



## Сборник съдебна практика

### РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

6 март 2014 година \*

„Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 12, параграф 2, буква а) — Отмяна — Марка, която вследствие на действията или бездействието на притежателя се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока или услуга, за която е регистрирана — Възприемане на словния знак „KORNSPITZ“ от продавачите, от една страна, и от крайните потребители, от друга страна — Загуба на отличителен характер единствено от гледна точка на крайните потребители“

По дело C-409/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberster Patent- und Markensenat (Австрия) с акт от 11 юли 2012 г., постъпил в Съда на 6 септември 2012 г., в рамките на производство по дело

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH**

срещу

**Pfahnl Backmittel GmbH,**

СЪДЪТ (трети състав),

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

генерален адвокат: Р. Cruz Villalón,

секретар: К. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 29 май 2013 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, от Е. Enging-Deniz, Rechtsanwalt,
- за Pfahnl Backmittel GmbH, от М. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt,
- за германското правителство, от Т. Henze и J. Kemper, в качеството на представители,
- за френското правителство, от D. Colas и J.-S. Pilczer, в качеството на представители,

\* Език на производството: немски.

— за италианското правителство, от G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от S. Varone, avvocato dello Stato,

— за Европейската комисия, от F. Bulst и J. Samnadda, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 12 септември 2013 г.,

постанови настоящото

### Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 12, параграф 2, буква а) 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; поправка ОВ L 11, 2009 г., стр. 86).
- 2 Запитването е направено в рамките на правен спор между Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (наричано по-нататък „Backaldrin“), дружество по австрийското право, и Pfahnl Backmittel GmbH (наричано по-нататък „Pfahnl“), също дружество по австрийското право, във връзка със словния знак „KORNSPITZ“, който Backaldrin е регистрирало като марка.

### Правна уредба

#### *Директива 2008/95*

- 3 Според член 2 от Директива 2008/95 „[м]арка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, [...] при условие че тези знаци са способни да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.
- 4 Член 3 от Директивата предвижда, че:
  - „1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:  
[...]
  - б) марки, които са лишени от 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) марки, които се състоят изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;  
[...].“

5 Съгласно член 5 от същата директива:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

- a) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
- b) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

[...]“.

6 Съгласно член 12 от Директива 2008/95:

„1. Марката може да бъде отменена, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването;

[...]

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

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

[...]“.

#### *Австрийското право*

7 Член 33б от Закона за закрила на марките от 1970 г. (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), в приложимата му към момента на настъпване на фактите по главното производство редакция, има следното съдържание:

„1. Всеки може да поиска заличаването на марка, когато след датата, на която е регистрирана, вследствие на действията или бездействието на притежателя марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока или услуга, за която е регистрирана.

2. Решението относно заличаването на регистрацията на марката поражда обратно действие от датата, от която е доказана окончателната ѝ трансформация в обичайно търговско наименование [...]“.

## Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 8 Baskaldrin регистрира австрийската словна марка „KORNSPITZ“ за стоки от клас 30 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. Сред тези стоки се намират по-специално следните:

„Брашно и произведения от зърнени храни; хлебни изделия; подобрители за хляб; сладкарски изделия, включително подготвени за печене продукти; тесто [...] за производството на сладкарски изделия“.
- 9 С посочената марка Baskaldrin произвежда готова за използване смес, която то доставя предимно на хлебопекарни. Те трансформират тази смес в хлебче с продълговата форма и заострени краища. Baskaldrin се съгласява хлебопекарните и снабдяваните от тях дистрибутори на хранителни стоки да продават това хлебче, използвайки посочената марка.
- 10 Конкурентите на Baskaldrin, сред които Pfahnl, както и по-голяма част от хлебопекарните знаят, че словният знак „KORNSPITZ“ е регистриран като марка. За сметка на това, според твърденията на Pfahnl, които се оспорват от Baskaldrin, този словен знак се възприема от крайните потребители като обичайно наименование на хлебно изделие, а именно на хлебче с продълговата форма и заострени краища. Това възприемане се обяснявало по-специално с факта, че хлебопекарните, използващи предоставената от Baskaldrin готова за използване смес, по принцип не информират своите клиенти нито че знакът „KORNSPITZ“ е бил регистриран като марка, нито че хлебчетата са произведени от тази смес.
- 11 На 14 май 2010 г. Pfahnl подава искане на основание член 33b от Закона закрила на марките от 1970 г. за отмяна на марката „KORNSPITZ“ за посочените в точка 8 от настоящото решение стоки. С решение от 26 юли 2011 г. отделът по отмяната в Österreichischer Patentamt (австрийското патентно ведомство) уважава искането. Baskaldrin подава жалба срещу това решение до Oberster Patent- und Markensenat (върховна инстанция по спорове в областта на патентите и марките).
- 12 Тази юрисдикция си задава въпроса до каква степен следва при прилагането на критерия на „обичайното търговско наименование“ към спора в главното производство да държи сметка за обстоятелството, че не всички стоки, за които е регистрирана марката, са насочени към същите клиенти. В това отношение тя посочва, че крайните потребители на необработените и междинни продукти, продавани от Baskaldrin с марката „KORNSPITZ“, като готовата смес за производството на хлебчета, са хлебопекарните и дистрибуторите на хранителни стоки, докато крайните потребители на хлебчетата са клиентите на тези хлебопекарни и дистрибутори на хранителни стоки.
- 13 Oberster Patent- und Markensenat счита, че жалбата срещу решението за отмяна на марката на отдела по отмяната на Österreichischer Patentamt трябва да се уважи, доколкото разглежданата в главното производство марка е регистрирана за необработени и междинни продукти като брашно и произведения от зърнени храни, подобрители за хляб, подготвени за печене продукти и тесто за производството на сладкарски изделия.
- 14 За сметка на това, що се отнася до готовите продукти, за които марката „KORNSPITZ“ също е била регистрирана, а именно хлебни и сладкарски изделия, тази юрисдикция желае да получи разяснения от Съда в рамките на производството по преюдициално запитване. По-специално тя би искала да разбере дали е възможна отмяната на марка, когато последната се е превърнала в обичайно наименование не с оглед на възприемането от страна на продавачите на крайния продукт, получен от доставяната от притежателя на тази марка суровина, а с оглед на възприемането от страна на крайните потребители на този продукт.

- 15 Запитващата юрисдикция уточнява, че след получаване на решението по преюдициалното запитване ще прецени необходимостта от проучване на мнението на крайните потребители във връзка с тяхното възприемане на словния знак „KORNSPITZ“.
- 16 В този контекст Oberster Patent- und Markensenat решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
- „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], когато
- а) въпреки че търговците знаят, че става дума за указване на произхода, по правило не уведомяват крайните потребители за това и
  - б) (също) поради тази причина крайните потребители вече не възприемат марката като указване на произхода, а като обичайно наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана марката?
- 2) Достатъчно за наличието на „бездействие“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 ли е обстоятелството, че притежателят на марката остава пасивен, независимо че търговците не указват на клиентите си, че става въпрос за регистрирана марка?
- 3) Следва ли правата, свързани с марка, която вследствие на действията или бездействието на нейния притежател се е превърнала в обичайно наименование за крайните потребители, но не и за търговците, да се обявят за отменени тогава и само тогава, когато на крайните потребители се налага да използват това наименование, тъй като не съществуват равностойни негови алтернативи?“.

### **По преюдициалните въпроси**

#### *По първия въпрос*

- 17 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 следва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде отменена за стока, за която тя е била регистрирана, когато вследствие на действията или бездействието на нейния притежател тази марка се е превърнала в обичайно наименование на тази стока единствено от гледна точка на нейните крайни потребители.
- 18 Според Backaldrin, германското и френското правителство, както и Европейската комисия на този въпрос трябва да се отговори отрицателно, докато Pfahnl и италианското правителство подкрепят обратната теза.
- 19 В това отношение в самото начало следва да се припомни, че член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 се отнася до положение, в което марката вече не е в състояние да изпълнява своята функция за указване на произхода (Решение от 29 април 2004 г. по дело *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, *Recueil*, стр. I-5791, точка 22).
- 20 Посочената функция за указване на произхода има основно значение измежду различните функции на марката (вж. по-специално Решение от 23 март 2010 г. по дело *Google France и Google*, C-236/08-C-238/08, *Сборник*, стр. I-2417, точка 77 и Решение от 22 септември 2011 г. по дело *Budějovický Budvar*, C-482/09, *Сборник*, стр. I-8701, точка 71). Тя позволява да се установи, че стоката или услугата, обозначена с марката, произхожда от определено предприятие и

следователно може да бъде различена от стоките или услугите на останалите предприятия (вж. в този смисъл Решение от 18 април 2013 г. по дело Colloseum Holding, C-12/12, точка 26 и цитираната съдебна практика). Както посочва генералният адвокат в точка 27 от заключението си, това предприятие е предприятието, под чийто контрол стоката или услугата се предлага на пазара.

- 21 Законодателят на Европейския съюз утвърждава тази основна функция на марката, като в член 2 от Директива 2008/95 предвижда, че марката може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, при условие че тези знаци са способни да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия (Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell, C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 23 и Решение по дело Björnekulla Fruktindustrier, посочено по-горе, точка 21).
- 22 Последниците от посоченото условие се определят по-специално в членове 3 и 12 от Директивата. Докато член 3 изброява случаите, в които марката поначало не е в състояние да изпълнява функцията за указване на произхода, член 12, параграф 2, буква а) от същата директива се отнася до случая, в който марката е станала обичайно наименование и поради това е загубила своя отличителен характер, така че вече не изпълнява тази функция (вж. в този смисъл Решение по дело Björnekulla Fruktindustrier, посочено по-горе, точка 22). Следователно правата, предоставени на притежателя на тази марка с член 5 от Директива 2008/95, могат да бъдат отменени (вж. в този смисъл Решение от 27 април 2006 г. по дело Levi Strauss, C-145/05, Recueil, стр. I-3703, точка 33).
- 23 В описаната от запитващата юрисдикция хипотеза, която остава подчинена на нейната изключителна фактическа преценка, крайните потребители на разглежданата в главното производство стока, а именно хлебчетата, наречени „KORNSPITZ“, възприемат този словен знак като обичайно наименование на тази стока и поради това не съзнават, че някои от тези хлебчета са били получени от готова за използване смес, доставена с марката „KORNSPITZ“ от определено предприятие.
- 24 Както се посочва и от запитващата юрисдикция, това възприемане от крайните потребители се дължи по-специално на обстоятелството, че продавачите на получените от тази смес хлебчета по принцип не уведомяват своите клиенти, че знакът „KORNSPITZ“ е бил регистриран като марка.
- 25 Освен това представената в акта за преюдициално запитване хипотеза се характеризира с обстоятелството, че в момента на продажбата продавачите на този краен продукт по принцип не оказват помощ на своите клиенти, включваща указване на произхода на различните продавани стоки.
- 26 Трябва да се посочи, че в такава хипотеза при търговията на хлебчета, наречени „KORNSPITZ“, марката „KORNSPITZ“ не изпълнява съществената си функция по указване на произхода и поради това може да бъде отменена, доколкото е регистрирана за този краен продукт, ако загубата на нейния отличителен характер за този продукт се дължи на действията или бездействието на притежателя.
- 27 Този извод не противоречи на тълкуването на член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95, направено от Съда в точка 26 от Решение по дело Björnekulla Fruktindustrier, посочено по-горе, според което, когато в разпространението на обхваната от регистрирана марка стока се включват посредници, заинтересованите среди, чиято гледна точка следва да се вземе предвид при преценката на въпроса дали тази марка се е превърнала в обичайно търговско наименование на въпросната стока, се състоят от всички потребители или крайни ползватели, и според характеристиките на пазара на съответната стока, от всички търговци, участващи в предлагането на стоката на пазара.

- 28 Наистина, както подчертава Съдът при това тълкуване, въпросът дали дадена марка е станала обичайно търговско наименование на стока или услуга, за която е регистрирана, следва да се преценява не само с оглед на възприемането от страна на потребителите или крайните ползватели, но и предвид характеристиките на съответния пазар, като се има предвид възприемането от търговците, каквито са продавачите.
- 29 Както обаче е приел Съдът в точка 24 от Решение по дело Björnekulla Fruktindustrier, посочено по-горе, като цяло възприемането от страна на потребителите или на крайните ползватели има определяща роля. По подобие на изложеното от генералния адвокат в точки 58 и 59 от заключението му следва да се приеме, че в положение като разглежданото в главното производство, което — с уговорката, че това трябва да се провери от запитващата юрисдикция — се характеризира със загуба на отличителния характер на съответната марка от гледна точка на крайните потребители, тази загуба може да доведе до отмяна на марката. Обстоятелството, че продавачите си дават сметка за съществуването на посочената марка и за указанията от нея произход, само по себе си не може да изключи тази отмяна.
- 30 Предвид всички гореизложени съображения на първия отправен въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че в положение като разглежданото в главното производство марката може да бъде отменена за стока, за която тя е била регистрирана, когато вследствие на действията или бездействието на нейния притежател посочената марка се е превърнала в обичайно наименование на тази стока единствено от гледна точка на нейните крайни потребители.

*По втория въпрос*

- 31 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 следва да се тълкува в смисъл, че като „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба може да се квалифицира обстоятелството, че притежателят на марката не поощрява продавачите да използват повече тази марка за предлагането на пазара на стока, за която тази марка е регистрирана.
- 32 В това отношение следва да се припомни, че претегляйки интересите на притежателя на марката и интересите на неговите конкуренти, свързани с възможността за свободно ползване на знаците, с приемането на член 12, параграф 2, буква а) от тази директива общностният законодател е счел, че загубата на отличителния характер на марката може да се противопостави на нейния притежател само ако загубата се дължи на негови действия или бездействия (Решение по дело Levi Strauss, посочено по-горе, точка 19 и Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas и adidas Benelux, C-102/07, Сборник, стр. I-2439, точка 24).
- 33 Съдът вече е постановил, че понятието „бездействие“ може да обхваща също и пропуски на притежателят на марката да се позове навреме на предвиденото му в член 5 от тази директива изключително право, за да поиска от компетентния орган да забрани на съответните трети лица използването на знака, за който има вероятност от объркване, тъй като целта на подобни искания е именно да съхранят отличителния характер на тази марка (вж. в този смисъл Решение по дело Levi Strauss, посочено по-горе, точка 34).
- 34 Въпреки това, освен ако се изостави търсенето на посоченото в точка 32 от настоящото решение равновесие, това понятие по никакъв начин не се свежда само до този вид пропуск, а обхваща всички пропуски, посредством които притежателят на марката показва, че не е достатъчно внимателен по отношение на запазването на отличителния характер на своята марка. Поради това в положение като описаното от запитващата юрисдикция, в което продавачите на стока, получена от доставената от притежателя на марката суровина, по принцип не уведомяват своите клиенти, че използваният за обозначаване на разглежданата стока знак е бил регистриран като

марка и по този начин допринасят за превръщането на тази марка в обичайно наименование, липсата на действия от страна на притежателя, който не поема никаква инициатива в състояние да поощри продавачите да използват повече посочената марка, може да се квалифицира като бездействие по смисъла на член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95.

- 35 Запитващата юрисдикция следва да провери дали в настоящия случай Backaldrin е поело инициатива да поощри хлебопекарните и дистрибуторите на хранителни стоки, които продават хлебчетата, получени от доставяната от него готова за използване смес, да използват повече марката „KORNSPITZ“ в търговските си контакти с клиентите.
- 36 Предвид всички гореизложени съображения на втория отправен въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че като „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба може да се квалифицира обстоятелството, че притежателят на марка не поощрява продавачите да използват повече тази марка за предлагането на пазара на стока, за която тя е регистрирана.

#### *По третия въпрос*

- 37 С третия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 следва да се тълкува в смисъл, че обявяването на отмяната на марката изисква задължително да се определи дали съществуват други наименования за стока, за която марката е станала обичайно търговско наименование.
- 38 Както следва от самия текст на тази разпоредба, марката може да бъде отменена, когато вследствие на действията или бездействието на притежателя се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока или услуга, за която е регистрирана.
- 39 Когато е възникне подобно положение, евентуалното наличие на алтернативни наименования за разглежданата стока или услуга е ирелевантно, тъй като то не може да промени констатацията, че посочената марка е загубила своя отличителен характер поради превръщането ѝ в обичайно търговско наименование.
- 40 Поради това на третия отправен въпрос следва да се отговори, че член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че обявяването на отмяната на марката не изисква да се определи дали съществуват други наименования за стока, за която марката е станала обичайно търговско наименование.

#### **По съдебните разноски**

- 41 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 12, параграф 2, буква а) 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 в положение като разглежданото в главното производство марката може да бъде отменена за стока, за**



която тя е била регистрирана, когато вследствие на действията или бездействието на нейния притежател посочената марка се е превърнала в обичайно наименование на тази стока единствено от гледна точка на нейните крайни потребители.

- 2) Член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че като „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба може да се квалифицира обстоятелството, че притежателят на марка не поощрява продавачите да използват повече тази марка за предлагането на пазара на стока, за която тя е регистрирана.
- 3) Член 12, параграф 2, буква а) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че обявяването на отмяната на марката не изисква да се определи дали съществуват други наименования за стока, за която марката е станала обичайно търговско наименование.

Подписи