



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

11 януари 2024 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 6, параграф 1, буква в) — Ограничаване на действието на марката — Използване на марката, за да се посочи предназначението на продукт или услуга — Директива (ЕС) 2015/2436 — Член 14, параграф 1, буква в)“

По дело C-361/22

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания) с акт от 12 май 2022 г., постъпил в Съда на 3 юни 2022 г., в рамките на производство по дело

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

срещу

Buongiorno Myalert SA,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: С. Lycourgos, председател на състава, О. Spineanu-Matei (докладчик), J.-C. Bonichot, S. Rodin и L. S. Rossi, съдии,

генерален адвокат: М. Szpunar,

секретар: А. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата представени:

- за Industria de Diseño Textil SA (Inditex), от М F. Arroyo Álvarez de Toledo и R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- за Buongiorno Myalert SA, от J. J. Marín López, abogado и A. Vázquez Pastor, procuradora,
- за испанското правителство, от I. Herranz Elizalde, в качеството на представител,
- за Европейската комисия, от Р. Němečková и J. Samnadda, в качеството на представители,

* Език на производството: испански.

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 7 септември 2023 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Industria de Diseño Textil SA (Inditex), от една страна, и Buongiorno Myalert SA (наричано по-нататък „Buongiorno“), от друга, по повод на твърдяно нарушение на правата, предоставени с национална марка, чийто притежател е Inditex, във връзка с твърдяно използване от страна на Buongiorno на идентичен с марката знак без съгласието на Inditex.

Правна уредба

Правото на Съюза

Първа директива 89/104

- 3 Съгласно член 5 от Първа директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, параграфи 1 и 2:

„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:

 - а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
 - б) 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 репутация в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило“.

- 4 Член 6 от Първа директива 89/104, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, предвижда в параграф 1:

„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност,

[...]

в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части,

при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика“.

- 5 Първа директива 89/104 е отменена и заменена с 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, 2008г., стр. 25 и поправка в ОВ L 11, 2009 г., стр. 86), която влиза в сила на 28 ноември 2008 г.

Директива 2008/95

- 6 Член 5 от Директива 2008/95, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда в параграфи 1 и 2:

„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:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да забрани 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 репутация в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило“.

- 7 Съгласно член 6 от Директива 2008/95, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, параграф 1:

„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

[...]

в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

при условие че използването се извършва в съответствие с честната производствена или търговска практика“.

- 8 Директива 2008/95 е отменена и заменена, считано от 15 януари 2019 г., с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1).

Директива 2015/2436

- 9 Член 14 от Директива 2015/2436, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, предвижда в параграфи 1 и 2:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

[...]

в) марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, по-специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по-конкретно като принадлежности или резервни части.

2. Параграф 1 се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията“.

Испанското право

- 10 Член 34 от Ley 17/2001 de Marcas (Закон 17/2001 за марките) от 7 декември 2001 г. (BOE, бр. 294 от 8 декември 2001 г., стр. 45579, наричан по-нататък „Закон за марките“), в редакцията му, с която се транспонира член 5 от Първа директива 89/104, гласи:

„1. Регистрацията на марката предоставя на притежателя изключителното право да я използва в търговската дейност.

2. Притежателят на регистрирана марка 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 поради идентичността или сходството на стоките или услугите съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката;
- c) знак, който е идентичен или сходен за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана марката, ако тази марка е общоизвестна или се ползва с репутация в Испания и ако използването без основателна причина на знака може да сочи връзка между тези стоки или услуги и притежателя на марката, или най-общо, ако това използване би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер, известността или общоизвестността на регистрираната марка или би ги увредило“.

11 В първоначалната му редакция член 37, параграф 1, буква в) от Закона за марките, който транспонира в испанското право член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, гласи:

„Правото, предоставено от марка, не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност следните елементи, ако това използване е в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията:

[...]

- c) марката, когато това е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части“.

12 Член 37 от Закона за марките е изменен с Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (Кралски декрет-закон 23/2018 за транспониране на директивите в областта на марките, железопътния транспорт и пакетните туристически пътувания и свързани пътнически услуги) от 21 декември 2018 г. (BOE, бр. 312 от 27 декември 2001 г., стр. 127305), за да се транспонира член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436.

13 Измененият член 37, параграфи 1 и 2 от Закона за марките гласи:

„1. Марка не дава право на притежателя да забранява на трети лица да я използват в търговската дейност:

[...]

- c) марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на тази марка, по-специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на продукт или услуга, най-вече като принадлежности или резервни части.

2. Параграф 1 се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

- 14 Buongiorno е доставчик на информационни услуги чрез интернет мрежата и мобилна телефония. През 2010 г. този доставчик стартира рекламна кампания за платен абонамент на услуга за изпращане на мултимедийно съдържание чрез SMS, промотирана на пазара под наименованието „Club Blinko“. Абонаментът за тази услуга дава възможност за участие в томбола, при която една от наградите е „карта подарък ZARA“ на стойност 1 000 евро. След кликване върху банер, за да се получи достъп до участието в томболата, на следващия екран участникът вижда знака „ZARA“, рамкиран в правоъгълник, който напомня формата на картите за подаръци.
- 15 Inditex предявява пред Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Търговски съд № 2, Мадрид, Испания) иск за нарушение срещу Buongiorno във връзка с нарушаване на изключителните права, предоставени от национална марка, с която е защитен знакът „ZARA“ (наричана по-нататък „марката „ZARA“). В подкрепа на иска, предявен на основание член 34, параграф 2, букви b) и c) от Закона за марките, Inditex изтъква съображения, свързани съответно с наличието на вероятност от объркване и с облагодетелстване от репутацията на марката, както и с увреждане на репутацията ѝ.
- 16 Buongiorno отрича да е налице нарушение на правата, предоставени от марката „ZARA“, като твърди, че конкретното използване на знака не е било в качеството му на марка, а с цел да се посочи в какво се изразява един от подаръците за печелившите от томболата. Според Buongiorno такова „референтно“ използване попада в обхвата на законосъобразното използване на отличителни знаци на трети лица, уредено в член 37 от Закона за марките, както в първоначалната, така и в изменената му редакция.
- 17 Първоинстанционният съд отхвърля иска на Inditex. След като приема, че използването от Buongiorno на марката „ZARA“ не представлява „референтно“ използване съгласно член 37 от Закона за марките в първоначалната му редакция, тази юрисдикция приема, че не са изпълнени условията на член 34, параграф 2, букви b) и c) от Закона за марките.
- 18 Inditex подава въззивна жалба срещу това решение пред Audiencia Provincial de Madrid (Съд на провинция Мадрид, Испания), като твърди, че е налице нарушение на марката на основание член 34, параграф 2, буква c) от Закона за марките. Въззивната жалба е отхвърлена от Audiencia Provincial de Madrid (Съд на провинция Мадрид), който приема, че използването на марката „ZARA“ от Buongiorno не е увредило репутацията на марката и не е довело до несправедливо облагодетелстване от тази репутация.
- 19 Inditex подава касационна жалба пред Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания), който е запитващата юрисдикция.
- 20 Тази юрисдикция посочва, че с член 37, буква c) от Закона за марките, в неговата първоначална редакция, приложима *ratione temporis* към фактите в главното производство, се транспонира член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, чийто текст не е изменен съществено с Директива 2008/95.

- 21 Посочената юрисдикция уточнява, че действащата редакция на член 37, параграф 1, буква с) от Закона за марките транспонира член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, която отменя и заменя Директива 2008/95.
- 22 Запитващата юрисдикция отбелязва, че в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 се посочва по-общо поведение: „идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката“, последвано от израза „по-специално“, който пък е последван от посочване на по-конкретно поведение: „когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по-конкретно като принадлежности или резервни части“. Като се има предвид, че в член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104 се съдържа единствено по-конкретното поведение, тази юрисдикция изпитва съмнения относно обхвата на общото поведение, въведено в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436. Посочената юрисдикция иска да се установи дали става въпрос за поясняване на признак, който е бил имплицитно включен в разпоредбата на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, или обхватът на „референтното“ използване е разширен с Директива 2015/2436.
- 23 В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че нейните съмнения се засилват от даденото тълкуване на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104 в решения от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177), и от 8 юли 2010 г., *Portakabin* (C-558/08, EU:C:2010:416, т. 63 и 64). Тази юрисдикция счита, че Съдът явно е стеснил обхвата на ограничението на действието на марката до използването, когато е необходимо да се посочи предназначението на даден продукт, особено след като е разяснил, че целта, която се преследва с член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, е „да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допълват стоки или услуги, предлагани от притежателя на марката, да използват тази марка, за да информират потребителите относно връзката в процеса на използване между техните стоки или услуги и тези на споменатия титуляр на марката“.
- 24 Запитващата юрисдикция посочва, че отговорът на преюдициалния въпрос е от значение за изхода на спора в главното производство. Тя уточнява, че ако уважи основанието на касационната жалба относно тълкуването и прилагането на разпоредбата, която предоставя защита на марките с репутация, трябва да разгледа въпроса дали използването от *Buongiorno* на марката „ZARA“ попада в обхвата на ограничението по член 37, параграф 1, буква с) от Закона за марките, в неговата първоначална редакция, приложима *ratione temporis* към спора, предмет на касационната жалба, доколкото това ограничение съответства на ограничението, предвидено в член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104. Според запитващата юрисдикция обаче поведението на *Buongiorno* е обхванато по-скоро от текста на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, отколкото от текста на член 6, параграф 1, буква в).
- 25 При тези обстоятелства *Tribunal Supremo* (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива [89/104] да се тълкува в смисъл, че ограничението на правото върху марка включва имплицитно по-общото поведение, понастоящем посочено в член 14, параграф 1, буква в) от Директива [2015/2436]: използване „на марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката?“.

По допустимостта на преюдициалното запитване

- 26 Inditex счита, че преюдициалното запитване е недопустимо по две причини.
- 27 Inditex твърди по същество, на първо място, че според запитващата юрисдикция тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104 е релевантно само ако касационната жалба бъде уважена поради нарушение на член 34, параграф 2, буква с) от Закона за марките, а именно поради нарушение на марка с репутация. Според Inditex в този случай използването на чужда марка нямало да бъде в съответствие с „почтените практики в областта на производството или търговията“ по смисъла на член 37, параграф 1, буква с) от Закона за марките в неговата първоначална редакция. Поради това, доколкото отговорът на въпроса не е определящ за решението, което трябва да постанови запитващата юрисдикция, преюдициалното запитване било недопустимо.
- 28 Следва да се припомни, че съгласно постоянната практика на Съда в рамките на въведеното с член 267 ДФЕС сътрудничество между него и националните юрисдикции само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени, предвид особеностите на делото в главното производство, релевантността на въпроса, който поставя на Съда. Ето защо, след като поставеният въпрос се отнася до тълкуването или до валидността на норма от правото на Съюза, Съдът по принцип е длъжен да се произнесе (решение от 16 март 2023 г., Veobank, C-351/21, EU:C:2023:215, т. 43 и цитираната съдебна практика).
- 29 Оттук следва, че преюдициалните въпроси относно правото на Съюза се ползват с презумпция за релевантност. Съдът може да откаже да се произнесе по такива въпроси само когато е съвсем очевидно, че исканото тълкуване или преценка на валидността на норма от правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора в главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или още когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси (решение от 16 март 2023 г., Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, т. 26 и цитираната съдебна практика).
- 30 В случая от акта за преюдициално запитване е видно, че спорът в главното производство се отнася до твърдяно използване на национална марка от трето лице без разрешение на притежателя на марката и че страните по спора се противопоставят по-специално на приложимостта на член 37, параграф 1, буква с) от Закона за марките в първоначалната му редакция. От акта за преюдициално запитване също така следва, че националният съд иска да се установи обхватът на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, който се отнася до ограничението на действието на национална марка и е транспониран в испанското право с разпоредбата на член 37.
- 31 При тези обстоятелства не е очевидно, че исканото тълкуване на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104 няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство или че поставеният проблем е от хипотетично естество.
- 32 Освен това, доколкото Inditex твърди, че преюдициалният въпрос е хипотетичен, тъй като условията за законосъобразно използване, предвидени в член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, съвпадат с тези за използване на марка с репутация, на което притежателят може да се противопостави съгласно член 5, параграф 2 от тази директива,

поради което тези две разпоредби са взаимноизключващи се, следва да се отбележи, че този довод се отнася до тълкуването на член 6, параграф 1, последно изречение от посочената директива. Следователно с този довод Inditex се опитва да постави въпрос за тълкуването на член 6, параграф 1, който се различава от поставения от запитващата юрисдикция въпрос, а от това не може да се направи извод, че поставеният въпрос е с явно хипотетичен характер.

- 33 На второ място, Inditex твърди, че запитващата юрисдикция явно счита, че текстът на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 допуска възможност за използването на разглежданата в главното производство марка, тъй като ставало въпрос за „референтно“ използване, за разлика от буквалното тълкуване на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104. Inditex отбелязва, че използването на дадена марка „с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката“ само по себе си не е законосъобразно, а се изисква то да бъде и в съответствие с „почтените практики в областта на производството и търговията“ и да е съобразено с правилата за изчерпване на правата, предоставени от марка в случай на сделки с чужди стоки. Следователно отговорът на преюдициалния въпрос не можело да бъде полезен, тъй като очевидно би бил недостатъчен за разрешаване на поставения в главното производство правен въпрос.
- 34 Обстоятелството, че за да реши спора, на запитващата юрисдикция може да се наложи да разгледа или да вземе предвид и други разпоредби, освен посочените в нейния въпрос, не може да доведе обаче до извод, че този въпрос няма връзка с предмета на спора и поради това е недопустим.
- 35 Поради това двата довода, с които Inditex оспорва допустимостта на преюдициалното запитване, следва да се отхвърлят.
- 36 В становището си, без обаче изрично да твърди, че преюдициалното запитване е недопустимо, Европейската комисия отбелязва, че въпросът за тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, която е приложима *ratione temporis* към спора в главното производство, се поставя само ако използването от Buongiorno на марката „ZARA“ представлява използване от трети лица в търговската дейност, което е забранено с член 5 от тази директива. Като се има предвид, че не изглежда първоинстанционният национален съд да е допуснал грешка при прилагането на правото, като е приел, че използването на марката „ZARA“ не попада в обхвата на нито един от случаите на използване на марката, предвидени в член 34 от Закона за марките, с който се транспонира в испанското право този член 5, не било необходимо да се разглежда въпросът дали са изпълнени условията по член 37 от този закон, в първоначалната му редакция, с която се транспонира член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95.
- 37 В това отношение следва да се отбележи, че доводът на Комисията означава Съдът да се произнесе по тълкуването на член 5 от Директива 2008/95. Следователно това този довод следва да бъде отхвърлен по същите съображения като посочените в точка 34 от настоящото решение.
- 38 Поради това следва да се приеме, че преюдициалното запитване е допустимо.

По преюдициалния въпрос

- 39 От акта за преюдициално запитване е видно, че фактите в основата на спора в главното производство са настъпили през 2010 г. Доколкото Първа директива 89/104 е отменена и заменена с Директива 2008/95, която влиза в сила на 28 ноември 2008 г., приложимата *ratione temporis* разпоредба към момента на фактите по спора в главното производство е член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, а не член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104, тъй като втората разпоредба е заменена с първата. Важно е обаче да се уточни, че текстът на тези две разпоредби е идентичен.
- 40 От акта за преюдициално запитване също така следва, че запитващата юрисдикция не изпитва съмнения относно обстоятелството, че съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 използването на марката трябва да е с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги „като такива на притежателя на марката“. Всъщност следва да се уточни, че макар понастоящем текстът на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 изрично да включва това изискване, неговото наличие е произтичало от съдебната практика, свързана с тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104 (вж. в този смисъл решения от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 33, и от 8 юли 2010 г., *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, т. 64).
- 41 Ето защо съмненията на запитващата юрисдикция относно тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 произтичат от различната редакция на разпоредбата, която го заменя, а именно член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, що се отнася до обхвата на използването на марката от трето лице в търговската дейност, което притежателят на марката не може да забрани, доколкото това използване не се отнася само до означаване на предназначението на стока, пускана на пазара, или услуга, предлагана от третото лице.
- 42 Поради това, за да се даде полезен отговор на въпроса на запитващата юрисдикция, въпросът следва да се преформулира в смисъл, че с него запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се отнася до всяко използване в съответствие с честната производствена или търговска практика на марката от трето лице в търговската дейност с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката или единствено до използване на марката, което е необходимо, за да се посочи предназначението на продукт, пускан на пазара, или услуга, предлагана от третото лице.
- 43 Следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика за тълкуването на разпоредба от правото на Съюза е необходимо да се имат предвид не само текстът ѝ, но и нейният контекст и целите на правната уредба, от която тя е част. Генезисът на разпоредба от правото на Съюза също може да разкрие обстоятелства, които са релевантни за тълкуването ѝ (решение от 16 март 2023 г., *Towercast*, C-449/21, EU:C:2023:207, т. 31 и цитираната съдебна практика).
- 44 Съгласно текста на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части.

- 45 За сметка на това, член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 посочва най-напред, че става въпрос за използване на марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, а после възпроизвежда нормативното съдържание на член 6, параграф 1, буква в), предхождано от израза „по-специално“.
- 46 Така от сравнението от гледна точка на самия текст на тези две разпоредби следва, че използването, което може да ограничи действието на марката съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, представлява понастоящем една от хипотезите на законосъобразното използване, на което не може да се противопостави притежателят на марката съгласно член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436.
- 47 Следователно обхватът на член 6, параграф 1, буква в) на Директива 2008/95 е по-ограничен от този на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, доколкото член 6, параграф 1, буква в) се отнася само до използването в търговската дейност на марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга.
- 48 Това тълкуване на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 се потвърждава както от преследваните с тази директива цели, и по-конкретно от определената в съдебната практика цел на тази разпоредба, така и от анализа на генезиса на разпоредбата, която я заменя, а именно член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436.
- 49 На първо място, от съдебната практика следва, че като ограничава действието на правата, които притежателят на марката черпи от член 5 от Директива 2008/95, член 6 от тази директива цели да се съгласуват основните интереси, свързани със защитата на правата върху марката, с интересите, свързани със свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги в общия пазар, по такъв начин, че правото относно марките да може да изпълни своята роля на съществен елемент в системата на ефективна конкуренция, която Договорът се стреми да установи и поддържа (вж. в този смисъл решение от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 29).
- 50 Що се отнася по-конкретно до член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, Съдът е посочил, че прилагането на тази разпоредба не се ограничава до положения, при които използването на марката е необходимо, за да се укаже предназначението на определени стоки „като принадлежности или резервни части“ (вж. в този смисъл решение от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 32). Положенията, които попадат в приложното поле на споменатия член 6, параграф 1, буква в), все пак трябва да се сведат до тези, които обслужват целта на тази разпоредба (решение от 8 юли 2010 г., *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, т. 64).
- 51 В това отношение Съдът е уточнил, че преследваната с член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 цел е да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допълват стоки или услуги, предлагани от притежателя на марката, да използват тази марка, за да се предостави на потребителите разбираема и пълна информация относно предназначението на стоката, пускана от тях на пазара, или предлаганата от тях услуга, или, с други думи, относно връзката в процеса на използване между техните стоки или услуги и тези на споменатия титуляр на марката (вж. в този смисъл решения от 17 март 2005 г., *Gillette Company и Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, т. 33 и 34, и от 8 юли 2010 г., *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, т. 64).

- 52 Следователно съгласно съдебната практика приложното поле на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 се отнася до използването на марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката единствено когато използването е ограничено до положение, при което е необходимо, за да се посочи предназначението на продукт, пускан на пазара, или услуга, предлагана от третото лице. В контекста на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 обаче такова положение съответства само на една от хипотезите, при които използването на марката не може да бъде забранено от притежателя.
- 53 На второ място, като се има предвид, че с въпроса си запитващата юрисдикция иска да се установи обхватът на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 с оглед на нормативното съдържание на разпоредбата, която я заменя, генезисът на последната разпоредба може да разкрие релевантна информация за тълкуването на член 6, параграф 1, буква в).
- 54 В това отношение от Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (COM(2013) 162 final) следва, че „[...] се счита за целесъобразно [...] да се предвиди изрично ограничение за референтното използване като цяло“. Така, както по същество отбелязва генералният адвокат в точка 78 от заключението си, изразът „целесъобразно да се предвиди“ показва волята на Комисията да предложи въвеждането на ограничение на действието на марка за референтното използване като цяло и разширяване на обхвата на ограничението, което понастоящем е предвидено в член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436, а не да предложи само пояснение или очертаване на контурите на член 6, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104.
- 55 Освен това, както отбелязва и генералният адвокат в точка 79 от заключението си, намерението на Комисията да се разшири обхватът на ограничението, съдържащо се до този момент в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95, е видно от формулировката на съображение 25 в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (COM(2013) 162 final), в което се посочва, че „притежателят следва да няма право да препятства като правило честното и почтено използване на марката за идентифициране или обозначаване на стоки или услуги като негови собствени“.
- 56 Следователно генезисът на член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2015/2436 потвърждава тълкуването, че обхватът на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 е по-ограничен от този на член 14, параграф 1, буква в).
- 57 В случая националният съд следва по-специално да определи, като вземе предвид всички обстоятелства по делото в главното производство, дали Buongiorno чрез стартирането на рекламната кампания за абонамент за една от услугите си, която дава възможност за участие в томбола, една от наградите в която е „карта подарък ZARA“, доколкото участникът вижда на екрана знака „ZARA“, рамкиран в правоъгълник, който напомня формата на картите за подаръци, осъществява използване на марката „ZARA“ по смисъла на член 5 от Директива 2008/95, и ако това е така, да прецени с оглед на член 6, параграф 1 от тази директива дали използването е необходимо, за да се посочи предназначението на услуга, предлагана от Buongiorno, а при необходимост и дали използването е в съответствие с честната производствена или търговска практика.

- 58 По всички изложени съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се отнася до използване в съответствие с честната производствена или търговска практика на марката от трето лице в търговската дейност с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката единствено когато такова използване на марката е необходимо, за да се посочи предназначението на продукт, пускан на пазара, или услуга, предлагана от третото лице.

По съдебните разноски

- 59 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 (четвърти състав) реши:

Член 6, параграф 1, буква в) 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

тази разпоредба се отнася до използване в съответствие с честната производствена или търговска практика на марката от трето лице в търговската дейност с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката единствено когато такова използване на марката е необходимо, за да се посочи предназначението на продукт, пускан на пазара, или услуга, предлагана от третото лице.

Подписи