



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

27 юни 2013 година\*

„Сближаване на законодателствата — Директива 2008/95/ЕО — Член 4, параграф 4, буква ж) — Марки — Условия за придобиване и запазване на марка — Отказ за регистрация или недействителност — Понятие за недобросъвестност на заявителя — Осведоменост на заявителя за съществуването на чуждестранна марка“

По дело C-320/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Højesteret (Дания) с акт от 29 юни 2012 г., постъпил в Съда на 2 юли 2012 г., в рамките на производство по дело

**Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd**

срещу

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker,**

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н Т. von Danwitz, председател на състав, г-н А. Rosas, г-н Е. Juhász, г-н D. Šváby и г-н С. Vajda (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н М. Wathelet,

секретар: г-н А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, от J. Glæsel, advokat,
- за Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, от C. L. Bardenfleth, advokat,
- за датското правителство, от г-жа V. Pasternak Jørgensen, в качеството на представител, подпомагана от R. Holdgaard, advokat,
- за италианското правителство, от г-жа G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от г-н G. Palatiello, avvocato dello Stato,
- за Европейската комисия, от г-н Н. Støvlbæk и г-н F. Bulst, в качеството на представители,

\* Език на производството: датски.

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 понятието „недобросъвестно“ по смисъла на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (наричано по-нататък „Malaysia Dairy“) и Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Комисия по жалбите във връзка с патенти и марки, наричана по-нататък „комисията по жалбите“) относно правомерността на решение на тази комисия да отмени регистрацията на марка под форма на пластмасова бутилка, поради това че към момента на подаване на заявката за регистрация Malaysia Dairy е знаело за чуждестранната марка на Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (наричано по-нататък „Yakult“).

### Правна уредба

#### *Правото на Съюза*

- 3 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) е отменена и кодифицирана с Директива 2008/95, в сила от 28 ноември 2008 г.
- 4 Съображения 2, 4, 6 и 8 от Директива 2008/95 гласят:

„(2) В законодателството за марките, които се прилагаха в държавите членки преди влизането в сила на Директива [89/104], имаше различия, които можеха да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да опорочат конкуренцията в общия пазар. Поради това с оглед гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар беше необходимо законодателствата на държавите членки да бъдат сближени.

[...]

(4) Не изглежда необходимо да се пристъпва към всеобхватно сближаване на законодателствата относно марките на държавите членки. Ще бъде достатъчно сближаването да се ограничи до онези национални разпоредби, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

[...]

(6) Държавите членки също следва да останат свободни да установят разпоредби във връзка с производствата по регистрация, отмяна и недействителност на марките, придобити чрез регистрация. Те например могат да определят формата на производствата за регистрация и за недействителност на марка, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството за недействителност, или и в двете производства може да се прави

позоваване на по-ранни права, и ако разрешат позоваване на по-ранни права в производството за регистрация, да предвидят производство за противопоставяне или производство за служебна експертиза, или и двете. Държавите членки следва да останат свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките.

[...]

(8) Постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата, изисква условията за придобиване и запазване на правата върху марка по принцип да бъдат идентични във всички държави членки. За тази цел е необходимо да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Основанията за отказ или недействителност във връзка със самата марка, например липсата на всякакъв отличителен характер или конфликти между марката и по-ранни права, следва да бъдат изброени изчерпателно, дори и ако някои от тези основания са посочени като възможност в отделни държави членки, които поради това могат да запазят или да въведат тези основания в своето законодателство. Държавите членки следва да имат възможност да запазят или въведат в законодателството си основания за отказ или недействителност във връзка с условията за придобиване и запазване на правата върху марка, за които не съществуват разпоредби за сближаване, например относно критериите за предоставяне на марка и подновяване на марка, уредбата на таксите или при неспазване на процесуалните норми“.

5 Под заглавие „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“ член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 предвижда:

„Всяка държава членка допълнително може да предвиди марката да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана, може да бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:

[...]

ж) марката може да бъде обърквана с марка, която е била използвана в чужбина към датата на подаване на заявката и все още се използва там, при условие че към датата на заявката заявителят е действал недобросъвестно“.

6 Текстът на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 е идентичен със съответната разпоредба на Директива 89/104. Съображения 2, 4, 6 и 8 от Директива 2008/95 съответстват по същество на първо, трето, пето и седмо съображение от Директива 89/104.

#### *Датското право*

7 Член 15, параграф 3, точка 3 от Закона за марките в редакцията, съдържаща се в Кодифициран закон № 109 от 24 януари 2012 г. и въведена с член 1, точка 3 от Закон № 1201 от 27 декември 1996 г., предвижда:

„Не се допуска регистрацията на марка и в следните случаи:

[...]

3) тя е идентична или се отличава само несъществено от марка, която към момента на заявката или съответно на приоритета, посочен в подкрепа на заявката, е била използвана и все още се използва в чужбина за стоки или услуги от същия или подобен вид като тези, за които е заявена за регистрация по-късната марка, и в момента на заявката заявителят е знаел или е трябвало да знае за чуждестранната марка“.

### **Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси**

- 8 През 1965 г. Yakult регистрира в Япония като промишлен дизайн или модел пластмасова бутилка за млечна напитка, която впоследствие е регистрирана като марка в Япония и в редица други страни, сред които държави — членки на Европейския съюз.
- 9 От 1977 г. Malaysia Dairy произвежда и продава млечна напитка в пластмасова бутилка. След подаване през 1980 г. на заявка Malaysia Dairy регистрира по-конкретно в Малайзия своята пластмасова бутилка.
- 10 През 1993 г. Malaysia Dairy и Yakult сключват спогодба, установяваща взаимните им права и задължения във връзка с използването и регистрацията на техните бутилки в определени държави.
- 11 Вследствие на подадена през 1995 г. заявка за регистрация Malaysia Dairy регистрира в Дания своята пластмасова бутилка като триизмерна марка.
- 12 На 16 октомври 2000 г. Yakult възразява срещу тази регистрация, поради това че Malaysia Dairy е знаело или е трябвало да знае за съществуването в чужбина на по-ранни идентични марки на Yakult към момента на подаване на своята заявка за регистрация по смисъла на член 15, параграф 3, точка 3 от Закона за марките. С решение от 14 юни 2005 г. Patent- og Varemærkestyrelsen (датското Ведомство за патентите и марките) отхвърля претенцията на Yakult, посочвайки по-специално че тъй като Malaysia Dairy е имало регистрирана в Малайзия марка, която то е поискало да регистрира впоследствие в Дания, неговата недобросъвестност не може в случая да се докаже само с обстоятелството, че към момента на подаване на заявката то е знаело за притежаваната от Yakult чуждестранна марка.
- 13 Yakult обжалва решението пред комисията по жалбите, която с решение от 16 октомври 2006 г. отменя регистрацията на притежаваната от Malaysia Dairy марка. Комисията по жалбите приема по-конкретно че член 15, параграф 3, точка 3 от Закона за марките трябва да се тълкува в смисъл, че действителната или предполагаема осведоменост за използването в чужбина на дадена марка по смисъла на тази разпоредба е достатъчна да се заключи, че авторът на заявката за регистриране на марката (наричан по-нататък „заявителят“) е недобросъвестен, дори да се предположи, че преди това той е регистрирал тази марка в друга страна.
- 14 Malaysia Dairy обжалва решението на комисията по жалбите пред Sø- og Handelsretten (Морски и търговски съд), който с решение от 22 октомври 2009 г. потвърждава решението на комисията по жалбите, посочвайки по-специално че безспорно Malaysia Dairy е знаело за по-ранната марка на Yakult към момента на подаване на своята заявка за регистрация в Дания.
- 15 На 4 ноември 2009 г. Malaysia Dairy подава жалба пред Højesteret срещу това решение.
- 16 Според запитващата юрисдикция между страните в главното производство има разногласие по въпроса, от една страна, дали понятието за недобросъвестност по смисъла на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува по един и същи начин в

правото на Съюза, и от друга страна, дали е достатъчно, за да се заключи, че заявителят е недобросъвестен по смисъла на тази разпоредба, той да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка.

17 Предвид тези обстоятелства Hojesteret решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

- „1) Представлява ли понятието за недобросъвестност по член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95[...] израз на правен стандарт, който може да се изпълва със съдържание в съответствие с националното право, или е понятие на правото на Съюза, което следва да се тълкува еднакво в целия Европейски съюз?
- 2) Ако понятието за недобросъвестност по член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95[...] е понятие на правото на Съюза, следва ли то да се разбира в смисъл, че би могло да е достатъчно заявителят да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка в момента на подаване на заявката, или са налице допълнителни изисквания относно субективното отношение на заявителя, за да може да се откаже извършването на регистрация?
- 3) Може ли държава членка да избере да въведе специфична защита на чуждестранните марки, която по отношение на изискването за недобросъвестност се отличава от член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95[...], например чрез въвеждането на специално изискване заявителят да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка?“.

#### **По преюдициалните въпроси**

- 18 Преюдициалното запитване се отнася до Директива 2008/95. Видно е обаче, че част от обстоятелствата по главното производство са настъпили преди влизането в сила на Директива 2008/95, а именно на 28 ноември 2008 г.
- 19 Въпреки това отговорът на преюдициалните въпроси щеше да е същият, ако спорът в главното производство се отнасяше до Директива 89/104, тъй като член 4, параграф 4, буква ж) от нея е еднакъв със съответната разпоредба от Директива 2008/95 и по същество съдържанието на приложимите съображения от двете директиви е едно и също.

#### *По първия въпрос*

- 20 Със своя първи въпрос запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали понятието „недобросъвестно“ по смисъла на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 е понятие на правото на Съюза, което трябва да има еднакво тълкуване.
- 21 В своите становища Malaysia Dairy, италианското правителство и Европейската комисия считат, че става дума за автономно понятие на правото на Съюза, което трябва да получи еднакво тълкуване в използваните от това право различни средства, имащи за предмет марки.
- 22 Yakult и датското правителство считат, че доколкото става дума за понятие, което не е точно определено в Директива 2008/95, държавите членки поначало имат право да уточнят съдържанието му при зачитане на целите на тази директива и в съответствие с принципа на пропорционалност.

- 23 Най-напред следва да се напомни, че в членове 3 и 4 от Директива 2008/95 са изброени абсолютните и относителните основания за отказване на регистрирането на марка или, ако тя е регистрирана, за обявяването на нейната недействителност. Някои от тези основания са посочени като възможност за държавите членки, които съгласно съображение 8 от Директива 2008/95 „поради това могат да запазят или да въведат тези основания в своето законодателство“.
- 24 Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 съдържа такова относително основание за отказ или за обявяване на недействителност.
- 25 Съгласно постоянната съдебна практика както от изискването за еднакво прилагане на правото на Съюза, така и от принципа за равенство следва, че разпоредба от правото на Съюза, чийто текст не съдържа изрично препращане към правото на държава членка с оглед на определянето на нейния смисъл и обхват, трябва по принцип да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в Съюза, което да се направи, като се отчитат контекстът на разпоредбата и целта на разглежданата правна уредба (вж. по-специално Решение от 22 септември 2011 г. по дело *Budějovický Budvar, C-482/09*, Сборник, стр. I-8701, точка 29).
- 26 Безспорно е, че текстът на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 не съдържа дефиниция на понятието „недобросъвестно“, което не е определено и в останалите членове от тази директива. Освен това в разпоредбата няма никакво изрично препращане към правото на държавите членки във връзка с това понятие. Следователно определянето на значението и обхвата на това понятие следва да се осъществява с оглед на контекста, в който се използва дадената разпоредба на Директива 2008/95 и преследваната от тази директива цел.
- 27 Що се отнася до предмета и целта на Директива 2008/95, макар действително съгласно съображение 4 от тази директива да не изглежда нужно да се пристъпва към всеобхватно сближаване на законите за марките на държавите членки, също така е вярно, че Директивата хармонизира основните материалноправни норми в тази област, тоест съгласно същото съображение това са правилата във връзка с националните правни норми, които засягат най-пряко функционирането на вътрешния пазар, както и че това съображение не изключва възможността хармонизацията на тези правила да бъде пълна (вж. в този смисъл Решение от 16 юли 1998 г. по дело *Silhouette International Schmied, C-355/96*, Recueil, стр. I-4799, точка 23 и Решение по дело *Budějovický Budvar*, посочено по-горе, точка 30).
- 28 Следва да се добави, че относителният характер на дадена разпоредба на Директива 2008/95 няма отношение към въпроса дали текстът на тази разпоредба следва да се тълкува еднакво (вж. в този смисъл Решение от 23 октомври 2003 г. по дело *Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01*, Recueil, стр. I-12537, точки 18—21).
- 29 С оглед на изложените съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „недобросъвестно“ по смисъла на тази разпоредба е самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува по еднакъв начин в Съюза.

*По втория въпрос*

- 30 Със своя втори въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи, при положителен отговор на първия въпрос, дали при подаването на заявка осведомеността или презумпцията за осведоменост на заявителя за използването в чужбина на марка, която може да се обърка с марката, чието регистриране е поискано, е достатъчна да се заключи, че заявителят е недобросъвестен, или трябва да се вземат предвид други свързани с този заявител субективни обстоятелства.

- 31 В своите становища Malaysia Dairy, италианското правителство и Комисията считат, че с оглед на практиката на Съда, който тълкува това понятие в контекста на 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), следва да се направи обща преценка на всички обстоятелства по делото въз основа не само на обективното познаване от заявителя на дадена чуждестранна марка, но и на субективното му намерение към момента на подаване на неговата заявка.
- 32 Датското правителство и Yakult твърдят, че понятието за недобросъвестност, както е тълкувано от Съда в контекста на Регламент № 40/94, не може да се приложи към Директива 2008/95. Според тях понятието „недобросъвестно“ по член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се разбира в смисъл, че за да се приеме, че заявителят е недобросъвестен, може да се окаже достатъчно обстоятелството, че той е знаел или е трябвало да знае за чуждестранната марка към момента на подаване на своята заявка. Според тях в полза на подобно тълкуване е необходимостта от предвидимост в правото и от добро администриране.
- 33 Съгласно практиката на Съда режимът на марките на Общността е самостоятелна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични за нея цели, която се прилага независимо от всяка една национална система (вж. Решение по дело Budějovický Budvar, посочено по-горе, точка 36 и цитираната съдебна практика).
- 34 Следва да се посочи, че понятието „недобросъвестен“ се съдържа в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, съгласно който марката на Общността се обявява за недействителна „когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка“. Тази разпоредба е възпроизведена изцяло в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), който заменя Регламент № 40/94.
- 35 Регламент № 207/2009, който допълва законодателството на Съюза в областта на марките чрез въвеждането на общностен режим на марките, преследва същата цел като Директива 2008/95, а именно установяването и функционирането на вътрешния пазар. Предвид необходимостта от хармонизирано взаимодействие между двете системи на марката на Общността и на националната марка, понятието „недобросъвестно“ по смисъла на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 следва да се тълкува по същия начин както в рамките на Регламент № 207/2009. Подобен подход гарантира последователно прилагане в правния ред на Съюза на различните норми, които имат за предмет марките.
- 36 От съдебната практика, която тълкува това понятие в контекста на посочения регламент, следва, че за наличието на недобросъвестност трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай, които са налице към момента на подаване на заявката за регистрация, каквото между другото е обстоятелството, че заявителят е знаел или е трябвало да знае за използването от трето лице на идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока. Въпреки това обстоятелството, че заявителят знае или е трябвало да знае за използването от трето лице на подобен знак, не е достатъчно само по себе си, за да докаже недобросъвестността на заявителя. Освен това следва да се има предвид намерението на заявителя към момента на подаване на заявката за регистрация на марка, представляващ субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай (вж. в този смисъл Решение от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Сборник, стр. I-4893, точки 37 и 40—42).
- 37 С оглед на изложените съображения на втория въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на тази разпоредба, трябва да се вземат предвид всички относими към конкретния случай фактори, които са налице към

момента на подаване на заявката за регистрация. Обстоятелството, че заявителят е знаел или е трябвало да знае при подаване на заявката за използването от трето лице в чужбина на марка, която може да се обърка с марката, чието регистриране е поискал, не е достатъчно само по себе си, за да докаже наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на тази разпоредба.

#### *По третия въпрос*

- 38 Със своя трети въпрос запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държавите членки да въвеждат специфична защита на чуждестранните марки въз основа на обстоятелството, че заявителят е знаел или е трябвало да знае за дадена чуждестранна марка.
- 39 Malaysia Dairy, италианското правителство и Комисията считат, че при прилагането на посочените като възможност в член 4, параграф 4 от Директива 2008/95 основания за отказ или за обявяване на недействителност свободата на държавите членки се ограничава до поддържането или въвеждането в техните съответни законодателства на разглежданите основания и не им позволява добавянето на други основания.
- 40 Напротив, Yakult и датското правителство твърдят, че тъй като националните разпоредби в областта, която се покрива от член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95, не се отразяват по най-пряк начин на вътрешния пазар, не може да се приеме, че тази разпоредба осъществява пълно хармонизиране.
- 41 Следва да се посочи, че макар основанията по член 4, параграф 4 от Директива 2008/95 да са изброени от законодателя на Съюза като възможност, все пак предоставената на държавата членка свобода се ограничава до това да предвиди или да не предвиди в своето вътрешно право това основание, както е специфично обособено от законодателя (вж. по аналогия относно член 5, параграф 2 от Директива 89/104 Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, точки 18—20).
- 42 Директива 2008/95 не допуска държавите членки да въвеждат основания за отказ или за обявяване на недействителност, освен предвидените в Директивата, което се потвърждава от съображение 8 от нея, съгласно което основанията за отказ или недействителност във връзка със самата марка, например конфликти между марката и по-ранни права, следва да бъдат изброени изчерпателно, дори и ако някои от тези основания са посочени като възможност в отделни държави членки, които поради това могат да запазят или да въведат тези основания в своето законодателство.
- 43 Поради това на третия въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да въвеждат специфичен режим на защита на чуждестранните марки, който е различен от установения от тази разпоредба и се основава на обстоятелството, че заявителят е знаел или е трябвало да знае за дадена чуждестранна марка.

#### **По съдебните разноски**

- 44 С оглед на обстоятелството, че за страните в 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:

- 1) Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „недобросъвестно“ по смисъла на тази разпоредба е самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува по еднакъв начин в Европейския съюз.
- 2) Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи наличието на недобросъвестност на автора на заявка за регистрация на марка по смисъла на тази разпоредба, трябва да се вземат предвид всички относими към конкретния случай фактори, които са налице към момента на подаване на заявката за регистрация. Обстоятелството, че авторът на заявката е знаел или е трябвало да знае при подаване на заявката за използването от трето лице в чужбина на марка, която може да се обърка с марката, чието регистриране е поискал, не е достатъчно само по себе си, за да докаже наличието по смисъла на тази разпоредба на недобросъвестност на автора на заявката.
- 3) Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да въвеждат специфичен режим на защита на чуждестранните марки, който е различен от установения от тази разпоредба и се основава на обстоятелството, че авторът на заявката за регистрация на марка е знаел или е трябвало да знае за дадена чуждестранна марка.

Подписи