор в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване и относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.

Подписи