



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

20 юли 2017 година*

„Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Марка на Европейския съюз — Единен характер — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1, букви б) и в) — Еднаква защита на предоставеното с марката на ЕС право срещу вероятността от объркване и срещу увреждането на репутацията — Мирно съвместно съществуване на тази марка и на национална марка, използвана от трето лице в една част на Съюза — Липса на такова мирно съвместно съществуване в друга част на Съюза — Възприемане от средния потребител — Евентуално различно възприемане в различните части на Съюза“

По дело C-93/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Audiencia Provincial de Alicante (Апелативен съд на провинция Аликанте, Испания) с акт от 8 февруари 2016 г., постъпил в Съда на 15 февруари 2016 г., в рамките на производство по дело

Ornua Co-operative Ltd, по-рано The Irish Dairy Board Co-operative Ltd

срещу

Tindale & Stanton Ltd España, SL

СЪДЪТ (втори състав),

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

генерален адвокат: М. Szpunar,

секретар: М. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 18 януари 2017 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Ornua Co-operative Ltd, по-рано The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, от Е. Armijo Chávarri, адвокат,
- за Tindale & Stanton Ltd España SL, от А. von Mühlendahl и J. Güell Serra, адвокати,
- за германското правителство, от Т. Henze и М. Hellmann, в качеството на представители,

* Език на производството: испански.

- за френското правителство, от D. Colas и D. Segoin, в качеството на представители,
- за Европейската комисия, от E. Gippini Fournier, T. Scharf и J. Samnadda, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 29 март 2017 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).
- 2 Запитването е отправено във връзка със спор между Ornuа Co-operative Ltd, по-рано The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (наричано по-нататък „Ornuа“) и Tindale & Stanton Ltd España SL (наричано по-нататък „Т & S“) поради използвания от последното дружество знак, който според Ornuа създава вероятност от объркване с притежавани от него марки на ЕС и уврежда репутацията на тези марки.

Правна уредба

- 3 Регламент № 207/2009, който отменя и заменя Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21), влязъл в сила на 23 март 2016 г. Предвид обаче момента на настъпване на фактите в спора по главното производство преюдициалното запитване трябва да бъде разгледано с оглед на Регламент № 207/2009 в редакцията му преди това изменение.
- 4 Съгласно съображение 3 от този регламент:

„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 [ЕС], които се ползват с еднаква защита и имат действие върху цялата територия на [Съюза]. Така обявеният принцип на единния характер на марката на [ЕС] следва да се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.
- 5 Член 1, параграф 2, който се намира в озаглавения „Общи разпоредби“ дял I от посочения регламент, гласи:

„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 Дял II от същия регламент е озаглавен „Право относно марките“. Раздел 2 („Действие на марката на [ЕС]“) от него съдържа в частност членове 9 и 12, озаглавени съответно „Права, предоставени от марката на [ЕС]“ и „Ограничения на действието на марката на [ЕС]“.

7 Съгласно параграф 1 от посочения член 9:

„Марката на [ЕС] 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:

- а) знак, който е идентичен с марката на [ЕС] за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана марката на [ЕС];
- б) всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на [ЕС] и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на [ЕС] 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 [ЕС] за стоки или за услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана марката на [ЕС], 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 [ЕС] или ги уврежда“.

8 Посоченият член 12 предвижда:

„Марката [на ЕС] не дава право на притежателя да забранява на трети лица да използват в процеса на търговия:

- а) [своето] име или адрес;
- б) означения, свързани с вида, с качеството, с количеството, с предназначението, стойността, географския произход, с момента на производство на стоките или на предоставянето на услугата или с други характеристики на стоките и услугите;
- в) марката, когато това е необходимо, за да се означае предназначението на стока или услуга, по-специално като допълнителни или резервни части,

при положение че ги използва[т] в съответствие с почтената практика в областта на производството или търговията“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

- 9 Ornuа е регистрирано по ирландското право дружество със стопанска дейност в хранителния отрасъл. То търгува в частност с масло и други млечни продукти.
- 10 Това дружество притежава няколко марки на ЕС, сред които словната марка „KERRYGOLD“, регистрирана през 1998 г. за стоки от клас 29 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на

марки от 15 юни 1957 г., а именно и по-конкретно масло и други млечни продукти, както и следните две фигуративни марки, регистрирани съответно през 1998 г. и 2011 г. за стоки от същия клас (наричани по-нататък общо „марките на ЕС „KERRYGOLD““):



- 11 Стоките, върху които се поставят тези марки, са изнасяни в редица страни. В Съюза въпросните стоки са продавани главно в Испания, Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство.
- 12 T & S е регистрирано по испанското право дружество, което внася и разпространява в Испания маргарини под знака „KERRYMAID“. Тези стоки са произвеждани в Ирландия от дружеството Kerry Group plc (наричано по-нататък „Kerry Group“).
- 13 Kerry Group регистрира в Ирландия и Обединеното кралство националната марка „KERRYMAID“.
- 14 На 29 януари 2014 г. The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, от 31 март 2015 г. и понастоящем Ornuа, сезира Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Търговски съд Аликанте, Испания), в качеството му на съд за марките на ЕС, като иска от него да признае за установено, че внасяйки и разпространявайки в Испания маргарините под знака „KERRYMAID“, T & S нарушава правата, предоставени с марките на ЕС „KERRYGOLD“. Използвайки знака „KERRYMAID“, T & S създавало вероятност от объркване и без основание извличало полза от отличителния характер и репутацията на посочените марки.
- 15 Този съд най-напред констатира, че единственото сходство между знака „KERRYMAID“ и марките на ЕС „KERRYGOLD“ е елементът „kerry“, който назовава известно с говедовъдството си ирландско графство.
- 16 По-нататък той отбелязва като безспорно между страните, че в Ирландия и Обединеното кралство марките на ЕС „KERRYGOLD“ и националната марка „KERRYMAID“ мирно съществуват съвместно.
- 17 От това посоченият съд заключава, че в Испания не би могла да съществува вероятност от объркване между марките на ЕС „KERRYGOLD“ и знака „KERRYMAID“. Всъщност, доколкото заедно Ирландия и Обединеното кралство имат значителна демографска тежест в Съюза, мирното съвместно съществуване на въпросните марки и знак в тези две държави членки би следвало предвид единния характер на марката на ЕС да доведе до извода, че на цялата територия на Съюза липсва вероятност от объркване между тези марки и знак.

- 18 Накрая същият съд приема, че поради това мирно съвместно съществуване в Ирландия и Обединеното кралство, T & S не би могло неоснователно да извлече в Испания полза от отличителния характер или репутацията на марките на ЕС „KERRYGOLD“.
- 19 Като се основава на тези съображения, Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Търговски съд Аликанте) отхвърля с решение от 18 март 2015 г. предявения иск за нарушение на права върху марка.
- 20 Това решение е обжалвано пред запитващата юрисдикция.
- 21 Като изхожда от констатацията, че мирното съвместно съществуване на марките на ЕС „KERRYGOLD“ и на знака „KERRYMAID“ е факт само в Ирландия и Обединеното кралство, запитващата юрисдикция изразява съмнения в съвместимостта с Регламент № 207/2009 на извършената от първоинстанционния съд екстраполация. Дори да се предположи, че мирното съвместно съществуване на тези марки и знак в Ирландия и Обединеното кралство води до извода, че в тези две държави членки липсва вероятност от объркване, от това според запитващата юрисдикция не следва, че и в другите държави членки липсва вероятност от объркване между въпросните марки и знак. Всъщност подобна екстраполация би могла да лиши от полезно действие правата, предоставени с член 9 от Регламент № 207/2009 на притежателя на марка на ЕС.
- 22 При тези условия Audiencia Provincial de Alicante (Апелативен съд на провинция Аликанте) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
- „1) Може ли член 9, параграф 1, буква б) от [Регламент № 207/2009], доколкото изисква наличието на вероятност от объркване, за да може притежателят на марка на [ЕС] да забрани, в предвидените в този член случаи, на трето лице да използва в търговията знак без негово съгласие, да се тълкува в смисъл, че позволява да се изключи вероятността от объркване, когато поради проявената от притежателя търпимост по-ранната марка на [ЕС] и сходни национални марки години наред мирно са съществували съвместно в две държави — членки на Съюза, като липсата на вероятност от объркване в тези две държави се екстраполира върху други държави членки или върху целия Съюз с оглед на единното третиране, което предполага марката на [ЕС]?”
- 2) Възможно ли е в посочената в предходната точка хипотеза да се вземат предвид географските, демографските, икономическите или други характеристики на държавите, в които е било налице съвместното съществуване, за да се прецени вероятността от объркване, като липсата на такова объркване в тези държави членки се екстраполира върху друга държава членка или върху целия Съюз?
- 3) Трябва ли в хипотезата на член 9, параграф 1, буква в) от [Регламент № 207/2009] тази разпоредба да се тълкува в смисъл, че когато в продължение на определен брой години по-ранната марка и оспорваният знак са съществували съвместно в две държави — членки на Съюза, без възражение на притежателя на по-ранната марка, тази търпимост от страна на притежателя към използването на по-късния знак по-конкретно в тези две държави може да бъде екстраполирана върху останалата част от територията на Съюза с цел да се определи дали поради единното третиране, което предполага марката на [ЕС], трето лице има основание да използва по-късния знак?“.
- 23 Съдът иска от запитващата юрисдикция разяснения, за да разбере дали, прилагайки Регламент № 207/2009, тя трябва да провери констатацията на първоинстанционния съд, че поради наличието в конфликтните знаци на означението за географски произход „kerry“ и липсата на сходство между елементите „gold“ и „maid“ всякаква вероятност от объркване е изключена.

24 Запитващата юрисдикция отговаря утвърдително на този въпрос.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

- 25 С първия си въпрос запитващата юрисдикция пита по същество дали член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че фактът, че в една част на Съюза марка на ЕС и национална марка мирно съществуват съвместно, дава основание предвид единния характер на марката на ЕС да се заключи, че в друга част на Съюза, в която не е налице мирно съвместно съществуване на тази марка на ЕС и на идентичния на тази национална марка знак, липсва вероятност от объркване между посочената марка на ЕС и този знак.
- 26 Тъй като този въпрос се поставя от гледна точка на единния характер на марката на ЕС, следва веднага да се отбележи, че съгласно този принцип, прогласен в съображение 3 от Регламент № 207/2009 и уточнен в член 1, параграф 2 от същия, марките на ЕС се ползват с еднаква защита и имат действие върху цялата територия на Съюза. Съгласно тази разпоредба марката на ЕС може, освен ако този регламент не предвижда друго, да бъде регистрирана или прехвърляна, да бъде предмет на отказ или на решение за отмяна или за обявяване на недействителност и нейното използване да бъде забранено само за целия Съюз.
- 27 Макар член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да споменава само регистрацията на марката, прехвърлянето ѝ, загубата на предоставените с нея права и наложената на притежателя забрана да я използва, тълкуването на тази разпоредба във връзка със съображение 3 от този регламент показва, че действието на марката на ЕС, описано в дял II, раздел 2 от посочения регламент, също е еднакво за цялата територия на Съюза.
- 28 В този смисъл Съдът вече е постановил, че изключителните права, които марката на ЕС предоставя на своя притежател по силата на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, по принцип имат действие на цялата територия на Съюза (вж. в този смисъл решение от 12 април 2011 г., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, т. 39).
- 29 Що се отнася до член 9, параграф 1, буква б) от този регламент, от постоянната практика на Съда следва, че тази разпоредба защитава притежателя на марка на ЕС срещу всяко използване на тази марка, което засяга или което може да засегне функцията ѝ за указване на произход (решение от 22 септември 2016 г., combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, т. 27 и цитираната съдебна практика).
- 30 Еднаквата защита, която тази разпоредба предоставя на притежателя на марката на ЕС, се състои в това, че той има право навсякъде в Съюза да забрани на третите лица да използват в търговията си, без неговото съгласие, идентичен или сходен знак за идентични или сходни стоки или услуги, който засяга или може да засегне функцията на марката да указва произход и така създава вероятност от объркване.
- 31 За да може притежателят на марката на ЕС да се позове на това право, изобщо не е нужно идентичният или сходният знак, който създава вероятност от объркване, да е използван на цялата територия на Съюза.
- 32 Всъщност, ако притежателят на марка на ЕС беше защитен само срещу извършени на цялата територия на Съюза посегателства, той не би могъл да се противопостави на използването на идентични или сходни знаци, които създават вероятност от объркване само в една част от тази

територия, докато целта на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 е той да бъде защитен, навсякъде в Съюза, срещу всяко използване, засягащо функцията на марката му да указва произход.

- 33 Следователно има нарушение на предоставяните с марката на ЕС изключителни права, когато използването на определен знак създава вероятност от объркване с тази марка в една част от територията на Съюза, докато използването на същия знак в друга част от тази територия не създава подобна вероятност. В този случай сезираният съд за марките на ЕС трябва да забрани съответните стоки да бъдат търгувани под въпросния знак на цялата територия на Съюза, освен в частта от тази територия, за която не е установено наличие на вероятност от объркване (решение от 22 септември 2016 г., *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, т. 25 и 36).
- 34 В случая от предоставената на Съда преписка се вижда, че между страните в главното производство е безспорно мирното съвместно съществуване в Ирландия и Обединеното кралство на марките на ЕС „KERRYGOLD“ и националната марка „KERRYMAID“, поради което Ornuа не се противопоставя на използването на тази национална марка в тези държави членки.
- 35 Безспорно е също, че подобно мирно съвместно съществуване не е налице в частта от територията на Съюза, до която се отнася предявеният иск за установяване на нарушение на права върху марка, а именно Испания, и че T & S е използвало знака „KERRYMAID“ без съгласието на Ornuа.
- 36 Освен това от практиката на Съда следва, че проверката дали в една част на Съюза съществува вероятност от объркване изисква цялостна преценка на релевантните за съответния случай фактори и че тази преценка трябва да включва визуално, звуково или концептуално сравнение на марката и на използвания от третото лице знак, което може да доведе, по-специално поради езикови причини, до различни изводи за една и за друга част на Съюза (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2016 г., *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, т. 31 и 33 и цитираната съдебна практика).
- 37 От това следва, както отбелязва генералният адвокат в точка 39 от заключението си, че в случай като разглеждания в главното производство, при който марки на ЕС и знак мирно съществуват съвместно в Ирландия и Обединеното кралство, съдът за марките на ЕС, сезиран с иск за установяване на нарушение на права върху марка, свързано с използването на този знак в друга държава членка, в случая Испания, не може да основе преценката си само на това мирно съвместно съществуване в Ирландия и Обединено кралство. Напротив, този съд трябва да направи цялостна преценка на всички релевантни фактори.
- 38 С оглед на тези съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че фактът, че в една част на Европейския съюз марка на ЕС и национална марка мирно съществуват съвместно, не дава основание да се заключи, че в друга част на Съюза, в която не е налице мирно съвместно съществуване на тази марка на ЕС и на идентичния на тази национална марка знак, липсва вероятност от объркване между посочената марка на ЕС и този знак.

По втория въпрос

- 39 С втория си въпрос запитващата юрисдикция пита по същество дали член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че факторите, които според сезирания съд за марките на ЕС са релевантни за преценката дали притежателят на марка на ЕС има право да забрани използването на даден знак в част на Съюза, която няма отношение

към предявения иск за установяване на нарушение на права върху марка, могат да бъдат взети предвид от този съд при преценката дали този притежател има право да забрани използването на знака в частта на Съюза, до която се отнася посоченият иск.

- 40 Както бе припомнено в точка 36 от настоящото решение, проверката, която трябва да извърши компетентният съд за марките на ЕС, следва да се основава на цялостна преценка на всички фактори, релевантни за случая, с който той е сезиран.
- 41 Тази цялостна преценка трябва, що се отнася до визуалното, звуковото или концептуалното сравнение на марката на ЕС и използвания от третото лице знак, да се основава на цялостното впечатление, което тази марка и този знак създават у съответните потребители, а именно средните потребители на съответната стока или услуга, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдавателни и съобразителни (решение от 25 юни 2015 г., *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, т. 21 и 25 и цитираната съдебна практика).
- 42 Както отбелязва генералният адвокат в точки 41 и 42 от заключението си, когато пазарните условия и социално-културните или други обстоятелства, допринасящи за цялостното впечатление, което марката на ЕС и съответният знак създават у средния потребител, не се различават съществено в една или друга част на Съюза, няма никаква пречка релевантните фактори, установени в една част на Съюза, да бъдат взети предвид, за да се прецени дали притежателят на тази марка има право да забрани използването на знака в друга част на Съюза или на цялата му територия.
- 43 В случая, както се вижда от отговора на искането за разяснения и от представените на Съда становища, T & S изтъква в частност че знакът „KERRYMAID“, използван от него в Испания, не е сходен с марките на ЕС „KERRYGOLD“ на Ornuа и следователно не би могъл да създаде вероятност от объркване по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, тъй като елементът „kerry“ е означение за географски произход, което съгласно член 12 от този регламент не се обхваща от изключителните права, предоставени на Ornuа с посочения член 9.
- 44 Ограничението на предоставените с член 9 от Регламент № 207/2009 изключителни права, на което се позовава T & S, е обвързано обаче с условието използването на знака, съдържащо означението за географски произход, да е в съответствие с почтената практика в областта на производството или търговията. За да провери дали това условие, което е израз на задължението за добросъвестност по отношение на законните интереси на притежателя на марката, е изпълнено, сезираният съд трябва да направи цялостна преценка на всички релевантни обстоятелства (вж. по-конкретно решения от 7 януари 2004 г., *Gerolsteiner Brunnen*, C-100/02, EU:C:2004:11, т. 24 и 26, от 16 ноември 2004 г., *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, т. 82 и 84 и от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 41).
- 45 В това отношение е важно да се вземе предвид в частност общият вид на търгуваната от третото лице стока, условията, при които се прави разлика между съответната марка и използвания от това трето лице знак, и усилията, които въпросното трето лице е положило, за да се увери, че потребителите различават неговите стоки от тези на притежателя на марката (вж. в този смисъл решение от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 46).
- 46 Ако, за да прецени дали Ornuа има право да забрани използването на знака „KERRYMAID“ в Испания, запитващата юрисдикция възнамерява да вземе под внимание фактори, действащи в Ирландия и Обединеното кралство, тя би трябвало предварително да се увери, че не съществува съществена разлика между пазарните условия или социално-културните обстоятелства, съответно, в частта на Съюза, до която се отнася предявеният иск за установяване на нарушение на права върху марка, и в тази, в която се намира географският

район, съответстващ на географското наименование, съдържащо се във въпросния знак. Същност възможно е поведението, което следва да има третото лице, за да се приеме, че то използва знака в съответствие с почтената практика в областта на производството или търговията, да се анализира по един начин в част на Съюза, където потребителите имат особена близост с географското наименование, съдържащо се във въпросната марка и във въпросния знак, и по друг начин, в друга част на Съюза, където тази близост е по-слаба.

- 47 С оглед на гореизложеното на втория въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че факторите, които според сезирания съд за марките на ЕС са релевантни за преценката дали притежателят на марка на ЕС има право да забрани използването на даден знак в част на Европейския съюз, която няма отношение към предявения иск за установяване на нарушение на права върху марка, могат да бъдат взети предвид от този съд при преценката дали този притежател има право да забрани използването на знака в частта на Съюза, до която се отнася посоченият иск, стига пазарните условия и социално-културните обстоятелства да не се различават съществено в едната и другата част на Съюза.

По третия въпрос

- 48 С третия си въпрос запитващата юрисдикция цели да установи по същество дали член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че фактът, че в една част на Съюза марка на ЕС с репутация и знак мирно съществуват съвместно, позволява предвид единния характер на марката на ЕС да се заключи, че в друга част на Съюза, където не е налице такова мирно съвместно съществуване, има основание за използването на този знак.
- 49 Както бе припомнено в точка 28 от настоящото решение, изключителните права, които по силата на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 марката на ЕС предоставя на своя притежател, по принцип имат действие на цялата територия на Съюза.
- 50 По-широката защита, предоставена с член 9, параграф 1, буква в) от този регламент на притежателя на марка на ЕС с репутация, се състои в правото на този притежател да забрани на всяко трето лице да използва в търговията без съгласието му и без основание идентичен или сходен знак — без значение дали за стоки или услуги, които са сходни, или за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана марката — когато така извлича неоснователно полза от отличителния характер или репутацията на марката или уврежда този отличителен характер или тази репутация (решение от 22 септември 2011 г., *Interflora* и *Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, т. 68 и 70).
- 51 За да се ползва притежателят на марка на ЕС от тази по-широка защита, трябва да се установи съгласно посочения член 9, параграф 1, буква в), че тази марка има „репутация в [Съюза]“. За тази цел е достатъчно да се установи, че въпросната марка се ползва с такава репутация в съществена част от територията на Съюза, която може евентуално да съвпада с територията само на една държава членка. Когато това условие е изпълнено, трябва да се приеме, че съответната марка на ЕС има репутация в Съюза (решения от 6 октомври 2009 г., *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, т. 27, 29 и 30 и от 3 септември 2015 г., *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, т. 19 и 20).
- 52 Посочената съдебна практика е гаранция, че притежателят на марка на ЕС или може да се позове на по-широката защита по член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 навсякъде в Съюза, или изобщо не може да се позове на тази защита. В този смисъл обхватът на защитата, която всяка марка на ЕС предоставя, е еднакъв за цялата територия на Съюза.

- 53 За сметка на това, за да може притежателят на марка на ЕС, ползващ се с тази по-широка защита, да се позове на правото, предоставено му с посочения член 9, параграф 1, буква в), изобщо не е нужно идентичният или сходният знак, нарушаващ това право, да е използван на цялата територия на Съюза.
- 54 Всъщност, ако този притежател беше защитен само срещу посегателства, извършени на цялата територия на Съюза, той не би могъл да се противопостави на посегателства, извършени само в част от тази територия, докато целта на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 е той да бъде защитен, навсякъде в Съюза, срещу всяко използване без основание на идентичен или сходен знак, при което се извлича неоснователно полза от отличителния характер или репутацията на съответните марки или се уврежда този отличителен характер или тази репутация.
- 55 В случая, освен ако запитващата юрисдикция не установи друго, изглежда, не се оспорва, че марките на ЕС „KERRYGOLD“ имат репутация по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.
- 56 Освен това от представената на Съда преписка се вижда, че между страните в главното производство е безспорно, че поради мирното съвместно съществуване в Ирландия и Обединеното кралство на тези марки и на националната марка „KERRYMAID“ има основание за използването на този знак в тази част на Съюза.
- 57 Както вече бе посочено в точка 35 от настоящото решение, безспорно е също, че подобно мирно съвместно съществуване не е налице в частта от територията на Съюза, до която се отнася предявеният иск за установяване на нарушение на права върху марка, а именно Испания, и че T & S е използвало знака „KERRYMAID“ без съгласието на Ornuа.
- 58 Освен това от постоянната практика на Съда е видно, че проверката дали е налице нарушение по член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 трябва да се основава на цялостна преценка, която отчита всички относими към случая фактори (решения от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др., C-487/07, EU:C:2009:378, т. 44 и от 18 юли 2013 г., Specsavers International Healthcare и др., C-252/12, EU:C:2013:497, т. 39).
- 59 Следователно в настоящия случай, при който съществува основание за използването на знака „KERRYMAID“ в Ирландия и Обединеното кралство поради мирното съвместно съществуване в тези две държави членки на марките на ЕС „KERRYGOLD“ и на въпросната национална марка, съдът за марките на ЕС, сезиран с иск за установяване на нарушение на права върху марка, свързано с използването на този знак в друга държава членка, не може да основе преценката си само на това мирно съвместно съществуване в Ирландия и Обединено кралство, а трябва, напротив, да направи цялостна преценка на всички релевантни фактори.
- 60 Поради това на третия въпрос следва да се отговори, че член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че фактът, че в една част на Европейския съюз марка на ЕС с репутация и знак мирно съществуват съвместно, не позволява да се заключи, че в друга част на Съюза, където не е налице такова мирно съвместно съществуване, има основание за използването на този знак.

По съдебните разноси

⁶¹ 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 разноси. 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:

- 1) Член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] трябва да се тълкува в смисъл, че фактът, че в една част на Европейския съюз марка на ЕС и национална марка мирно съществуват съвместно, не дава основание да се заключи, че в друга част на Съюза, в която не е налице мирно съвместно съществуване на тази марка на ЕС и на идентичния на тази национална марка знак, липсва вероятност от объркване между посочената марка на ЕС и този знак.
- 2) Член 9, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че факторите, които според сезирания съд за марките на ЕС са релевантни за преценката дали притежателят на марка на ЕС има право да забрани използването на даден знак в част на Европейския съюз, която няма отношение към предявения иск за установяване на нарушение на права върху марка, могат да бъдат взети предвид от този съд при преценката дали този притежател има право да забрани използването на знака в частта на Съюза, до която се отнася посоченият иск, стига пазарните условия и социално-културните обстоятелства да не се различават съществено в едната и другата част на Съюза.
- 3) Член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че фактът, че в една част на Европейския съюз марка на ЕС с репутация и знак мирно съществуват съвместно, не позволява да се заключи, че в друга част на Съюза, където не е налице такова мирно съвместно съществуване, има основание за използването на този знак.

Подписи