



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

22 септември 2016 година *

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Единен характер — Установяване на вероятност от объркване само за част от територията на Съюза — Териториален обхват на забраната, предвидена в член 102 от посочения регламент“

По дело C-223/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия) с акт от 12 май 2015 г., постъпил в Съда на 18 май 2015 г., в рамките на производство по дело

combit Software GmbH

срещу

Commit Business Solutions Ltd,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: М. Pešič (докладчик), председател на състава, С. Toader, А. Rosas, А. Prechal и Е. Jarašūnas, съдии,

генерален адвокат: М. Szpunar,

секретар: М. Aleksejev, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 3 март 2016 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за combit Software GmbH, от J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- за Commit Business Solutions Ltd, от С. Thomas, Rechtsanwalt,
- за полското правителство, от В. Majczyna, в качеството на представител,
- за Европейската комисия, от J. Samnadda и Т. Scharf, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 25 май 2016 г.,

* Език на производството: немски.

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Това запитване е отправено в рамките на спор между combit Software GmbH и Commit Business Solutions Ltd относно производство, което има за цел да се наложи забрана на последното дружество да използва даден словен знак.

Правна уредба

- 3 Считано от 23 март 2016 г., Регламент № 207/2009 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, стр. 21 и поправки в ОВ L 71, 16.3.2016 г., стр. 322 и в ОВ L 110, 26.4.2016 г., стр. 4). Въпреки това, предвид датата, на която са настъпили фактите в главното дело, настоящото преюдициално запитване се разглежда в контекста на Регламент № 207/2009 в редакцията му, която е в сила преди това изменение (наричан по-нататък „Регламент № 207/2009“).

- 4 Съгласно съображение 3 от Регламент № 207/2009:

„За да се преследват целите на [Европейския съюз] [...], изглежда необходимо да се предвидят правила [...] за марките, предоставящи на предприятията правото да придобиват, по реда на единна процедура, марки на [Европейския съюз], които се ползват с еднаква защита и имат действие върху цялата територия на [Съюза]. Така обявеният принцип на единния характер на марката на [Европейския съюз] следва да се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.

- 5 Член 1, параграф 2 от този регламент предвижда:

„Марката на ЕС има единен характер. Тя има едно и също действие в целия [Съюз]: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност, и нейното използване може да бъде забранено само за [целия Съюз]. Настоящият принцип се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.

- 6 Съгласно член 8, параграф 1 от посочения регламент:

„При възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка:

[...]

- б) когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка“.

- 7 Член 9, параграф 1 от същия регламент във версията му, приложима към момента на настъпване на фактите по главното дело, гласи:

„Марката на [Европейския съюз] предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

[...]

б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на [Европейския съюз] и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на [Европейския съюз] и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;

[...]“.

- 8 Член 95, параграф 1 от Регламент № 207/2009 гласи:

„Държавите членки определят на тяхната територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни юрисдикции, наричани по-долу „съдилища за марките на [Европейския съюз]“, които изпълняват функциите, които са им предоставени съгласно настоящия регламент“.

- 9 Съгласно член 96 от този регламент:

„Съдилищата за марките на [Европейския съюз] имат изключителна компетентност:

а) за всички искове за нарушение и, ако националният закон го позволява, при опасност от нарушение на правата върху марки на Общността;

[...]“.

- 10 Член 97 от посочения регламент предвижда:

„1. [...] производствата по исковете [...], посочени в член 96, се разглеждат от съдилищата на държавата членка, на чиято територия е постоянният адрес на ответника, или, ако той няма постоянен адрес в една от държавите членки, в държавата членка, на чиято територия той има предприятие.

2. Ако ответникът няма нито постоянен адрес, нито предприятие на територията на някоя държава членка, тези производства се образуват пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е постоянният адрес на ищеца, или ако той няма постоянен адрес в една от държавите членки, в държавата членка, на чиято територия той има предприятие.

[...]“.

- 11 Член 98, параграф 1 от Регламент № 207/2009 гласи:

„Съд за марките на [Европейския съюз], чиято компетентност се основава на член 97, параграфи 1—4 е компетентен да се признае относно:

а) нарушения извършени или за които съществува риск да бъдат извършени на територията на която и да е държава членка;

[...]“.

12 Член 102, параграф 1 от този регламент гласи:

„Когато съд за марките на [Европейския съюз] констатира, че ответникът е нарушил или е имало опасност [да наруши] правата върху марка на [Европейския съюз], 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 нарушение на правата върху марката на [Европейския съюз]. Той взема също така мерки в съответствие с националното законодателство, които са в състояние да гарантират спазването на тази забрана“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

13 Дружеството combit Software GmbH е учредено по германското право и е притежател на германската словна марка и словната марка на Европейския съюз, с които е защитен знакът „combit“ за стоки и услуги в областта на компютърните технологии. Упражняваната от това дружество дейност се състои по-специално в разработването и маркетинга на софтуер.

14 Commit Business Solutions е дружество, учредено по израелското право, и посредством уебсайта си www.commitcrm.com продава в редица държави софтуер, обозначен със словния знак „Commit“. Към момента на настъпване на фактите по главното дело офертите за продажба на това дружество са били достъпни на немски език, а веднъж закупен, разпространяваният софтуер можел да бъде доставен в Германия.

15 В качеството си на притежател на марките combit, на основание на член 97, параграф 2 от Регламент № 207/2009, combit Software предявява иск срещу Commit Business Solutions пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия). Дружеството combit Software се позовава на притежаваната от него марка на Съюза и като главно искане претендира да бъде разпоредено на Commit Business Solutions да преустанови използването на територията на Съюза на словния знак „Commit“ за разпространявания от това дружество софтуер. При условията на евентуалност, позовавайки се на германската марка, която притежава, combit Software иска да бъде разпоредено на същото дружество да преустанови използването на този словен знак на територията на Германия.

16 Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) отхвърля основното искане на combit Software, но уважава претенцията му, направена при условията на субсидиарност.

17 Тъй като смята, че Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) следвало да разпореди на Commit Business Solutions да преустанови използването на словния знак „Commit“ на територията на целия Съюз, combit Software подава въззивна жалба пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия).

18 Този съд счита, че използването на словния знак „Commit“ от Commit Business Solutions създавало вероятност от объркване с марката „combit“ в съзнанието на средния потребител, владеещ немски език.

19 За разлика от това не съществувала вероятност от объркване в съзнанието на средния потребител, владеещ английски език. В действителност този потребител можел лесно да разбере смисловата разлика, съществуваща между, от една страна, английския глагол „to commit“ и от друга страна, понятието „combit“, тъй като последното било съставено от буквите „com“ — за „computer“ — и буквите „bit“ — за „binary digit“. Фонетичното сходство между „Commit“ и „combit“ се неутрализирило в съзнанието на посочения потребител, владеещ английски език, от посочената смислова разлика.

- 20 Същият съд стига до извода, че в немскоезичните държави членки съществува вероятност от объркване, но такава не е налице в англоезичните държави членки.
- 21 Този съд поставя въпроса по какъв начин в подобна ситуация следва да се приложи принципът на прогласения в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 единен характер на марката на Европейския съюз, и по-специално що се отнася до вероятността от объркване и разпореждането на предвидената в член 102, параграф 1 от посочения регламент забрана.
- 22 При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Какви последици има за преценката на вероятността от объркване на дадена словна марка на Европейския съюз обстоятелството, че от гледна точка на средния потребител в една част от държавите членки фонетичното сходство между марката на Европейския съюз и знак, за който се твърди, че нарушава правата върху тази марка, се неутрализира от наличието на смислова разлика, при положение обаче че от гледната точка на средния потребител от други държави членки това не е така:

- а) Следва ли за целите на преценката на вероятността от объркване да се вземе предвид гледната точка на едната или на другата част от тези потребители, или е меродавна гледната точка на фиктивния среден потребител от всички държави членки?
- б) Следва ли да се приеме, че правата върху марката на Европейския съюз са нарушени, съответно не са нарушени, на цялата територия на Съюза, при положение че вероятността от объркване съществува само в част от тази територия, или следва [да се направи разлика] между отделните държави членки?“.

По преюдициалния въпрос

- 23 С поставения въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 1, параграф 2, член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009 следва да се тълкуват в смисъл, че когато съд за марките на Европейския съюз установи, че използването на даден знак създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в една част от територията на Съюза, като същевременно не създава такава вероятност от объркване в друга част от същата територия, този съд трябва да приеме, че е налице нарушение на предоставеното от тази марка изключително право, като разпорежи преустановяване на посоченото използване за цялата територия на Съюза.
- 24 Във връзка с това в самото начало следва да се отбележи, че в дело като разглежданото в главното производство, в което в качеството си на съд за марките на Европейския съюз сезираната юрисдикция се произнася по иск, предявен на основание на член 97, параграфи 1—4 от Регламент № 207/2009, съгласно член 98, параграф 1 от този регламент същата юрисдикция е компетентна да провери дали на територията на всяка държава членка са извършени действия, представляващи нарушение, или действия, създаващи опасност за извършване на нарушение.
- 25 Когато, както в настоящия случай, при упражняване на своята компетентност сезираният съд за марките на Европейския съюз установи, че при използването на определен знак се създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в дадена част от неговата територия, при положение че при същото използване в друга част от територията Съюза не създава подобна вероятност, този съд не следва да приема, че не е налице нарушение на изключителното право, предоставяно с тази марка. Напротив, този съд има задължение да установи, че е налице засягане на функцията за указване на произход на посочената марка и че поради това е налице нарушение на предоставяното с последната изключително право.

- 26 В този контекст в дело относно правото на притежателя на марка на Европейския съюз да повдигне възражение на основание на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на сходна марка на Съюза, създаваща вероятност от объркване, Съдът вече е постановил, че подобно възражение следва да бъде уважено, когато наличието на вероятност от объркване е установено в част от територията на Съюза, като тази част може да бъде например територията на една държава членка (вж. в този смисъл решение от 18 септември 2008 г., *Armacell/CХВП*, C-514/06 P, непубликувано, EU:C:2008:511, т. 56 и 57, както и определение от 16 септември 2010 г., *Dominio de la Vega/CХВП*, C-459/09 P, непубликувано, EU:C:2010:533, т. 30 и 31).
- 27 Аналогично разрешение се налага по делата относно правото на притежателя на дадена марка на Европейския съюз да иска забраната на използването на даден знак, при което възниква вероятност от объркване. Член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 защитава притежателя на марка на Европейския съюз срещу всяко използване на тази марка, което засяга или което може да засегне функцията за указване на произход на тази марка (вж., що се отнася до член 5, параграф 1, буква б) 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. 24), чийто текст съответства на текста на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, решение от 3 март 2016 г., *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, т. 27 и цитираната съдебна практика). Следователно този притежател има право да иска забраната на такова използване, независимо че с него се засяга посочената функция единствено в дадена част от територията на Съюза.
- 28 От изложените обстоятелства следва, че констатираната от запитващата юрисдикция в настоящия случай вероятност от объркване в немскоезичната част от територията на Съюза следва да насочи сезирания съд за марките на Европейския съюз да приеме, че е налице нарушение на предоставеното със съответната марка изключително право.
- 29 Съгласно член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009, след като е направил тази констатация, съдът трябва да постанови определение, с което да забрани продължаването на действията на нарушението или на действията, създаващи опасност от извършване на нарушение. Макар и да е вярно, че съгласно тази разпоредба наличието на „специално основание“ може да обоснове непроизнасянето на подобно определение, тази дерогация, както Съдът вече е постановил, следва да бъде тълкувана ограничително и се отнася единствено за някои извънредни обстоятелства, които не са налице в главното дело (вж. в този смисъл решения от 14 декември 2006 г., *Nokia*, C-316/05, EU:C:2006:789, т. 30 и от 22 юни 2016 г., *Nikolajeva*, C-280/15, EU:C:2016:467, т. 33).
- 30 За да се гарантира еднаква защита на марката на Европейския съюз на цялата територия на Съюза, забраната за продължаване на действията на нарушението или на действията, които създават опасност от извършване на нарушение, по принцип трябва да обхваща цялата тази територия (вж., що се отнася до Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), отменен и заменен с Регламент № 207/2009, решение от 12 април 2011 г., *DHL Express France*, C-235/09, EU:C:2011:238, т. 39—44).
- 31 Въпреки това, както следва от точка 48 от решение от 12 април 2011 г., *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238), ако съдът за марките на Европейския съюз установи, какъвто е случаят в главното дело, че използването на разглеждания сходен знак за стоки, идентични с тези, за които марката на Европейския съюз е била регистрирана, не поражда, по-специално поради езикови причини, никаква вероятност от объркване в определена част от територията на Съюза и следователно не може да засегне функцията за указване на произход на тази марка, този съд трябва да ограничи териториалния обхват на посочената забрана.

- 32 В действителност, когато въз основа на доказателствата, които по принцип трябва да му бъдат представени от ответника, съдът за марките на Европейския съюз приеме, че в определена част от територия на Съюза не е налице вероятност от объркване, произтичащата от използването на разглеждания знак законна търговия в тази част от територията на Съюза не може да бъде забранена. Както отбелязва генералният адвокат в точки 25—27 от своето заключение, подобна забрана би надхвърлила предоставяното с марката на Европейския съюз изключително право, тъй като само това право позволява на притежателя на тази марка да защити специфичните си интереси като такива, т.е. да гарантира, че марката може да изпълнява присъщите си функции (вж. в този смисъл решение от 12 април 2011 г., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, т. 46 и 47).
- 33 Съгласно постоянната практика на Съда констатацията за липса на вероятност от объркване в дадена част от територията на Съюза може да се основава единствено на проверка на всички фактори, релевантни за конкретния случай. Тази преценка трябва да включва визуално, фонетично или концептуално сравнение на конфликтните знаци, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи (решение от 25 юни 2015 г., Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, т. 23 и цитираната съдебна практика).
- 34 Важно е също така, че частта от територията на Съюза, по отношение на която съответният съд за марките на Европейския съюз констатира липсата на засягане или опасност от засягане на функциите на марката, да бъде определена с точност от този съд, както недвусмислено следва от произнесеното на основание на член 102 от Регламент № 207/2009 определение относно това коя част от територията на Съюза не се обхваща от забраната за използване на разглеждания знак. Когато, както в настоящия случай, този съд възнамерява да изключи от забраната за използване определени езикови области от ЕС като тези, определени с понятието „англоезични“, той има задължение да уточни в пълнота кои области има предвид с този термин.
- 35 Тълкуването, че забраната за използването на даден знак, създаващ вероятност от объркване с дадена марка на Европейския съюз, се прилага на цялата територия на Съюза, с изключение на частта от тази територия, за която не е констатирано наличие на подобна вероятност, не засяга посочения в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 единен характер на марката на Европейския съюз, тъй като е защитено правото на притежателя да иска забрана на всяко използване, с което се засягат присъщите функции на тази марка.
- 36 С оглед на всичко изложено на поставения въпрос следва да се отговори, че член 1, параграф 2, член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009 следва да се тълкуват в смисъл, че когато съд за марките на Европейския съюз установи, че използването на даден знак създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в една част от територията на Съюза, като същевременно не създава такава вероятност от объркване в друга част от същата територия, този съд трябва да приеме, че е налице нарушение на предоставеното от тази марка изключително право, като разпорежи преустановяване на посоченото използване за цялата територия на Европейския съюз, но изключи частта от тази територия, за която не е установено наличие на вероятност от объркване.

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 (втори състав) реши:

Член 1, параграф 2, член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз следва да се тълкуват в смисъл, че когато съд за марките на Европейския съюз установи, че използването на даден знак създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в една част от територията на Европейския съюз, като същевременно не създава такава вероятност от объркване в друга част от същата територия, този съд трябва да приеме, че е налице нарушение на предоставеното от тази марка изключително право, като разпреди преустановяване на посоченото използване за цялата територия на Европейския съюз, но изключи частта от тази територия, за която не е установено наличие на вероятност от объркване.

Подписи